



Europäisches  
Patentamt  
European  
Patent Office  
Office européen  
des brevets

# Richtlinien für die Recherche und Prüfung im Europäischen Patentamt als PCT-Behörde

**November 2015**

ISBN 978-3-89605-141-7



# **Richtlinien für die Recherche und Prüfung im Europäischen Patentamt als PCT-Behörde**

November 2015



# Inhaltsverzeichnis

## Allgemeiner Teil

1.	Vorbemerkung	1
2.	Erläuternde Anmerkungen	1
3.	Anlagen	7

## Teil A – Richtlinien für die Formalprüfung

Kapitel I	Einleitung	I-1
Kapitel II	Gebühren	II-1

## Teil B – Richtlinien für die Recherche

Kapitel I	Einleitung	I-1
Kapitel II	Allgemeines	II-1
Kapitel III	Merkmale der Recherche	III-1
Kapitel IV	Rechercheverfahren und -strategie	IV-1
Kapitel V	Vorklassifizierung (Weiterleitung) und offizielle Klassifizierung internationaler Patentanmeldungen	V-1
Kapitel VI	Stand der Technik in der Recherchenphase	VI-1
Kapitel VII	Einheitlichkeit der Erfindung	VII-1
Kapitel VIII	Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind	VIII-1
Kapitel IX	Recherchendokumentation	IX-1
Kapitel X	Recherchenbericht	X-1
Kapitel XI	Schriftlicher Bescheid	XI-1
Kapitel XII	Ergänzende internationale Recherche (SIS)	XII-1

## Teil C – Richtlinien für die verfahrensrechtlichen Aspekte der Prüfung nach Kapitel II

Kapitel I	Einleitung	I-1
Kapitel II	Formerfordernisse für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung	II-1

<b>Kapitel III</b>	<b>Der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legende Unterlagen</b>	<b>III-1</b>
<b>Kapitel IV</b>	<b>Prüfung des WO-ISA und Erwiderungen</b>	<b>IV-1</b>
<b>Kapitel V</b>	<b>Einheitlichkeit der Erfindung</b>	<b>V-1</b>
<b>Kapitel VI</b>	<b>Fristen</b>	<b>VI-1</b>
<b>Kapitel VII</b>	<b>Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase</b>	<b>VII-1</b>
<b>Kapitel VIII</b>	<b>Der IPER</b>	<b>VIII-1</b>
<b>Kapitel IX</b>	<b>Besondere Anträge</b>	<b>IX-1</b>
<b>Teil E – Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen</b>		
	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel I</b>	<b>Einwendungen Dritter</b>	<b>I-1</b>
<b>Kapitel II</b>	<b>Patent Prosecution Highway (PPH)</b>	<b>II-1</b>
<b>Teil G – Materielle rechtliche Erfordernisse der Anmeldung</b>		
<b>Kapitel I</b>	<b>Patentierbarkeit</b>	<b>I-1</b>
<b>Kapitel II</b>	<b>Erfindungen</b>	<b>II-1</b>
<b>Kapitel III</b>	<b>Gewerbliche Anwendbarkeit</b>	<b>III-1</b>
<b>Kapitel IV</b>	<b>Stand der Technik</b>	<b>IV-1</b>
<b>Kapitel V</b>	<b>Unschädliche Offenbarungen</b>	<b>V-1</b>
<b>Kapitel VI</b>	<b>Neuheit</b>	<b>VI-1</b>
<b>Kapitel VII</b>	<b>Erfinderische Tätigkeit</b>	<b>VII-1</b>
<b>Teil H – Änderungen und Berichtigungen</b>		
<b>Kapitel I</b>	<b>Recht auf Änderung</b>	<b>I-1</b>
<b>Kapitel II</b>	<b>Zulässigkeit von Änderungen</b>	<b>II-1</b>
<b>Kapitel III</b>	<b>Zulässigkeit von Änderungen - Beispiele</b>	<b>III-1</b>
<b>Kapitel IV</b>	<b>Berichtigung von Mängeln und Fehlern</b>	<b>IV-1</b>

# Allgemeiner Teil





# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Vorbemerkung</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Erläuternde Anmerkungen</b>	<b>1</b>
2.1	Überblick	1
2.2	Anwendbarkeit der PCT-EPA-Richtlinien	3
2.3	Verhältnis zwischen PCT-EPA-Richtlinien und ISPE-Richtlinien	3
2.4	Andere Informationsquellen	4
2.5	Abkürzungen	4
2.6	Von der ISA, SISA oder IPEA verwendete Formblätter	5
2.7	Veröffentlichungen	6
<b>3.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>7</b>
3.1	Anlage I: Konkordanztabelle EPÜ-PCT	7
3.2	Anlage II: Vom EPA als ISA/IPEA gewählte Kriterien zu spezifischen Punkten in den ISPE-Richtlinien	9



## 1. Vorbemerkung

Wie nach der Streichung des Teils der EP-Richtlinien zum EPA als PCT-Behörde wiederholt von den Nutzern gewünscht, veröffentlicht das EPA mit den vorliegenden Richtlinien den für die Öffentlichkeit relevanten Teil der bisher größtenteils in internen Anweisungen enthaltenen spezifischen Aspekte und materiellrechtlichen Fragen des Verfahrens vor dem EPA als Anmeldeamt (RO), Internationaler Recherchenbehörde ((S)ISA) und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA).

Diese Richtlinien können von Prüfern und Formalsachbearbeitern sowie von Patentanwälten zusätzlich zum Leitfaden für Anmelder II ("Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA" [Internationale Phase und Eintritt in die europäische Phase]) und zu den PCT-ISPE-Richtlinien ("Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung") verwendet und herangezogen werden. Sie sollen die ISPE-Richtlinien, RO-Richtlinien (Richtlinien für Anmeldeämter) und den PCT-Leitfaden für Anmelder der WIPO nicht ersetzen, sondern ergänzen und bestehen parallel zum Euro-PCT-Leitfaden des EPA, der den Status einer EPA-Mitteilung hat.

Der Titel der Richtlinien lautet in seiner Langform "Richtlinien für die Recherche und Prüfung im Europäischen Patentamt als PCT-Behörde" bzw. in der Kurzform "PCT-EPA-Richtlinien". In den Richtlinien selbst wird der Titel mit "RL/PCT-EPA" abgekürzt.

Die PCT-EPA-Richtlinien werden als eigenständiges Dokument nur elektronisch veröffentlicht und jährlich im Herbst zusammen mit den EP-Richtlinien überarbeitet. Die elektronische Veröffentlichung erfolgt im HTML-Format, es wird aber auch eine ausdrückbare PDF-Version zur Verfügung gestellt.

Die erste Fassung der PCT-EPA-Richtlinien enthält zumindest die Teile der internen Instruktionen für Prüfer und Formalsachbearbeiter, die als geeignet für die Veröffentlichung erachtet wurden. Der Inhalt ist daher möglicherweise weniger umfassend als der der EP-Richtlinien, soll aber bei jeder Überarbeitung schrittweise erweitert werden.

Fehlerhinweise und Verbesserungsvorschläge von Lesern sind daher sehr willkommen und können per E-Mail an die Direktion 5.2.2 (Internationale Rechtsangelegenheiten, PCT) gerichtet werden:

[international\\_pct\\_affairs@epo.org](mailto:international_pct_affairs@epo.org).

## 2. Erläuternde Anmerkungen

### 2.1 Überblick

Die PCT-Richtlinien sind genauso aufgebaut wie die EP-Richtlinien (Kapitel A - C, E, G und H, aber ohne D, weil es nach dem PCT keine Einspruchs-, Beschränkungs- und Widerrufsverfahren gibt) und folgen innerhalb der einzelnen Kapitel soweit wie möglich den EP-Richtlinien, jedoch an die besonderen Erfordernisse des PCT angepasst. Teil F wird in der nächsten Revisionsrunde hinzugefügt.

Die Richtlinien bestehen somit aus den folgenden sechs Teilen:

<u>Teil A:</u>	Richtlinien für die Formalprüfung
<u>Teil B:</u>	Richtlinien für die Recherche
<u>Teil C:</u>	Richtlinien für die verfahrensrechtlichen Aspekte der Prüfung nach Kapitel II
<u>Teil E:</u>	Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen
<u>Teil G:</u>	Materiellrechtliche Erfordernisse der Anmeldung
<u>Teil H:</u>	Änderungen und Berichtigungen

Teil A beschreibt die Formalprüfung im EPA als Anmeldeamt (RO), Internationaler Recherchenbehörde ((S)ISA) und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA). Teil B behandelt die Recherche. Teil C betrifft die nach Kapitel II PCT geltenden Verfahren. In den Teilen G und H werden die materiellrechtlichen Erfordernisse erläutert (siehe unten).

Teil E befasst sich mit Verfahrensfragen, die für mehrere oder alle Verfahrensstufen der Verfahren vor dem EPA als PCT-Behörde von Belang sind. Teil G betrifft ausgeschlossene Gegenstände (Art. 17 (2) a) i) und Regel 39, Art. 34 (4) a) i) und Regel 67), Neuheit (Art. 33 (2)), erfinderische Tätigkeit (Art. 33 (3)) und gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 33(4)). Teil H behandelt die für Änderungen und Berichtigungen geltenden Erfordernisse. Er befasst sich insbesondere mit dem Recht auf Änderung, der Zulässigkeit von Änderungen sowie der Berichtigung von Mängeln und Fehlern.

Die einzelnen Teile der Richtlinien sind in Kapitel unterteilt, die ihrerseits in nummerierte Abschnitte und Unterabschnitte aufgegliedert sind. Verweise auf andere Abschnitte beginnen mit RL/PCT-EPA, gefolgt vom jeweiligen Buchstaben des betreffenden Teils, von der Kapitelnummer (in römischen Ziffern) sowie der Nummer des Abschnitts und des Unterabschnitts (so würde beispielsweise RL/PCT-EPA C-V, 4.6 verwendet, um auf Unterabschnitt 4.6 von Kapitel V des Teils C der PCT-Richtlinien zu verweisen). Verweise auf die EP-Richtlinien sind analog aufgebaut, beginnen aber mit RL/EPA anstatt RL/PCT-EPA.

Die am Rand aufgeführten Hinweise auf Artikel oder Regeln ohne zusätzliche Angaben bezeichnen die Artikel oder Regeln des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), auf die sich das Gesagte stützt. Durch diese Hinweise erübrigt sich die ausführliche Wiedergabe von Textstellen aus dem PCT. Verweise auf die Artikel und Regeln des EPÜ sind mit dem Zusatz "EPÜ" gekennzeichnet.

#### *Art. 150 (2) EPÜ*

Randverweise auf die ISPE-Richtlinien beziehen sich auf die entsprechenden Abschnitte dieser Richtlinien und sind ein Hinweis darauf, dass die EPA-Richtlinien gemäß der ergänzenden Rolle des EPÜ in der internationalen Phase immer im Rahmen der ISPE-Richtlinien anzuwenden sind.

Ist die Praxis für EP- und PCT-Anmeldungen dieselbe (z. B. bei der Beurteilung der Neuheit), wird auf die EP-Richtlinien verwiesen.

Überschneidet sich die Praxis nur teilweise, wurden die Informationen vollständig in die PCT-Richtlinien aufgenommen, um Verwirrungen zu vermeiden. Kapitel 3, Anlage I enthält eine EPÜ-PCT-Konkordanztafel.

Mit Bezug auf Prüfer, Anmelder, Erfinder usw. verwendete Pronomen wie "seine", "er", "ihm" oder "ihn" stehen selbstverständlich für männliche wie auch für weibliche Personen.

## **2.2 Anwendbarkeit der PCT-EPA-Richtlinien**

Die Richtlinien dienen der Erfassung von normalen Fällen. Sie sollten deshalb nur als allgemeine Anleitung gelten. Die Anwendung der Richtlinien auf die einzelnen internationalen Patentanmeldungen liegt in der Verantwortung der Formalsachbearbeiter und der Prüfer; sie können in Ausnahmefällen von diesen Anleitungen abweichen. Trotzdem können die Beteiligten in der Regel davon ausgehen, dass sich das EPA in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt (RO), Internationale Recherchenbehörde ((S)ISA) und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) an diese Richtlinien halten wird, bis sie - oder die ihnen zugrunde liegenden Rechtsvorschriften - geändert werden. Änderungen werden im Amtsblatt oder auf der Website des EPA bekannt gemacht. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Richtlinien keine Rechtsvorschriften darstellen.

## **2.3 Verhältnis zwischen PCT-EPA-Richtlinien und ISPE-Richtlinien**

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die PCT-EPA-Richtlinien die ISPE-Richtlinien<sup>1</sup> (Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung) und die RO-Richtlinien (Richtlinien für Anmeldeämter) sowie den PCT-Leitfaden für Anmelder (PCT-Leitfaden der WIPO) und den Leitfaden für Anmelder II<sup>2</sup> ("Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA" [Internationale Phase und Eintritt in die europäische Phase]) nicht ersetzen, sondern ergänzen sollen.

Die von der WIPO veröffentlichten ISPE-Richtlinien geben genauen Aufschluss über die Verfahren und die Kriterien, die von allen für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung zuständigen Behörden zu beachten sind. Da die Praxis der verschiedenen Behörden voneinander abweicht, lassen die Richtlinien einen gewissen Spielraum bei der Wahl des Verfahrens oder der Kriterien. Die verschiedenen Kriterien werden in den ISPE-Richtlinien in Anhängen zu den einzelnen Kapiteln aufgeführt oder in einem eigenen Absatz definiert. Generell gilt, dass das EPA bei der Recherche und Prüfung einer internationalen Anmeldung dieselben Kriterien anlegt wie im europäischen Verfahren. Wenn also die Richtlinien für die Recherche und Prüfung nach dem PCT einen bestimmten Punkt nicht behandeln oder regeln, dann sind die EPÜ-Richtlinien entsprechend auf die PCT-Recherche und -Prüfung anzuwenden. Die vom EPA gewählten Strategieoptionen sind in Anlage II, Abschnitt 3.2 aufgeführt.

---

<sup>1</sup> RL/ISPE und RL/RO (in englischer Sprache): [www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html)

<sup>2</sup> <http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants.html>

## 2.4 Andere Informationsquellen

Regelmäßig aktualisierte allgemeine Angaben zum EPA und nähere Informationen zu den Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, internationaler Behörde (ISA, SISA und IPEA) und Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nach dem PCT enthalten die Anlagen zum PCT-Leitfaden der WIPO<sup>3</sup>. Einschlägige Informationen sind auch auf der Website des EPA<sup>4</sup> und im Amtsblatt des EPA ("ABI.")<sup>5</sup> zu finden, das nur in elektronischer Form veröffentlicht wird.

Aktuelles zum PCT ist auf der Website der WIPO sowie im PCT-Newsletter und in den Amtlichen Mitteilungen (PCT-Blatt) zu finden, die beide von der WIPO in elektronischer Form veröffentlicht werden<sup>6</sup>.

Anmelder, die mehr über das PCT-Verfahren in der internationalen Phase erfahren wollen, erhalten umfassende Informationen in den PCT-Verwaltungsvorschriften (Administrative Instructions under the PCT ("AI"))<sup>7</sup> sowie in den PCT-Richtlinien für Anmeldeämter (RL/RO) und in den Richtlinien für die internationale Recherche und für die internationale vorläufige Prüfung ("ISPE-Richtlinien", RL/ISPE), die auf der Website der WIPO verfügbar sind.

## 2.5 Abkürzungen

In den Richtlinien werden folgende Abkürzungen verwendet:

ABI. EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
AI	PCT-Verwaltungsvorschriften ("Administrative Instructions under the PCT")
Art.	Artikel
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
ESOP	Stellungnahme zur europäischen Recherche
GebO	Gebührenordnung
IB	Internationales Büro
IPEA	mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde
IPER	internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
IPRP	internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit
ISA	Internationale Recherchenbehörde

<sup>3</sup> [www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

<sup>4</sup> [www.epo.org](http://www.epo.org)

<sup>5</sup> <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html>

<sup>6</sup> PCT Newsletter: [www.wipo.int/pct/en/newslett/](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/)

Amtliche Mitteilungen (PCT Gazette): [www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html)

<sup>7</sup> AI: [www.wipo.int/pct/en/texts/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html)

---

ISR	Internationaler Recherchenbericht
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
PCT-CLAR	Aufforderung zur Klarstellung vor der Recherche
PPH	Patent Prosecution Highway
RL/EPA	Richtlinien für die Prüfung im EPA
RL/ISPE	PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung
RL/PCT-EPA	Richtlinien für die Recherche und Prüfung im EPA als PCT-Behörde
RL/RO	PCT-Richtlinien für Anmeldeämter
RO	Anmeldeamt
SIS	ergänzende internationale Recherche
SISA	für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde
SISR	ergänzender internationaler Recherchenbericht
VAA	Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren
VLK	Vorschriften über das laufende Konto
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum
WO-ISA	schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde

## 2.6 Von der ISA, SISA oder IPEA verwendete Formblätter

Das EPA als (S)ISA oder IPEA verwendet folgende Formblätter:

PCT/ISA/210	Internationaler Recherchenbericht
PCT/ISA/237	Schriftlicher Bescheid nach Kapitel I
PCT/ISA/207	Aufforderung zur Klarstellung vor der Recherche
PCT/IPEA/408	Schriftlicher Bescheid nach Kapitel II
PCT/IPEA/409	Internationaler vorläufiger Bericht der IPEA über die Patentierbarkeit nach Kapitel II

PCT/IPEA/428	Rücksprache/formlose Erörterung mit dem Anmelder
PCT/SISA/501	Ergänzender internationaler Recherchenbericht
PCT/ISA/206	Teilweiser Recherchenbericht und Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren wegen mangelnder Einheitlichkeit
PCT/ISA/210	Recherchenbericht einschließlich eines etwaigen Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit
PCT/ISA/212	Mitteilung der ISA an den Anmelder mit der Entscheidung der Überprüfungsstelle über den Widerspruch oder, wenn die Widerspruchsgebühr nicht entrichtet wurde, mit der Erklärung, dass der Widerspruch nicht geprüft wird
PCT/IPEA/405	Mitteilung der IPEA über einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit und Aufforderung, die Ansprüche einzuschränken oder zusätzliche Gebühren für die vorläufige Prüfung zu entrichten
PCT/IPEA/420	Mitteilung der IPEA an den Anmelder mit der Entscheidung der Überprüfungsstelle über den Widerspruch oder, wenn die Widerspruchsgebühr nicht entrichtet wurde, mit der Erklärung, dass der Widerspruch nicht geprüft wird
PCT/SISA/503	Mitteilung der SISA an den Anmelder mit der Entscheidung der Überprüfungsstelle über den Widerspruch oder, wenn die Widerspruchsgebühr nicht entrichtet wurde, mit der Erklärung, dass der Widerspruch nicht geprüft wird

Die Formblätter sind auf der Website der WIPO zu finden:  
[www.wipo.int/pct/en/forms/](http://www.wipo.int/pct/en/forms/).

## 2.7 Veröffentlichungen

Für die Veröffentlichung von PCT-Anmeldungen werden die folgenden Veröffentlichungscodes verwendet:

Code	Veröffentlichung
A1	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mit ISR
A2	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung ohne ISR
A2	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mit einer Erklärung nach Art. 17 (2) a)



- A3 Spätere Veröffentlichung des ISR mit geänderter Titelseite
- A4 Spätere Veröffentlichung der geänderten Ansprüche und/oder Erklärung (Art. 19) mit geänderter Titelseite
- A8 Neue Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mit berichtigten bibliografischen Daten auf der Titelseite
- A9 Neue Veröffentlichung der internationalen Anmeldung oder des ISR mit Berichtigungen, Änderungen oder Ergänzungen (siehe auch WIPO-Standard ST.50)

### 3. Anlagen

#### 3.1 Anlage I: Konkordanztabelle EPÜ-PCT

##### Artikel

EPÜ	PCT
82	Regel 13.1
83	5
84	6
87, 88	8
Regel 137 (2)	19 (1)
Keine Entsprechung	28 (1), 41 (1)
128 (1)	30 (in unveröffentlichte Anmeldungen wird keine Akteneinsicht gewährt)
128 (2)	Regel 94 – ausgewählte Ämter können Einsicht in Prüfungsakten gewähren – ABl. EPA 2003, 382 – EPA gestattet Einsicht nach Erstellung des IPER
53 c)	Regel 39.1, 67.1
53 a)	Regel 9.1 i), ii)
54 (3)	Regeln 64.3, 70.10
55	Art. 27 (5), (6), Regel 4.17 v) , Regel 51 <i>bis</i> .1 a) v)
54 (1)	33 (2)

54 (2)	Regel 64
56	33 (3)
57	33 (4)
67 (1), (2)	29 (1)
67 (3)	29 (2)
69	29 (1), (2)
123 (2)	19 (2), 34 (2) b)
53 b)	Regel 39.1 ii), Regel 67.1 ii)
76	-

### Regeln

EPÜ	PCT
42 (1) a) - f)	5.1 a) i) - vi)
42 (2)	5.1 b)
43 (5)	6.1 a), b)
43 (6)	6.2 a)
43 (7)	6.2 b)
43 (1)	6.3 a)
43 (1) a), b)	6.3 b) i), ii)
43 (4)	6.4 a) (Teil), b), c)
-	7 (in einigen EPÜ-Vertragsstaaten werden für Gebrauchsmuster Zeichnungen verlangt – Art. 7 (2) ii) und Regel 7)
48	9.1 i), ii), iii), iv)
49 (11)	10.2
49 (10)	10.1 a), b), d), e)
49 (9)	11.10

<b>EPÜ</b>	<b>PCT</b>
46 (2) j)	11.11
46 (2) i)	11.13 l), m)
Art. 82	13.1
44 (1)	13.2
44 (2)	13.3
43 (5)	13.4
30 - 34	13 <i>bis</i>
Art. 54 (2)	64.2, 33.1 a), b), c), wobei es keine Bestimmung für eine rein mündliche Offenbarung gibt
Art. 54 (3)	Regeln 64.3, 70.10 Zwischenliteratur / kollidierende Anmeldungen
(ergibt sich aus der Praxis)	65.1
Art. 89	65.2
137 (3)	Art. 34 (2) b), Regeln 66.3 a), 66.4, 66.4 <i>bis</i>
Art. 52 (2), (4), 53 c)	39.1, 67.1

### **3.2 Anlage II: Vom EPA als ISA/IPEA gewählte Kriterien zu spezifischen Punkten in den ISPE-Richtlinien**

In einigen Fällen lassen die ISPE-Richtlinien die Wahl zwischen alternativen Richtlinien, die jede ISA/IPEA gegebenenfalls heranziehen kann.

Die Optionen sind in den Anlagen zu den Kapiteln der ISPE-Richtlinien aufgeführt (siehe unten). Die Absatznummer (z. B. Punkt A5.16) verweist auf den relevanten Absatz in dem betreffenden Kapitel (hier Kapitel 5, Punkt 16).

Das EPA als ISA/IPEA hat die nachstehend aufgeführten Optionen gewählt.

**Anlage zu Kapitel 4**

Punkt A4.05 Verweise auf den Stand der Technik Option [1] findet Anwendung

**Anlage zu Kapitel 5**

Punkt A5.16 Mehrere abhängige Ansprüche Option [2] findet Anwendung

Punkt A5.20 Auslegung der Ansprüche Option [2] findet Anwendung

Punkt A5.21 Das EPA wendet den ersten Satz betreffend "Verwendungsansprüche" an

Punkt A5.26 Product-by-Process-Ansprüche Option [1] findet Anwendung

Punkt A5.42 Knappheit Option [2] findet Anwendung

**Anlage zu Kapitel 9**

Punkt A9.07 Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände Option [2] findet Anwendung

Punkt A9.15 Computerprogramme Option [2] findet Anwendung

**Anlage zu Kapitel 12**

Punkt A12.02 Neuheit: wirksames Datum Option [1] findet Anwendung

**Anlage zu Kapitel 13**

Punkt A13.08 Das EPA wendet den Aufgabe-Lösungs-Ansatz an

**Anlage zu Kapitel 14**

Punkt 14.01[02] Das EPA wendet das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit an

**Anlage zu Kapitel 20**

Punkt A20.21 Disclaimer Option [2] findet Anwendung

# **PCT – Teil A**

## **Richtlinien für die Formalprüfung**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel I – Einleitung</b>	<b>I-1</b>
<b>Kapitel II – Gebühren</b>	<b>II-1</b>
<b>1. Allgemeines</b>	<b>II-1</b>
<b>2. Höhe der Gebühren</b>	<b>II-1</b>
<b>3. Zahlungsart</b>	<b>II-1</b>
3.1 Laufendes Konto	II-1
3.2 Automatisches Abbuchungsverfahren	II-1
<b>4. Gebührenermäßigung</b>	<b>II-2</b>
4.1 Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr	II-2
4.2 Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung	II-2
<b>5. Rückzahlung von Gebühren</b>	<b>II-2</b>
5.1 Rückzahlung der internationalen Recherchegebühr	II-2
5.2 Rückzahlung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung	II-3
<b>6. Verspätete Zahlung von Gebühren</b>	<b>II-3</b>





## **Kapitel I – Einleitung**

Teil A der Richtlinien für die Recherche und Prüfung im EPA als PCT-Behörde enthält Gebühreninformationen aus Teil A der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, soweit sie internationale Anmeldungen betreffen.

Zusätzliche Informationen zu besonderen Aspekten der Formalprüfung bei internationalen Anmeldungen im EPA werden in den nächsten Änderungsrounds ergänzt.

Für weitere Informationen wird auf den Euro-PCT-Leitfaden verwiesen ("PCT-Verfahren im EPA, Leitfaden für Anmelder", 8. Auflage).



## Kapitel II – Gebühren

### 1. Allgemeines

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen mit Informationen über internationale Anmeldungen, die Höhe von wichtigen Gebühren für internationale Anmeldungen und ferner ein Auszug aus der Gebührenordnung werden in regelmäßigen Abständen im Amtsblatt abgedruckt. Informationen über die Gebühren und Zahlungsarten sowie zum Bankkonto des EPA für Zahlungen in Euro enthält auch die Website des EPA ([www.epo.org](http://www.epo.org)) unter "Anmelden eines Patents/Formblätter und Gebühren/Zahlung von Gebühren". Die Anmelder werden ferner auf die aktuellen Informationen auf der Website der WIPO hingewiesen.

### 2. Höhe der Gebühren

Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 173 - 176.

### 3. Zahlungsart

Alle an das EPA zu zahlenden Gebühren sind durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des EPA in Euro zu entrichten. Personen mit einem laufenden Konto beim EPA können die Zahlung der fälligen Gebühren per Abbuchungsauftrag vornehmen.

Die Zahlung durch Übergabe oder Übersendung von Schecks unmittelbar an das EPA wurde mit Wirkung vom 1. April 2008 abgeschafft.

*ABI. EPA 2007, 533*

*ABI. EPA 2007, 626*

Siehe auch Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 177 - 179.

#### 3.1 Laufendes Konto

Die Belastung des laufenden Kontos erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage eines vom Kontoinhaber unterzeichneten Abbuchungsauftrags. Abbuchungsaufträge können über die EPA-Software für die Online-Einreichung, über die neue Online-Einreichung (CMS) oder über die Online-Gebührenzahlung eingereicht werden. Daneben ist die Einreichung auch auf Papier, per Fax oder über die Web-Einreichung möglich; in diesem Fall ist die Verwendung des Formblatts PCT/RO/101 oder PCT/IPEA/401 zwingend vorgeschrieben. Wird ein Abbuchungsauftrag per Fax übermittelt, so ist zur Vermeidung von Doppelbuchungen von einer Nachreichung des Originals abzusehen (siehe Nr. 6.2 der Vorschriften über das laufende Konto, Zusatzpublikation 3, ABI. EPA 2015, 8).

*Nr. 6.2 VLK*

Die Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und Anhänge wurden als Zusatzpublikation 3, ABI. EPA 2015 veröffentlicht.

#### 3.2 Automatisches Abbuchungsverfahren

Das laufende Konto kann auch gegen Vorlage eines vom Kontoinhaber oder in seinem Namen unterzeichneten Auftrags zur automatischen Abbuchung belastet werden (automatisches Abbuchungsverfahren).

*Nr. 8 VLK*

*Zusatzpublikation 3,  
ABI. EPA 2015, 17*

Seit dem 1. April 2015 ist das automatische Abbuchungsverfahren zugelassen für internationale Anmeldungen im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, als ISA oder als IPEA. Zu den zugelassenen Gebührenarten siehe Anhang A.1 zu den VLK, Nrn. 3 und 4.

Die Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) sowie erläuternde Hinweise dazu wurden als Anhänge A.1 und A.2 zu den VLK in der Zusatzpublikation 3, ABI. EPA 2015, 17 und 35 veröffentlicht. Die VLK sind auch auf der Website des EPA ([www.epo.org](http://www.epo.org)) einsehbar, und zwar unter "Anmelden eines Patents/Formblätter und Gebühren/Zahlung von Gebühren".

Siehe auch Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 177 - 179.

#### **4. Gebührenermäßigung**

##### **4.1 Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr**

Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 180 - 186.

##### **4.2 Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung**

*ABI. EPA 2008, 521*

Die Gebühren für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung ermäßigen sich um 75 %, wenn die Anmeldung von einer natürlichen Person eingereicht wird, die Staatsangehöriger eines Staates ist und Wohnsitz in einem Staat hat, der nicht Vertragsstaat des EPÜ ist und der zum Anmeldedatum oder zum Datum der Beantragung der internationalen vorläufigen Prüfung in den Verzeichnissen der Weltbank als Staat mit niedrigem Einkommen oder mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich geführt wird.

#### **5. Rückzahlung von Gebühren**

##### **5.1 Rückzahlung der internationalen Recherchegebühr**

*Regel 16.2 und 16.3  
Regel 41*

*ABI. EPA 2010, 304*

*ABI. EPA 2014, A30*

*ABI. EPA 2009, 99*

Die internationale Recherchegebühr wird in den Fällen zurückgezahlt, die in den Regeln 16.2, 16.3 und 41 sowie im Anhang C zur Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) nach dem PCT (siehe ABI. EPA 2010, 304) vorgesehen sind. Nach einer Änderung der Vorschriften in Anhang C, Teil II (3) der oben genannten Vereinbarung erfolgt eine Rückzahlung der internationalen Recherchegebühr, die für eine internationale Anmeldung entrichtet wurde, nach Maßgabe des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 21. Februar 2014, ABI. EPA 2014, A30 für internationale Anmeldungen, für die der internationale Recherchenbericht am oder nach dem 1. Juli 2014 abgeschlossen wird. Nähere Angaben zu den Kriterien für die Rückzahlung der internationalen Recherchegebühr sind in der Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2009, ABI. EPA 2009, 99 enthalten.

## **5.2 Rückzahlung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung**

Für internationale Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden, hat das EPA das rationalisierte Verfahren für die internationale vorläufige Prüfung eingestellt. Damit wird die Beantragung einer "eingehenden" Prüfung ebenso hinfällig wie die für das rationalisierte Verfahren gewährte Rückerstattung der Gebühr.

*ABI. EPA 2001, 539*

## **6. Verspätete Zahlung von Gebühren**

Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 187 - 189.



# **PCT – Teil B**

## **Richtlinien für die Recherche**





# Inhaltsverzeichnis

## **Kapitel I – Einleitung** ..... I-1

<b>1. Zweck des Teils B</b> .....	<b>I-1</b>
<b>2. Der Prüfer</b> .....	<b>I-1</b>
2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer.....	I-1
2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Prüfer.....	I-1

## **Kapitel II – Allgemeines** ..... II-1

<b>1. Recherche und schriftlicher Bescheid nach Kapitel I</b> .....	<b>II-1</b>
<b>2. Zweck der Recherche</b> .....	<b>II-2</b>
<b>3. Recherhendokumentation</b> .....	<b>II-2</b>
<b>4. Recherchenbericht</b> .....	<b>II-2</b>
<b>5. Frist</b> .....	<b>II-2</b>

## **Kapitel III – Merkmale der Recherche** ..... III-1

<b>1. Umfang der Recherche</b> .....	<b>III-1</b>
1.1 Vollständigkeit der Recherche.....	III-1
1.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche.....	III-1
1.3 Recherche in gleichartigen Gebieten.....	III-1
1.4 Recherche im Internet.....	III-1
<b>2. Gegenstand der Recherche</b> .....	<b>III-1</b>
2.1 Grundlage der Recherche.....	III-1
2.2 Auslegung der Patentansprüche.....	III-1
2.2.1 Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen.....	III-1
2.3 Änderung der Patentansprüche oder fehlende Teile.....	III-2
2.3.1 Allgemeines.....	III-2
2.3.2 Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler (Regel 91).....	III-2

2.3.3	Einreichung fehlender Teile auf der Grundlage des Prioritätsbelegs	III-3
2.4	Vorwegnahme von Anspruchsänderungen	III-3
2.5	Breit gefasste Patentansprüche	III-3
2.6	Unabhängige und abhängige Patentansprüche	III-3
2.7	Recherche zu abhängigen Patentansprüchen	III-3
2.8	Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch	III-3
2.9	Verschiedene Kategorien	III-3
2.10	Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände	III-3
2.11	Nucleotid- und Aminosäuresequenzen	III-3
2.12	Mangelnde Einheitlichkeit	III-4
2.13	Technologischer Hintergrund	III-4

## **Kapitel IV – Rechercheverfahren und -strategie** **IV-1**

<b>1.</b>	<b>Analyse der Anmeldung vor Beginn der Recherche</b>	<b>IV-1</b>
1.1	Anträge auf Berücksichtigung einer früheren Recherche	IV-1
1.2	PCT-Direkt-Anmeldungen	IV-1
1.2.1	Beantragung von PCT-Direkt	IV-1
1.2.2	Form der Einreichung	IV-2
1.2.3	Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben	IV-2
1.3	Einwendungen Dritter	IV-3
1.4	In der Anmeldung angeführte Dokumente	IV-3
<b>2.</b>	<b>Recherchenstrategie</b>	<b>IV-3</b>
2.1	Gegenstand der Recherche; Einschränkungen	IV-3
2.2	Formulierung einer Recherchenstrategie	IV-4
2.3	Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten	IV-4
2.4	Neufestlegung des Umfangs der Recherche	IV-4

2.5	Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche	IV-4
2.6	Beendigung der Recherche	IV-4
<b>3.</b>	<b>Verfahren nach Abschluss der Recherche</b>	<b>IV-4</b>
3.1	Erstellung des Recherchenberichts	IV-4
3.2	Geänderter internationaler Recherchenbericht	IV-4

## **Kapitel V – Vorklassifizierung (Weiterleitung) und offizielle Klassifizierung internationaler Patentanmeldungen**

**V-1**

<b>1.</b>	<b>Definitionen</b>	<b>V-1</b>
<b>2.</b>	<b>Vorklassifizierung (Weiterleitung und Verteilung)</b>	<b>V-1</b>
<b>3.</b>	<b>Falsche Vorklassifizierung</b>	<b>V-1</b>
<b>4.</b>	<b>Offizielle Klassifizierung der Anmeldung</b>	<b>V-1</b>
<b>5.</b>	<b>Geänderte Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte</b>	<b>V-1</b>
<b>6.</b>	<b>Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung</b>	<b>V-1</b>
<b>7.</b>	<b>Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung</b>	<b>V-1</b>
<b>8.</b>	<b>Überprüfung der offiziellen Klassifizierung</b>	<b>V-1</b>

## **Kapitel VI – Stand der Technik in der Recherchenphase**

**VI-1**

<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>VI-1</b>
<b>2.</b>	<b>Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw.</b>	<b>VI-1</b>
<b>3.</b>	<b>Priorität</b>	<b>VI-1</b>
<b>4.</b>	<b>Kollidierende Anmeldungen</b>	<b>VI-1</b>
4.1	Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen	VI-1
4.2	Frühere nationale Rechte	VI-1

<b>5.</b>	<b>Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldedatum und Prioritätsdatum</b>	<b>VI-1</b>
5.1	Überprüfung beanspruchter Prioritäten	VI-1
5.2	Zwischenliteratur	VI-1
5.3	Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche	VI-2
5.4	Nach dem Anmeldedatum veröffentlichte Dokumente	VI-2
5.5	Unschädliche Offenbarungen	VI-2
5.6	Zweifel über den Stand der Technik	VI-2
<b>6.</b>	<b>Inhalt der Offenbarungen</b>	<b>VI-2</b>
6.1	Allgemeines	VI-2
6.2	Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen	VI-2
6.3	Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument	VI-2
6.4	Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik	VI-2
6.5	Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken	VI-2
<b>7.</b>	<b>Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften</b>	<b>VI-2</b>
<b>Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung</b>		<b>VII-1</b>
<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>VII-1</b>
<b>2.</b>	<b>Mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase</b>	<b>VII-1</b>
<b>3.</b>	<b>Keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren</b>	<b>VII-1</b>
<b>4.</b>	<b>Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit</b>	<b>VII-2</b>
<b>5.</b>	<b>Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind</b>	<b>VII-3</b>

<b>6.</b>	<b>Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren</b>	<b>VII-3</b>
6.1	Keine Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren	VII-3
6.2	Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren ohne Widerspruch	VII-3
6.3	Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren unter Widerspruch	VII-3
<b>7.</b>	<b>Widerspruchsverfahren</b>	<b>VII-4</b>
7.1	Zulässigkeit des Widerspruchs	VII-4
7.2	Überprüfungsstelle	VII-5
<b>8.</b>	<b>Mangelnde Einheitlichkeit und unvollständige Recherche</b>	<b>VII-6</b>
<b>Kapitel VIII – Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind</b>		<b>VIII-1</b>
<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>VIII-1</b>
<b>2.</b>	<b>Gegenstände, die von der ISA nicht recherchiert und/oder geprüft werden müssen</b>	<b>VIII-1</b>
2.1	Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden	VIII-2
2.2	Gegenstände gemäß Regel 39.1 i), iii), v) und vi)	VIII-4
2.2.1	Computerimplementierte Geschäftsmethoden	VIII-4
<b>3.</b>	<b>Keine sinnvolle Recherche möglich</b>	<b>VIII-4</b>
3.1	Beispiele für Fälle, in denen eine sinnvolle Recherche des gesamten beanspruchten Schutzzumfangs unmöglich ist	VIII-5
3.2	Nucleotid- und Aminosäuresequenzen	VIII-6
3.3	Informelle Klarstellung	VIII-7
3.4	Erwiderung auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung	VIII-7
3.4.1	Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung	VIII-7
3.4.2	Rechtzeitige Erwiderung	VIII-8

3.5	Inhalt des WO-ISA nach Aufforderung zur informellen Klarstellung und/oder Beschränkung der Recherche	VIII-8
3.6	Kombination aus unvollständiger Recherche und mangelnder Einheitlichkeit	VIII-9
<b>4.</b>	<b>Mehrere unabhängige Ansprüche in derselben Kategorie</b>	<b>VIII-9</b>

## **Kapitel IX – Recherhendokumentation** IX-1

<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>IX-1</b>
1.1	Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen	IX-1
1.2	Systeme für den systematischen Zugang	IX-1
<b>2.</b>	<b>Systematisch geordnete Patentdokumente</b>	<b>IX-1</b>
2.1	PCT-Mindestprüfstoff	IX-1
2.2	Unveröffentlichte Patentanmeldungen	IX-1
2.3	Recherchenberichte	IX-1
2.4	Patentfamiliensystem	IX-1
<b>3.</b>	<b>Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur</b>	<b>IX-1</b>
3.1	Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.	IX-1
<b>4.</b>	<b>Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist</b>	<b>IX-1</b>

## **Kapitel X – Recherchenbericht** X-1

<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>X-1</b>
<b>2.</b>	<b>Arten von Recherchenberichten, die das EPA als ISA erstellt</b>	<b>X-1</b>
<b>3.</b>	<b>Form und Sprache des Recherchenberichts</b>	<b>X-1</b>
3.1	Form	X-1
3.2	Sprache	X-1
3.3	Dokumentation der Recherche	X-2

<b>4.</b>	<b>Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts</b>	<b>X-2</b>
<b>5.</b>	<b>Klassifikation der Patentanmeldung</b>	<b>X-2</b>
<b>6.</b>	<b>Recherchierte Sachgebiete</b>	<b>X-2</b>
<b>7.</b>	<b>Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben)</b>	<b>X-2</b>
<b>8.</b>	<b>Beschränkung des Gegenstands der Recherche</b>	<b>X-3</b>
<b>9.</b>	<b>Bei der Recherche ermittelte Dokumente</b>	<b>X-3</b>
9.1	Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht	X-3
9.1.1	Bibliografische Daten	X-3
9.1.2	"Entsprechende Dokumente"	X-3
9.1.3	Sprache der angeführten Dokumente	X-3
9.2	Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)	X-4
9.2.1	Dokumente von besonderer Bedeutung	X-4
9.2.2	Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen	X-4
9.2.3	Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen	X-4
9.2.4	Anführung von P-Dokumenten im Recherchenbericht	X-4
9.2.5	Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung	X-4
9.2.6	Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen	X-4
9.2.7	Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind	X-4
9.2.8	Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden	X-4
9.3	Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen	X-4
9.4	Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik	X-4
<b>10.</b>	<b>Ausfertigung und Datum</b>	<b>X-5</b>
<b>11.</b>	<b>Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente</b>	<b>X-5</b>
11.1	Allgemeines	X-5
11.2	Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments	X-5

11.3	Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen	X-5
11.4	Bücher oder Zeitschriften	X-5
11.5	Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge	X-5
11.6	Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet	X-5
<b>12.</b>	<b>Übermittlung des Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids</b>	<b>X-5</b>

## **Kapitel XI – Schriftlicher Bescheid** **XI-1**

<b>1.</b>	<b>Schriftlicher Bescheid</b>	<b>XI-1</b>
<b>2.</b>	<b>Grundlage des schriftlichen Bescheids (WO-ISA)</b>	<b>XI-1</b>
2.1	Anmeldungen, die unter Regel 20 eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthalten	XI-2
<b>3.</b>	<b>Analyse der Anmeldung und Inhalt des schriftlichen Bescheids</b>	<b>XI-2</b>
3.1	Prüfungsakte	XI-2
3.2	Begründete Einwände	XI-2
3.2.1	Stellungnahme zur Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit	XI-2
3.2.2	Mehrere unabhängige Ansprüche	XI-3
3.2.3	Abhängige Ansprüche - WO-ISA	XI-3
3.2.4	Klarheit, Knappheit, Stützung und formale Mängel - WO-ISA	XI-3
3.3	Vorschläge für Änderungen	XI-3
3.4	Positiver oder negativer WO-ISA	XI-4
<b>4.</b>	<b>Prioritätsanspruch und WO-ISA</b>	<b>XI-4</b>
4.1	Wiederherstellung der Priorität	XI-4
4.2	Anführung von P-Dokumenten im schriftlichen Bescheid	XI-5
4.3	Anführung von E-Dokumenten im schriftlichen Bescheid	XI-6
<b>5.</b>	<b>Einheitlichkeit der Erfindung im schriftlichen Bescheid</b>	<b>XI-6</b>



6.	<b>Schriftlicher Bescheid bei Beschränkung der Recherche</b>	<b>XI-6</b>
7.	<b>Sequenzprotokolle</b>	<b>XI-6</b>
8.	<b>Optionen des Anmelders nach Erhalt des ISR und des WO-ISA</b>	<b>XI-6</b>

## **Kapitel XII – Ergänzende internationale Recherche (SIS)**

1.	<b>Allgemeines</b>	<b>XII-1</b>
2.	<b>Fristen</b>	<b>XII-1</b>
3.	<b>Grundlage der Recherche</b>	<b>XII-1</b>
4.	<b>Umfang der Recherche</b>	<b>XII-1</b>
5.	<b>Beschränkung der Recherche aus anderen Gründen als mangelnder Einheitlichkeit</b>	<b>XII-2</b>
6.	<b>Ausfüllen des Recherchenberichts</b>	<b>XII-2</b>
7.	<b>Schriftlicher Bescheid</b>	<b>XII-2</b>
8.	<b>Wirksamkeit der Priorität und E/P-Dokumente</b>	<b>XII-4</b>
9.	<b>Kopien der im SISR angeführten Dokumente</b>	<b>XII-4</b>
10.	<b>Mangelnde Einheitlichkeit</b>	<b>XII-4</b>
10.1	Allgemeines Verfahren	XII-4
10.2	Entscheiden, was als Haupterfindung zu betrachten ist	XII-5
10.3	Die Haupt-ISA hat mangelnde Einheitlichkeit festgestellt	XII-5
10.4	Überprüfungsverfahren	XII-5
11.	<b>Kombination von Ergänzender internationaler Recherche und Kapitel II</b>	<b>XII-6</b>



## Kapitel I – Einleitung

### 1. Zweck des Teils B

Teil B betrifft Recherchen und schriftliche Bescheide, die das EPA als ISA oder SISA im Rahmen von Kapitel I des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) erstellt.

### 2. Der Prüfer

Der mit der Durchführung der Recherche und der Erstellung des schriftlichen Bescheids betraute Prüfer bearbeitet den Fall in der Regel allein; es liegt jedoch im Ermessen des Direktors, eine Prüfungsabteilung einzusetzen. *RL/ISPE  
15.08 - 15.09*

#### 2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### 2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Prüfer

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA. *RL/ISPE 15.08*



## Kapitel II – Allgemeines

### 1. Recherche und schriftlicher Bescheid nach Kapitel I

Das Verfahren, das eine PCT-Patentanmeldung von der Einreichung der Anmeldung bis zum Abschluss der internationalen Phase durchläuft, umfasst obligatorisch die internationale Recherche und den schriftlichen Bescheid nach Kapitel I sowie optional die internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II.

*Art. 15*

*Art. 33*

Die internationale Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik, anhand dessen festgestellt wird, ob und inwieweit die beanspruchte Erfindung, auf die sich die internationale Anmeldung bezieht, neu oder nicht neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder nicht. Das Ergebnis der Recherche wird dem Anmelder in Form eines internationalen Recherchenberichts übermittelt. In bestimmten Fällen ist die Internationale Recherchenbehörde nicht verpflichtet, für den gesamten beanspruchten Gegenstand oder einen Teil eine Recherche durchzuführen, z. B. wenn mehr als eine Erfindung beansprucht wird oder wenn sich die Anmeldung auf einen von der Patentierung ausgenommenen Gegenstand erstreckt.

*Regel 43*

*RL/SPE 15 und 16*

In seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde ist das EPA nicht nur zur Durchführung der internationalen Recherche befugt, sondern auch zur Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist. Gegebenenfalls wird auch zu einem hinzugefügten Gegenstand, zur Einheitlichkeit, zu einer unzureichenden Offenbarung und zu Fragen der Klarheit oder Stützung sowie zu formalen Mängeln Stellung genommen.

*Regel 43bis*

*RL/SPE 17*

Dieses Gutachten wird dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht in Form eines schriftlichen Bescheids der Internationalen Recherchenbehörde (WO-ISA) übermittelt. Wenn kein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt wird, weil der Anmelder keinen Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt oder den Antrag wieder zurückgenommen hat, erstellt das Internationale Büro einen Bericht mit der Bezeichnung "internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit (Kapitel I des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)", der denselben Inhalt hat wie der schriftliche Bescheid. Wenn der Anmelder Änderungen nach Artikel 19 eingereicht hat, werden diese im internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit nicht berücksichtigt.

*Regel 44bis*

*RL/SPE 2.18*

Das Internationale Büro veröffentlicht den schriftlichen Bescheid (sowie etwaige informelle Anmerkungen des Anmelders) zusammen mit der internationalen Anmeldung.

*Art. 21 (3)*

*RL/SPE 2.17*

Das EPA ist Recherchen- und Prüfungsbehörde für die große Mehrheit der PCT-Vertragsstaaten. Alle Anmeldungen werden ungeachtet ihres Ursprungslands in der gleichen Weise bearbeitet.

*Art. 16, 32*

*Regel 35, 59*

*RL/SPE 1.13 - 1.14*

Das PCT-Verfahren unterscheidet sich zwar in einigen verfahrensrechtlichen und formalen Aspekten vom europäischen Verfahren, grundsätzlich gelten aber für die Recherche und die Prüfung dieselben Kriterien in Bezug auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit, Einheitlichkeit, nicht patentfähige Gegenstände, Ausnahmen von der Patentierbarkeit, unzureichende Offenbarung und Klarheit. Mithin werden Recherche und Prüfung nach dem PCT in derselben Weise und unter Anwendung der gleichen Qualitätsstandards durchgeführt wie bei einer europäischen Anmeldung, sofern die gleichen Erfordernisse geprüft werden.

Zwischen einer internationalen und einer europäischen Recherche gibt es in Bezug auf Verfahren und Qualität der Recherche sowie die recherchierten Quellen des Stands der Technik keinen Unterschied.

## **2. Zweck der Recherche**

*Art. 15  
Regel 33  
RL/ISPE 15.01*

Die internationale Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik, anhand dessen die Neuheit und die erfinderische Leistung beurteilt werden. Die internationale Recherche unterscheidet sich als solche somit nicht von einer europäischen Recherche.

## **3. Recherchendokumentation**

*Regel 34  
RL/ISPE  
15.39 - 15.42  
Art. 18  
Regel 43  
RL/ISPE 16.01*

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

## **4. Recherchenbericht**

*Regel 43bis.1*

Es wird ein internationaler Recherchenbericht erstellt, der die Recherchenergebnisse - vor allem durch Angabe der den Stand der Technik betreffenden Dokumente - enthält (siehe RL/PCT-EPA B-X, 9).

Dem Recherchenbericht ist ein schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde beigelegt (siehe RL/PCT-EPA B-XI).

## **5. Frist**

*Regel 42.1  
RL/ISPE 2.13, 16.03*

Die Frist für die internationale Recherche und den WO-ISA beträgt 3 Monate seit dem Eingang des Recherchenexemplars bei der ISA oder 9 Monate seit dem Prioritätsdatum, je nachdem welche Frist später abläuft. In der Praxis bedeutet dies, dass die Recherche und der schriftliche Bescheid spätestens 16 Monate nach dem Prioritätsdatum erstellt werden sollen.

## Kapitel III – Merkmale der Recherche

### 1. Umfang der Recherche

#### 1.1 Vollständigkeit der Recherche

Der Umfang der internationalen Recherche ist in Art. 15 (4) definiert, wo es heißt, dass die Internationale Recherchenbehörde sich bemühen muss, den Stand der Technik so weit zu ermitteln, wie es ihre Möglichkeiten erlauben, und auf jeden Fall den in der Ausführungsordnung zum PCT (Regel 34) festgelegten Prüfstoff berücksichtigen muss. Aus dieser Definition ("wie es ihre Möglichkeiten erlauben") folgt, dass der Umfang einer internationalen Recherche gleichwertig mit einer europäischen Recherche ist. Internationale und europäische Recherchen sind deshalb voll und ganz vereinbar.

*Art. 15 (4)  
Regel 34*

Siehe auch ISPE-Richtlinien 15.14 und 15.16.

#### 1.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche

Abschnitt B-III, 2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*RL/ISPE 15.40*

#### 1.3 Recherche in gleichartigen Gebieten

Abschnitt B-III, 2.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*Regel 33.2 b) und c)  
RL/ISPE*

#### 1.4 Recherche im Internet

Abschnitt B-III, 2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*15.44 - 15.47  
RL/ISPE  
15.52 - 15.55*

Zur Datierung von Internetveröffentlichungen siehe RL/PCT-EPA G-IV, 6.4.

### 2. Gegenstand der Recherche

#### 2.1 Grundlage der Recherche

Siehe ISPE-Richtlinien 15.17 und 15.19.

*Art. 15 (3)  
Regel 33.3 a)*

#### 2.2 Auslegung der Patentansprüche

Abschnitt B-III, 3.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*RL/ISPE 15.18*

##### 2.2.1 Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

In den Patentansprüchen sind ausdrückliche Bezugnahmen auf Merkmale, die in der Beschreibung oder in den Zeichnungen ausgeführt werden, zwar nur dann erlaubt, "wenn dies unbedingt erforderlich ist" (vgl. RL/EPA F-IV, 4.17), doch sollte der Prüfer bei Patentansprüchen, die solche Bezugnahmen enthalten, die technischen Merkmale dennoch recherchieren, sofern sie durch bestimmte Teile der Beschreibung eindeutig definiert sind.

*Regel 6.2 a)  
RL/ISPE 5.10, 16.27*

Wenn jedoch aus der Bezugnahme nicht klar hervorgeht, welcher Gegenstand der Beschreibung und/oder der Zeichnungen als im Anspruch enthalten gelten soll, kann der Prüfer den Anmelder informell kontaktieren, um dies vor der Durchführung der Recherche mit ihm zu klären (siehe

RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3). Im Sonderfall eines "Omnibus-Anspruchs" (der z. B. lautet "Die Erfindung im Wesentlichen wie hier beschrieben") sollte keine Aufforderung zur informellen Klarstellung ergehen, und der Recherchenbericht wird anschließend als vollständig gekennzeichnet.

Das vorstehend beschriebene Verfahren gilt unabhängig davon, ob die Bezugnahme auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung nach Regel 6.2 a) zulässig ist.

Scheint die Bezugnahme nicht gerechtfertigt, sollte der Prüfer im schriftlichen Bescheid einen Einwand erheben.

## **2.3 Änderung der Patentansprüche oder fehlende Teile**

### **2.3.1 Allgemeines**

*Art. 19*  
*Regel 91.1*  
*RL/ISPE 15.10*

Da die Anmeldung erst nach Erstellung des internationalen Recherchenberichts geändert werden darf - mit Ausnahme der Berichtigung offensichtlicher Fehler -, muss die internationale Recherche auf der Grundlage des Recherchenexemplars der Anmeldung durchgeführt werden, die das Anmeldeamt an das EPA als ISA übermittelt hat (siehe auch RL/PCT-EPA H-IV).

### **2.3.2 Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler (Regel 91)**

*Regel 91*

Der Anmelder kann beantragen, dass offensichtliche Fehler in der internationalen Anmeldung berichtigt werden (siehe RL/PCT-EPA, H-IV, 2). Bezieht sich der Antrag auf die Beschreibung, Ansprüche oder Zeichnungen, beurteilt der Prüfer anhand der in Regel 91 genannten Kriterien, ob dem Antrag stattgegeben werden kann (siehe RL/ISPE 8.07-8.08). Hat das Anmeldeamt einer solchen Berichtigung irrtümlicherweise zugestimmt, kann sich das auf die Recherche auswirken (siehe RL/PCT-EPA H-IV, 2.1).

*Art. 19*  
*RL/ISPE 15.10*

Beantragt der Anmelder vor dem Erhalt des ISR eigentlich keine Berichtigungen, sondern vielmehr Änderungen, muss der Prüfer diese ablehnen, da die Anmeldung erst nach Erstellung des internationalen Recherchenberichts geändert werden darf. Dies gilt selbst dann, wenn der Anmelder die Änderungen als Berichtigungen bezeichnet und selbst wenn es sich dabei um zulässige Änderungen handeln würde, die der ursprünglich eingereichten Anmeldung keinen Gegenstand hinzufügen würden. So ist in diesem Stadium die Neuformulierung von Ansprüchen, die Streichung von Fachausdrücken, die Streichung oder Einschränkung von Ansprüchen und die Übernahme von Gegenständen aus der Beschreibung in die Ansprüche immer abzulehnen, auch wenn sie zulässig wären, da dies keine Berichtigungen, sondern sachliche Änderungen sind.



### 2.3.3 Einreichung fehlender Teile auf der Grundlage des Prioritätsbelegs

Am Anmeldedatum versehentlich ausgelassene Teile der Anmeldung kann der Anmelder noch innerhalb der anwendbaren Frist nach Regel 20.6 einreichen, sofern die fehlenden Teile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren. Der Prüfer kontrolliert die Beurteilung des Anmeldeamts (siehe RL/PCT-EPA H-II, 2.3.2). Ist die Feststellung des Anmeldeamts, dass die fehlenden Teile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren, nicht zutreffend, sollte die Recherche auf Dokumente ausgeweitet werden, die relevant wären, wenn das Anmeldedatum der Anmeldung neu festgesetzt werden muss (solche Schriftstücke können im ISR unter der Kategorie "L" aufgeführt werden).

*Regel 20.6*

### 2.4 Vorwegnahme von Anspruchsänderungen

Abschnitt B-III, 3.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*Regel 33.3 b)*  
*RL/ISPE 15.21*

### 2.5 Breit gefasste Patentansprüche

Abschnitt B-III, 3.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*RL/ISPE 15.22*

### 2.6 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Abschnitt B-III, 3.7 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*RL/ISPE 15.23*

### 2.7 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen

Abschnitt B-III, 3.8 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*RL/ISPE 15.24*

### 2.8 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch

Abschnitt B-III, 3.9 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*RL/ISPE 15.27*

### 2.9 Verschiedene Kategorien

Abschnitt B-III, 3.10 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*RL/ISPE 15.28*

### 2.10 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände

Der Prüfer kann bestimmte Gegenstände von seinen Recherchen ausschließen. Diese Ausschlüsse können sich daraus ergeben, dass die internationale Anmeldung Gegenstände umfasst, die das EPA als ISA nicht behandeln muss (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 2). Sie können sich auch ergeben, wenn die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen einem Erfordernis wie etwa Klarheit oder Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung so wenig entsprechen, dass bei allen oder einigen Ansprüchen keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3).

*Art. 17 (2) a)*  
*Regel 39*  
*RL/ISPE 15.29*

### 2.11 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

Wenn der Anmelder nach Aufforderung des EPA als ISA gemäß Regel 13ter.1 das Sequenzprotokoll nicht in der geforderten elektronischen Form/im geforderten elektronischen Format einreicht und die Gebühr für verspätete Einreichung nicht fristgerecht entrichtet, führt das EPA als ISA die internationale Recherche nur insoweit durch, als eine sinnvolle Recherche möglich ist (siehe auch RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2).

*Regel 5.2, 13ter.1*  
*ABI. EPA 2007,*  
*Sonderausg. 3, C.2*  
*ABI. EPA 2011, 372*  
*ABI. EPA 2013, 542*  
*RL/ISPE 9.39, 15.11*

**2.12 Mangelnde Einheitlichkeit**

Art. 17 (3) a)  
RL/ISPE 15.20

Wenn sich die in der internationalen Anmeldung enthaltenen Ansprüche nicht auf eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, so wird der Anmelder normalerweise aufgefordert, zusätzliche Recherchegebühren zu entrichten. Entrichtet der Anmelder die zusätzlichen Recherchegebühren nicht, wird die internationale Recherche normalerweise auf die Teile begrenzt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen beziehen. Werden innerhalb der vorgeschriebenen Frist zusätzliche Gebühren entrichtet, werden auch die Teile recherchiert, die sich auf die davon abgedeckten Erfindungen beziehen. Siehe auch RL/PCT-EPA B-VII.

**2.13 Technologischer Hintergrund**

RL/ISPE 15.26

Abschnitt B-III, 3.13 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

## Kapitel IV – Recherchungsverfahren und -strategie

### 1. Analyse der Anmeldung vor Beginn der Recherche

#### 1.1 Anträge auf Berücksichtigung einer früheren Recherche

Anmelder können beantragen, dass die ISA frühere Recherchen, einschließlich nicht vom EPA durchgeführter Recherchen, berücksichtigt.

*Regeln 4.12, 12bis,  
16.3 und 41.1*

Es kann vorkommen, dass die vom EPA als ISA zu recherchierende PCT-Anmeldung eine sog. Doublette einer früheren Anmeldung ist. Eine später eingereichte Anmeldung gilt als Doublette, wenn i) der Recherchenbericht für die erste Anmeldung vom EPA erstellt wurde, ii) die frühere Anmeldung als Priorität beansprucht wird, iii) dieser Prioritätsanspruch wirksam ist und iv) der spätere Recherchenbericht zumindest teilweise auf den Recherchenbericht der früheren Anmeldung gestützt werden kann.

Kann das EPA den ISR auf eine von ihm durchgeführte frühere Recherche zu einer Anmeldung stützen, deren Priorität für die internationale Anmeldung wirksam in Anspruch genommen wird, so wird die entrichtete Recherchegebühr teilweise oder vollständig zurückerstattet. Die Gebühr wird nicht zurückerstattet, wenn die Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen wurde.

*Regeln 4.12, 12bis,  
16.3, 41.1  
ABI. EPA 2009, 99  
ABI. EPA 2014, A30*

Ein Antrag auf Berücksichtigung einer früheren Recherche, die nicht vom EPA durchgeführt wurde, wirkt sich nicht auf die Arbeit des Prüfers aus; dieser führt eine unabhängige und vollständige internationale Recherche durch. Jedoch könnten die in dem früheren Recherchenbericht (der in der Akte enthalten ist) angeführten Dokumente nützlich sein. Die Gebühr wird nicht zurückerstattet, wenn das EPA die frühere Recherche nicht selbst durchgeführt hat.

#### 1.2 PCT-Direkt-Anmeldungen

PCT-Direkt ermöglicht es Anmeldern internationaler Anmeldungen, die die Priorität einer früheren, vom EPA bereits recherchierten nationalen oder europäischen Anmeldung (sog. Doublette; siehe RL/PCT-EPA B-IV. 1.1) beanspruchen, auf im Recherchenbescheid zur Prioritätsanmeldung erhobene Einwände zu reagieren. Dadurch wird die Beurteilung der internationalen Anmeldung erleichtert und der Wert des vom EPA erstellten internationalen Recherchenberichts und schriftlichen Bescheids erhöht.

*ABI. EPA 2014, A89*

##### 1.2.1 Beantragung von PCT-Direkt

Ein Anmelder kann beantragen, dass seine internationale Anmeldung gemäß PCT-Direkt bearbeitet wird, indem er ein Schreiben ("PCT-Direkt-Schreiben") mit einer informellen Stellungnahme einreicht, mit der die vom EPA in der Stellungnahme zur Recherche für die frühere Anmeldung erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen. Unter "informeller Stellungnahme" sind Argumente zur Patentierbarkeit der Ansprüche der internationalen Anmeldung zu verstehen sowie gegebenenfalls Erläuterungen zu etwaigen Änderungen der Anmeldeunterlagen und

insbesondere der Ansprüche gegenüber der früheren Anmeldung. PCT-Direkt-Schreiben sind nicht Bestandteil der internationalen Anmeldung.

Wenn ein PCT-Direkt-Schreiben eingeht, wird die internationale Anmeldung nur dann gemäß PCT-Direkt bearbeitet, wenn die zwei folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- a) die informelle Stellungnahme wird in der in RL/PCT-EPA B-IV, 1.2.2 angegebenen Form zusammen mit der internationalen Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt eingereicht und
- b) die internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer vom EPA recherchierten früheren Anmeldung (europäische oder nationale Erstanmeldung).

### **1.2.2 Form der Einreichung**

PCT-Direkt-Schreiben sind der internationalen Anmeldung als separates Dokument beizufügen; sie sollten die Bezeichnung "PCT-Direkt/ informelle Stellungnahme" aufweisen und im Betreff klar erkennbar die Anmelde Nummer der früheren Anmeldung enthalten.

Weichen die Ansprüche und/oder die Beschreibung der internationalen Anmeldung von der früheren Anmeldung ab, sollte der Anmelder nach Möglichkeit eine Kopie beifügen, in der die Unterschiede gekennzeichnet sind.

Das PCT-Direkt-Schreiben und eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung sind in einem einzigen Dokument zusammenzufassen und im PDF-Format (nicht als ZIP) einzureichen; im PCT-Antrag ist in Feld IX darauf hinzuweisen (Formblatt PCT/RO/101, Kontrollliste). Insbesondere sind bei Einreichungen auf Papier unter Nr. 11 "Sonstige" bzw. bei Einreichungen in elektronischer Form unter Nr. 19 "Sonstige" die Worte "PCT-Direkt/ informelle Stellungnahme" einzutragen.

Eine gemäß PCT-Direkt eingereichte informelle Stellungnahme muss in sich geschlossen sein. Das heißt, die Argumente müssen für Dritte vollständig aus sich heraus verständlich sein. Wenn ausdrücklich auf den schriftlichen Bescheid der ersten Anmeldung Bezug genommen wird, sollte dieser der internationalen Anmeldung beigelegt werden. Dies ist erforderlich, weil der Recherchenbericht, der Recherchenbescheid oder sonstige Unterlagen, die in der Akte der früheren Anmeldung vorhanden sind, möglicherweise nicht öffentlich zugänglich sind.

### **1.2.3 Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben**

Beim EPA als Anmeldeamt eingereichte PCT-Direkt-Schreiben werden zusammen mit der Kopie der Recherchenergebnisse und dem Aktenexemplar an das EPA als Internationale Recherchenbehörde und an das Internationale Büro der WIPO weitergeleitet.

Der Prüfer, der im EPA als Internationaler Recherchenbehörde die internationale Recherche durchführt, wird die gemäß PCT-Direkt

eingereichte informelle Stellungnahme bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichts mit schriftlichem Bescheid berücksichtigen, sofern sie in der in RL/PCT-EPA B-IV, 1.2.2 angegebenen Form eingereicht wurde und die in RL/PCT-EPA B-IV, 1.2.1 genannten Erfordernisse a und b erfüllt sind. Allerdings wird er nicht ausdrücklich auf das PCT-Direkt-Schreiben oder seinen Inhalt Bezug nehmen.

Gemäß den PCT-Bestimmungen zur Akteneinsicht werden PCT-Direkt-Schreiben über den WIPO-Dienst PATENTSCOPE der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

### **1.3 Einwendungen Dritter**

Allgemeine Informationen zu Einwendungen Dritter in der PCT-Phase enthält RL/PCT-EPA E-I.

Falls der Formalsachbearbeiter die Einwendungen Dritter an den Prüfer weiterleitet, bevor ein abschließender Bericht (ISR, SISR oder IPER) erstellt wurde, hat der Prüfer diese genauso zu behandeln, wie dies im europäischen Verfahren der Fall ist (siehe RL/EPA E-V, 3). Da sich Einwendungen Dritter nach dem PCT aber nur auf die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit beziehen dürfen, wird ihre Relevanz in den meisten Fällen von der Relevanz der Dokumente des Stands der Technik abhängen, auf die sie gestützt werden. Alle Dokumente, die der Prüfer zusammen mit den Einwendungen erhält, stammen entweder vom IB oder wurden vom Formalsachbearbeiter beschafft.

In der Phase der internationalen Recherche erhält der Prüfer in der Regel keine Einwendungen Dritter, wenn der ISR rechtzeitig, d. h. vor der Veröffentlichung der Anmeldung, erstellt wird und beim IB eingeht. Wird die internationale Recherche erst nach einer A2-Veröffentlichung durchgeführt, kann dieser Fall jedoch eintreten.

Wenn die Einwendungen Dritter relevant sind, werden die Dokumente im ISR und in Abschnitt V des WO-ISA angeführt. Der Prüfer berücksichtigt die Einwendungen Dritter und etwaige Stellungnahmen des Anmelders bei der Erstellung des WO-ISA.

*RL/ISPE 15.63.1*

Wenn die Einwendungen Dritter nicht relevant oder nicht ausreichend verständlich sind, werden die Dokumente nicht im ISR angeführt. Der Prüfer nimmt einen Hinweis in Abschnitt V des WO-ISA auf, dass die Einwendungen Dritter berücksichtigt wurden und als nicht relevant angesehen werden oder dass und aus welchen Gründen die Einwendungen Dritter nicht berücksichtigt werden konnten.

### **1.4 In der Anmeldung angeführte Dokumente**

Siehe ISPE-Richtlinien 15.33.

## **2. Recherchenstrategie**

### **2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen**

Siehe ISPE-Richtlinien 15.37.

**2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie***RL/ISPE 15.43*

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**2.3 Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten***RL/ISPE 15.48*

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche***RL/ISPE 15.49*

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche**

Es gelten die Absätze 1 bis 3 des entsprechenden Abschnitts der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 15.56.

**2.6 Beendigung der Recherche***RL/ISPE 15.57*

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**3. Verfahren nach Abschluss der Recherche****3.1 Erstellung des Recherchenberichts***Art. 18*

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*Regel 43.5**RL/ISPE 15.63, 15.64  
und 15.68***3.2 Geänderter internationaler Recherchenbericht**

Es kann vorkommen, dass der internationale Recherchenbericht einen Fehler enthält und der Anmelder die Berichtigung des Fehlers beantragt. In diesem Fall sollte der Prüfer den Erlass eines berichtigten ISR (und evtl. WO-ISA) in Betracht ziehen.

Weitere Gründe für eine Änderung des internationalen Recherchenberichts sind in ISPE-Richtlinien 15.69 genannt.

## **Kapitel V – Vorklassifizierung (Weiterleitung) und offizielle Klassifizierung internationaler Patentanmeldungen**

### **1. Definitionen**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **2. Vorklassifizierung (Weiterleitung und Verteilung)**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **3. Falsche Vorklassifizierung**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **4. Offizielle Klassifizierung der Anmeldung**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*Regel 43.3*

*RL/ISPE 7.02 - 7.04*

*RL/ISPE 15.35*

### **5. Geänderte Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte**

Siehe ISPE-Richtlinien 7.05.

### **6. Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*RL/ISPE 7.06, 7.08*

### **7. Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*RL/ISPE 7.07*

### **8. Überprüfung der offiziellen Klassifizierung**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.





## Kapitel VI – Stand der Technik in der Recherchenphase

### 1. Allgemeines

Die allgemeinen Erwägungen betreffend den Stand der Technik im Hinblick auf die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit sind in RL/PCT-EPA\_G-IV dargelegt.

### 2. Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw.

Im Unterschied zu Art. 54 EPÜ werden mündliche Offenbarungen, Benutzungen, Ausstellungen usw. gemäß Regel 33.1 a) und b) PCT nur dann als Stand der Technik anerkannt, wenn sie auch Gegenstand einer schriftlichen Offenbarung sind.

*Regel 33.1 a), b)*

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.22 und 15.05.

### 3. Priorität

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*RL/ISPE*

*11.02 - 11.03*

### 4. Kollidierende Anmeldungen

#### 4.1 Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen

Wird die internationale Recherche weniger als 18 Monate nach dem internationalen Anmeldedatum durchgeführt, so wird es im Allgemeinen zum Zeitpunkt der Recherche nicht möglich sein, eine vollständige Recherche nach möglichen kollidierenden europäischen und internationalen Anmeldungen durchzuführen. Die Recherche muss daher vervollständigt werden, und zwar, falls ein Antrag nach Kapitel II gestellt wird, im Rahmen der obligatorischen zusätzlichen Recherche ("top-up search") (siehe RL/PCT-EPA\_C-IV\_5) bzw., falls die Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA eintritt, in der Prüfungsphase durch die Prüfungsabteilung (siehe RL/EPA\_C-IV\_7.1).

#### 4.2 Frühere nationale Rechte

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 5. Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldedatum und Prioritätsdatum

#### 5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritäten

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.02 - 11.03.

#### 5.2 Zwischenliteratur

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.06.

### **5.4 Nach dem Anmeldedatum veröffentlichte Dokumente**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.11.

### **5.5 Unschädliche Offenbarungen**

Potenziell unschädliche Offenbarungen sollten im internationalen Recherchenbericht angeführt werden. Ob die Offenbarung unter Art. 55 (1) a) oder b) EPÜ fällt, untersucht die Prüfungsabteilung, nachdem die Anmeldung wirksam in die europäische Phase eingetreten ist.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 16.70.

### **5.6 Zweifel über den Stand der Technik**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.23 und 15.60 - 15.61.

## **6. Inhalt der Offenbarungen**

### **6.1 Allgemeines**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **6.5 Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

## **7. Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.13.

*Regel 51bis.1 v)  
Art. 55 EPÜ*

## Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung

### 1. Allgemeines

Die Einheitlichkeit wird beim PCT-Verfahren genauso beurteilt wie beim europäischen Verfahren. Wird im Rahmen der Recherche und/oder der internationalen vorläufigen Prüfung mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so hat dies allerdings beim PCT-Verfahren andere Folgen; auch sind vom Prüfer andere Maßnahmen zu ergreifen. Insbesondere kann der Anmelder aufgefordert werden, zusätzliche Recherchen- und/oder Prüfungsgebühren zu zahlen, gegebenenfalls unter Widerspruch.

Außerdem sind Teilanmeldungen im Rahmen des PCT nicht zulässig.

### 2. Mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase

Wird mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase festgestellt, so wird eine Recherche für die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung durchgeführt und der Anmelder wird mit Formblatt PCT/ISA/206 aufgefordert, zusätzliche Recherchegebühren zu entrichten. Auf Formblatt 206 muss der Prüfer auch eine vollständige, aus sich heraus verständliche Begründung für die mangelnde Einheitlichkeit abgeben. Der Anmelder kann dann entscheiden,

*Art. 17 (3) a)*  
*Regel 13*  
*RL/ISPE 10*

- i) keine zusätzlichen Gebühren zu entrichten,
- ii) die Gebühren teilweise oder ganz ohne Widerspruch zu entrichten oder
- iii) sie teilweise oder ganz unter Widerspruch zu entrichten.

Gleichzeitig mit der Vorbereitung der Zahlungsaufforderung (Formblatt 206) erstellt der Prüfer den WO-ISA für die recherchierte erste Erfindung. In diesem Stadium wird jedoch nur die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt 206) tatsächlich an den Anmelder weitergeleitet.

### 3. Keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren

In Ausnahmefällen kann trotz eines Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit davon abgesehen werden, den Anmelder zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren aufzufordern. Dies könnte der Fall sein, wenn der zusätzliche Rechercheaufwand für die andere(n) Erfindung(en) gering ist. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass der schriftliche Bescheid nach Kapitel I für alle recherchierten Erfindungen verfasst werden muss, ohne dass zusätzliche Prüfungsgebühren gefordert werden. Im Interesse einer einheitlichen Linie sollte der Prüfer folglich auch keine zusätzlichen Prüfungsgebühren verlangen, wenn ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II vorliegt (siehe RL/PCT-EPA C.V. 3.3). Bei der Entscheidung darüber, ob zusätzliche Recherchegebühren gefordert werden sollen, ist deshalb auch schon der Prüfungsaufwand für das gesamte Verfahren zu berücksichtigen.

Wenn ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, der Anmelder aber ausnahmsweise nicht zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren aufgefordert wurde, wird der ISR für alle Erfindungen erstellt, und zwar unter Hinweis auf die mangelnde Einheitlichkeit der Anmeldung und mit Auflistung der verschiedenen Gruppen von Erfindungen. Der WO-ISA wird für alle recherchierten Erfindungen erstellt. In Feld IV gibt der Prüfer an, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfüllt ist und dass alle Ansprüche recherchiert und geprüft worden sind, und begründet dies auf dem gesonderten Blatt vollständig.

Im Fall von Doubletten (siehe RL/PCT-EPA B-IV.1.1), bei denen auch die frühere Anmeldung uneinheitlich war, sollte der Anmelder also in jedem Fall aufgefordert werden, zusätzliche Gebühren zu zahlen, selbst wenn alle Erfindungen der früheren Anmeldung recherchiert wurden. Die Höhe der Rückerstattung wird für jede Erfindung separat festgelegt.

#### **4. Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit**

Werden auf eine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren hin diese Gebühren bezahlt und stellt sich bei der/den zusätzlichen Recherche(n) a posteriori ein weiterer Mangel an Einheitlichkeit heraus, so ergeht keine weitere Aufforderung zur Entrichtung weiterer zusätzlicher Recherchegebühren.

Entrichtet der Anmelder eine oder mehrere zusätzliche Recherchegebühren, so wird für die Erfindungen, für die die Recherchegebühr entrichtet wurde, eine Recherche durchgeführt.

Stellt sich bei der Recherche heraus, dass eine oder mehrere dieser Erfindungen ebenfalls mangelnde Einheitlichkeit a posteriori aufweisen, so wird nur die erste Erfindung jeder Gruppe von Erfindungen recherchiert.

Der WO-ISA wird für alle recherchierten Erfindungen erstellt. Feld III muss geändert werden, um die tatsächlich recherchierten Erfindungen abzudecken. In Feld IV müssen alle Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit vollständig begründet werden. In Feld V muss eine Stellungnahme zur Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit für alle recherchierten Erfindungen abgegeben werden.

Ansprüche, die in der internationalen Phase nicht recherchiert wurden, können laut RL/EPA F-V, 13.1 gegebenenfalls in der regionalen Phase vor dem EPA weiterverfolgt werden.

### *Beispiel*

*Bei einem Einwand des EPA als ISA wegen mangelnder Einheitlichkeit werden vier verschiedene Erfindungen A, B, C, D ermittelt. Die erste Erfindung A wird recherchiert, und der Anmelder wird aufgefordert, weitere Recherchegebühren für die Erfindungen B, C und D zu entrichten.*

*Der Anmelder entrichtet zwei weitere Recherchegebühren für die Erfindungen B und C. Bei der zusätzlichen Recherche wird für B mangelnde Einheitlichkeit a posteriori festgestellt und B weiter in die Gruppen von Erfindungen B1, B2 und B3 unterteilt.*

*In diesem Fall werden nur B1 und C recherchiert, und die Ansprüche, die sich auf die Erfindungen B2, B3 und D beziehen, werden in Feld III als nicht recherchiert angegeben. Im WO-ISA muss in Feld IV vollständig begründet werden, warum die Ansprüche der Anmeldung in A, B, C und D unterteilt wurden und warum B weiter in B1, B2 und B3 unterteilt wurde. In Feld V ist zur Patentierbarkeit von A, B1 und C Stellung zu nehmen.*

*Die Prüfung der Anmeldung in der europäischen Phase erfolgt auf der Grundlage von A, B1 oder C (siehe RL/EPA F-V, 13.1 iii)). Für die Ansprüche, die sich auf die Erfindungen B2, B3 und D beziehen, ergeht gemäß RL/EPA F-V, 13.1 iv) eine Aufforderung nach Regel 164 (2) EPÜ.*

### **5. Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind**

Abschnitt B-VII, 1.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

### **6. Erwidern des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren**

#### **6.1 Keine Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren**

Zahlt der Anmelder nach einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren keine zusätzlichen Gebühren, wird die Akte nicht an den Prüfer zurückgeschickt, sondern der vom Prüfer bereits während der ursprünglichen Recherche erstellte endgültige Recherchenbericht wird zusammen mit dem WO-ISA vom Formalsachbearbeiter abgesandt.

#### **6.2 Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren ohne Widerspruch**

Wenn der Anmelder nach einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren zusätzliche Recherchegebühren ohne Widerspruch gezahlt hat, wird eine vollständige Recherche für die Erfindungen durchgeführt, für die Recherchegebühren gezahlt wurden, und der ISR wird für diese Erfindungen erstellt. Der WO-ISA wird für die Ansprüche erstellt, für die Recherchegebühren gezahlt wurden. Feld IV wird ausgefüllt, und Feld III wird an die tatsächlich gezahlten Gebühren angepasst.

#### **6.3 Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren unter Widerspruch**

Als Erwidern auf Formblatt 206 kann der Anmelder alle oder einen Teil der zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch entrichten. Damit wird das Widerspruchsverfahren ausgelöst, um zu ermitteln, ob die Aufforderung zur

*Regel 40.2 c)  
RL/ISPE  
10.66 - 10.69*

Zahlung der zusätzlichen Gebühren berechtigt war (siehe auch [RL/PCT-EPA B-VII.7](#)).

Hat der Anmelder zusätzliche Recherchegebühren unter Widerspruch gezahlt und die Überprüfungsstelle entschieden, dass der Widerspruch voll und ganz oder teilweise berechtigt war, folgt der Prüfer der Entscheidung der Überprüfungsstelle und erstellt den ISR sowie den WO-ISA für die Erfindungen, für die Recherchegebühren entrichtet wurden. Im ISR passt er die Zahl der Erfindungen und ihre Definitionen sowie die Begründung der mangelnden Einheitlichkeit an die Entscheidung der Überprüfungsstelle an. Im WO-ISA passt er Feld IV und die Begründung an die Entscheidung der Überprüfungsstelle an und Feld III an die tatsächlich gezahlten Gebühren. In Feld V gibt er eine Stellungnahme hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit aller recherchierten Erfindungen ab.

Im besonderen Fall, dass der Widerspruch vollständig berechtigt war und die Anmeldung folglich als einheitlich zu betrachten ist, folgt der Prüfer der Entscheidung der Überprüfungsstelle und sendet einen ISR ohne Angabe mangelnder Einheitlichkeit. In Feld IV gibt er an, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt ist und der Bericht für alle Teile der Anmeldung erstellt wurde; eine Begründung auf dem gesonderten Blatt ist nicht erforderlich. In Feld V gibt der Prüfer eine Stellungnahme hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit für alle Ansprüche ab.

Hat der Anmelder zusätzliche Recherchegebühren unter Widerspruch gezahlt und die Überprüfungsstelle entschieden, dass der Widerspruch nicht berechtigt war, folgt der Prüfer der Entscheidung der Überprüfungsstelle und erstellt den ISR sowie den WO-ISA für die Erfindungen, für die Recherchegebühren entrichtet wurden. Im ISR und im WO-ISA gibt er (in Feld IV) an, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfüllt ist. Feld III passt er an die tatsächlich gezahlten Gebühren an, und in Feld V gibt er eine Stellungnahme hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit aller recherchierten Erfindungen ab.

Der endgültige ISR und der WO-ISA ergehen zusammen mit der Entscheidung über den Widerspruch (Formblatt 212), um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen.

Näheres zum Widerspruchsverfahren und zur Arbeit der Überprüfungsstelle siehe [RL/PCT-EPA B-VII.7](#).

## **7. Widerspruchsverfahren**

Das Verfahren umfasst eine Überprüfung innerhalb der ISA – zunächst durch den Formalsachbearbeiter, dann durch eine Überprüfungsstelle.

### **7.1 Zulässigkeit des Widerspruchs**

Vor der Einleitung des Widerspruchsverfahrens muss überprüft werden, ob der Widerspruch im Sinne der Regel 40.2 c) (Kapitel I) formal zulässig ist.

*Regel 40.2 c) und  
Regel e)*

Für die Zulässigkeit des Widerspruchs gelten folgende Voraussetzungen:

*RL/SPE*  
*10.66 - 10.67 und*  
*10.69*

- a) Der Anmelder muss die vorgeschriebene Widerspruchsgebühr entrichtet haben (Regel 40.2 e)), und
- b) die Zahlung unter Widerspruch muss zusammen mit einer Begründung erfolgen, d. h. die Begründung muss zum Zeitpunkt der Zahlung oder spätestens innerhalb der in Formblatt 206 (Kapitel I) gesetzten Frist eingereicht worden sein.

Die Begründung muss Regel 40.2 c) entsprechen, d. h. der Anmelder sollte begründen, warum die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt bzw. der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht ist. Dabei hat der Anmelder nicht den Betrag der einzelnen zusätzlichen Gebühr infrage zu stellen, sondern die Zahl der geforderten zusätzlichen Gebühren.

Ein speziell geschulter Formalsachbearbeiter prüft, ob die Widerspruchsgebühr entrichtet wurde und eine Begründung vorhanden ist. Eine inhaltliche Analyse führt die Überprüfungsstelle bei der Beurteilung der Berechtigung des Widerspruchs durch.

## **7.2 Überprüfungsstelle**

Wenn der Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlt und der Widerspruch für zulässig befunden wird, wird der Fall an den Direktor verwiesen, der eine Überprüfungsstelle einsetzt. Diese besteht aus drei Mitgliedern, nämlich dem zuständigen Prüfer, einem Prüfer als Vorsitzendem der Überprüfungsstelle sowie einem weiteren Prüfer. Tritt die Anmeldung in die europäische Phase ein, wird die Überprüfungsstelle zur Prüfungsabteilung. Die Namen der Mitglieder der Überprüfungsstelle werden in Formblatt 212 veröffentlicht.

*RL/SPE 10.68*

Die Überprüfungsstelle wird ab dem Zeitpunkt eingesetzt, ab dem der Widerspruch für zulässig befunden wird. Sie hat zu ermitteln, ob die Aufforderung des Prüfers zur Zahlung zusätzlicher Gebühren durch die Begründung gerechtfertigt ist (siehe W 11/93). Es ist nicht vorgesehen, etwaige zusätzliche Gründe für die mangelnde Einheitlichkeit zu ermitteln (siehe W 09/07, Nr. 2.8 der Entscheidungsgründe).

Die Überprüfung ist auf die Erfindungen begrenzt, für die zusätzliche Gebühren entrichtet wurden. Wenn sich die Begründung des Anmelders nicht auf diese Erfindungen bezieht, stellt die Überprüfungsstelle je nach Fall fest, dass der Widerspruch nicht oder nur teilweise berechtigt ist.

Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch vollständig berechtigt ist, so teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212, Entscheidung über den Widerspruch Kapitel I). Dies gilt auch, wenn die Überprüfungsstelle zu dem Ergebnis kommt, dass die Anmeldung einheitlich ist. Eine Begründung ist nicht nötig, es sei denn, die Überprüfungsstelle beschließt, dass eine solche Begründung nützlich wäre. Des Weiteren ordnet die Überprüfungsstelle die Rückerstattung aller

*RL/SPE 10.70*

zusätzlichen Gebühren und der Widerspruchsgebühr an. Es wird eine Recherche für die Erfindungen durchgeführt, für die Gebühren bezahlt wurden, und ein entsprechender schriftlicher Bescheid erstellt (siehe RL/PCT-EPA B-VII, 6.3).

Hält die Überprüfungsstelle den Widerspruch insgesamt für nicht berechtigt, so teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212). Es ist zu begründen, warum die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren aufrechterhalten wird. Es wird eine Recherche für die Erfindungen durchgeführt, für die Gebühren bezahlt wurden, und ein entsprechender schriftlicher Bescheid erstellt (siehe RL/PCT-EPA B-VII, 6.3).

Hält die Überprüfungsstelle den Widerspruch für teilweise berechtigt, so teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212). Es ist zu begründen, warum die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren teilweise aufrechterhalten wird. Es wird eine Recherche für die Erfindungen durchgeführt, für die Gebühren bezahlt wurden, und ein entsprechender schriftlicher Bescheid erstellt (siehe RL/PCT-EPA B-VII, 6.3). Die Überprüfungsstelle ordnet eine Rückerstattung der zusätzlichen Gebühren an, für die der Widerspruch als berechtigt angesehen wurde, nicht aber der Widerspruchsgebühr.

Der Formalsachbearbeiter sendet die Entscheidung der Überprüfungsstelle an den Anmelder und das IB. Die Entscheidung über den Widerspruch (Formblatt 212) ergeht zusammen mit dem ISR und dem WO-ISA, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen.

### **8. Mangelnde Einheitlichkeit und unvollständige Recherche**

Die Verfahren zur Behandlung von Fällen mangelnder Einheitlichkeit, in denen keine sinnvolle Recherche möglich ist, sind in RL/PCT-EPA B-VIII, 3.6 dargelegt.

*Regel 13*

*Art. 17 (2) a) ii)*

*Art. 17 (3) a)*



## Kapitel VIII – Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind

### 1. Allgemeines

Das EPA als ISA zielt darauf ab, möglichst vollständige internationale Recherchenberichte zu erstellen. Es gibt allerdings Fälle, in denen der Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid nur einen Teil der beanspruchten Gegenstände abdecken bzw. in denen überhaupt kein Recherchenbericht ergehen kann. Grund dafür kann sein, dass die internationale Anmeldung Gegenstände umfasst, die die ISA nicht behandeln muss (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 2), oder auch, dass die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen einem Erfordernis wie etwa Klarheit oder Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung so wenig entsprechen, dass bei allen oder einigen Ansprüchen keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3). Im letzteren Fall spricht man oft von "komplexen Anmeldungen".

*RL/ISPE 9.01*

Es wird derselbe Ansatz verfolgt wie bei europäischen Anmeldungen.

Prinzipiell sollte eine Erklärung nach Art. 17 (2) a) ii), dass keine Recherche durchgeführt wird, die Ausnahme bleiben. Nach dem PCT ist eine zusätzliche Recherche auch dann **nicht möglich**, wenn der Anmelder die Ansprüche ändert, um den Einwand auszuräumen. Wenn der Prüfer eine No-Search-Erklärung abgibt, muss die Recherche in der Prüfungsphase durchgeführt werden, falls die internationale Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA eintritt und falls der Einwand, aufgrund dessen die Erklärung abgegeben wurde, ausgeräumt wurde (RL/EPA C-IV, 7.2). Daher sollte eine gewisse Anstrengung unternommen werden, um wenigstens zu einem Teil des beanspruchten Gegenstands eine sinnvolle Recherche durchzuführen.

*Art. 17 (2) a) ii)*

*RL/ISPE 9.40*

### 2. Gegenstände, die von der ISA nicht recherchiert und/oder geprüft werden müssen

Art. 17 (2) a) i) und Art. 34 (4) a) i) sind zusammen mit den Regeln 39 und 67.1 das Pendant zu den Artikeln 52 (2) - (3) und 53 b) - c) EPÜ, wonach nichttechnische Erfindungen, Programme für Datenverarbeitungsanlagen, Geschäftsmethoden und medizinische Verwendungen nicht patentfähig bzw. Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Da das PCT-Verfahren nicht zur Patenterteilung führt, wird ein Gegenstand, der nach dem EPÜ nicht patentfähig ist, als Gegenstand angegeben, für den die ISA und/oder die IPEA keine Recherche bzw. internationale vorläufige Prüfung durchführen muss.

*Art. 17 (2) a) i)*

*Art. 34 (4) a) i)*

*Regel 39*

*Regel 67.1*

*RL/ISPE 9.02 - 9.15*

Bei der Entscheidung, keine internationale Recherche durchzuführen, wird derselbe Maßstab angelegt wie beim europäischen Verfahren. Als ISA übt das EPA also das einer ISA durch Regel 39.1 eingeräumte Ermessen, zu bestimmten Anwendungsgegenständen keine Recherche durchzuführen, nur dann aus, wenn diese Gegenstände auch nach dem EPÜ nicht recherchiert würden.

Bei Gegenständen, zu denen die ISA gemäß Art. 17 (2) a) i) keine Recherche durchführen muss und ein unvollständiger Recherchenbericht erstellt wird, sollte die Beschränkung immer sowohl im Recherchenbericht als auch im WO-ISA erwähnt werden.

### **2.1 Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden**

Regel 39.1 iv)  
RL/ISPE 9.08 - 9.10

Ansprüche für eine medizinische Behandlung, die unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Art. 53 c) EPÜ fallen, sollten grundsätzlich von der internationalen Recherche ausgenommen werden.

Das EPA als ISA wendet dieselbe Praxis an wie bei europäischen Anmeldungen, worauf der Prüfer im WO-ISA hinweist.

Die nachstehende Tabelle zeigt verschiedene Anspruchsformen, bei denen ein Gemisch A oder ein Stoff X in Behandlungs- oder Diagnoseverfahren (nachstehend "medizinische Behandlung" genannt) verwendet werden. Je nach Lage des Falls könnten einige von ihnen in einer europäischen Anmeldung patentierbar sein (siehe auch RL/EPA G-VI, 7.1).

	Anspruch	nach Art. 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen
a	Verbindung X zur Anwendung als Arzneimittel	NEIN
b	Verbindung X zur Anwendung bei der Behandlung der Krankheit Y	NEIN
c	Gemisch A, in dem X enthalten ist, zur Anwendung bei der Behandlung der Krankheit Y (wobei Gemisch A allgemein definiert sein kann)	NEIN
d	Arzneimittel, in dem die Verbindung X enthalten ist	NEIN
e	Verwendung von X in einem Stoffgemisch A zur Behandlung der Krankheit Y	JA
f	Verwendung von X als Arzneimittel zur Behandlung der Krankheit Y	JA
g	Verwendung von X zur Behandlung der Krankheit Y	JA

h	Verwendung von X zur Herstellung eines Arzneimittels	NEIN
i	Verwendung von X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y	NEIN
j	Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y, wobei man die Verbindung X als aktiven Bestandteil einsetzt	NEIN
k	Verfahren zur Behandlung der Krankheit Y unter Verwendung von X	JA

Bei Ansprüchen der Form a, b oder c recherchiert und prüft der Prüfer die Ansprüche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit der angegebenen Verwendungen wie bei einer europäischen Anmeldung und gibt eine entsprechende Begründung ab. Im WO-ISA wird eine Bemerkung hinzugefügt, dass die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit gemäß der Praxis des EPA beurteilt wurden. Der Grund für diese Bemerkung ist, dass nach Art. 54 (4) und (5) EPÜ für zum Stand der Technik gehörende Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung bzw. spezifischen Anwendung in einem der in Art. 53 c) EPÜ genannten (medizinischen) Verfahren Patentschutz gewährt werden kann, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört. Auf diese Art von Patentschutz gerichtete Ansprüche können in der Form "Stoff X zur Verwendung als Arzneimittel/zur therapeutischen Verwendung" bzw. "Stoff X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y" abgefasst werden (siehe auch RL/EPA G-VI, 7.1).

Bei Ansprüchen der Form d, h, i oder j recherchiert und prüft der Prüfer die Ansprüche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit der angegebenen Verwendungen wie bei einer europäischen Anmeldung und gibt eine entsprechende Begründung ab. Im WO-ISA wird eine Bemerkung hinzugefügt, dass die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit gemäß der Praxis des EPA beurteilt wurden.

Bei Ansprüchen der Form e, f, g oder k wird in den allermeisten Fällen ein Recherchenbericht auf der Grundlage der geltend gemachten Wirkung des Erzeugnisses/Gemischs erstellt, weil sich der Gegenstand, d. h. diese Wirkung ohne Weiteres und direkt erschließt. Im Interesse der Effizienz wird – wie bei einer EP-Anmeldung – (zumindest) für die unabhängigen Ansprüche eine Stellungnahme zur Neuheit, zur erfinderischen Tätigkeit und zur gewerblichen Anwendbarkeit abgegeben, soweit es um die geltend gemachte Wirkung des Stoffs/Gemischs geht. Außerdem wird ein Vorbehalt hinsichtlich der Patentierbarkeit hinzugefügt, wonach beim EPA Ansprüche von der Patentierbarkeit ausgenommen sind, die auf ein Behandlungsverfahren oder die Verwendung eines Gemischs bei einer

*Regel 33.3 b)*

Behandlung gerichtet sind, dass aber ein Anspruch, der auf ein Gemisch oder einen Stoff mit dieser Verwendung gerichtet ist, zulässig wäre.

In einigen Fällen kann bei Ansprüchen der Form e, f, g oder k kein Recherchenbericht erstellt werden, weil sich nicht ohne Weiteres und direkt erschließt, was ihr Gegenstand ist, d. h. welche Wirkung des Stoffs/Gemischs geltend gemacht wird. Für solche Ansprüche wird keine Beurteilung nach Art. 33 (1), d. h. der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit, vorgenommen.

## **2.2 Gegenstände gemäß Regel 39.1 i), iii), v) und vi)**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **2.2.1 Computerimplementierte Geschäftsmethoden**

Infolge einer Änderung der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT kann jeder, der Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat und der ab dem 1. Januar 2015 eine internationale Anmeldung beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) oder beim Internationalen Büro als Anmeldeamt einreicht, unabhängig vom technischen Gebiet, in dem die Anmeldung klassifiziert ist, das EPA als ISA auswählen. Zu beachten ist allerdings, dass die Mitteilung des EPA vom 1. Oktober 2007 über Geschäftsmethoden weiterhin anzuwenden ist. In allen Fällen, in denen der Gegenstand der internationalen Anmeldung technische Mittel umfasst, wird das EPA als ISA daher die Anmeldung bearbeiten und soweit möglich einen Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung erstellen, die mehr beinhalten als reine Geschäftsmethoden.

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

## **3. Keine sinnvolle Recherche möglich**

Was "sinnvoll" im Zusammenhang mit Art. 17 (2) a) ii) bedeutet, liegt weitgehend im Ermessen des Prüfers. Er kann seine Entscheidung im Lichte einer etwaigen Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung ändern, falls diese verfügbar ist (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3 und 3.4). Wie die Recherchenabteilung ihr Ermessen ausübt, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab.

Der Begriff "sinnvolle Recherche" in Art. 17 (2) a) ii) sollte so ausgelegt werden, dass er Recherchen einschließt, die innerhalb vernünftiger Grenzen vollständig genug sind, um feststellen zu können, ob die beanspruchte Erfindung die materiellrechtlichen Erfordernisse erfüllt, d. h. die Erfordernisse der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit und/oder die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung, Stützung und Klarheit nach Art. 5 und 6. Eine Erklärung, dass keine sinnvolle Recherche möglich ist, sollte nur in den Ausnahmefällen ergehen, in denen für einen bestimmten Anspruch überhaupt keine Recherche durchgeführt werden kann, z. B. wenn die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen völlig unklar sind. Selbst wenn Teile der Anmeldung nicht den vorgeschriebenen Erfordernissen entsprechen, sollte eine Recherche insoweit durchgeführt werden, als die Beschreibung, die

*ABI. EPA 2014, A117*  
*ABI. EPA 2007, 592*  
*ABI. EPA 2010, 304*  
*RL/SPE 9.07*

*RL/SPE 9.01*

Ansprüche oder die Zeichnungen ausreichend verständlich sind, wobei die Nichterfüllung der Erfordernisse möglicherweise bei der Bestimmung des Umfangs der Recherche berücksichtigt werden muss.

Da es keine Rechtsvorschrift gibt, wonach der Anmelder seine Anmeldung so abzufassen hat, dass eine wirtschaftliche Recherche möglich ist, kann die Erstellung eines unvollständigen Recherchenberichts weder ganz noch teilweise mit "Wirtschaftlichkeitsgründen" gerechtfertigt werden.

### **3.1 Beispiele für Fälle, in denen eine sinnvolle Recherche des gesamten beanspruchten Schutzzumfangs unmöglich ist**

Mit einer nicht erschöpfenden Reihe von Beispielen wird veranschaulicht, wann die Recherche eingeschränkt werden kann:

i) Ansprüche nicht gestützt; unzureichende Offenbarung

*Art. 5 und 6*

Ein Beispiel wäre der Fall eines breiten oder spekulativen Anspruchs, der nur von einer begrenzten Offenbarung gestützt wird, die lediglich einen kleinen Teil des Anspruchsumfangs abdeckt. In diesem Fall macht möglicherweise die Anspruchsbreite eine sinnvolle Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit unmöglich, und eine sinnvolle Recherche könnte nur auf der Grundlage der engeren, offenbarten Erfindung durchgeführt werden. Dies kann bedeuten, dass die spezifischen Beispiele recherchiert werden. In einem solchen Fall wird es oft de facto unmöglich sein, überhaupt eine vollständige Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit durchzuführen, weil er breit abgefasst ist. Es ist jedoch zu beachten, dass die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung und der Stützung nach Art. 5 und 6 stets aus der Sicht des Fachmanns zu beurteilen sind.

ii) Ansprüche nicht knapp gefasst

Ein Beispiel wäre der Fall, in dem so viele Ansprüche oder so viele unter einen Anspruch fallende Möglichkeiten vorliegen, dass die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, über Gebühr erschwert wird (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 4 zu Fällen, in denen eine Anmeldung mehrere unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie enthält). Eine Recherche, insbesondere eine vollständige Recherche, kann de facto unmöglich sein.

*Art. 6  
Regel 6.1 a)  
RL/ISPE 9.25 und  
9.30*

Das EPA lässt mehrfach abhängige Ansprüche zu, sofern dadurch die Klarheit der Ansprüche insgesamt nicht beeinträchtigt wird (siehe auch RL/EPA F-IV, 3.4) und die Reihenfolge der Patentansprüche nicht zu Unklarheiten bei der Definition des zu schützenden Gegenstands Anlass gibt (siehe auch RL/EPA F-IV, 3.5). Bei Unklarheit kann es angebracht sein, dass der Prüfer zunächst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchführt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3 - 3.6).

*Regel 6.4 a)  
RL/ISPE 9.41*

## iii) Ansprüche nicht deutlich

*RL/ISPE 9.22*

Ein Beispiel wäre der Fall, dass der vom Anmelder zur Definition seiner Erfindung gewählte Parameter einen sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik unmöglich macht, weil vielleicht im Stand der Technik nicht derselbe oder überhaupt kein Parameter verwendet wurde. In einem solchen Fall kann der vom Anmelder gewählte Parameter unklar sein (siehe Art. 6; RL/EPA F-IV, 4.11). Der Parameter kann so unklar sein, dass keine sinnvolle Recherche der Ansprüche bzw. eines Anspruchs oder eines Teils eines Anspruchs durchgeführt werden kann, weil die Wahl des Parameters einen vernünftigen Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem Stand der Technik unmöglich macht. In diesem Fall kann die Recherche auf die Ausführungsbeispiele beschränkt werden, soweit sie verständlich sind, oder auf die Art und Weise, wie der gewünschte Parameter erhalten wird.

In allen vorstehend genannten Beispielfällen kann der Prüfer den Anmelder gegebenenfalls auffordern, den beanspruchten Gegenstand informell klarzustellen (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3).

Nähere Informationen enthalten die ISPE-Richtlinien 9.01 und 9.19 - 9.30.

**3.2 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen**

*Regeln 5.2, 13ter.1  
ABI. EPA 2007,  
Sonderausg. 3, C.2  
ABI. EPA 2011, 372  
ABI. EPA 2013, 542  
RL/ISPE 9.39, 15.11*

Liegt das Sequenzprotokoll einer internationalen Anmeldung nicht in elektronischer Form vor und/oder entspricht es nicht dem in Anhang C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard (WIPO-Standard ST.25), so fordert das EPA als ISA den Anmelder auf, das Sequenzprotokoll in elektronischer Form im Textformat einzureichen und eine Gebühr für verspätete Einreichung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung zu entrichten.

Wenn der Anmelder innerhalb der festgesetzten Frist das Sequenzprotokoll nicht in der geforderten elektronischen Form bzw. im geforderten elektronischen Format einreicht und die Gebühr für verspätete Einreichung nicht entrichtet, führt das EPA als ISA die internationale Recherche nur insoweit durch, als eine sinnvolle Recherche ohne das Sequenzprotokoll möglich ist.

Der Prüfer hat bei der Durchführung der Recherche folgende Wahlmöglichkeit:

- i) Entweder ist eine Erklärung nach Art. 17 (2) a) ii) und Regel 13ter.1 d) abzugeben, dass zu keinem der beanspruchten Gegenstände eine sinnvolle Recherche möglich ist, da der Anmelder Regel 5.2 nicht beachtet hat (kein Sequenzprotokoll) und Regel 13ter.1 a) nicht eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form).

- ii) Oder es ist ein unvollständiger Recherchenbericht zu erstellen und eine Erklärung nach Art. 17 (2) b) und Regel 13ter.1 d) abzugeben, dass zu bestimmten beanspruchten Gegenständen keine sinnvolle Recherche möglich ist, da der Anmelder Regel 5.2 nicht beachtet hat (kein Sequenzprotokoll) und Regel 13ter.1 a) nicht eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form).

Dies wirkt sich auch auf das Verfahren für die internationale vorläufige Prüfung vor dem EPA als IPEA aus (siehe [RL/PCT-EPA C-VIII, 2.1](#)).

### 3.3 Informelle Klarstellung

Wenn die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen den Erfordernissen wie etwa Klarheit oder Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung so wenig entsprechen, dass keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann, kann der Prüfer den Anmelder informell kontaktieren, um vor der Durchführung der Recherche bestimmte Aspekte der Anmeldung mit ihm zu klären. Eine solche informelle Klarstellung kann dem Prüfer helfen, die Recherche besser zu fokussieren. Es wird dringend empfohlen, zunächst eine solche Aufforderung zu erlassen, bevor ein unvollständiger internationaler Recherchenbericht oder eine No-Search-Erklärung erstellt wird. Eine rechtliche Verpflichtung, das Verfahren anzuwenden, gibt es aber nicht, und im PCT sind keine Rechtsfolgen vorgesehen, wenn der Anmelder nicht reagiert. Daher ist es auch weiterhin möglich, einen unvollständigen Recherchenbericht/eine No-Search-Erklärung ohne vorherige Klarstellung zu versenden.

*RL/ISPE 9.34, 9.35*

Die informelle Klarstellung kann in Form einer telefonischen Rücksprache oder einer schriftlichen Aufforderung (Formblatt PCT/ISA/207) per Fax erfolgen. In beiden Fällen kann dem Anmelder eine kurze Antwortfrist (normalerweise zwei Wochen) eingeräumt werden. In Anbetracht der kurzen Fristen im PCT-Verfahren ist ein Telefongespräch, über das eine Niederschrift anzufertigen ist, am besten geeignet. Wenn die betreffende Frage im Telefongespräch geklärt werden kann, wird keine Frist gesetzt. Der Prüfer sendet die Niederschrift der Rücksprache zur Information an den Anmelder und erstellt den ISR und den WO-ISA unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Telefongesprächs.

Alternativ kann die Aufforderung zur Klarstellung schriftlich per Fax erfolgen. Dieser Weg eignet sich besonders bei Vertretern, die außerhalb Europas ansässig sind, und damit bei etwaigen Zeitzonendifferenzen und Sprachproblemen, und/oder wenn der betreffende Punkt nicht am Telefon besprochen werden kann.

### 3.4 Erwidern auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung

#### 3.4.1 Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwidern

Wenn der Anmelder nicht innerhalb der gesetzten Frist auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung antwortet, erstellt der Prüfer den Recherchenbericht und den WO-ISA, soweit dies ohne die verlangte Klarstellung möglich ist.

Wenn der Anmelder nach Ablauf der Frist antwortet und der Recherchenbericht noch nicht erstellt wurde, sollte die Erwiderung berücksichtigt werden; wenn der Recherchenbericht bereits erstellt wurde, wird die Erwiderung nicht berücksichtigt.

### **3.4.2 Rechtzeitige Erwiderung**

Wenn der Anmelder auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung antwortet, erstellt der Prüfer den Recherchenbericht und den WO-ISA unter Berücksichtigung der Erwiderung.

### **3.5 Inhalt des WO-ISA nach Aufforderung zur informellen Klarstellung und/oder Beschränkung der Recherche**

*Art. 17 (2) b)*

Im internationalen Recherchenbericht wird nicht immer auf eine Beschränkung der Recherche hingewiesen. Wie nachstehend erläutert enthält in vielen Fällen lediglich der WO-ISA einen Hinweis auf den Umfang der Recherche und die Gründe für die Beschränkung. Der Bescheid wird normalerweise auf den Gegenstand beschränkt, zu dem tatsächlich eine Recherche durchgeführt wurde.

Kann nach einer Klarstellung eine vollständige Recherche durchgeführt werden, wird der ISR als vollständig bezeichnet. Etwaige noch ungelöste Fragen in Bezug auf die Klarheit werden in Feld VIII des WO-ISA eingetragen.

*Art. 17 (2) b)*

Wenn nur einige der Ansprüche und/oder Teile der Ansprüche recherchiert werden können und es nicht möglich ist, aus der Beschreibung eine wahrscheinliche Auffangposition für die nicht recherchierten Gegenstände abzuleiten, auch nicht bei Berücksichtigung einer etwaigen Erwiderung des Anmelders, wird im ISR wie auch im WO-ISA genau angegeben, was in Bezug auf welche Ansprüche recherchiert wurde und warum die Recherche eingeschränkt wurde. Im WO-ISA ist ferner auf die Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit der recherchierten Gegenstände einzugehen.

Wenn einige Ansprüche oder Teile von Ansprüchen nicht recherchiert werden können, es jedoch möglich ist, unter Berücksichtigung einer etwaigen Erwiderung des Anmelders aus der Beschreibung eine recherchierbare Auffangposition abzuleiten, wird der ISR für diese Ansprüche so wie bei einer vollständigen Recherche erstellt. Im WO-ISA wird angegeben, welche Ansprüche (teilweise) recherchiert wurden, warum die Recherche eingeschränkt wurde und was genau Gegenstand der Recherche war. Die im ISR angeführten Schriftstücke dürfen sich nur auf die recherchierten (oder teilweise recherchierten) Ansprüche beziehen. Außerdem ist im WO-ISA auf die Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit der recherchierten Gegenstände einzugehen.

*Art. 17 (2) a) ii)*

Wenn auch unter Berücksichtigung einer etwaigen Erwiderung des Anmelders keine Recherche möglich ist, ergeht anstelle des ISR eine vollständig begründete Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden konnte. Im WO-ISA ist umfassend zu begründen, warum eine Recherche nicht möglich ist.



Eine Beschränkung der Recherche aufgrund der in Regel 39 genannten Ausnahmen (z. B. auf medizinische Verwendungen gerichtete Ansprüche) sollte immer im Recherchenbericht angegeben werden. *Regel 39*

### **3.6 Kombination aus unvollständiger Recherche und mangelnder Einheitlichkeit**

Das Erfordernis der Einheitlichkeit und die Erfordernisse des Art. 17 (2) a) ii) sind jeweils eigenständige Erfordernisse. Es kann jedoch sein, dass eine Anmeldung zugleich den Erfordernissen der Klarheit, Offenbarung, Stützung und Knappheit so wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche nicht durchgeführt werden kann, und mangelnde Einheitlichkeit aufweist. In diesem Fall kann der Prüfer eine unvollständige Recherche und die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit miteinander verbinden. Der Anmelder sollte aber nicht aufgefordert werden, zusätzliche Recherchegebühren für einen Gegenstand zu entrichten, der später nicht gemäß Art. 17 (2) a) ii) recherchiert wird. Im Allgemeinen wird zunächst die Nichteinheitlichkeit festgestellt und anschließend die unvollständige Recherche angewendet. In einem solchen Fall kann der Prüfer nur für die erste Erfindung eine Aufforderung zur informellen Klarstellung versenden und in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren vermerken, dass es bei den weiteren Erfindungen Probleme in Bezug auf die Klarheit gibt. *Regel 13*  
*Art. 17 (2) a) ii)*

Liegt die Komplexität jedoch in der mangelnden Klarheit begründet, so wird zunächst die Recherche begrenzt und dann die mangelnde Einheitlichkeit der deutlichen Teile des Anspruchsgegenstands beanstandet.

### **4. Mehrere unabhängige Ansprüche in derselben Kategorie**

Mehrere unabhängige Ansprüche in einer Kategorie sind per se kein Grund für eine unvollständige Recherche. *RL/ISPE 5.13 – 5.14*

Prinzipiell ist zu allen recherchierten Ansprüchen eine Stellungnahme abzugeben. In jeder Kategorie muss nur ein unabhängiger Anspruch eingehend behandelt werden; für weitere unabhängige Ansprüche genügen normalerweise kurze Bemerkungen.

Ferner kann gegebenenfalls ein Einwand betreffend Klarheit und Knappheit nach Art. 6 erhoben werden (Feld VIII). Das EPA als ISA kann von seinem Ermessen Gebrauch machen und den Anmelder zur Klarstellung des zu recherchierenden Gegenstands auffordern, wobei das in RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3 - 3.4 beschriebene Verfahren angewendet wird.



## Kapitel IX – Recherhendokumentation

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### 1.2 Systeme für den systematischen Zugang

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 2. Systematisch geordnete Patentdokumente

#### 2.1 PCT-Mindestprüfstoff

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*Regel 34.1 b) i) ii)  
und Regel 34.1 c)*

#### 2.2 Unveröffentlichte Patentanmeldungen

Da die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen, die zum Zeitpunkt der eigentlichen Recherche noch nicht veröffentlicht sind, entweder im Verfahren nach Kapitel II durchgeführt wird (wenn ein Antrag gestellt wird) oder aber in der nationalen/regionalen Phase, befinden sich unter den Dokumenten, die im Recherchenbericht aufgeführt werden können, keine unveröffentlichten Patentanmeldungen (siehe RL/PCT-EPA B-VI.4.1).

#### 2.3 Recherchenberichte

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### 2.4 Patentfamiliensystem

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

#### 3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### 4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.



## Kapitel X – Recherchenbericht

### 1. Allgemeines

Die Ergebnisse der Recherche werden in einem internationalen Recherchenbericht festgehalten. Der Umfang des Recherchenberichts kann beschränkt werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- i) Erklärung, die nach Art. 17 (2) a) an die Stelle des Recherchenberichts tritt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII);
- ii) unvollständiger Recherchenbericht nach Art. 17 (2) b) (siehe RL/PCT-EPA B-VIII);
- iii) teilweiser internationaler Recherchenbericht wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 17 (3) a) und Regel 13;
- iv) unvollständiger Recherchenbericht, wenn das Sequenzprotokoll fehlt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2).

Für die Erstellung des internationalen Recherchenberichts ist die Recherchenabteilung zuständig (siehe RL/PCT-EPA B-I, 2 und Unterpunkte).

Das vorliegende Kapitel enthält die Anleitungen, die für die ordnungsgemäße Erstellung des Recherchenberichts durch den Prüfer notwendig sind.

Der Recherchenbericht darf keine anderen Angaben (insbesondere Meinungsäußerungen, Begründungen, Argumente oder Erläuterungen) als die im Formblatt vorgesehenen oder die in RL/PCT-EPA B-X, 9.2.8 genannten enthalten. Dies gilt jedoch nicht für den schriftlichen Bescheid (siehe RL/PCT-EPA B-XI, 3). *RL/ISPE 16.05*

### 2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA als ISA erstellt

In seiner Eigenschaft als ISA erstellt das EPA folgende Arten von Recherchenberichten: *RL/ISPE 16.06*

- i) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT sowie *Art. 16 (1)*
- ii) Berichte über Recherchen internationaler Art. Näheres enthält RL/EPA B-II, 4.5. *Art. 15 (5)*

### 3. Form und Sprache des Recherchenberichts

#### 3.1 Form

Siehe ISPE-Richtlinien 16.07 und 16.08. *Regel 43.10*

#### 3.2 Sprache

Siehe ISPE-Richtlinien 16.09. *Regel 43.4*

### 3.3 Dokumentation der Recherche

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

Die Art des Recherchenberichts wird im Bericht angegeben.

### 5. Klassifikation der Patentanmeldung

*RL/SPE 16.48*

Das EPA als ISA klassifiziert Anmeldungen gemäß IPC und CPC.

### 6. Recherchierte Sachgebiete

*RL/SPE 16.49*

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 7. Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben)

*Regel 44.2*

*RL/SPE 16.30*

Die internationale Anmeldung muss eine Zusammenfassung und eine Bezeichnung umfassen. Wenn der Recherchenbericht zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht wird (A1-Veröffentlichung), gibt der Prüfer Folgendes auf dem Ergänzungsblatt A an:

*Regeln 8.1, 38*

*RL/SPE*

*16.31 - 16.39*

*Regel 37*

*RL/SPE 16.40, 16.43*

- i) Genehmigung oder Änderung der Zusammenfassung; sie sollte höchstens 150 Wörter umfassen;
- ii) Genehmigung oder Änderung der Bezeichnung der Erfindung. Das Verfahren ist dasselbe wie bei EP-Anmeldungen (siehe RL/EPA, B-X, 7);

*Regel 8.2*

*RL/SPE*

*16.44 - 16.47*

- iii) die für die Zusammenfassung ausgewählte Abbildung. Es können auch mehrere Abbildungen verschiedener Blätter angegeben werden, sie sollten jedoch insgesamt auf ein A4-Blatt passen.

*RL/SPE 15.36*

Wird die Anmeldung vor Erstellung des internationalen Recherchenberichts veröffentlicht (A2-Veröffentlichung, siehe RL/EPA B-X, 4), muss der Prüfer nur die Klassifikationsdaten angeben. Die Bezeichnung, die Zusammenfassung und die Abbildungen werden wie vom Anmelder eingereicht veröffentlicht.

Hinweis: Erstanmeldungen (d. h. Anmeldungen ohne Prioritätsanspruch) können nicht als A2 veröffentlicht werden.

## 8. Beschränkung des Gegenstands der Recherche

In folgenden Fällen wird im internationalen Recherchenbericht, in der Erklärung, die ihn ersetzt, oder im unvollständigen bzw. Teilrecherchenbericht angegeben, ob der Gegenstand der Recherche eingeschränkt worden ist und welche Patentansprüche recherchiert bzw. nicht recherchiert worden sind:

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| i)  | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe <u>RL/PCT-EPA B-VII</u> )   | <i>RL/ISPE 16.17</i><br><i>RL/ISPE</i><br><i>16.25 - 16.29</i> |
| ii) | Ansprüche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine unvollständige Recherche durchgeführt werden kann (siehe <u>RL/PCT-EPA B-VIII</u> ) | <i>Art. 17 (3) a),</i><br><i>Regel 13</i>                      |

Im Fall ii sind folgende Situationen möglich:

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| a) | Eine Erklärung, dass eine sinnvolle Recherche auf der Grundlage aller Patentansprüche nicht möglich war, ersetzt den Recherchenbericht.   | <i>Art. 17 (2) a)</i> |
| b) | Wenn für einen oder mehrere Patentansprüche keine sinnvolle Recherche oder Teilrecherche durchgeführt werden konnte, werden die betreffenden Patentansprüche im unvollständigen Recherchenbericht und/oder im schriftlichen Bescheid angegeben. | <i>Art. 17 (2) b)</i> |

Im Fall a sollte die Erklärung die Gründe für die Nichtdurchführung der Recherche enthalten.

Im Fall b wird im ISR nicht immer auf eine Beschränkung der Recherche hingewiesen. In vielen Fällen enthält nur der WO-ISA einen Hinweis auf den Umfang der Recherche und die Gründe für die Beschränkung. Näheren Aufschluss darüber, ob ein Hinweis nach Art. 17 im ISR oder nur im WO-ISA erfolgen soll, gibt RL/PCT-EPA B-VIII, 3.5.

- |      |  |                           |
|------|--|---------------------------|
| iii) | Fehlendes Sequenzprotokoll (siehe <u>RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2</u> ). | <i>Regel 5.2, 13ter.1</i> |
|------|--|---------------------------|

## 9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente

### 9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht

#### 9.1.1 Bibliografische Daten

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA. *RL/ISPE 16.72*

#### 9.1.2 "Entsprechende Dokumente"

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA. *Regel 33.1*  
*RL/ISPE 16.58*

#### 9.1.3 Sprache der angeführten Dokumente

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA. *RL/ISPE 15.64, 15.67*

**9.2 Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)**

*RL/ISPE 16.59* Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**9.2.1 Dokumente von besonderer Bedeutung**

*RL/ISPE 16.60 - 16.62* Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**9.2.2 Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen**

*RL/ISPE 16.63* Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**9.2.3 Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen**

*RL/ISPE 16.64* Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**9.2.4 Anführung von P-Dokumenten im Recherchenbericht**

*Regel 33.1 c)*  
*RL/ISPE 11.07* Obwohl P-Dokumente normalerweise nicht für die weitere Prüfung herangezogen werden, sollten sie doch im Recherchenbericht angegeben werden, da sie vielleicht in einer späteren nationalen Phase sachdienlich sein können. Das EPA als ISA führt im Recherchenbericht auch P-X-Dokumente der Nichtpatentliteratur an. Liegt der Prioritätsbeleg dem Prüfer zum Zeitpunkt der Recherche nicht vor, wird für die Zwecke der Erstellung des Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids davon ausgegangen, dass die Priorität wirksam ist. Näheres zu den für die Recherche relevanten Daten enthält RL/PCT-EPA B-VI...3.

*RL/ISPE 16.65* Ferner gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**9.2.5 Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung**

*RL/ISPE 16.66* Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**9.2.6 Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen**

*RL/ISPE 16.67* Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**9.2.7 Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind**

Siehe *RL/ISPE 16.68*.

**9.2.8 Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden**

*RL/ISPE 16.69*  
*RL/ISPE 11.10* Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen**

*RL/ISPE 16.71* Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**9.4 Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik**

*Regel 43.5 e)*  
*RL/ISPE 15.64,*  
*RL/ISPE 16.58 b)* Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.



**10. Ausfertigung und Datum**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*Regel 43.2, 43.8  
RL/ISPE*

**11. Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente**

*16.76 - 16.77*

**11.1 Allgemeines**

Dem Anmelder und dem IB werden je ein Exemplar des Recherchenberichts übermittelt. Dem Exemplar des Anmelders werden Kopien aller angeführten Dokumente beigelegt – mit Ausnahme der Dokumente, die im Recherchenbericht nach dem "&"-Symbol erscheinen und nicht dazu bestimmt sind, kopiert und an den Anmelder weitergesandt zu werden (siehe RL/EPA B-X, 11.3).

*Regel 44.1 und 44.3  
RL/ISPE 16.79*

**11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**11.4 Bücher oder Zeitschriften**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**11.6 Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

**12. Übermittlung des Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids**

Das EPA übermittelt dem Anmelder und dem IB je ein Exemplar des Recherchenberichts bzw. der Erklärung nach Art. 17 (2) a) und des schriftlichen Bescheids. Der Anmelder erhält zusätzlich Kopien aller angeführten Dokumente (siehe RL/EPA B-X, 11.1), einschließlich der gegebenenfalls dem schriftlichen Bescheid beigelegten maschinellen Übersetzungen (siehe RL/EPA B-X, 9.1.3) und der Dokumente, die nach dem "&"-Zeichen genannt sind und dazu bestimmt wurden, dem Anmelder in Kopie zuzugehen (siehe RL/EPA B-X, 11.3).

*Regel 44  
RL/ISPE 16.79*



## Kapitel XI – Schriftlicher Bescheid

### 1. Schriftlicher Bescheid

Nach Kapitel I hat der Recherchenprüfer gleichzeitig mit dem Recherchenbericht einen schriftlichen Bescheid der ISA zu erstellen (WO-ISA), der dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht übermittelt wird. Der WO-ISA enthält ein vorläufiges und nicht bindendes Gutachten darüber, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist. Gegebenenfalls wird auch zu einem hinzugefügten Gegenstand, zur Einheitlichkeit, zu einer unzureichenden Offenbarung und zu Fragen der Klarheit oder Stützung sowie zu formalen Mängeln Stellung genommen.

*Regel 43bis  
RL/ISPE 17*

Die Ergebnisse des schriftlichen Bescheids müssen mit den im Recherchenbericht zugeordneten Dokumentenkategorien sowie mit etwaigen anderen im Recherchenbericht genannten Punkten wie etwa mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung oder Einschränkung der Recherche vereinbar sein.

Weist die Anmeldung keine Mängel auf, so wird im WO-ISA unter Angabe von Gründen festgestellt, dass die Anmeldung den Erfordernissen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit genügt.

Der schriftliche Bescheid (sowie etwaige formlose Anmerkungen des Anmelders) werden vom Internationalen Büro zusammen mit der internationalen Anmeldung veröffentlicht.

*Art. 21 (3)  
RL/ISPE 2.17*

Wenn die Anmeldung später in die europäische Phase eintritt, ist der Anmelder verpflichtet, auf einen negativen WO-ISA oder IPRP/IPER zu antworten. Der WO-ISA ist daher mit der ESOP im europäischen Verfahren vergleichbar.

### 2. Grundlage des schriftlichen Bescheids (WO-ISA)

Der Anmelder kann seine Anmeldung vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern. Der WO-ISA wird sich daher immer auf die Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung bzw. eine Übersetzung davon beziehen, wobei Sequenzprotokolle für die Zwecke der internationalen Recherche nachgereicht werden können (siehe Regel 13ter.1). Außerdem wird bei der Erstellung des schriftlichen Bescheids auch eine etwaige Erwiderung des Anmelders auf eine Aufforderung zur informellen Klarstellung berücksichtigt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.4).

*RL/ISPE 17.13*

Ersatzseiten oder -blätter, die auf eine Aufforderung des Anmeldeamts zur Berichtigung bestimmter Mängel der internationalen Anmeldung hin eingereicht wurden, gelten als Bestandteil der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Sie erhalten den Stempel "ERSATZBLATT (REGEL 26)" (siehe RL/PCT-EPA H-IV, 1). Ersatzseiten oder -blätter, die zur Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 91

*Regel 26  
Regel 91.1  
RL/ISPE 17.16*

(siehe RL/PCT-EPA H-IV, 2) eingereicht wurden, gelten ebenfalls als Bestandteil der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Sie erhalten den Stempel "BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91.1)".

Zum Verfahren, das zu befolgen ist, wenn die berichtigten Blätter hinzugefügte Gegenstände umfassen, siehe RL/PCT-EPA H-IV, 2.

### **2.1 Anmeldungen, die unter Regel 20 eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthalten**

*Regel 20.6*

Der Anmelder kann versehentlich ausgelassene Teile der Anmeldung nach dem Anmeldedatum einreichen, ohne dadurch das ursprüngliche Anmeldedatum zu verlieren. Der Prüfer überprüft gegebenenfalls die Beurteilung des Anmeldeamts (siehe RL/PCT-EPA H-II, 2.3.2).

Wenn diese Teile tatsächlich im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren (oder der Prioritätsbeleg und etwaige andere benötigte Unterlagen nicht verfügbar sind), behält die Akte das vom Anmeldeamt zuerkannte Anmeldedatum. Falls die für die Überprüfung benötigten Unterlagen nicht vorliegen, wird dies im WO-ISA in Feld I auf dem gesonderten Blatt eintragen.

Wenn die Teile im Prioritätsbeleg nicht vollständig enthalten waren, ist trotzdem die vom Anmeldeamt bezüglich des Anmeldedatums getroffene Entscheidung für die PCT-Phase noch gültig. Der Prüfer gibt jedoch im WO-ISA in Feld I auf dem gesonderten Blatt an, dass Zweifel bestehen, ob die fehlenden Teile tatsächlich im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren. Dem Recherchenbericht und dem WO-ISA werden die Dokumente beigelegt, die im Falle einer Neufestsetzung des Anmeldedatums relevant wären (siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.3).

## **3. Analyse der Anmeldung und Inhalt des schriftlichen Bescheids**

### **3.1 Prüfungsakte**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **3.2 Begründete Einwände**

#### **3.2.1 Stellungnahme zur Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit**

Die im WO-ISA enthaltene Stellungnahme beschränkt sich auf den tatsächlich recherchierten Gegenstand; dies sollte im WO-ISA auch deutlich gemacht werden.

Die Beurteilung aller recherchierten Ansprüche sollte unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ ist, vollständig erklärt werden. Normalerweise wird nur ein unabhängiger Anspruch in jeder Kategorie eingehend behandelt; eine negative Beurteilung weiterer unabhängiger Ansprüche sowie abhängige Ansprüche können kurz kommentiert werden.

### 3.2.2 Mehrere unabhängige Ansprüche

Mehrere unabhängige Ansprüche in einer Kategorie sind per se kein Grund für eine Beschränkung der Recherche (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 4).

*RL/SPE 5.13 und  
5.14*

Gegebenenfalls kann ein Einwand betreffend Klarheit und Knappheit gemäß Art. 6 in Feld VIII erhoben werden.

### 3.2.3 Abhängige Ansprüche - WO-ISA

Für abhängige Ansprüche sollte angegeben werden, ob sie den Erfordernissen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit entsprechen. Auf dem gesonderten Blatt wird eine kurze Stellungnahme zu den Gründen abgegeben, warum die Ansprüche diese Erfordernisse nicht erfüllen. Zu ausgewählten abhängigen Ansprüchen kann der Prüfer nach eigenem Ermessen näher Stellung nehmen. Werden Ansprüche als neu und erfinderisch betrachtet, so ist auch dies auf dem gesonderten Blatt kurz zu begründen.

### 3.2.4 Klarheit, Knappheit, Stützung und formale Mängel - WO-ISA

Wesentliche Fragen der Klarheit, Knappheit oder Stützung werden in Feld VIII des WO-ISA behandelt, es sei denn, sie führen dazu, dass eine sinnvolle Recherche unmöglich ist; in diesem Fall werden sie in Feld III behandelt.

Formale Mängel (z. B. Bezugszeichen, zweiteilige Anspruchsform, Anerkennung von Dokumenten des Stands der Technik usw.) sowie unwesentliche Einwände wegen mangelnder Klarheit werden in den Feldern VII und VIII behandelt.

Wenn die Anmeldung sehr mangelhaft ist und klar ist, dass die Ansprüche ohnehin grundlegend geändert werden müssen, ist es nicht notwendig, unwesentliche Einwände wegen mangelnder Klarheit und/oder formaler Mängel zu erheben.

### 3.3 Vorschläge für Änderungen

Es besteht die Möglichkeit, im schriftlichen Bescheid Vorschläge zu machen, wie bestimmte Einwände ausgeräumt werden können. Der Prüfer darf aber nicht von sich aus definitive Änderungen an den Anmeldeunterlagen vornehmen, auch wenn sie noch so geringfügig sind, denn nur Änderungen, die vom Anmelder eingereicht wurden, dürfen für den IPRP berücksichtigt werden. In keinem Fall darf der Eindruck vermittelt werden, dass ein Eingehen auf die Vorschläge des Prüfers nach dem EPÜ oder irgendeinem nationalen Recht zu einer gewährbaren Anmeldung führen würde.

Wird kein Antrag auf Prüfung nach Kapitel II gestellt, so wird der WO-ISA automatisch in einen IPRP umgewandelt. Daher sollte der WO-ISA keine Formulierungen enthalten, durch die sich der Anmelder zur Einreichung eigener Schriftsätze aufgefordert fühlen könnte.

### 3.4 Positiver oder negativer WO-ISA

Der Prüfer muss angeben, ob der WO-ISA positiv oder negativ für den weiteren Verfahrensverlauf ist. Der Grund dafür ist, dass der Anmelder bei Eintritt in die europäische Phase auf einen negativen WO-ISA reagieren muss, auf einen positiven WO-ISA jedoch nicht (siehe RL/EPA E-VIII, 3.3.2).

Im Allgemeinen gilt ein WO-ISA dann als positiv, wenn er entweder gar keine Einwände enthält oder nur unwesentliche Einwände, die die direkte Erteilung in der europäischen Phase nicht verhindern würden (siehe auch RL/EPA C-V, 1.1).

Wenn im Recherchenbericht P- und/oder E-Dokumente angeführt werden, die Priorität aber nicht geprüft werden konnte und keine sonstigen Einwände erhoben werden, gilt der WO-ISA als positiv (da der Prüfer in der europäischen Phase zuerst die Wirksamkeit der Priorität beurteilen und danach entscheiden muss, ob eine Erteilung noch möglich ist).

Wenn die Relevanz des Dokuments andererseits nicht von der Wirksamkeit der Priorität abhängt, so wird der Einwand wegen mangelnder Neuheit ausführlich begründet und dem Anmelder mitgeteilt, dass ein solches Dokument bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA relevant wäre.

Bei Ansprüchen für Behandlungsverfahren, die problemlos in ein zulässiges Format umformuliert werden können (siehe auch RL/PCT-EPA B-VIII, 2.1) gelten die vorstehenden Ausführungen ebenfalls; d. h. wenn dies der einzige Einwand ist, gilt der WO-ISA als positiv, weil eine solche Umformulierung vom Prüfer in der Erteilungsphase in der regionalen Phase vor dem EPA vorgenommen werden kann.

Im besonderen Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei der alle recherchierten Erfindungen als neu und erfinderisch befunden wurden, aber - als einziger Einwand - weiterhin für uneinheitlich erachtet werden, ergeht ein negativer WO-ISA.

## 4. Prioritätsanspruch und WO-ISA

*RL/ISPE 17.25*

Normalerweise muss die Priorität nur geprüft werden, wenn bei der Recherche ein relevantes P- oder E-Dokument gefunden wird. Es kann aber auch Fälle geben, in denen der Prüfer sofort erkennt, dass die Priorität ungültig ist (z. B. bei einer Doublette (siehe RL/PCT-EPA B-IV, 1.1) oder einer Teilfortsetzungsanmeldung ("continuation-in-part application")). Auch bei einer Wiederherstellung von Prioritätsrechten kann der Prüfer entsprechende Hinweise in Feld II einfügen (siehe RL/PCT-EPA B-XI, 4.1).

### 4.1 Wiederherstellung der Priorität

*Regel 26bis.3*

Der Anmelder kann bis zu zwei Monate nach Ablauf des Prioritätsjahrs der beanspruchten Priorität die Wiederherstellung des Prioritätsrechts beantragen.

In der internationalen Phase kann die Wiederherstellung sowohl unter dem Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" als auch unter dem Kriterium der

"Unabsichtlichkeit" gewährt werden. Das EPA als Anmeldeamt und als Bestimmungsamt in der regionalen Phase entscheidet nur anhand des Kriteriums der "gebotenen Sorgfalt" (das dem Kriterium entspricht, das bei europäischen Anmeldungen in Bezug auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Art. 122 EPÜ angewandt wird). Wenn das EPA nicht Anmeldeamt war, kann auch anhand des Kriteriums der "Unabsichtlichkeit" über den Antrag entschieden worden sein.

War für die Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Anmeldeamt das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" ausschlaggebend, so braucht beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt kein neuer Antrag eingereicht zu werden, weil das EPA grundsätzlich die Entscheidung des Anmeldeamts anerkennt. Hat das EPA jedoch berechtigte Zweifel, dass die Erfordernisse für die Erteilung erfüllt waren, so unterrichtet es den Anmelder entsprechend. In dieser Mitteilung werden die Zweifel begründet und es wird eine Frist gesetzt, innerhalb deren der Anmelder Stellung nehmen kann.

Wurde das Prioritätsrecht vom Anmeldeamt nach dem Kriterium der "Unabsichtlichkeit" wiederhergestellt, so muss beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt ein neuer Antrag eingereicht werden, denn das EPA ist durch eine Entscheidung eines Anmeldeamts, für die das Kriterium der "Unabsichtlichkeit" ausschlaggebend war, nicht gebunden.

Stellt der Prüfer fest, dass das Anmeldedatum mehr als zwölf Monate plus zwei Monate nach dem frühesten Prioritätsdatum liegt, kann er im WO-ISA darauf hinweisen.

#### **4.2 Anführung von P-Dokumenten im schriftlichen Bescheid**

Liegt der Prioritätsbeleg nicht vor, so wird der Bescheid unter der Annahme erstellt, dass die beanspruchte Priorität wirksam ist. In diesem Fall werden P-Dokumente in Feld VI aufgeführt, aber es werden keine Anmerkungen gemacht. Für möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen, die einen Einwand nach Art. 54 (3) EPÜ in der regionalen Phase begründen könnten, gelten die Ausführungen zu E-Dokumenten in RL/PCT-EPA B-XI, 4.3.

*RL/SPE 17.26 b)*

Liegt der Prioritätsbeleg vor, überprüft der Prüfer die Wirksamkeit der Priorität und nimmt eine etwaige negative Feststellung in Feld II auf. Ist die Priorität nicht wirksam, so geht er bei der Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands in Feld V ausführlich auf diese Dokumente ein, da sie dann gemäß Regel 33.1 a) Stand der Technik sind.

*RL/SPE 17.26 c)*

In manchen Fällen kann der Prüfer aus den Dokumenten in der Akte ersehen, dass die beanspruchte Priorität nicht wirksam ist, so z. B., wenn er während der Recherche ein Dokument findet, aus dem hervorgeht, dass der Prioritätsbeleg der recherchierten Anmeldung nicht die erste Anmeldung für die beanspruchte Erfindung ist.

### 4.3 Anführung von E-Dokumenten im schriftlichen Bescheid

Obwohl es in den PCT-Vertragsstaaten keine harmonisierten Vorschriften gibt, die Artikel 54 (3) EPÜ entsprechen, werden solche Dokumente in Feld VI aufgeführt, wenn sie für mindestens einen Anspruch als neuheitsschädlich angesehen werden. Wenn die Relevanz des Dokuments nicht davon abhängt, ob die Priorität wirksam ist, oder wenn die Priorität geprüft werden konnte und sich als unwirksam erwiesen hat, wird der Einwand wegen mangelnder Neuheit begründet, und es wird darauf hingewiesen, dass ein solches Dokument bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA relevant wäre.

Wenn das Dokument gemäß Art. 54 (3) EPÜ allerdings nur relevant wäre, wenn die Priorität unwirksam ist, und dies nicht geprüft werden konnte, dann müssen keine Gründe angegeben werden.

### 5. Einheitlichkeit der Erfindung im schriftlichen Bescheid

Wurde bei mangelnder Einheitlichkeit mehr als eine Erfindung recherchiert, so ist zu jeder recherchierten Erfindung ein unabhängiger Anspruch in jeder Kategorie eingehend zu behandeln.

Weitere Einzelheiten siehe [RL/PCT-EPA B-VII](#).

### 6. Schriftlicher Bescheid bei Beschränkung der Recherche

In vielen Fällen enthält nur der WO-ISA einen Hinweis auf den Umfang der Recherche und die Gründe für die Beschränkung. Näheren Aufschluss darüber, ob ein Hinweis nach Art. 17 im ISR oder nur im WO-ISA erfolgen soll, gibt [RL/PCT-EPA B-VIII, 3.5](#). Der Bescheid wird dann normalerweise auf den Gegenstand beschränkt, zu dem tatsächlich eine Recherche durchgeführt wurde.

Alle im schriftlichen Bescheid enthaltenen Argumente und Einwände müssen mit der Einschränkung der Recherche und ihrer Begründung in Einklang stehen. Siehe auch [RL/PCT-EPA B-VIII, 2, 3 und 3.1](#).

### 7. Sequenzprotokolle

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung der ISA hin kein Sequenzprotokoll in elektronischer Form nach dem WIPO-Standard ST. 25 eingereicht oder die Gebühr für verspätete Einreichung nicht entrichtet, wird im WO-ISA unter Feld III darauf hingewiesen, dass der schriftliche Bescheid im selben Umfang beschränkt wird wie die Recherche, da der Anmelder Regel 5.2 nicht beachtet hat (kein Sequenzprotokoll) und Regel 13ter.1 a) nicht eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form).

### 8. Optionen des Anmelders nach Erhalt des ISR und des WO-ISA

Siehe ISPE-Richtlinien 2.15.

Wenn die internationale Anmeldung später in die europäische Phase eintritt, ist der Anmelder verpflichtet, auf einen negativen WO-ISA oder IPRP/IPER zu antworten.

*Regel 5.2*

*Regel 13ter.2*

*ABI. EPA 2011, 372*

*ABI. EPA 2013, 542*

*RL/ISPE 9.39, 15.11*

*und 15.12*



## Kapitel XII – Ergänzende internationale Recherche (SIS)

### 1. Allgemeines

Das System der ergänzenden internationalen Recherche ist für Anmelder und internationale Behörden optional. Das System soll es dem Anmelder ermöglichen, in der internationalen Phase des PCT-Verfahrens weitere ergänzende Recherchen von anderen Behörden durchführen zu lassen, um anschließend fundierter über den Eintritt in die regionale Phase entscheiden zu können.

*Regel 45bis  
ABI. EPA 2010, 304,  
ABI. EPA 2010, 316,  
ABI. EPA 2014, A117*

Das EPA als SISA nimmt jährlich nur eine begrenzte Zahl von SIS-Anträgen entgegen. Seit 2010 hat das EPA die Zahl der SIS-Anträge, die es jährlich entgegennimmt, auf 700 begrenzt.

### 2. Fristen

Ein Anmelder kann eine ergänzende internationale Recherche bis zum Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätsdatum beantragen. Der SIS-Antrag ist beim IB einzureichen.

*Regel 45bis.1 a)*

Die SISA beginnt mit der ergänzenden internationalen Recherche unverzüglich nach Eingang der erforderlichen Unterlagen, wobei sie den Beginn der Recherche aufschieben kann, bis sie den ISR von der Hauptbehörde erhalten hat, allerdings nicht länger als bis zum Ablauf von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum.

*Regel 45bis.5 a)*

Der ergänzende internationale Recherchenbericht (SISR) muss innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum erstellt werden, damit der Anmelder ihn bei der Entscheidung über den Eintritt in die regionale oder nationale Phase berücksichtigen kann.

*Regel 45bis.7 a)*

Die Akte wird daher an den Prüfer gesendet, sobald alle Unterlagen, einschließlich des ISR der Hauptbehörde, eingegangen sind. Geht der ISR der Hauptbehörde jedoch nicht innerhalb von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum ein, wird die Akte ohne den Bericht an den Prüfer gesendet, damit er mit der Recherche beginnen kann.

### 3. Grundlage der Recherche

Die SIS wird immer auf der Grundlage der Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (oder einer Übersetzung davon) erstellt, unabhängig davon, ob Änderungen gemäß Art. 19 oder Art. 34 eingereicht wurden.

*Regel 45bis.5 b)*

### 4. Umfang der Recherche

Im EPA entspricht der Umfang einer ergänzenden internationalen Recherche dem jeder anderen vom EPA als ISA durchgeführten PCT-Recherche und ist nicht auf Dokumentation in einer bestimmten Sprache beschränkt.

Liegt bereits ein ISR der Haupt-ISA vor, wenn der Prüfer die ergänzende internationale Recherche durchführt, wird der ISR bei der Erstellung des SISR und des schriftlichen Bescheids berücksichtigt.

### **5. Beschränkung der Recherche aus anderen Gründen als mangelnder Einheitlichkeit**

Für die Beschränkung der Recherche aus anderen Gründen als mangelnder Einheitlichkeit (einschließlich der Versendung einer Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt wurde) gelten dieselben Kriterien wie für jede andere vom EPA als ISA durchgeführte PCT-Recherche (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 2, 3 und Unterpunkte).

Eine solche Beschränkung der Recherche wird im Recherchenbericht und/oder schriftlichen Bescheid entsprechend den Erläuterungen in RL/PCT-EPA B-X, 8 und B-XI, 6 angegeben, mit der Ausnahme, dass im Falle einer Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt wurde (Formblatt PCT/SISA/502), kein schriftlicher Bescheid der SISA ergeht. Bei jeder anderen Beschränkung der Recherche erfolgt diese Begründung nur im WO-SIS; im SISR wird automatisch ein entsprechender Verweis eingefügt.

*Regel 45bis.5 d) und e)*

Außerdem kann die SISA Ansprüche von der Recherche ausschließen, die von der Haupt-ISA nicht recherchiert wurden. Der Prüfer beschränkt jedoch die ergänzende internationale Recherche nicht lediglich aus dem Grund, dass die Haupt-ISA dies ebenfalls getan hat, sondern beurteilt auf der Grundlage der EPA-Praxis von Fall zu Fall, ob die Beschränkung der Haupt-ISA gemäß der EPA-Praxis angemessen war.

Zur mangelnden Einheitlichkeit siehe RL/PCT-EPA B-XII, 10.

### **6. Ausfüllen des Recherchenberichts**

Der SISR wird genauso ausgefüllt wie für jede PCT-Recherche, mit der Ausnahme, dass keine Einzelheiten zur Veröffentlichung angegeben werden müssen, weil die Haupt-ISA bereits die Veröffentlichungsdaten und IPC-Klassen geliefert hat.

Der Prüfer führt im SISR kein bereits im ISR angeführtes Dokument an, es sei denn, er misst dem Dokument eine andere Bedeutung bei, z. B. als Y-Dokument in Verbindung mit einem neu aufgeführten Dokument oder wenn im Haupt-ISR eindeutig nicht erkannt wurde, wie relevant das Dokument ist.

Des Weiteren wird angegeben, ob der Haupt-ISR vorlag und berücksichtigt wurde.

### **7. Schriftlicher Bescheid**

*Regel 45bis.7 e)*

Für eine ergänzende internationale Recherche wird kein separater WO-ISA erstellt. Stattdessen wird nur ein Freitextblatt verwendet, das dieselben Informationen enthält wie das zum WO-ISA gehörige gesonderte Blatt. Eine positive Schlussfolgerung muss auf die gleiche Weise begründet werden wie in einem WO-ISA/IPER.

Formal gehört der WO-SIS zum SISR und heißt in Formblatt PCT/SISA/501 Anhang "Umfang".

Obwohl der WO-SIS sich auf die im SISR angeführten Dokumente konzentriert, kann es unter gewissen Umständen angebracht sein, Einwände auf Dokumente zu stützen, die im ISR angeführt wurden.

Beispiel: ein im ISR angeführtes Dokument kann im WO-SIS für einige abhängige Ansprüche als Y-Dokument in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit verwendet werden. In diesem Fall könnte es erforderlich sein, dieses Dokument im SISR wieder als Y-Dokument für diese Ansprüche anzuführen, falls diese Angaben im Haupt-ISR fehlen (siehe auch RL/PCT-EPA B-XII, 6), und dies im WO-SIS zu begründen.

Es kann auch vorkommen, dass das EPA als SISA zwar weiteren relevanten Stand der Technik ermittelt, dass Einwände aber trotzdem auch auf im ISR angeführte X- und/oder Y-Dokumente gestützt werden können. In einem solchen Fall kann der Prüfer Einwände auch nur auf die im ISR angeführten Dokumente stützen, wenn er dies für zweckdienlich hält. Entsprechen die Einwände denjenigen, die im WO-ISA der Hauptbehörde erhoben wurden, genügt ein Hinweis auf die Einwände im WO-ISA.

Außerdem kann auch der Fall eintreten, dass der ISR Dokumente enthält, die für die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit relevant sind, und dass das EPA als SISA keine weiteren relevanten Dokumente ermitteln kann (möglicherweise nur A-Dokumente). In einem solchen Fall gibt es zwei Möglichkeiten:

- i) Wenn der Prüfer mit den Kategorien (X, Y), denen diese Dokumente im ISR zugeordnet wurden, einverstanden ist, ist es nicht nötig, die Dokumente im SISR erneut anzuführen. Der Prüfer verwendet dann die im ISR angeführten Dokumente für Einwände wegen mangelnder Neuheit und/oder erfinderischer Tätigkeit. Wurden im WO-ISA der Hauptbehörde dieselben Einwände erhoben, und stimmt der Prüfer der angegebenen Begründung zu, genügt ein Hinweis auf die im WO-ISA der Hauptbehörde erhobenen Einwände.
- ii) Wenn der Prüfer mit einigen oder allen Kategorien (X, Y, A), denen diese Dokumente im ISR zugeordnet wurden, nicht einverstanden ist, und diese Dokumente als relevant erachtet werden und er seine Einwände im WO-SIS darauf stützen will, werden diese Dokumente im SISR erneut angeführt.

In beiden Fällen sind die vom EPA als SISA ermittelten A-Dokumente im SISR anzuführen.

Generell sollte eine explizite Neubewertung der im Haupt-WO-ISA erhobenen Einwände vermieden werden. Der Prüfer sollte daher von negativen Kommentaren zu Begründungen im WO-ISA absehen und bedenken, dass das nationale Recht in den PCT-Vertragsstaaten unterschiedlich ist.

## 8. Wirksamkeit der Priorität und E/P-Dokumente

In diesem Stadium sollten die Prioritätsbelege in der Akte enthalten sein und somit geprüft werden können, wenn bei der Recherche E/P-Dokumente gefunden wurden. Wenn das Prioritätsdokument nicht verfügbar ist, wird für die Zwecke der Recherche davon ausgegangen, dass die Priorität gültig ist. Eine entsprechende Angabe im WO-SIS ist nicht erforderlich.

Ist die Priorität unwirksam, wird dies im WO-SIS erläutert, und etwaige P-Dokumente, die sich als relevant erwiesen haben, werden im Detail behandelt.

Ist die Priorität hingegen wirksam, müssen etwaige angeführte P-Dokumente nicht im Einzelnen erörtert werden.

E-Dokumente, die potenziell unter Art. 54 (3) EPÜ fallen, sind im WO-SIS zu behandeln. In diesem Fall wird der Anmelder darauf hingewiesen, dass ein solches Dokument beim Eintritt der Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA relevant wäre, und die Feststellung der mangelnden Neuheit wird begründet.

## 9. Kopien der im SISR angeführten Dokumente

*ABI. EPA 2010, 316*

Der Anmelder erhält gebührenfrei eine Kopie jedes im SISR angeführten Dokuments.

## 10. Mangelnde Einheitlichkeit

### 10.1 Allgemeines Verfahren

*Regel 45bis.6*

Bei mangelnder Einheitlichkeit wird nur eine Erfindung recherchiert; es gibt keine Möglichkeit, zusätzliche Gebühren für weitere Erfindungen zu verlangen. Außerdem wird die Entscheidung, welche Erfindung als Haupterfindung aufzufassen und somit zu recherchieren ist, im Verfahren der ergänzenden internationalen Recherche anders gehandhabt - Näheres dazu siehe RL/PCT-EPA B-XII, 10.2.

*Regel 45bis.1 d)*

Bei einem Einwand der Haupt-ISA wegen mangelnder Einheitlichkeit kann der Anmelder im Antrag angeben, für welche Erfindung die SISA die Recherche durchführen soll. Weitere Einzelheiten enthält RL/PCT-EPA B-XII, 10.3.

*Regel 45bis.6 b)*

Hat die Haupt-ISA hingegen keinen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, steht es dem EPA als SISA frei, dies zu tun, da die SISA an die Feststellungen der ISA zur Einheitlichkeit nicht gebunden ist, sondern diese lediglich berücksichtigen muss.

*Regel 45bis.6 c)*

Wie bei jeder PCT-Recherche, bei der ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird, hat der Anmelder das Recht, gegen diese Feststellung Widerspruch einzulegen. Im Verfahren der ergänzenden internationalen Recherche wird dieser Verfahrensschritt als Überprüfung bezeichnet (siehe RL/PCT-EPA B-XII, 10.4).

## **10.2 Entscheiden, was als Haupterfindung zu betrachten ist**

Die Haupterfindung ist normalerweise die Erfindung, die in den Ansprüchen zuerst genannt wird. Der Prüfer wird jedoch die zu recherchierende Erfindung nach pflichtgemäßem Ermessen auswählen, wenn für die zuerst genannte Erfindung kein Recherchenbericht erstellt werden würde oder wenn der Anmelder beantragt hat, dass die ergänzende Recherche sich auf eine andere Erfindung beschränken soll als die von der zuständigen ISA zuerst festgestellte Erfindung. Näheres enthält RL/PCT-EPA B-XII, 10.3.

## **10.3 Die Haupt-ISA hat mangelnde Einheitlichkeit festgestellt**

Wenn die Haupt-ISA bereits einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben hat, und der Prüfer der Feststellung im Haupt-ISR zustimmt, kann dies durch einen Verweis auf den ISR mitgeteilt werden.

Ist der Prüfer anderer Ansicht oder stimmt er einer überarbeiteten Feststellung zur Einheitlichkeit der Erfindung in einer Entscheidung im Zusammenhang mit einem Widerspruch vor der ISA zu, so ist dies umfassend zu begründen, um die Nachvollziehbarkeit für den Anmelder und Dritte zu gewährleisten. Es muss nicht begründet werden, warum dem im ISR erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht gefolgt werden konnte.

Stellt der Prüfer fest, dass die Anmeldung einheitlich ist, werden alle Ansprüche vollständig recherchiert. Es muss nicht begründet werden, warum dem im ISR erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht gefolgt werden konnte.

Hat die Haupt-ISA bereits einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, kann der Anmelder auf dem Antragsformblatt (in Feld IV) angeben, auf welcher der von der ISA recherchierten Erfindungen die ergänzende internationale Recherche basieren soll.

Wenn der Prüfer der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die Haupt-ISA zustimmt und die entsprechenden Ansprüche nicht aus irgendeinem Grund ausgeschlossen werden, wird sich die ergänzende internationale Recherche auf die vom Anmelder angegebene Erfindung konzentrieren.

Wenn der Prüfer dem im ISR erhobenen Einwand nicht folgen kann, aber einen anderen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhebt, wird er bei der Entscheidung über die zu recherchierende Haupterfindung den Antrag des Anmelders so weit wie möglich berücksichtigen. Er wird den Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im SISR vollständig begründen und erklären, in welchem Umfang der Antrag des Anmelders im Hinblick auf den unterschiedlichen Einwand des EPA wegen mangelnder Einheitlichkeit berücksichtigt werden konnte.

## **10.4 Überprüfungsverfahren**

Wenn der Anmelder der Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit nicht zustimmt, kann er eine Überprüfung dieser Feststellung beantragen.

*Regel 45bis.6 d)*

Dieses Verfahren ähnelt dem Widerspruchsverfahren gemäß Kapitel I PCT mit dem Unterschied, dass keine zusätzlichen Gebühren entrichtet werden können.

Wenn der Anmelder eine Überprüfung der Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit beantragt, muss er eine Überprüfungsgebühr entrichten. Wenn keine Gebühr entrichtet wird, gilt der Antrag auf Überprüfung als nicht gestellt.

Ähnlich dem Widerspruchsverfahren gemäß Kapitel I/ II PCT wird eine Überprüfungsstelle gebildet, die aus dem für die Akte zuständigen Prüfer, einem Prüfer als Vorsitzendem der Überprüfungsstelle sowie einem weiteren Prüfer besteht. Tritt die Anmeldung in die europäische Phase ein, wird die Überprüfungsstelle zur Prüfungsabteilung (siehe RL/PCT-EPA B-VII.7.2). Der Prüfer, der die Akte bearbeitet, beurteilt die Argumente des Anmelders zuerst und bespricht den Fall anschließend mit den Mitgliedern der Überprüfungsstelle, um zu einer Entscheidung zu gelangen.

Die Überprüfungsstelle soll feststellen, ob der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit auf der Basis der im SISR angegebenen Begründung berechtigt war. Die Überprüfung schließt keine Neubewertung zur Feststellung möglicher zusätzlicher Gründe für mangelnde Einheitlichkeit ein.

Kommt die Überprüfungsstelle zu dem Schluss, dass der Einwand nicht berechtigt war, informiert sie den Anmelder mit Formblatt 503 entsprechend; es ist keine Begründung notwendig. Des Weiteren ordnet sie die Rückerstattung der Überprüfungsgebühr an. Dann ist ein berechtigter SISR zu allen Ansprüchen zu erstellen.

Hält die Überprüfungsstelle den Einwand für in vollem Umfang oder teilweise berechtigt, teilt sie dies dem Anmelder mittels Formblatt 503 mit. In diesen Fällen ist zu begründen, warum der Einwand (zumindest teilweise) aufrechterhalten wird. Die Überprüfungsgebühr wird nicht zurückerstattet. Bei einem nur teilweise berechtigten Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit muss unter Berücksichtigung des Überprüfungsergebnisses ein berechtigter Recherchenbericht erstellt werden.

#### **11. Kombination von Ergänzender internationaler Recherche und Kapitel II**

Wenn eine der europäischen PCT-Behörden (SE, ES, AT, FI oder NPI (XN)) als ISA tätig war, kann der Anmelder beim EPA einen Antrag für Kapitel II stellen und zusätzlich einen Antrag auf ergänzende internationale Recherche durch das EPA.

Für eine solche Akte erstellt der Prüfer zuerst den SISR mit WO-SIS und fährt dann mit Kapitel II fort.

Nach Kapitel II ist ein WO-IPEA (Form 408) an den Anmelder zu senden, wenn Einwände erhoben wurden, denn der WO-ISA eines anderen Amtes wird nicht als WO-IPEA anerkannt (im Gegensatz zu einem WO-ISA des

EPA) und der WO-SIS gilt rechtlich nicht als WO-IPEA (siehe RL/PCT-EPA C-IV. 2.1).





# **PCT – Teil C**

**Richtlinien für die verfahrens-  
rechtlichen Aspekte der Prüfung  
nach Kapitel II**



## Inhaltsverzeichnis

### **Kapitel I – Einleitung I-1**

1. Allgemeines I-1
2. Arbeit eines Prüfers I-1
3. Zweck der internationalen vorläufigen Prüfung I-1

### **Kapitel II – Formerfordernisse für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung II-1**

1. Antragstellung II-1
2. Zuständige IPEA II-1
3. Kennzeichnung der internationalen Anmeldung im Antrag II-1
4. Berechtigung des Anmelders zur Antragstellung II-1
5. Vertreter II-1
6. Benennung von Staaten als ausgewählte Staaten II-1
7. Unterschrift II-2
8. Grundlage der internationalen vorläufigen Prüfung II-2
9. IPEA-Akte II-2
10. Beseitigung von Mängeln II-2
11. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren II-2
12. Übermittlung des Antrags an das Internationale Büro II-2

### **Kapitel III – Der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legende Unterlagen III-1**

1. Ersatzblätter und berichtigte Blätter III-1
2. Gemäß Regel 20.6 eingereichte Blätter, die fehlende Teile enthalten III-1

<b>3.</b>	<b>Geänderte Blätter</b>	<b>III-1</b>
<b>4.</b>	<b>Hinzugefügter Gegenstand</b>	<b>III-2</b>
<b>Kapitel IV – Prüfung des WO-ISA und Erwiderungen</b>		<b>IV-1</b>
<b>1.</b>	<b>Allgemeines Verfahren</b>	<b>IV-1</b>
<b>2.</b>	<b>Versenden eines weiteren schriftlichen Bescheids (Formblatt 408)</b>	<b>IV-1</b>
2.1	Das EPA war nicht als ISA tätig	IV-1
2.2	Das EPA war als ISA tätig	IV-2
2.3	Ergänzende internationale Recherche (SIS) durch ein anderes Amt	IV-2
2.4	Spät eingehende Akten	IV-3
2.5	Antrag auf einen weiteren schriftlichen Bescheid	IV-3
<b>3.</b>	<b>Verspätet eingereichte Erwidernach einem ersten oder einem weiteren WO-IPEA (408)</b>	<b>IV-4</b>
<b>4.</b>	<b>Konsequenzen einer Beschränkung der Recherche</b>	<b>IV-4</b>
4.1	Vorbringen nach einem unvollständigen Recherchenbericht oder einer Erklärung, dass eine Recherche nicht möglich ist	IV-4
4.2	Konsequenzen einer Erklärung über eine nicht durchgeführte Recherche oder einer unvollständigen Recherche in einem anschließenden europäischen Verfahren	IV-5
<b>5.</b>	<b>Zusätzliche Recherchen nach Kapitel II PCT</b>	<b>IV-5</b>
5.1	Zeitplan, Grundlage und Formblätter	IV-6
5.2	Ausnahmen von der zusätzlichen Recherche	IV-6
5.3	In der zusätzlichen Recherche neu ermittelte Dokumente, wenn weitere Einwände bestehen	IV-7
5.4	Vorgesehener positiver IPER und zusätzliche Recherche	IV-8

**Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung** **V-1**

- 1. **Einheitlichkeit der Erfindung im Verfahren nach Kapitel II** **V-1**
- 2. **Keine Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren** **V-2**
- 3. **Recherchierte Ansprüche entsprechen nicht der Einheitlichkeit der Erfindung** **V-2**
  - 3.1 Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren ohne Widerspruch **V-2**
  - 3.2 Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren unter Widerspruch **V-2**
  - 3.3 Keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren **V-3**
- 4. **Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt 405)** **V-3**
  - 4.1 Keine Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren oder keine Erwiderung **V-3**
  - 4.2 Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren ohne Widerspruch **V-3**
  - 4.3 Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren unter Widerspruch **V-4**
- 5. **Widerspruchsverfahren** **V-4**
  - 5.1 Zulässigkeit des Widerspruchs **V-4**
  - 5.2 Überprüfungsstelle **V-5**

**Kapitel VI – Fristen** **VI-1**

- 1. **Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung** **VI-1**
- 2. **Fristen für die internationale vorläufige Prüfung** **VI-1**
- 3. **Fristverlängerung** **VI-1**

**Kapitel VII – Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase** **VII-1**

- 1. **Antrag auf (persönliche oder telefonische) Rücksprache** **VII-1**

---

2.	<b>Vertraulichkeit</b>	<b>VII-2</b>
3.	<b>Prüfung der Einwendungen Dritter</b>	<b>VII-2</b>
<b>Kapitel VIII – Der IPER</b>		<b>VIII-1</b>
1.	<b>Mit dem IPER abgegebenes Gutachten (Formblatt 409)</b>	<b>VIII-1</b>
2.	<b>Ausfüllen des IPER</b>	<b>VIII-1</b>
2.1	Sequenzprotokolle	VIII-2
3.	<b>Positiver oder negativer IPER</b>	<b>VIII-2</b>
4.	<b>Berichtigung des IPER</b>	<b>VIII-3</b>
<b>Kapitel IX – Besondere Anträge</b>		<b>IX-1</b>
1.	<b>Zurücknahme des Antrags nach Kapitel II</b>	<b>IX-1</b>
2.	<b>Antrag auf Prüfung unterschiedlicher Anspruchssätze</b>	<b>IX-1</b>
3.	<b>Antrag auf eine auf bestimmte Ansprüche beschränkte Prüfung</b>	<b>IX-1</b>
4.	<b>Beschwerde gegen die in der Recherchenphase getroffenen Feststellungen</b>	<b>IX-2</b>

## Kapitel I – Einleitung

### 1. Allgemeines

In den Kapiteln C-II bis IX wird das allgemeine Verfahren für die Prüfung nach Kapitel II PCT beschrieben; sie enthalten ferner Leitlinien zu besonderen Fragen, soweit dies erforderlich ist. Detaillierte Anweisungen zu Fragen, die die interne Verwaltung betreffen, sind darin nicht vorgesehen.

Materiellrechtliche Fragen, d. h. die Erfordernisse, die eine PCT-Anmeldung erfüllen muss, werden in den Teilen G und H behandelt.

### 2. Arbeit eines Prüfers

Siehe ISPE-Richtlinien 3.05.

### 3. Zweck der internationalen vorläufigen Prüfung

Während die Recherche und der zugehörige schriftliche Bescheid nach Kapitel I zwingend vorgeschrieben sind, ist die Prüfung nach Kapitel II fakultativ.

Endprodukt des PCT-Verfahrens ist der internationale vorläufige Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP) oder der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER). Dieser Bericht ist entweder

- i) das Ergebnis der weiteren Prüfung nach Kapitel II (siehe unten) in Form eines IPER der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde oder aber, *RL/ISPE 3.02*
- ii) wenn kein Antrag auf Prüfung nach Kapitel II gestellt wurde, ein IPRP der Internationalen Recherchenbehörde, in den das Internationale Büro den WO-ISA umwandelt und der nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum oder kurz darauf zusammen mit einer etwaigen informellen Stellungnahme des Anmelders zugänglich gemacht wird. Eine solche Stellungnahme wird dem Bericht lediglich beigefügt; da kein Antrag auf Prüfung nach Kapitel II gestellt wurde, wird der WO-ISA nicht nochmals geprüft. *Regel 44bis  
RL/ISPE 2.18*

In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (nach Kapitel II PCT) ist das EPA befugt, eine internationale vorläufige Prüfung (IPE) durchzuführen, deren Ziel die Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber ist, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist. Gegebenenfalls äußert er sich auch zu einem hinzugefügten Gegenstand, zur Einheitlichkeit, zu einer unzureichenden Offenbarung und zu Fragen der Klarheit oder Stützung sowie zu formalen Mängeln. *Art. 33 (1)  
RL/ISPE 19.02*

Die internationale Anmeldung führt weder zur Erteilung eines Patents noch zur Zurückweisung der Anmeldung; stattdessen wird am Ende des Verfahrens ein Bericht - der IPRP oder IPER - erstellt. Im Verfahren nach *Regel 66  
RL/ISPE 3.19*

Kapitel II kann der Anmelder auf den WO-ISA und gegebenenfalls auf den WO-IPEA mit Änderungen und Gegenvorstellungen antworten, die dann bei der Erstellung des Berichts berücksichtigt werden.

*Art. 32*  
*Regel 59*  
*RL/ISPE 1.13-1.14*

Das EPA ist für die große Mehrheit der PCT-Vertragsstaaten eine mit der vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde. Alle Anmeldungen werden ungeachtet ihres Ursprungslands in der gleichen Weise bearbeitet.



## Kapitel II – Formerfordernisse für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

### 1. Antragstellung

Ein Antrag auf vorläufige Prüfung ist beim EPA in München, Berlin oder Den Haag schriftlich durch unmittelbare Übergabe, auf dem Postweg, per Fax oder in elektronischer Form einzureichen. *Art. 31 (6) a)*

Den Antrag erhält das EPA normalerweise vom Anmelder; wurde er jedoch falsch gestellt, kann er vom Internationalen Büro, einem Anmeldeamt, einer Internationalen Recherchenbehörde oder einer nicht zuständigen IPEA an die richtige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde weitergeleitet werden. *Regel 59.3*

### 2. Zuständige IPEA

Die IPEA, bei der der Antrag eingeht, sollte sich vergewissern, dass sie als IPEA zuständig ist. *Art. 31 (6) a) und 32, Regel 59.3*

### 3. Kennzeichnung der internationalen Anmeldung im Antrag

Es ist zu prüfen, ob die internationale Anmeldung durch das internationale Aktenzeichen, das internationale Anmeldedatum, die Bezeichnung der Erfindung sowie den Namen und die Anschrift des Anmelders gekennzeichnet ist. *Regeln 53.6 und 60.1 b)*

### 4. Berechtigung des Anmelders zur Antragstellung

Im Antrag sollten Name und Anschrift (einschließlich Postleitzahl und Land), Staatsangehörigkeit und Wohnsitzstaat des Anmelders genannt sein. *Art. 31 (2), Regel 54*

Bei mehr als einem Anmelder muss mindestens einer der Anmelder die Erfordernisse der Regel 54 erfüllen.

### 5. Vertreter

Im Antrag ist der Anwalt oder gemeinsame Vertreter anzugeben, der vom Anmelder/von den Anmeldern oder von einem bereits bestellten Vertreter bestellt wurde. *Regel 90*  
*Art. 31 (2), Regel 54*

Wurde ein Anwalt bestellt, werden für den Anmelder bestimmte Schriftstücke an die für diesen Anwalt angegebene Anschrift gesandt.

Wurde kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt, wird der Schriftverkehr an den ersten Anmelder gerichtet, da dieser als gemeinsamer Vertreter angesehen wird.

### 6. Benennung von Staaten als ausgewählte Staaten

Mit der Einreichung eines Antrags werden alle Vertragsstaaten, die bestimmt sind und für die Kapitel II des Zusammenarbeitsvertrags verbindlich ist, als ausgewählte Staaten benannt. *Art. 37, Regel 53.7*  
*RL/ISPE 22.11*

- 7. Unterschrift**  
Der Antrag ist vom Anmelder oder seinem Anwalt zu unterzeichnen.
- 8. Grundlage der internationalen vorläufigen Prüfung**  
Die internationale vorläufige Prüfung stützt sich auf die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten oder nach Art. 19 oder 34 geänderten Fassung.
- 9. IPEA-Akte**  
Die Akte wird von der IPEA unverzüglich auf Grundlage der bestehenden ISA-Akte angelegt oder als neue Akte, wenn das EPA nicht ISA war.
- 10. Beseitigung von Mängeln**  
Bestimmte Mängel beseitigt die IPEA von Amts wegen, bei anderen muss der Anmelder innerhalb einer kurzen Frist die Berichtigung beantragen.
- 11. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren**  
Die Gebühr für die vorläufige Prüfung wie auch die Bearbeitungsgebühr müssen bei der IPEA innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags oder innerhalb von 22 Monaten nach dem frühesten Prioritätsdatum eingehen, je nachdem, welche Frist später abläuft.  
  
Beide Gebühren können unter bestimmten Voraussetzungen rückerstattet werden.  
  
Die Bearbeitungsgebühr wird monatlich an das Internationale Büro überwiesen.
- 12. Übermittlung des Antrags an das Internationale Büro**  
Die Übermittlung des Antrags an das Internationale Büro sollte spätestens einen Monat nach Eingang des Antrags erfolgen.
- Regeln 53.8, 90.3 a), 90.4 a) und b)*
- Art. 19 und 34  
PCT-Leitfaden für  
Anmelder, Int. Phase,  
Anlage E*
- Regel 69.1 d) und  
54bis.1 a)*
- Regel 66*
- Regel 58.1 und 58.3*
- Art. 39 (1) a)  
PCT-Verw.vorschr.,  
Abschnitt 605*
- Art. 31 (3);  
Regeln 53, 55 und 60*
- Regeln 57 und 58*
- Regeln 61.1 und  
90bis.4 a)*

## Kapitel III – Der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legende Unterlagen

### 1. Ersatzblätter und berichtigte Blätter

Ersatzseiten oder -blätter, die auf eine Aufforderung des Anmeldeamts zur Beseitigung von Mängeln in der internationalen Anmeldung hin eingereicht werden, gelten als Teil der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Diese Blätter erhalten den Stempelaufdruck "SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)" (siehe RL/PCT-EPA H-IV.1). Auch Ersatzseiten oder -blätter, die zur Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 91 eingereicht werden, gelten als Teil der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Diese Blätter werden gekennzeichnet mit "RECTIFIED SHEET (RULE 91.1)" (siehe RL/PCT-EPA H-IV.2.2).

*Regel 26*  
*Regel 91.1*  
*RL/SPE 17.16*

Zum Vorgehen, wenn die berichtigten Blätter einen hinzugefügten Gegenstand enthalten, siehe RL/PCT-EPA H-IV.2.

### 2. Gemäß Regel 20.6 eingereichte Blätter, die fehlende Teile enthalten

Ein Anmelder kann am Anmeldedatum versehentlich weggelassene Teile der Anmeldung noch innerhalb der geltenden Frist nach Regel 20.6 nachreichen, sofern die fehlenden Teile vollständig im Prioritätsbeleg enthalten waren. Der Prüfer überprüft, ob die Einschätzung des Anmeldeamts richtig war (siehe RL/PCT-EPA H-II.2.3.2).

*Regel 20.6*

Waren diese Teile tatsächlich im Prioritätsbeleg vollständig enthalten (oder ist/sind der Prioritätsbeleg und etwaige andere benötigte Unterlagen nicht verfügbar), behandelt der Prüfer die Akte als Anmeldung mit dem vom Anmeldeamt zuerkannten Anmeldedatum. Falls die für eine Überprüfung benötigten Unterlagen nicht vorliegen, wird dies im IPER in Feld I auf dem gesonderten Blatt eingetragen.

Waren diese Teile im Prioritätsbeleg nicht vollständig enthalten, ist trotzdem die vom Anmeldeamt bezüglich des Anmeldedatums getroffene Entscheidung für die PCT-Phase noch gültig. Der Prüfer gibt jedoch im IPER in Feld I auf dem gesonderten Blatt an, dass Zweifel bestehen, ob die fehlenden Teile tatsächlich im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren. Dem IPER sind dann auch Dokumente beigelegt, die im Falle einer Neufestsetzung des Anmeldedatums relevant wären (siehe auch RL/PCT-EPA B-III.2.3.3).

### 3. Geänderte Blätter

Jede Abänderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen, mit Ausnahme der Berichtigung offensichtlicher Fehler, gilt als Änderung. Jede Abänderung, die als Änderung gilt, muss für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung berücksichtigt werden, sofern sie nicht zurückgenommen wurde oder durch spätere Änderungen überholt ist.

*Art. 19*  
*Art. 34 (2) b)*  
*Regel 66.5*  
*RL/SPE 20.04*

Einzelheiten siehe RL/PCT-EPA H-II und III.

#### 4. Hinzugefügter Gegenstand

*RL/ISPE 20.09*

Alle geänderten Seiten (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen) müssen daraufhin überprüft werden, ob sie einen Gegenstand einführen, der in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war. Dabei gelten dieselben Kriterien wie nach Art. 123 (2) EPÜ für das europäische Verfahren (siehe RL/PCT-EPA H-II und III).

Zur Verpflichtung des Anmelders, die Grundlage für Änderungen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben, siehe RL/PCT-EPA H-I, 6.

*Art. 19 (2)*  
*Art. 34 (2) b)*

Wenn neu eingereichte Ansprüche, Zeichnungen oder Teile der Beschreibung Änderungen enthalten, die als über den Offenbarungsgehalt im Anmeldezeitpunkt hinausgehend betrachtet werden, werden die betreffenden Ansprüche geprüft, wobei nur diejenigen technischen Merkmale berücksichtigt werden, die aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar sind, und Änderungen, die als Hinzufügung eines Gegenstands betrachtet werden, außer Acht gelassen werden.

Wenn dies nicht möglich ist, wird der Wortlaut der Ansprüche in der ursprünglich eingereichten oder nach Art. 19 (1) geänderten Fassung geprüft und diese Information auf dem Deckblatt und in Feld I des WO-IPEA (Formblatt 408) und/oder des IPER (Formblatt 409) aufgenommen; eine Begründung wird auf dem gesonderten Blatt angegeben.

## Kapitel IV – Prüfung des WO-ISA und Erwiderungen

### 1. Allgemeines Verfahren

Im Verfahren nach Kapitel II wird die Erwidernng auf den WO-ISA, den WO-IPEA (Formblatt 408) oder die Niederschrift einer telefonischen Rücksprache mit etwaigen Änderungen geprüft.

Das Ergebnis dieser erneuten Prüfung nach Kapitel II ist dann der IPER (siehe RL/PCT-EPA C-VIII).

Der Prüfer beurteilt zunächst, ob die im WO-ISA erhobenen Einwände durch die eingereichten Gegenvorstellungen und/oder Änderungen ausgeräumt wurden. Ist dies der Fall, wird direkt der IPER erstellt, es sei denn, die zusätzliche Recherche hat relevanten Stand der Technik ergeben (siehe RL/PCT-EPA C-IV. 5.4). Sind die Einwände noch nicht ausgeräumt oder wurde im Rahmen der zusätzlichen Recherche relevanter Stand der Technik ermittelt (siehe RL/PCT-EPA C-IV. 5.3 und 5.4), sollte wie in RL/PCT-EPA C-IV. 2.2 beschrieben ein weiterer WO-IPEA oder die Niederschrift einer telefonischen Rücksprache gesendet werden.

Wird ein weiterer WO-IPEA oder die Niederschrift einer telefonischen Rücksprache gesendet, worin eine Frist für die Erwidernng gesetzt wird, berücksichtigt der Prüfer die etwaige Erwidernng des Anmelders und erstellt in der Regel direkt den IPER, selbst wenn noch Einwände offen sind, es sei denn, es ist noch ein Antrag auf telefonische Rücksprache anhängig (siehe RL/PCT-EPA C-IV. 2.2 und C-VII. 1). Eine Ausnahme kann beispielsweise gemacht werden, wenn offensichtlich kleine Änderungen vorgeschlagen werden könnten - z. B. bei einer kurzen telefonischen Rücksprache -, die zu einem positiven IPER führen würden, sodass es effizienter wäre, diese Probleme im Verfahren nach Kapitel II zu lösen.

*ABI. EPA 2011, 532*

### 2. Versenden eines weiteren schriftlichen Bescheids (Formblatt 408)

#### 2.1 Das EPA war nicht als ISA tätig

Wurden der ISR und der WO-ISA von einer anderen europäischen Behörde (derzeit SE, ES, AT, FI, NPI (XN)) erstellt, zählt der WO-ISA nicht als erster schriftlicher Bescheid im Verfahren nach Kapitel II PCT, und der Prüfer prüft die Akte unter Berücksichtigung des WO-ISA und einer etwaigen aktenkundigen Erwidernng des Anmelders. Falls Einwände hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und/oder gewerblicher Anwendbarkeit bestehen, versendet er einen WO-IPEA, auf den der Anmelder innerhalb der gemäß Regel 66.2 d) gesetzten Frist (normalerweise zwei Monate) reagieren kann.

*Regel 66.1bis  
RL/ISPE 3.18*

Falls trotz der fristgerechten und sachlichen Erwidernng auf diesen WO-IPEA (in Form von Änderungen und/oder Gegenvorstellungen) noch Einwände bestehen, möglicherweise infolge der zusätzlichen Recherche im Verfahren nach Kapitel II PCT (siehe RL/PCT-EPA C-IV. 5) wird wie in

RL/PCT-EPA C-IV, 2.2 beschreiben ein weiterer schriftlicher Bescheid oder die Niederschrift einer telefonischen Rücksprache versandt.

## **2.2 Das EPA war als ISA tätig**

*ABL. EPA 2011, 532*

Dem Anmelder ist eine weitere Gelegenheit zur Interaktion im Verfahren nach Kapitel II zu geben, bevor ein negativer IPER erstellt wird, vorausgesetzt, er hat rechtzeitig eine sachliche Erwiderung auf den WO-ISA (in Form von Änderungen und/oder Gegenvorstellungen) eingereicht.

Daher muss der Prüfer, falls nach der Erwiderung auf den WO-ISA noch Einwände bestehen, vor Erstellung eines negativen IPER folgende Mitteilungen versenden:

- in der Regel einen (weiteren) schriftlichen Bescheid (Formblatt 408, WO-IPEA), sowie
- eine Niederschrift der telefonischen Rücksprache, wenn vor Ergehen des (weiteren) schriftlichen Bescheids eine telefonische Rücksprache beantragt wurde;
- einen schriftlichen Bescheid oder eine Niederschrift der telefonischen Rücksprache, wenn vor Ergehen des (weiteren) schriftlichen Bescheids eine telefonische Rücksprache oder ein (weiterer) schriftlicher Bescheid (siehe RL/PCT-EPA C-VII, 1) beantragt wurde.

*Regel 66.2 d)*

Dabei wird in der Regel (siehe RL/PCT-EPA C-VII, 1) eine Antwortfrist von normalerweise zwei Monaten gesetzt, um dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zu geben, in Erwiderung auf noch bestehende Einwände Gegenvorstellungen und/oder Änderungen einzureichen. Bei der zusätzlichen Recherche neu ermittelte Dokumente (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 5) werden dem WO-IPEA oder einer Niederschrift über eine telefonische Rücksprache beigelegt.

Wenn der Anmelder mit seinem Antrag keine Erwiderung auf den WO-ISA eingereicht hat und bei der zusätzlichen Recherche nach Kapitel II kein weiterer relevanter Stand der Technik ermittelt wurde, ergeht direkt ein negativer IPER, in dem die im WO-ISA erhobenen Einwände wiederholt werden.

Im Ausnahmefall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei der alle geprüften Erfindungen als neu und erfinderisch befunden wurden, aber - als einziger Einwand - weiterhin für uneinheitlich erachtet werden, kann direkt, d. h. ohne einen weiteren WO-IPEA, ein negativer IPER ergehen (siehe RL/PCT-EPA C-VIII, 3).

## **2.3 Ergänzende internationale Recherche (SIS) durch ein anderes Amt**

Bei der vorläufigen Prüfung nach Kapitel II muss der Prüfer alle Dokumente berücksichtigen, die in einem in der Akte enthaltenen ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) angeführt sind.

Ist der SISR innerhalb von 24 Monaten nach dem Prioritätsdatum nicht beim EPA eingegangen, wird die Akte trotzdem an den Prüfer weitergeleitet. Stellt der Prüfer nach Überprüfung fest, dass eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren bei mangelnder Einheitlichkeit (siehe RL/PCT-EPA C-V. 1) oder ein WO-IPEA (siehe RL/PCT-EPA C-IV. 2.2) versandt werden muss, wird er dies so bald wie möglich tun, ohne den SISR abzuwarten.

Muss vor der Erstellung des IPER weder eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren bei mangelnder Einheitlichkeit noch ein WO-IPEA versandt werden, erstellt der Prüfer den IPER erst 27 Monate nach dem Prioritätsdatum, sodass ein gegebenenfalls bis dahin eingehender SISR noch berücksichtigt werden kann.

Wurde der IPER noch nicht erstellt, so berücksichtigt der Prüfer den SISR bei der Erstellung des IPER. *Regel 45bis.8 c)*

#### **2.4 Spät eingehende Akten**

Ist der Antrag beim EPA erst sehr spät wirksam eingegangen, so ruft der Prüfer den Anmelder an, um die Situation zu erläutern und ihn zu fragen, welche Option er vorzieht:

- Besprechung der Anmeldung am Telefon und Gewährung einer kurzen Frist zur Einreichung von Änderungen (z. B. ein bis zwei Wochen, wird in der Niederschrift der telefonischen Rücksprache festgelegt); oder
- Erhalt eines WO-IPEA mit einer kurzen Frist (z. B. ein bis zwei Wochen); oder
- Erhalt eines negativen IPER ohne weitere Interaktion; oder
- Erhalt eines WO-IPEA mit einer längeren Frist, wobei der IPER dann verspätet ergeht

In dem sehr seltenen Fall, dass eine Akte so spät eingeht, dass der IPER auch bei Setzung einer Frist von ein bis zwei Wochen erst nach Ablauf der 28-Monatsfrist ergehen würde, wird der Anmelder gefragt, ob er dennoch eine Frist zur Einreichung von Änderungen gewährt bekommen möchte oder ob er es vorzieht, dass ohne weitere Interaktion fristgerecht ein negativer IPER erstellt wird.

Im vorstehend genannten Ausnahmefall, in dem nach einer telefonischen Rücksprache der Anmelder keine Änderungen/Berichtigungen einreichen möchte, sondern damit einverstanden ist, dass direkt ein negativer IPER erstellt wird, versendet der Prüfer direkt einen negativen IPER.

#### **2.5 Antrag auf einen weiteren schriftlichen Bescheid**

Häufig beantragen Anmelder explizit einen weiteren schriftlichen Bescheid (nach Kapitel II), wenn die Stellungnahme des Prüfers immer noch negativ ist. Wenn der Anmelder noch nicht ausreichend Gelegenheit hatte,

Änderungen im Verfahren nach Kapitel II einzureichen, ist dem Antrag stattzugeben (siehe RL/PCT-EPA C-IV. 2.2).

Hatte der Anmelder bereits eine weitere Gelegenheit, Änderungen einzureichen, wird in der Regel direkt der IPER erstellt (siehe jedoch auch RL/PCT-EPA C-IV. 1).

### **3. Verspätet eingereichte Erwiderung nach einem ersten oder einem weiteren WO-IPEA (408)**

*Regel 66.4bis  
RL/ISPE 19.23*

Im PCT-Verfahren hat der Anmelder keinen Rechtsverlust zu befürchten, wenn er die Fristen für die Erwiderung auf einen schriftlichen Bescheid nicht einhält. Das einzige Risiko einer verspäteten Erwiderung besteht darin, dass sie bei der Erstellung des IPER nicht berücksichtigt werden kann.

*RL/ISPE 19.24*

In der Praxis wird, wenn die Erwiderung des Anmelders nach Ablauf der im WO-IPEA (Formblatt 408) gesetzten Frist, aber vor Beginn der Erstellung des IPER (Formblatt 409) eingeht, die verspätet eingereichte Erwiderung bei der Erstellung des IPER berücksichtigt.

Wenn die Erwiderung erst nach Beginn der Erstellung des IPER eingeht und der Anmelder nicht alle im letzten schriftlichen Bescheid erhobenen Einwände ausgeräumt hat, wird die verspätete Erwiderung nicht berücksichtigt und der IPER auf der Grundlage der im letzten WO-IPEA dargelegten Schlussfolgerungen erstellt.

Wenn die Erwiderung erst nach Beginn der Erstellung des IPER eingeht und alle im letzten WO-IPEA erhobenen Einwände ausgeräumt sind, wird die verspätete Erwiderung bei der Erstellung des IPER berücksichtigt.

Wenn keine Erwiderung eingegangen ist, wird der IPER auf der Grundlage der im letzten WO-IPEA dargelegten Schlussfolgerungen erstellt.

## **4. Konsequenzen einer Beschränkung der Recherche**

### **4.1 Vorbringen nach einem unvollständigen Recherchenbericht oder einer Erklärung, dass eine Recherche nicht möglich ist**

*Regel 66.1 e)*

Wenn die Recherche nur einige Ansprüche oder Teile eines Anspruchs oder mehrerer Ansprüche abdeckt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII), kann die internationale vorläufige Prüfung nur die Gegenstände berücksichtigen, die laut ISR (RL/PCT-EPA B-X. 8) und/oder WO-ISA recherchiert wurden (RL/PCT-EPA B-XI. 6). Es sollte immer klargestellt werden, welche Ansprüche geprüft wurden.

*Art. 17 (2) a) i) und ii)*

Nach einer Beschränkung der Recherche, weil entweder der Gegenstand von der Recherche ausgeschlossen ist oder keine sinnvolle Recherche möglich ist, oder nach einer Erklärung, dass überhaupt keine Recherche möglich ist, kann der Prüfer in späteren Phasen des Verfahrens mit Argumenten des Anmelders konfrontiert sein, in denen dieser den Feststellungen der ISA widerspricht.



Die IPEA trägt jedoch keine Verantwortung für Verfahrenshandlungen der ISA, und es gibt im PCT keine Bestimmung, die eine Überprüfung einer solchen Entscheidung der ISA durch die IPEA oder eine Beschwerde dagegen vorsieht.

Wenn sie nicht als Beschwerde aufgefasst werden (siehe RL/PCT-EPA C-IX.4), gelten schriftliche Ausführungen des Anmelders zur Vollständigkeit der Recherche nicht als Schriftverkehr mit der IPEA; sie werden vom Formalsachbearbeiter mit einem Standardschreiben beantwortet.

Wenn die Antwort auf den WO-ISA Argumente enthält, mit denen die aus der eingeschränkten Recherche hervorgegangenen Ergebnisse in Frage gestellt werden, gibt der Prüfer im IPER (in Feld III) zusätzlich an, dass die Ergebnisse der ISA nicht von der IPEA überprüft werden können.

Manchmal versucht der Anmelder oder sein Vertreter auch, den Prüfer telefonisch zu erreichen, um den Sachverhalt mündlich zu erörtern. In solchen Fällen teilt der Prüfer dem Anmelder mit, dass die Sache in die Verantwortung der ISA nach Kapitel I PCT fällt und das Verfahren vor der ISA abgeschlossen ist.

Wenn die Antwort geänderte Ansprüche enthält, die nicht recherchierte Gegenstände umfassen, wird im IPER (in Feld III) angegeben, dass zu den nicht recherchierten Gegenständen keine Stellungnahme abgegeben werden kann.

*Regel 66.1 e)*

#### **4.2 Konsequenzen einer Erklärung über eine nicht durchgeführte Recherche oder einer unvollständigen Recherche in einem anschließenden europäischen Verfahren**

Für nicht recherchierte Gegenstände wird kein schriftlicher Bescheid nach Kapitel I PCT erstellt und keine Prüfung nach Kapitel II PCT durchgeführt. Ferner hat der Anmelder keine Möglichkeit, die Entscheidung der ISA anzufechten (siehe RL/PCT-EPA C-IV.4.1); selbst wenn er den Prüfer im Rahmen von Kapitel II überzeugen kann, dass die Entscheidung, keine Recherche für die betreffenden Gegenstände durchzuführen, falsch war, hat dies also letztlich keine Konsequenzen. Im europäischen Verfahren muss die Prüfungsabteilung jedoch die Entscheidung der Recherchenabteilung (Prüfer) überprüfen und eine endgültige Entscheidung treffen. Dies bedeutet, dass der Prüfer in der regionalen Phase einer Euro-PCT-Anmeldung die Entscheidung der ISA eventuell umstoßen und eine vollständige Recherche durchführen muss (entweder aufgrund der eingereichten Argumente oder weil die Ansprüche so umformuliert wurden, dass nun eine Recherche möglich ist; siehe auch RL/EPA C-IV, 7.2).

#### **5. Zusätzliche Recherchen nach Kapitel II PCT**

Im Verfahren nach Kapitel II PCT ist eine zusätzliche Recherche bis auf einige Ausnahmefälle obligatorisch. Das Datum dieser zusätzlichen Recherche bzw. die Tatsache, dass sie nicht durchgeführt wurde, muss im IPER angegeben werden.

*Regeln 66.1ter und  
Regel 70.2 f)  
RL/ISPE 19.12.01,  
19.12.05-19.12.06*

### 5.1 Zeitplan, Grundlage und Formblätter

*RL/SPE 19.12.04* Die zusätzliche Recherche wird vor oder bei Ergehen des ersten WO-IPEA (Formblatt 408), vor einer telefonischen Rücksprache bzw. wenn kein schriftlicher Bescheid erstellt wird, vor oder bei Ergehen des IPER (Formblatt 409) (etwa 23 Monate nach dem Prioritätsdatum) durchgeführt. Eine weitere zusätzliche Recherche vor Ergehen des IPER ist in der Regel nicht notwendig.

*RL/SPE 19.12.02* Wenn im Falle mangelnder Einheitlichkeit für mehr als eine beanspruchte Erfindung die Prüfung nach Kapitel II beantragt wird, versendet der Prüfer zuerst eine Aufforderung zur Entrichtung weiterer Prüfungsgebühren (Formblatt 405) und führt dann eine zusätzliche Recherche für alle Erfindungen durch, für die weitere Prüfungsgebühren entrichtet wurden.

*Regel 70.2 f)* Die IPEA muss im IPER angeben, ob eine zusätzliche Recherche durchgeführt wurde oder nicht. Im Formblatt wird das Datum der letzten zusätzlichen Recherche angegeben. Das Kästchen, dass keine zusätzliche Recherche durchgeführt wurde, wird nur angekreuzt, wenn alle Ansprüche von der zusätzlichen Recherche ausgenommen sind.

### 5.2 Ausnahmen von der zusätzlichen Recherche

*RL/SPE 19.12.01* In der Regel wird eine zusätzliche Recherche für alle Ansprüche durchgeführt, die die Grundlage für die Prüfung nach Kapitel II bilden, wie in den Feldern I und III des WO/IPER angegeben.

*Regel 66.1ter* Eine zusätzliche Recherche wird nicht durchgeführt für:

- Regel 66.1 e)* a) Gegenstände, zu denen die ISA keine Recherche durchgeführt hat
- Art. 34 (3)* b) bei mangelnder Einheitlichkeit - Erfindungen, für die zwar zusätzliche Recherchegebühren, aber keine zusätzlichen Prüfungsgebühren entrichtet wurden
- Art. 34 (4)* c) Gegenstände, die zwar nicht von der Recherche ausgeschlossen sind, wohl aber von der vorläufigen Prüfung

Zusätzlich zu den Vorgaben in Regel 66.1ter PCT kann das EPA als IPEA die zusätzliche Recherche in folgenden Fällen verweigern oder beschränken:

- Art. 34 (2) b) und 19 (2)* d) wenn Änderungen unzulässige Erweiterungen enthalten
- RL/SPE 19.12.03*  
*Regel 46.5 b) und 66.8* e) wenn kein Schreiben beigefügt wurde, in dem die Grundlage der Änderungen erläutert und/oder angegeben wird, was in der Anmeldung geändert wurde
- f) wenn das EPA als ISA keinen schriftlichen Nachweis des relevanten Stands der Technik anführen würde (z. B. bei "notorischem Fachwissen" im Bereich computerimplementierter Erfindungen).

Im Fall d führt der Prüfer eine zusätzliche Recherche auf der Grundlage entweder der früheren Anmeldungsunterlagen oder der geänderten Unterlagen durch, ohne die Erweiterung zu berücksichtigen. Im Fall e gilt Gleiches für Änderungen, die nicht gestützt sind (siehe RL/PCT-EPA C-III, 4).

*Regel 70.2 c)*

Wird nur für einige bzw. einen Teil der Ansprüche eine zusätzliche Recherche durchgeführt, so wird weder

- angegeben, auf welche Ansprüche sich die zusätzliche Recherche nicht erstreckt (dies geht in der Regel aus den Angaben in den Feldern I und III des WO/IPER hervor),
- noch erläutert, warum die zusätzliche Recherche nur teilweise bzw. nicht durchgeführt wurde.

### **5.3 In der zusätzlichen Recherche neu ermittelte Dokumente, wenn weitere Einwände bestehen**

Wird bei der zusätzlichen Recherche relevanter Stand der Technik ermittelt, so wird nach der gegenwärtigen Praxis als erste Handlung im Verfahren nach Kapitel II ein WO-IPEA versandt oder telefonisch Rücksprache gehalten (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 2.2). Zu Fällen, in denen ein positiver WO-ISA erstellt wurde oder die Einwände in einem negativen WO-ISA durch Änderungen oder Argumente des Anmelders ausgeräumt wurden, siehe RL/PCT-EPA C-IV, 5.4.

*RL/SPE 3.21*

Die ermittelten Dokumente werden wie folgt angegeben:

- a) Neu ermittelte Dokumente, die nach dem Anmeldedatum veröffentlicht wurden (E-Dokumente) und relevant für die Neuheit sind, werden in Feld VI des WO-IPEA und des IPER aufgeführt (zur Ausführlichkeit siehe RL/PCT-EPA B-XI, 4.3). *Regel 64.3*
- b) Neu ermittelte Dokumente, die vor dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurden und relevant für Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit sind, werden in Feld V des WO-IPEA und des IPER aufgeführt und ausführlich begründet. *Regel 64.1*
- c) Neu ermittelte Dokumente, die innerhalb der Prioritätsfrist veröffentlicht wurden (P-Dokumente) und relevant für Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit sind, werden, wenn die Priorität wirksam ist (als wirksam gilt), in Feld VI des WO-IPEA und des IPER aufgeführt; Anmerkungen sind nicht nötig (siehe RL/PCT-EPA B-XI, 4.2). Dies gilt nur, wenn es andere Einwände gibt, andernfalls siehe RL/PCT-EPA C-IV, 5.4.
- d) Neu ermittelte Dokumente, die innerhalb der Prioritätsfrist veröffentlicht wurden (P-Dokumente) und relevant für Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit sind, werden, wenn die Priorität unwirksam ist, in Feld V des WO-IPEA und des IPER aufgeführt und ausführlich begründet.

Bei der zusätzlichen Recherche ermittelte und im WO-IPEA genannte Dokumente werden auch im IPER aufgeführt, es sei denn, sie werden durch Änderungen oder Argumente des Anmelders während der internationalen vorläufigen Prüfung irrelevant. In Feld I des IPER wird immer angekreuzt, dass bei der abschließenden Recherche zusätzliche relevante Dokumente ermittelt wurden.

#### **5.4 Vorgesehener positiver IPER und zusätzliche Recherche**

Wenn ein positiver WO-ISA erstellt wurde oder die Einwände in einem negativen WO-ISA durch Änderungen oder Argumente des Anmelders ausgeräumt wurden, und wenn bei der zusätzlichen Recherche

*Regel 64.1*

- a) keine relevanten Dokumente ermittelt werden, wird direkt ein positiver IPER erstellt;
- b) vor dem Prioritätsdatum veröffentlichter relevanter Stand der Technik ermittelt wird, wird ein WO-IPEA oder die Niederschrift einer telefonischen Rücksprache versandt (RL/PCT-EPA C-IV, 2.2). Einzelheiten zur Angabe solcher Dokumente enthält RL/PCT-EPA C-IV, 5.3 b);
- c) nur P/E-Dokumente ermittelt werden, die nach Art. 54 (3) EPÜ in einem späteren EP-Verfahren (unabhängig von der Wirksamkeit der Priorität) zum Stand der Technik werden könnten, wird ein WO-IPEA mit ausführlicher Neuheitsbegründung versandt (RL/PCT-EPA B-XI, 3.4), das Dokument in Feld VI aufgenommen und auf seine mögliche Relevanz beim Eintritt in die europäische Phase hingewiesen. Einzelheiten zur Angabe solcher Dokumente enthält RL/PCT-EPA C-IV, 5.3 a);
- d) andere P/E-Dokumente ermittelt werden, die relevant für die Neuheit sind, wird bei wirksamer (als wirksam geltender) Priorität direkt ein positiver IPER versandt (RL/PCT-EPA B-XI, 3.4) und das Dokument in Feld VI des IPER aufgeführt.

## Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung

### 1. Einheitlichkeit der Erfindung im Verfahren nach Kapitel II

Wurde der Anmelder im Verfahren nach Kapitel I zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufgefordert und hat er diese ganz oder teilweise gezahlt, und wurde der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit gegebenenfalls in einem etwaigen Widerspruchsverfahren zumindest teilweise aufrechterhalten, so wird der Anmelder im Verfahren nach Kapitel II normalerweise (mit Formblatt 405) zur Entrichtung zusätzlicher Prüfungsgebühren aufgefordert, wenn für alle recherchierten Erfindungen auch eine Prüfung nach Kapitel II durchgeführt werden soll. Erfindungen, für die keine Recherchegebühren entrichtet wurden, können nicht weiterverfolgt werden und geben deshalb weder zu Einwänden noch zu Kommentaren Anlass - eine Überprüfung der im Verfahren nach Kapitel I getroffenen Entscheidung ist im PCT nicht vorgesehen.

*Art. 34 (3) a) - c)*

*Regel 68.2*

*RL/SPE 10.74*

Der Prüfer erstellt dann einen einzigen WO-IPEA/IPER, der alle Erfindungen behandelt, für die Prüfungsgebühren entrichtet wurden.

Auf den WO-ISA hin hat der der Anmelder möglicherweise umformulierte Ansprüche eingereicht, die erheblich von denen abweichen, gegen die ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wurde. In diesem Fall ist sorgfältig zu prüfen, ob

- der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit für den neuen Anspruchssatz auch noch zutrifft,
- sich die geänderten Ansprüche auf recherchierte Gegenstände beziehen,
- die Argumentation zur mangelnden Einheitlichkeit angesichts der neuen Ansprüche und/oder Gegenvorstellungen geändert werden muss.

Normalerweise ist der Prüfer im Verfahren nach Kapitel II mit dem bei der Recherche erhobenen Einwand einverstanden. Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall (z. B. wenn die Recherche und der WO-ISA von einem anderen Amt stammen), kann der Anmelder zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren (Formblatt 405) aufgefordert werden, auch wenn in der Recherchenphase nicht zur Zahlung weiterer Gebühren aufgefordert wurde. Wenn jedoch aufgrund eines Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit im Recherchenstadium nur eine Teilrecherche durchgeführt wurde und der Prüfer im Verfahren nach Kapitel II zu einer anderen Schlussfolgerung gelangt, so besteht keine Möglichkeit, eine weitere Recherche für nicht recherchierte Gegenstände zu veranlassen. In diesem Fall wird die Prüfung nach Kapitel II auf das Recherchierte beschränkt.

Möglich ist auch, dass mangelnde Einheitlichkeit nicht bei den ursprünglichen, sondern erst bei den geänderten Ansprüchen vorliegt. Sind in einem solchen Fall die geänderten Ansprüche, die mangelnde

Einheitlichkeit aufweisen, auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet, so werden sie nicht geprüft, und der WO-IPEA/IPER wird allein auf der Grundlage der recherchierten Gegenstände erstellt (Formblatt 405 ist nicht zu versenden). Hat der Anmelder allerdings z. B. den ursprünglichen unabhängigen Anspruch verallgemeinert, sodass er nicht mehr neu ist und mangelnde Einheitlichkeit "a posteriori" vorliegt, wird vor dem WO-IPEA/IPER eine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Prüfungsgebühren versandt.

Informationen zum Ausnahmefall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei der alle geprüften Erfindungen als neu und erfinderisch befunden wurden, aber – als einziger Einwand – weiterhin für uneinheitlich erachtet werden, enthält RL/PCT-EPA C-VIII, 3.

## **2. Keine Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren**

Wenn der Anmelder auf den bei der Recherche erhobenen Einwand mangelnder Einheitlichkeit hin keine zusätzlichen Recherchegebühren gezahlt hat, basiert der WO-IPEA/IPER auf den Ansprüchen, für die der Recherchenbericht und der WO-ISA erstellt worden sind, und berücksichtigt dabei die Änderungen und Gegenvorstellungen des Anmelders. Feld IV wird nicht ausgefüllt.

## **3. Recherchierte Ansprüche entsprechen nicht der Einheitlichkeit der Erfindung**

### **3.1 Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren ohne Widerspruch**

Wenn der Anmelder auf den bei der Recherche erhobenen Einwand mangelnder Einheitlichkeit hin zusätzliche Recherchegebühren ohne Widerspruch gezahlt hat und die Anmeldung immer noch mangelnde Einheitlichkeit aufweist, wird im Normalfall der auf Formblatt 206 und im WO-ISA angegebene Einwand bestätigt (ggf. an vom Anmelder eingereichte Änderungen/Gegenvorstellungen angepasst).

*Art. 34 (3) a)  
Regel 68.2*

Formblatt 405 mit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren wird nur für solche Erfindungen versandt, die recherchiert wurden und immer noch in den Ansprüchen enthalten sind.

### **3.2 Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren unter Widerspruch**

*Regel 68.3 c)  
RL/ISPE 10.78*

Wenn der Anmelder auf den bei der Recherche erhobenen Einwand mangelnder Einheitlichkeit hin zusätzliche Recherchegebühren unter Widerspruch gezahlt und

- a) die Überprüfungsstelle entschieden hat, dass der Widerspruch voll und ganz berechtigt war, wird keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren (Formblatt 405) versandt, sondern der Entscheidung der Überprüfungsstelle gefolgt und der WO-IPEA/IPER für alle recherchierten Erfindungen erstellt;
- b) die Überprüfungsstelle entschieden hat, dass der Widerspruch teilweise berechtigt war, wird eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren (Formblatt 405) versandt, wobei

jedoch die Begründung und die Zahl der Erfindungen an die Entscheidung der Überprüfungsstelle angepasst werden.

Der Prüfer sollte sich vergewissern, dass der bei der Recherche erhobene Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit bei den neu eingereichten Ansprüchen aufrechterhalten werden kann.

### **3.3 Keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren**

Wenn bei der Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, der Anmelder aber ausnahmsweise nicht zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren aufgefordert wurde, wird die Prüfung auf Grundlage der gesamten Anmeldung durchgeführt. Es wird keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren (Formblatt 405) versandt, sondern der WO-IPEA/IPER für alle recherchierten Erfindungen erstellt. In Feld IV wird angegeben, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfüllt ist.

*Regel 68.1  
RL/SPE 10.76*

## **4. Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt 405)**

### **4.1 Keine Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren oder keine Erwiderung**

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin weder die Ansprüche einschränkt noch zusätzliche Prüfungsgebühren zahlt oder nicht auf die Aufforderung reagiert, wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage der in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt 405) angeführten ersten Erfindung (oder Haupterfindung) erstellt, für die die Recherchegebühr gezahlt worden ist. Feld IV wird ausgefüllt und der Mangel an Einheitlichkeit auf dem gesonderten Blatt begründet.

*Art. 34 (3) c  
Regel 68.4 - 68.5  
RL/SPE 10.75*

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin die Ansprüche eingeschränkt hat, muss der Prüfer überprüfen, ob der eingeschränkte Anspruchssatz einheitlich ist und ob alle Ansprüche auf recherchierte Gegenstände gerichtet sind.

Wenn dies der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER für die eingeschränkten Ansprüche erstellt und Feld IV nicht ausgefüllt.

Wenn dies nicht der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER für die in Formblatt 405 angeführte erste Erfindung (oder Haupterfindung) erstellt, für die die Recherchegebühr gezahlt worden ist; Feld IV wird ausgefüllt; in Feld III werden gegebenenfalls Ansprüche angegeben, die auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet sind.

### **4.2 Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren ohne Widerspruch**

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin zusätzliche Gebühren für die vorläufige Prüfung ohne Widerspruch zahlt, wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage der Erfindungen erstellt, für die Prüfungsgebühren gezahlt wurden. Feld IV wird ausgefüllt und der Mangel an Einheitlichkeit auf dem gesonderten Blatt begründet.

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin die Ansprüche eingeschränkt und zusätzliche Gebühren gezahlt hat, muss der Prüfer sich vergewissern, dass der eingeschränkte Anspruchssatz nur so viele Erfindungen enthält wie zusätzliche Gebühren gezahlt wurden und dass die eingeschränkten Ansprüche auf recherchierte Gegenstände gerichtet sind.

Wenn dies der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER für die eingeschränkten Ansprüche erstellt und Feld IV wird ausgefüllt.

Wenn dies nicht der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER für so viele in Formblatt 405 genannte Erfindungen erstellt, wie zusätzliche Gebühren gezahlt wurden. Feld IV wird ausgefüllt, und in Feld III werden gegebenenfalls die Ansprüche genannt, die auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet sind.

In beiden Fällen wird der Mangel an Einheitlichkeit auf dem gesonderten Blatt begründet.

#### **4.3 Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren unter Widerspruch**

*Regel 68.3 c) und e)  
RL/SPE 10.78*

Als Erwiderung auf Formblatt 405 kann der Anmelder alle oder einen Teil der zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch entrichten. Damit wird das Widerspruchsverfahren ausgelöst, mit dem ermittelt wird, ob die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren berechtigt war (siehe auch RL/PCT-EPA C-V, 5).

### **5. Widerspruchsverfahren**

*Regel 68.3 c), d)*

Das Widerspruchsverfahren umfasst eine Überprüfung innerhalb der IPEA - zunächst durch den Formalsachbearbeiter, dann durch eine Überprüfungsstelle.

#### **5.1 Zulässigkeit des Widerspruchs**

*Regel 68.3 c) und e)*

Vor der Einleitung des Widerspruchsverfahrens sollte überprüft werden, ob der Widerspruch im Sinne der Regel 68.3 c) (Kapitel II) formal zulässig ist.

Für die Zulässigkeit des Widerspruchs gelten folgende Voraussetzungen:

- a) Der Anmelder muss die vorgeschriebene Widerspruchsgebühr entrichtet haben (Regel 68.3 e)), und
- b) die Zahlung unter Widerspruch muss zusammen mit einer Begründung erfolgen, d. h. die Begründung muss zum Zeitpunkt der Zahlung oder spätestens innerhalb der in Formblatt 405 (Kapitel II) gesetzten Frist eingereicht worden sein.

Die Begründung muss Regel 68.3 c) entsprechen; d. h. der Anmelder sollte darlegen, warum die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt oder warum der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühren überhöht ist. Dabei hat der Anmelder nicht den Betrag der einzelnen zusätzlichen Gebühr infrage zu stellen, sondern die Zahl der geforderten zusätzlichen Prüfungsgebühren.



Die Entrichtung der Widerspruchsgebühr und das Vorliegen einer Begründung werden von besonders geschulten Formalsachbearbeitern geprüft. Die Prüfung in der Sache erfolgt durch die Überprüfungsstelle bei der Beurteilung der Begründung des Widerspruchs.

## 5.2 Überprüfungsstelle

Zur Zusammensetzung und zum Zweck der Überprüfungsstelle siehe [RL/PCT-EPA B-VII, 7.2](#). Die Namen der Mitglieder der Überprüfungsstelle werden auf Formblatt 420 bekannt gegeben.

Der Umfang der Überprüfung ist auf diejenigen Erfindungen beschränkt, für die zusätzliche Gebühren gezahlt wurden. Bezieht sich die Begründung des Anmelders nicht auf diese Erfindungen, kommt die Überprüfungsstelle zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch nicht oder gegebenenfalls nur teilweise berechtigt ist.

Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch voll und ganz berechtigt ist, so informiert sie den Anmelder mittels Formblatt 420 (Entscheidung über den Widerspruch, Kapitel II). Dies gilt auch, wenn die Überprüfungsstelle zu dem Ergebnis kommt, dass die Anmeldung einheitlich ist. Eine Begründung ist nicht nötig, es sei denn, die Überprüfungsstelle beschließt, dass eine solche Begründung nützlich wäre. Des Weiteren ordnet die Überprüfungsstelle die Rückerstattung aller zusätzlichen Gebühren und der Widerspruchsgebühr an. Die Prüfung wird für die Erfindungen durchgeführt, für die Gebühren gezahlt wurden, und die Begründung der Nichteinheitlichkeit und die Zahl der Erfindungen im IPER (bzw. WO-IPEA) wird an die Entscheidung der Überprüfungsstelle angepasst.

Hält die Überprüfungsstelle den Widerspruch für nicht berechtigt, so teilt sie dies dem Anmelder auf Formblatt 420 mit. Es ist zu begründen, warum die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren aufrechterhalten wird. Die Prüfung wird für die Erfindungen durchgeführt, für die Gebühren gezahlt wurden.

Hält die Überprüfungsstelle den Widerspruch nur für teilweise berechtigt, so teilt sie dies dem Anmelder auf Formblatt 420 mit. Es ist zu begründen, warum die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren teilweise aufrechterhalten wird. Die Prüfung wird für die Erfindungen durchgeführt, für die Gebühren gezahlt wurden, und die Begründung der Nichteinheitlichkeit und die Zahl der Erfindungen im IPER (bzw. WO-IPEA) wird an die Entscheidung der Überprüfungsstelle angepasst. Die Überprüfungsstelle ordnet eine Rückerstattung der zusätzlichen Gebühren an, für die der Widerspruch als berechtigt angesehen wurde, nicht aber der Widerspruchsgebühr.

Der Formalsachbearbeiter übermittelt die Entscheidung der Überprüfungsstelle dem Anmelder und dem IB. Die Entscheidung über den Widerspruch (Formblatt 420) wird zusammen mit dem WO-IPEA oder IPER versandt, um die Einheitlichkeit beider Dokumente zu gewährleisten.



## Kapitel VI – Fristen

### 1. Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

Das EPA als IPEA beginnt nicht vor Ablauf der in Regel 54*bis* festgelegten Frist mit der Prüfung, es sei denn, der Anmelder beantragt einen früheren Beginn.

*Regel 69.1 a)*  
*Regel 54bis.1 a)*  
*RL/SPE 19.07*

Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34, die nach Einreichung des Antrags, aber vor Ablauf dieser Frist eingehen, werden bei der internationalen vorläufigen Prüfung immer berücksichtigt.

*Regel 66.4bis*

Das EPA wendet als IPEA nicht die Regeln 69.1 b) und 69.1 b-*bis*) an, d. h. es beginnt nicht die internationale vorläufige Prüfung gleichzeitig mit der internationalen Recherche.

*Regel 69.1 b),*  
*Regel 69.1 b-bis)*

### 2. Fristen für die internationale vorläufige Prüfung

Die Frist für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts ist in Regel 69.2 festgelegt. Sind die für die internationale vorläufige Prüfung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig eingegangen, erstellt das EPA den IPER innerhalb von 28 Monaten ab dem frühesten Prioritätsdatum.

*Regel 69.2 i)*  
*RL/SPE 3.23, 19.08*

Die Frist für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA beträgt für den Anmelder 31 Monate ab dem Prioritätsdatum.

*Regel 159 (1) EPÜ*  
*Art. 22 (1), (3)*  
*Art. 39 (1) a), b)*

### 3. Fristverlängerung

Das Versäumnis der in Formblatt 408 gesetzten Frist führt nicht zum formalen Rechtsverlust, siehe RL/PCT-EPA C-IV, 3.

Anträge auf Verlängerung der Frist für die Erwidern auf den WO-ISA werden von Formalsachbearbeitern behandelt. In der Regel wird eine Verlängerung um einen Monat gewährt, sofern der Antrag vor Ablauf der normalen Frist nach Regel 54*bis* gestellt wurde und unter der Voraussetzung, dass die so verlängerte Frist nicht später als 25 Monate nach dem (frühesten) Prioritätsdatum endet; weitere Verlängerungen werden nicht zugelassen.

Eine beantragte Verlängerung der Frist für die Erwidern auf den WO-IPEA wird nur gewährt, wenn im Rahmen von Regel 69.2 i) genügend Zeit für die Verlängerung zur Verfügung steht, d. h. unter der Voraussetzung, dass die so verlängerte Frist nicht später als 27 Monate nach dem frühesten Prioritätsdatum endet und der Antrag vor Ablauf der laufenden Frist gestellt wurde.

Wurde der ISR so spät erstellt, dass die Frist von 28 Monaten für die Erstellung des IPER nicht gewahrt werden kann, sollte dem Antrag auf Fristverlängerung stattgegeben werden.



## Kapitel VII – Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase

### 1. Antrag auf (persönliche oder telefonische) Rücksprache

Nach Art. 34 (2) hat der Anmelder das Recht, mündlich mit der IPEA zu verkehren. Folglich ist Anträgen von (auch außereuropäischen) Anmeldern und Vertretern auf telefonische Rücksprache stattzugeben, allerdings erst nachdem eine schriftliche Erwiderung auf den WO-ISA und gegebenenfalls auf eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt 405) (bei mangelnder Einheitlichkeit) eingegangen ist. Anträgen auf persönliche Rücksprache wird nicht stattgegeben. Beantragt ein Anmelder eine persönliche Rücksprache, so sollte ihm der Prüfer jedoch telefonisch mitteilen, dass das Amt Anträge auf persönliche Rücksprache grundsätzlich ablehnt, die Angelegenheit aber telefonisch besprochen werden kann.

*Art. 34 (2)*

*Regel 66.6*

*RL/SPE 19.31 -  
19.36*

Hat der Anmelder eine telefonische Rücksprache beantragt, gilt Folgendes: *ABI. EPA 2011, 532*

- Der Anmelder hat generell das Recht, auf Antrag einmal telefonisch Rücksprache zu halten. *Regel 66.6*
- Nach einer telefonischen Rücksprache wird dem Anmelder in der Regel\* eine Frist gesetzt (normalerweise zwei Monate), um geänderte Ansprüche und/oder Argumente einzureichen.
- Hat der Anmelder vor Ergehen des (weiteren) schriftlichen Bescheids (Formblatt 408) eine telefonische Rücksprache oder als Alternative einen weiteren schriftlichen Bescheid beantragt, so entscheidet der Prüfer nach seinem Ermessen, welche Art der Interaktion sich für die betreffende Anmeldung am besten eignet.
- In dem Sonderfall, in dem eine telefonische Rücksprache erst beantragt wird, nachdem ein weiterer schriftlicher Bescheid versandt wurde, aber vor dem Datum, an dem der IPER erstellt wird, ist dem Antrag stattzugeben, bevor ein negativer IPER ergeht. In diesem Fall kann der Anmelder allerdings keine weiteren Änderungen einreichen, es sei denn, man hat sich ausdrücklich darauf geeinigt (siehe unten). *Regel 66.6*

\* Hat der Anmelder in einer telefonischen Rücksprache erklärt, dass er keine weiteren Stellungnahmen/Änderungen einreichen möchte und damit einverstanden ist, ohne weitere Interaktion einen negativen IPER zu erhalten, versendet der Prüfer die Niederschrift über die telefonische Rücksprache, ohne eine Frist zu setzen, und erlässt anschließend direkt den negativen IPER.

Wird ein Telefongespräch anberaumt, sind die zu erörternden Punkte im Voraus klar festzulegen. Falls dies telefonisch geschieht, sollte der Prüfer die Einzelheiten festhalten und in der Akte (Formblatt 428: Niederschrift über die telefonische Rücksprache) kurz die anstehenden Punkte sowie Datum und Uhrzeit der Rücksprache vermerken. Dem Anmelder wird dieser Vermerk in Kopie übermittelt. *RL/SPE 19.35*

Möchte der Anmelder geänderte Ansprüche telefonisch erörtern, sollte der Prüfer vorab eine Kopie dieser Ansprüche erhalten, damit er sich angemessen vorbereiten kann. Die Frist für solche Eingaben setzt der Prüfer in dem Vermerk über die getroffenen Vereinbarungen.

*RL/SPE 19.36*

Das Ergebnis der telefonischen Rücksprache wird vom Prüfer festgehalten und in die Akte aufgenommen. Die Aufzeichnung hängt von der Art der erörterten Gegenstände ab und wird dem Anmelder zugeleitet.

Wenn die Rücksprache den zweiten schriftlichen Bescheid ersetzt oder nach einer Erwiderung auf einen zweiten schriftlichen Bescheid stattfindet und man sich bei der Rücksprache auf Änderungen geeinigt hat, so enthält das Formblatt 428 Folgendes:

- einen Hinweis darauf, dass die Änderungen nicht von der IPEA vorgenommen werden können, und
- eine Aufforderung an den Anmelder, die geänderten Blätter normalerweise innerhalb von einem Monat, spätestens aber einen Monat vor dem Termin für den IPER einzureichen (bzw. wie in Bezug auf die verspätete Erstellung des IPER vereinbart).

Findet die Rücksprache nach einer Erwiderung auf einen zweiten schriftlichen Bescheid statt und ist keine Einigung zustande gekommen, wird dem Anmelder mitgeteilt, dass seine Argumente bei der Erstellung des IPER berücksichtigt werden.

## **2. Vertraulichkeit**

*Art. 38*

*RL/SPE 3.25*

Nach Art. 38 hat die internationale vorläufige Prüfung vertraulichen Charakter. Dies bedeutet, dass beispielsweise die schriftlichen Bescheide bis zur Erstellung des IPER von der Einsichtnahme ausgeschlossen sind.

## **3. Prüfung der Einwendungen Dritter**

Näheres zu Einwendungen Dritter enthält [RL/PCT-EPA E-I](#).

*RL/SPE 17.66.1*

Für relevante Einwendungen Dritter im Verfahren nach Kapitel II gilt Folgendes:

- a) Wenn ein negativer IPER vorgesehen und ein zweiter schriftlicher Bescheid noch nicht ergangen ist, wird ein WO-IPEA (Formblatt 408) erstellt, wobei die Einwendungen Dritter und etwaige Stellungnahmen des Anmelders berücksichtigt werden und in Feld V auf die neuen Dokumente des Stands der Technik verwiesen wird (siehe auch [RL/PCT-EPA C-IV, 2.2](#)).
- b) Wenn der IPER auch ohne die Einwendungen Dritter negativ ausgefallen wäre und ein WO-IPEA bereits vor Eingang dieser Einwendungen ergangen ist, wird vor der Erstellung des IPER kein weiterer schriftlicher Bescheid versandt.

- c) Wenn ein WO-IPEA bereits vor Eingang der Einwendungen Dritter ergangen ist und der IPER auch ohne die Einwendungen Dritter positiv ausgefallen wäre, wird ein neuer WO-IPEA erstellt oder der Anmelder angerufen, je nachdem, welches Vorgehen insbesondere in Anbetracht der Frist für die Erstellung des IPER effizienter erscheint.

In den Fällen b und c wird der IPER erstellt, wobei die Einwendungen Dritter und die Stellungnahmen des Anmelders berücksichtigt werden und in Feld V des IPER gegebenenfalls auf die neuen Dokumente des Stands der Technik verwiesen wird.

- d) Wenn ein positiver IPER vorgesehen ist, weil die Einwendungen Dritter zwar auf relevantere Dokumente als diejenigen in der Akte verweisen, aber weder der Neuheit noch der erfinderischen Tätigkeit entgegenstehen, wird auf die neu angeführten relevanten Dokumente gegebenenfalls in der Begründung der Patentierbarkeit in Feld V auf gesondertem Blatt eingegangen.

wenn die Dokumente zwar relevant sind, aber keine neuen Informationen enthalten, liegt es im Ermessen des Prüfers, ob er sie im IPER aufführt. Wenn die Dokumente z. B. einen besseren Ausgangspunkt für den Aufgabe-Lösungs-Ansatz bieten, kann der Prüfer seine Argumentation zugunsten der erfinderischen Tätigkeit überprüfen.

Wenn die Einwendungen Dritter nicht relevant oder nicht ausreichend verständlich sind (siehe RL/PCT-EPA E-I zu Einwendungen, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind), muss im WO-IPEA und/oder im IPER nicht auf diese Einwendungen eingegangen werden. In Feld V des WO-IPEA und/oder des IPER wird der Hinweis aufgenommen, dass die Einwendungen Dritter berücksichtigt wurden und als nicht relevant angesehen werden oder dass und warum die Einwendungen Dritter nicht berücksichtigt werden konnten.





## Kapitel VIII – Der IPER

### 1. Mit dem IPER abgegebenes Gutachten (Formblatt 409)

Nach Art. 35 (2) darf der Bericht keine Feststellungen über die Frage enthalten, ob die beanspruchte Erfindung nach irgendeinem nationalen Recht patentfähig oder nicht patentfähig ist oder zu sein scheint. Die vorläufige Prüfung dient auch nur der Erstellung eines Gutachtens; sie führt weder zur Erteilung eines Patents noch zur Zurückweisung der Anmeldung. Unter diesen Umständen darf der Bericht daher nicht den Eindruck vermitteln, Teile der Anmeldung seien patentfähig oder nicht patentfähig. Es wird lediglich angegeben, ob die Ansprüche bestimmten Kriterien genügen oder nicht.

*Art. 35 (2)*  
*RL/ISPE 19.38*

### 2. Ausfüllen des IPER

Der IPER wird genauso erstellt wie der WO-ISA, d. h. für alle Ansprüche wird unter Berücksichtigung der vom Anmelder eingereichten Gegenvorstellungen und/oder Änderungen ein positives oder negatives Gutachten abgegeben.

Für den IPER gelten somit hinsichtlich der Prüfung dieselben Kriterien wie für den WO-ISA (siehe auch RL/PCT-EPA B-XI).

Insbesondere wird der IPER nur für die (laut WO-ISA) recherchierten Ansprüche erstellt; geänderte Ansprüche, die auf einen nicht recherchierten Gegenstand gerichtet sind, bleiben unberücksichtigt, was in Feld III des IPER (Keine Erstellung eines Gutachtens) angegeben und auf dem gesonderten Blatt begründet wird.

*Regel 66.1 e)*  
*RL/ISPE 19.16*

Ist keine Erwiderung auf einen schriftlichen Bescheid eingegangen oder bestehen die in einem früheren schriftlichen Bescheid erhobenen Einwände noch fort, so können die Bemerkungen aus dem schriftlichen Bescheid in das entsprechende Feld des IPER übertragen werden. Hat der Anmelder jedoch Argumente zugunsten der Ansprüche vorgebracht, so sollte der Prüfer, selbst wenn die zuvor erhobenen Einwände noch zutreffen, in einer neutralen Art (d. h. ohne direkt auf die Erwiderung des Anmelders Bezug zu nehmen im Sinne von "siehe Erwiderung/Argumentation des Anmelders") zumindest auf die Hauptargumente des Anmelders eingehen, um sicherzustellen, dass es dem Anmelder ersichtlich ist, dass seine Argumente in Betracht gezogen wurden.

Sind Ausführungen, Tatsachen und Beweismittel wie zum Beispiel Ergebnisse eines Vergleichsversuchs, die ein Anmelder in einer Erwiderung auf einen schriftlichen Bescheid vorbringt, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von entscheidender Bedeutung, so kann der Prüfer seine Argumentation im IPER auf die Erwiderung des Anmelders stützen. Dies ist wichtig für andere Ämter, die wissen müssen, warum der Prüfer zu einer bestimmten Schlussfolgerung gelangt ist. Da der IPER neutral geschrieben und in sich geschlossen sein sollte, ist es jedoch nicht zulässig, dem IPER Bestandteile der Erwiderung des Anmelders

beizufügen oder direkt auf die Erwiderung des Anmelders Bezug zu nehmen.

### 2.1 Sequenzprotokolle

*Regel 5.2*  
*Regel 13ter.2*  
*Regel 66.1 e)*  
*ABL. EPA 2011, 372*  
*ABL. EPA 2013, 542*  
*RL/ISPE 9.39, 15.11,*  
*15.12 und 17.35*

Wurde keine (vollständige) internationale Recherche durchgeführt, weil der Anmelder auf eine Aufforderung der ISA hin kein Sequenzprotokoll in elektronischer Form nach dem WIPO-Standard ST. 25 eingereicht oder die Gebühr für verspätete Einreichung nicht entrichtet hat, wird im IPER in Feld III darauf hingewiesen, dass die Prüfung nach Regel 13ter.2 im selben Umfang beschränkt wird wie die Recherche, da der Anmelder Regel 5.2 nicht beachtet hat (kein Sequenzprotokoll) und Regel 13ter.1 a) nicht eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form). In Feld III des IPER gibt der Prüfer außerdem an, dass auch die Prüfung nach Regel 66.1 e) beschränkt wird, da die Recherche unvollständig war.

Liegt dem EPA als IPEA ein dem WIPO Standard ST.25 entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vor, kann der Anmelder aufgefordert werden, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung, ein solches Sequenzprotokoll gemäß Regel 13ter.1 a) einzureichen und die Gebühr für verspätete Einreichung gemäß Regel 13ter.1 c) zu entrichten.

### 3. Positiver oder negativer IPER

Wie beim WO-ISA muss der Prüfer angeben, ob der IPER positiv oder negativ ist. Es sind dieselben Kriterien anzuwenden wie in RL/PCT-EPA B-XI, 3.4 genannt.

Im besonderen Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei der alle geprüften Erfindungen (in der Regel nach Versenden der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt 405), siehe RL/PCT-EPA C-V, 1) als neu und erfinderisch befunden wurden, aber – als einziger Einwand – weiterhin für uneinheitlich erachtet werden, ergeht ein negativer IPER. Feld V enthält eine positive Erklärung zur Neuheit und zur erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf alle geprüften Erfindungen, und der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit wird in Feld IV begründet.

In diesem Sonderfall kann ausnahmsweise und in Abweichung von dem in RL/PCT-EPA C-IV, 2.2 dargelegten Grundsatz, dass vor einem negativen IPER ein WO-IPEA (Formblatt 408) gesendet werden muss, direkt ein negativer IPER ohne weiteren schriftlichen Bescheid ergehen. Der Grund für diese Ausnahme liegt darin, dass der Anmelder im Verfahren nach Kapitel II berechtigt ist, mehrere Erfindungen prüfen zu lassen, wenn zusätzliche Gebühren bezahlt wurden, sodass im WO-IPEA kein Einwand erhoben würde.

Im Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung, für die keine zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet wurden und der Bericht über die erste Erfindung positiv ist, kann ebenfalls direkt ein negativer IPER versandt werden (weil der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit eine direkte Erteilung bei Eintritt in die europäische Phase verhindert). Feld V enthält nur für die erste Erfindung eine positive Erklärung zur Neuheit und zur

erfinderischen Tätigkeit. Feld IV wird nicht ausgefüllt (siehe RL/PCT-EPA C-V.2).

#### 4. Berichtigung des IPER

Da der IPER ein nicht bindendes Gutachten und keine Entscheidung ist, sieht der PCT keine Beschwerde- oder Einspruchsmöglichkeit gegen den IPER vor. Mit der Erstellung des IPER ist in der Regel die internationale Phase abgeschlossen. Etwaige weitere Anmerkungen oder Änderungen des Anmelders sind daher an die ausgewählten Ämter zu richten und nicht an die IPEA.

*Regel 66.4bis*

Nur wenn der IPER einen Fehler enthält oder der IPER erstellt wurde, obwohl eigentlich ein zweiter schriftlicher Bescheid hätte ergehen sollen (siehe RL/PCT-EPA C-IV.2.2), wird die Akte dem Prüfer zugeleitet, damit entschieden werden kann, ob ein berichtigter IPER zu erstellen ist.

*RL/SPE 19.25*

In seltenen Fällen kann der Bericht fehlerhaft sein, z. B. weil falsche Anmeldungsunterlagen, irrtümlich angeführte bzw. nicht zum Stand der Technik gehörende Entgegenhaltungen oder neue, im IPER erstmalig genannte Unterlagen zugrunde lagen oder weil Änderungen der Ansprüche übersehen **wurden**.

Wenn in einem solchen Fall das aktuelle Datum mindestens eine Woche vor dem tatsächlichen Fristende liegt (normalerweise 28 Monate ab dem Prioritätsdatum), wird ein neues Formblatt 409 mit den korrekten Angaben ausgefüllt und der IPER an den Anmelder und an die WIPO gesandt.

*RL/SPE 19.26*

Wenn weniger als eine Woche bis zum Fristende verbleibt oder die Frist schon abgelaufen ist, wird beim Anmelder telefonisch angefragt, ob er noch einen berichtigten IPER wünscht. Falls ja, wird ein berichtigter IPER erstellt. Wenn der Anmelder wegen des Fristablaufs nicht auf einen berichtigten IPER warten möchte, wird Formblatt 428 (Niederschrift über die telefonische Rücksprache) ausgefüllt und dabei der Fehler im IPER so angegeben, dass der Anmelder den Inhalt dieses Formblatts in der regionalen Phase als Nachweis verwenden kann. Formblatt 428 wird zur Unterrichtung übermittelt.

Wenn der IPER ungeachtet des Antrags des Anmelders auf Berichtigung keinen der oben genannten Mängel aufweist, teilt der Formal-sachbearbeiter dem Anmelder in einem Standardschreiben mit, dass die Phase der internationalen vorläufigen Prüfung abgeschlossen ist. Etwaige weitere Anmerkungen können erst beim Eintritt in die nationale Phase an die ausgewählten Ämter gerichtet werden.



## Kapitel IX – Besondere Anträge

### 1. Zurücknahme des Antrags nach Kapitel II

Wird der Antrag vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung und vor dem Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum zurückgenommen, so hat der Anmelder Anspruch auf die Rückerstattung von 75 % der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung. Wenn der Prüfer bereits mit der Prüfung der Akte begonnen hat, erfolgt keine Rückerstattung.

*Regel 58.3  
Regel 90bis.4  
Vereinbarung EPA-  
WIPO, Anhang C-II  
ABI. EPA 2010, 304*

### 2. Antrag auf Prüfung unterschiedlicher Anspruchssätze

Die Einreichung unterschiedlicher Anspruchssätze für unterschiedliche ausgewählte Staaten oder unterschiedlicher (Haupt- und Hilfs-)Anträge auf der Grundlage unterschiedlicher Anspruchssätze wird nicht akzeptiert, denn die Prüfung solcher Ansprüche ist zeitaufwendig und entspricht auch nicht dem Zweck des PCT. Im PCT sind Hilfsanträge nicht vorgesehen, denn wenn Änderungen nach Art. 19 vorgenommen werden, stützt sich die internationale vorläufige Prüfung gemäß Regel 66.1 c) auf diese, sofern sie nicht durch eine spätere Änderung nach Art. 34 überholt werden oder als überholt gelten, und außerdem muss gemäß Regel 70.16 a) die letzte Fassung der Anmeldungsunterlagen dem IPER als Anlage beigefügt werden. Die parallele Prüfung mehrerer gleichzeitig anhängiger Anträge ist nicht vereinbar mit der in den genannten Regeln vorgesehenen sequenziellen Prüfung einzelner Anträge.

*Regel 66.1 c)  
Regel 70.16 a)*

Falls der bevorzugte Antrag klar erkennbar ist (z. B. der Hauptantrag), wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage dieses Antrags erstellt und im WO-IPEA/IPER darauf hingewiesen, dass die Bearbeitung von unterschiedlichen Anträgen (bzw. von Haupt- und Hilfsanträgen) nach dem PCT nicht vorgesehen ist.

Falls der bevorzugte Antrag nicht klar erkennbar ist, (unterschiedliche Anträge ohne Angabe der Präferenz), wird der Anmelder möglichst telefonisch aufgefordert, nur einen Anspruchssatz vorzulegen oder anzugeben, welcher Anspruchssatz/Antrag der Prüfung zugrunde gelegt werden soll.

Reagiert der Anmelder nicht und/oder besteht er auf mehreren Anspruchssätzen, wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage des ersten Anspruchssatzes erstellt, und auf dem gesonderten Blatt zu Feld I wird ein entsprechender Vermerk eingefügt.

### 3. Antrag auf eine auf bestimmte Ansprüche beschränkte Prüfung

Anmelder stellen manchmal den Antrag, dass lediglich bestimmte Ansprüche geprüft werden, ohne tatsächlich den Anspruchssatz zu beschränken, etwa um einen positiven IPER zu erhalten, obwohl das Ergebnis für einige Ansprüche negativ wäre. Zum Beispiel könnte der Anmelder, in Erwiderung auf den WO-ISA, der eine negative Stellungnahme zu den Ansprüchen 1 - 5 sowie eine positive Stellungnahme zu den Ansprüchen 6 und 7 enthält, die Ansprüche nicht ändern, sondern den Antrag stellen, dass der IPER lediglich für die Ansprüche 6 und 7 erstellt wird.

*Art. 34 (3) c)*  
*Art. 34 (4) a) i) und ii)*  
*Art. 35 (2)*

Einem Antrag auf eine auf bestimmte Ansprüche beschränkte Prüfung wird nicht stattgegeben, da der IPER auf Grundlage der vorliegenden Ansprüche erstellt wird und lediglich vom Prüfer beschränkt werden kann, z. B. in Fällen von mangelnder Einheitlichkeit, wenn nicht alle Gebühren entrichtet wurden, bei nicht recherchierten Ansprüchen, mangelnder Klarheit oder ursprünglich nicht offenbarten Gegenständen. Eine Beschränkung auf Antrag des Anmelders wäre im Widerspruch zu Art. 35 (2), wonach sich die internationale vorläufige Prüfung auf "jeden Anspruch" bezieht. In solchen Fällen wird der Anmelder darüber unterrichtet, dass der IPER für alle Ansprüche erstellt wird, wenn nicht ein beschränkter Anspruchssatz eingereicht wird.

#### **4. Beschwerde gegen die in der Recherchenphase getroffenen Feststellungen**

*Art. 17 (3) a),*  
*Art. 17 (2) a) i) und ii)*

Ist die Recherche beschränkt worden und enthält die Erwiderung des Anmelders eine Beschwerde gegen die in der Recherchenphase getroffenen Feststellungen, wird die Beschwerde von der zuständigen Stelle im EPA bearbeitet und die ISA muss möglicherweise einen korrigierten ISR erlassen.

# **PCT – Teil E**

## **Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen**





# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>Kapitel I – Einwendungen Dritter</b> .....	<b>I-1</b>
<b>Kapitel II – Patent Prosecution Highway (PPH)</b> .....	<b>II-1</b>
1. <b>Allgemeines</b> .....	<b>II-1</b>
2. <b>PPH auf der Grundlage eines vom EPA als ISA erstellten WO-ISA</b> .....	<b>II-1</b>
3. <b>PPH auf der Grundlage eines vom EPA als IPEA erstellten IPER</b> .....	<b>II-1</b>



## **Einleitung**

Teil E enthält Richtlinien für Verfahrensschritte im Verfahren für internationale Anmeldungen, die in mehreren Verfahrensstufen vorkommen können.



## Kapitel I – Einwendungen Dritter

Dritte können - auf Wunsch anonym - nach dem PCT Einwendungen erheben. Anders als im Verfahren nach dem EPÜ dürfen sich diese Einwendungen nur auf Stand der Technik beziehen, der für die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit der in der internationalen Anmeldung beanspruchten Erfindung relevant ist.

*Regel 89 und AI,  
801 - 805  
RL/ISPE 15.63.1,  
16.51.1 und 17.66.1*

Einwendungen können zwischen dem Datum der internationalen Veröffentlichung und dem Ablauf von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung in elektronischer Form beim Internationalen Büro (IB) der WIPO eingereicht werden. Sie können in jeder Veröffentlichungssprache abgefasst sein; der angeführte Stand der Technik kann in einer beliebigen Sprache vorliegen.

*Regel 48.3*

Der Anmelder wird vom IB über etwaige Einwendungen Dritter informiert und kann innerhalb von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum dazu Stellung nehmen.

Das IB übermittelt die Einwendungen Dritter und etwaige Stellungnahmen des Anmelders unverzüglich an die ISA, die SISA und die IPEA, sofern der (ergänzende) internationale Recherchenbericht oder der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER) nicht bereits beim IB eingegangen ist.

Unmittelbar nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum werden die Einwendungen Dritter und Stellungnahmen des Anmelders allen Bestimmungsämtern und ausgewählten Ämtern übermittelt.

Alle Einwendungen und Stellungnahmen Dritter werden unverzüglich zur öffentlichen Akteneinsicht freigegeben.

Sind die Einwendungen Dritter und/oder die Dokumente des Stands der Technik nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, so fordert der Formalsachbearbeiter den Dritten gemäß dem europäischen Verfahren (RL/EPA E-V, 3) auf, eine Übersetzung einzureichen, setzt dafür aber eine kürzere Frist, die mit den strengen Fristvorgaben des PCT in Einklang steht. Können diese Fristvorgaben nicht eingehalten werden oder wurden die Einwendungen Dritter anonym eingereicht, so ergeht keine Aufforderung.

*Art. 14 (1) EPÜ*

Falls die Einwendungen Dritter und/oder die Dokumente des Stands der Technik nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind und eine Übersetzung nicht eingereicht wird bzw. nicht eingereicht werden kann, sind sie vom Prüfer dennoch soweit möglich zu berücksichtigen, insbesondere wenn sie prima facie relevant erscheinen (z. B. aufgrund der Zeichnungen im Stand der Technik). Der Prüfer kann einen Hinweis in den WO-ISA aufnehmen, wonach für die eingehende Prüfung des Dokuments/der Dokumente eine Übersetzung erforderlich ist.

Auch wenn Einwendungen Dritter erhoben wurden, sind die Fristen für die Handlungen der verschiedenen Ämter nach dem PCT einzuhalten, damit sichergestellt ist, dass folgende Berichte fristgerecht ergehen: ISR, SISR und IPER.

Näheres zu Einwendungen Dritter im Verfahren nach Kapitel I enthält RL/PCT-EPA B-IV, 1.3. Näheres zu Einwendungen Dritter im Verfahren nach Kapitel II enthält RL/PCT-EPA C-VII, 3.

## Kapitel II – Patent Prosecution Highway (PPH)

### 1. Allgemeines

Im Rahmen des Patent Prosecution Highway (PPH) können Anmelder, deren Patentansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

Die PPH-Partnerämter des EPA sind derzeit: JPO (Japan), KIPO (Südkorea), SIPO (China), USPTO (USA), ILPO (Israel), CIPO (Kanada), IMPI (Mexiko) und IPOS (Singapur).

Beim PPH-Pilotprogramm kann ein PPH-Antrag gestützt werden auf:

- i) das letzte PCT-Arbeitsergebnis (WO-ISA oder IPRP/IPER), das von einem der PPH-Partnerämter als ISA oder IPEA erstellt wurde (PPH auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen); oder
- ii) das nationale Arbeitsergebnis (Bescheid mit Angabe der patentierbaren/gewährbaren Ansprüche), das auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung zurückgeht (PPH auf der Grundlage von nationalen Arbeitsergebnissen); oder
- iii) das Arbeitsergebnis, das auf die Bearbeitung einer in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung in einem der PPH-Partnerämter zurückgeht, wenn darin Ansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden.

### 2. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als ISA erstellten WO-ISA

Wenn das EPA als ISA tätig war und die internationale Anmeldung Ansprüche enthält, die vom EPA als ISA für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder nach dem IP5-PPH-Pilotprogramm beim JPO, beim USPTO, beim SIPO und beim KIPO die beschleunigte Prüfung beantragen, sobald die Anmeldung vor diesen Ämtern in die nationale Phase eingetreten ist. Außerdem führt das EPA bilaterale PPH-Pilotprogramme mit Israel, Kanada, Mexiko und Singapur durch. Informationen über das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf den Websites der Ämter zu finden.

*ABI. EPA 2014, A8  
ABI. EPA 2015,  
A5 - A8*

Unabhängig vom PPH-Pilotprogramm kann jeder Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt jederzeit die beschleunigte Prüfung seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-Programms beantragen (siehe RL/EPA E-VII, 3.2).

*ABI. EPA 2010, 352*

### 3. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als IPEA erstellten IPER

Das IP5-PPH-Pilotprogramm sieht vor, dass ein PPH-Antrag, der beim JPO, USPTO, SIPO oder KIPO eingereicht wurde, auch auf einen IPER gestützt werden kann, den das EPA als IPEA erstellt hat. Außerdem führt

*ABI. EPA 2014, A8  
ABI. EPA 2015,  
A5 - A6*

das EPA bilaterale PPH-Pilotprogramme mit Israel, Kanada, Mexiko und Singapur durch. Informationen über das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf den Websites der Ämter zu finden.

*ABI. EPA 2010, 352*

Unabhängig vom PPH-Pilotprogramm kann jeder Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt jederzeit die beschleunigte Prüfung seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-Programms beantragen (siehe RL/EPA E-VII, 3.2).



# **PCT – Teil G**

## **Materiellrechtliche Erfordernisse der Anmeldung**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeiner Hinweis</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel I – Patentierbarkeit</b>	<b>I-1</b>
<b>Kapitel II – Erfindungen</b>	<b>II-1</b>
<b>1. Allgemeines</b>	<b>II-1</b>
<b>2. Prüfungspraxis</b>	<b>II-1</b>
<b>3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit</b>	<b>II-1</b>
3.1 Entdeckungen	II-1
3.2 Wissenschaftliche Theorien	II-1
3.3 Mathematische Theorien	II-2
3.4 Ästhetische Formschöpfungen	II-2
3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, für rein gedankliche Tätigkeiten oder für Spiele	II-2
3.6 Computerprogramme	II-2
3.7 Wiedergabe von Informationen	II-2
<b>4. Ausnahmen und Beschränkungen bei der internationalen vorläufigen Prüfung</b>	<b>II-2</b>
4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen	II-2
4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren	II-3
<b>5. Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen</b>	<b>II-3</b>
5.1 Allgemeines und Definitionen	II-3
5.2 Biotechnologische Erfindungen	II-3
5.3 Ausnahmen	II-3

5.4	Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	II-3
5.5	Mikrobiologische Verfahren	II-4
<b>Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit</b>		<b>III-1</b>
1.	<b>Allgemeines</b>	<b>III-1</b>
2.	<b>Prüfverfahren</b>	<b>III-1</b>
3.	<b>Gewerbliche Anwendbarkeit</b>	<b>III-1</b>
<b>Kapitel IV – Stand der Technik</b>		<b>IV-1</b>
1.	<b>Allgemeines und Definition</b>	<b>IV-1</b>
2.	<b>Ausführbare Offenbarung</b>	<b>IV-1</b>
3.	<b>Anmelde- oder Prioritätsdatum als wirksames Datum</b>	<b>IV-1</b>
4.	<b>Dokumente in einer Nichtamtssprache der (S)ISA oder IPEA</b>	<b>IV-2</b>
4.1	Maschinelle Übersetzungen	IV-2
5.	<b>Kollision mit anderen Patentanmeldungen</b>	<b>IV-3</b>
5.1	Stand der Technik nach Regel 64.3	IV-3
5.2	Gleichzeitige Anmeldungen	IV-3
6.	<b>Stand der Technik, der der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt durch nicht schriftliche Offenbarung zugänglich gemacht worden ist</b>	<b>IV-3</b>
6.1	Formen der nicht schriftlichen Offenbarung, insbesondere Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise	IV-4
6.2	Feststellungen der IPEA über die Benutzung	IV-4
6.2.1	Allgemeines	IV-5
6.2.2	Geheimhaltungsvereinbarung	IV-5
6.2.3	Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände	IV-6
6.2.4	Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung	IV-6
6.2.5	Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens	IV-6
6.3	Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird	IV-6

6.4	Internet-Offenbarungen	IV-7
6.5	Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente	IV-7
7.	<b>Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik</b>	<b>IV-7</b>
8.	<b>Fehler in Dokumenten des Stands der Technik</b>	<b>IV-7</b>

## **Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen** **V-1**

1.	<b>Allgemeines</b>	<b>V-1</b>
----	--------------------	------------

## **Kapitel VI – Neuheit** **VI-1**

1.	<b>Stand der Technik nach Artikel 33 (2)</b>	<b>VI-1</b>
2.	<b>Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente</b>	<b>VI-1</b>
3.	<b>Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments</b>	<b>VI-2</b>
4.	<b>Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments</b>	<b>VI-2</b>
5.	<b>Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele</b>	<b>VI-2</b>
6.	<b>Implizite Offenbarung und Parameter</b>	<b>VI-2</b>
7.	<b>Neuheitsprüfung</b>	<b>VI-3</b>
7.1	Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter Arzneimittel	VI-3
7.2	Zweite nicht medizinische Verwendung	VI-3
8.	<b>Auswählerfindungen</b>	<b>VI-4</b>
9.	<b>Neuheit von Durchgriffsansprüchen</b>	<b>VI-4</b>

## **Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit** **VII-1**

1.	<b>Allgemeines</b>	<b>VII-1</b>
2.	<b>Stand der Technik; Anmeldedatum; Prioritätsdatum</b>	<b>VII-1</b>

---

<b>3.</b>	<b>Fachmann</b>	<b>VII-1</b>
3.1	Allgemeines Fachwissen	VII-1
<b>4.</b>	<b>Naheliegen</b>	<b>VII-1</b>
<b>5.</b>	<b>Aufgabe-Lösungs-Ansatz</b>	<b>VII-2</b>
5.1	Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik	VII-2
5.2	Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe	VII-2
5.3	"Could/would approach"	VII-3
5.4	Ansprüche, die technische und nicht technische Merkmale aufweisen	VII-3
5.4.1	"Anforderungsspezifikation" für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe	VII-3
<b>6.</b>	<b>Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik</b>	<b>VII-3</b>
<b>7.</b>	<b>Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung</b>	<b>VII-3</b>
<b>8.</b>	<b>Ex-post-facto-Analyse</b>	<b>VII-4</b>
<b>9.</b>	<b>Ursprung einer Erfindung</b>	<b>VII-4</b>
<b>10.</b>	<b>Sekundäre Indizien</b>	<b>VII-4</b>
10.1	Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl	VII-4
10.2	Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt	VII-4
10.3	Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg	VII-4
<b>11.</b>	<b>Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel</b>	<b>VII-5</b>
<b>12.</b>	<b>Auswählerfindungen</b>	<b>VII-5</b>
<b>13.</b>	<b>Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien</b>	<b>VII-5</b>
<b>14.</b>	<b>Beispiele</b>	<b>VII-5</b>

## Allgemeiner Hinweis

Gemäß Art. 150 (2) EPÜ kann eine internationale Anmeldung nach dem PCT Gegenstand von Verfahren vor dem EPA sein. In diesen Verfahren sind der PCT, seine Ausführungsordnung und ergänzend das EPÜ anzuwenden. Bei mangelnder Übereinstimmung gehen die Vorschriften des PCT oder seiner Ausführungsordnung vor.

Das EPA verfügt in seiner Eigenschaft als ISA oder IPEA über eine bewährte Praxis bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Für die meisten Gegenstände deckt sich diese mit der Praxis bei europäischen Patentanmeldungen. Bei einigen Gegenständen jedoch weichen die ISPE-Richtlinien von der Praxis im europäischen Patenterteilungsverfahren ab, und bei anderen lassen sie zu, dass unterschiedliche Ämter unterschiedliche Ansätze verfolgen. Gemäß Art. 153 (2) EPÜ wendet das EPA als ISA/IPEA bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit in der Regel die Bestimmungen des PCT an bzw., wo diese nicht ausreichen, seine bewährte Praxis. Im letzteren Fall enthalten diese Richtlinien folgenden Verweis: "Es gelten die im entsprechenden Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze."

Zu beachten ist, dass die internationale Anmeldung mit ihrem wirksamen Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als europäische Patentanmeldung gilt und das EPA folglich ab diesem Zeitpunkt für alle Gegenstände seine in den Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Standards anwendet.





## Kapitel I – Patentierbarkeit

Ziel des PCT ist es, dem Anmelder die Möglichkeit zu geben, vor dem Eintritt in die regionale Phase ein Gutachten zur Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands zu erhalten. Das PCT-Verfahren mündet jedoch nicht in eine Patenterteilung, wie das z. B. beim Verfahren nach dem EPÜ der Fall ist. *Art. 33 (1)*



## Kapitel II – Erfindungen

### 1. Allgemeines

Gegenstand der internationalen vorläufigen Prüfung ist die Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist.

*Art. 33 (1)*

Im PCT ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar **nicht** festgelegt, aber die Regeln 39 und 67 enthalten eine nicht erschöpfende Aufzählung von Dingen, für die die ISA oder IPEA nicht verpflichtet ist, eine internationale Recherche bzw. eine internationale vorläufige Prüfung durchzuführen (siehe auch [RL/PCT-EPA\\_B-VIII,2](#)). Die Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB enthält auch eine Aufzählung der Gegenstände, für die keine Recherche durchgeführt werden muss (ähnlich wie im Fall der IPEA), und gemäß Art. 4 und Anlage B übt das EPA in seiner Eigenschaft als ISA das einer ISA durch Regel 39.1 PCT eingeräumte Ermessen, zu bestimmten Anmeldegegenständen keine Recherche durchzuführen, nur dann aus, wenn diese Gegenstände auch nach dem EPÜ, insbesondere nach den Art. 52 (2), (3) EPÜ und Art. 53 b), c) EPÜ, nicht recherchiert würden.

*Art. 34 (4) a) i),  
RL/ISPE 9.02 - 9.15*

### 2. Prüfungspraxis

Bei der internationalen vorläufigen Prüfung muss der Prüfer zwei generelle Punkte berücksichtigen. Zunächst ist die Patentfähigkeit nur insoweit zu verneinen, als sich die betreffende Anmeldung auf den nicht patentfähigen Gegenstand als solchen bezieht. Zum Zweiten sollte der beanspruchte Gegenstand für die Prüfung, ob er technischen Charakter hat, als Ganzes betrachtet werden.

### 3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Siehe ISPE-Richtlinien 9.02 - 9.15.

#### 3.1 Entdeckungen

Die Regeln 39.1 und 67.1 schließen nicht explizit aus, dass die ISA oder die IPEA für Entdeckungen eine internationale Recherche oder internationale vorläufige Prüfung durchführt. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände, die gemäß Art. 52 (2) a) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind, davon auszunehmen. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*Regeln 39.1, 67.1  
PCT LFI 10.062 in  
Verbindung mit 7.013*

#### 3.2 Wissenschaftliche Theorien

Siehe ISPE-Richtlinien 9.05. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 52 (2) a) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*Regeln 39.1 i),  
Regeln 67.1 i)*

### 3.3 Mathematische Theorien

*Regeln 39.1 i),  
Regeln 67.1 i)*

Siehe ISPE-Richtlinien 9.05. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 52 (2) a) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 3.4 Ästhetische Formschöpfungen

Die Regeln 39.1 und 67.1 schließen nicht explizit aus, dass die ISA oder die IPEA für ästhetische Formschöpfungen eine internationale Recherche oder internationale vorläufige Prüfung durchführt. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände, die gemäß Art. 52 (2) b) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind, davon auszunehmen. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, für rein gedankliche Tätigkeiten oder für Spiele

*Regeln 39.1 iii),  
Regeln 67.1 iii)*

Siehe ISPE-Richtlinien 9.07, ISPE-Richtlinien A9.07, ISPE-Richtlinien A9.07[1] und ISPE-Richtlinien A9.07[2]. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände, die gemäß Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind, auszunehmen. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 3.6 Computerprogramme

*Regeln 39.1 vi),  
Regeln 67.1 vi)*

Siehe ISPE-Richtlinien 9.15, ISPE-Richtlinien A9.15, ISPE-Richtlinien ISPE-Richtlinien A9.15[1] und ISPE-Richtlinien A9.15[2]. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA (siehe RL/PCT-EPA B-VIII.2.2).

### 3.7 Wiedergabe von Informationen

*Regeln 39.1 v),  
Regeln 67.1 v)*

Siehe ISPE-Richtlinien 9.11 - 9.14. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 52 (2) d) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

## 4. Ausnahmen und Beschränkungen bei der internationalen vorläufigen Prüfung

### 4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

*Art. 21 (6), Regel 9,  
PCT LF I 5.175*

Anders als im EPÜ ist im PCT nicht ausdrücklich definiert, welche Gegenstände als gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßend gelten. Gemäß Regel 9 darf die Anmeldung keine Ausdrücke enthalten, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, und nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 53 a) EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als

ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung durch. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### **4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren**

Siehe ISPE-Richtlinien 9.08 - 9.10. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 53 c) EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung durch. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*Regeln 39.1 iv),  
Regeln 67.1 iv)*

### **5. Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen**

#### **5.1 Allgemeines und Definitionen**

"Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben. "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

*Regeln 39.1 ii),  
Regeln 67.1 ii)*

#### **5.2 Biotechnologische Erfindungen**

Siehe ISPE-Richtlinien 9.06. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 53 b) EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung durch. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### **5.3 Ausnahmen**

Anders als das EPÜ schließt der PCT die Durchführung einer internationalen Recherche oder einer internationalen vorläufigen Prüfung zu bestimmten biotechnologische Erfindungen betreffenden Gegenständen nicht explizit aus. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 53 EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung durch. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### **5.4 Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren**

Siehe ISPE-Richtlinien 9.06. Nach der Vereinbarung zwischen dem EPA und dem IB steht es jedoch im Ermessen des EPA Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 53 b) EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung durch. Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

*Regeln 39.1 ii),  
Regeln 67.1 ii)*

*Regeln 39.1 ii),  
Regeln 67.1 ii)*

### **5.5 Mikrobiologische Verfahren**

Siehe ISPE-Richtlinien 9.06. Mit dem Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA gilt jedoch der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

## **Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit**

### **1. Allgemeines**

Siehe ISPE-Richtlinien 14.01 - 14.03.

*Art. 33 (4)*

### **2. Prüfverfahren**

Siehe ISPE-Richtlinien 14.04 - 14.06.

### **3. Gewerbliche Anwendbarkeit**

Siehe ISPE-Richtlinien A14.01[2].1.





## Kapitel IV – Stand der Technik

### 1. Allgemeines und Definition

Eine Erfindung gilt "als neu, wenn sie nicht durch den Stand der Technik [...] vorweggenommen ist". Unter "Stand der Technik" ist alles zu verstehen, "was der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt mittels schriftlicher Offenbarung (unter Einschluss von Zeichnungen und anderen Darstellungen) zugänglich gemacht worden ist und was für die Feststellung bedeutsam ist, ob die beanspruchte Erfindung neu oder nicht neu ist und ob sie auf einer erfinderischen Leistung beruht oder nicht (d. h. ob sie offensichtlich ist oder nicht), vorausgesetzt, dass der Zeitpunkt, zu dem es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, vor dem internationalen Anmeldedatum liegt". Zu beachten ist der Umfang dieser Definition: Sie enthält keine Beschränkungen dahin gehend, an welchem Ort und in welcher Sprache die in Betracht zu ziehende Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Ebenso wenig unterliegen die Dokumente oder sonstigen Informationsquellen einer zeitlichen Beschränkung.

*Art. 33 (2), (3)  
Regeln 33.1 a),  
Regeln 33.1 b)  
und Regeln 64.1*

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.01 und 11.12.

Die Grundsätze, die bei der Beantwortung der Frage anzuwenden sind, ob andere Arten des Stands der Technik (die von einem Dritten eingebracht werden könnten, siehe RL/PCT-EPA E-I, ISPE-Richtlinien 16.51.1 und PCT/AI Abschnitt 801) z. B. durch Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, sind den Regeln 33.1 b) und Regeln 64.2 zu entnehmen.

Zur Prüfung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands siehe RL/PCT-EPA G-VI.

*Art. 33 (2)*

Eine schriftliche Beschreibung, d. h. ein Dokument, ist als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten, wenn es Mitgliedern der Öffentlichkeit zu dem maßgeblichen Zeitpunkt möglich gewesen ist, vom Inhalt des Dokuments Kenntnis zu erhalten und wenn die Verwendung oder die Verbreitung seines Inhalts nicht aus Vertraulichkeitsgründen in irgendeiner Weise beschränkt war. Beispielsweise sind deutsche Gebrauchsmuster schon ab dem "Eintragungstag", d. h. dem Tag ihrer Eintragung in das Gebrauchsmusterregister, und damit noch vor der "Bekanntmachung im Patentblatt" öffentlich zugänglich.

### 2. Ausführbare Offenbarung

Es gelten die im entsprechenden Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze.

### 3. Anmelde- oder Prioritätsdatum als wirksames Datum

Hinzuweisen ist darauf, dass für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung jeder Stand der Technik berücksichtigt wird, der der Öffentlichkeit vor dem internationalen Anmeldedatum oder, falls eine Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, vor dem Prioritätsdatum zugänglich war. Dabei ist zu beachten, dass für verschiedene Patentansprüche oder

*Regel 64.1 a),  
Regel 64.1 b)  
RL/ISPE  
11.24 - 11.26*

verschiedene Varianten, die in einem Patentanspruch beansprucht werden, jeweils ein anderes wirksames Datum gelten kann, nämlich das Anmeldedatum oder das bzw. eines der beanspruchten Prioritätsdaten. Die Frage der Neuheit muss für jeden Patentanspruch (oder Teil eines Patentanspruchs, falls in einem Patentanspruch mehrere Varianten aufgeführt werden) gesondert geprüft werden, wobei der bei einem Patentanspruch oder einem Teil eines Patentanspruchs zu berücksichtigende Stand der Technik Merkmale, z. B. aus der Zwischenliteratur (siehe RL/PCT-EPA B-X, 9.2.4), enthalten kann, die einem anderen Patentanspruch oder einer anderen Variante im selben Patentanspruch nicht entgegengehalten werden können, weil für diese ein früheres wirksames Datum gilt.

#### Regel 20.5

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen gemäß Regel 20.5 nach, ist das zuerkannte Anmeldedatum das Datum, an dem alle Erfordernisse des Art. 11 (1) erfüllt sind, es sei denn, die betreffenden Teile oder Zeichnungen sind in der Prioritätsunterlage vollständig enthalten und die Erfordernisse der Regel 20.6 sind erfüllt - in diesem Fall ändert sich das Anmeldedatum nicht. Das Datum der Anmeldung ist daher entweder das Datum der Einreichung fehlender Teile oder das ursprüngliche Datum der Einreichung (siehe RL/PCT-EPA C-III, 2, und RL/PCT-EPA H-II, 2.3.2).

### 4. Dokumente in einer Nichtamtssprache der (S)ISA oder IPEA

Wenn der Anmelder

- i) die Maßgeblichkeit eines im Recherchenbericht angeführten Dokuments bestreitet, das in einer Nichtamtssprache abgefasst ist (zum Verfahren in der Recherchenphase siehe RL/PCT-EPA B-X, 9.1.2 und RL/PCT-EPA 9.1.3),
- ii) und dafür bestimmte Gründe anführt,

hat der Prüfer zu untersuchen, ob es unter Berücksichtigung dieser Gründe und des Weiteren ihm zugänglichen Stands der Technik gerechtfertigt ist, die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Wenn ja, so hat er eine Übersetzung des Dokuments (oder lediglich des einschlägigen Teils davon, wenn sich dieser leicht bestimmen lässt) anfertigen zu lassen. Ist er weiterhin der Ansicht, dass das Dokument maßgeblich ist, dann hat er dem Anmelder zusammen mit dem nächsten Bescheid in der Phase nach Kapitel II PCT eine Kopie der Übersetzung zuzusenden.

#### 4.1 Maschinelle Übersetzungen

Ist ein Dokument in einer dem Prüfer nicht bekannten Nichtamtssprache abgefasst, kann es unter Umständen angebracht sein, zur Überwindung der Sprachbarriere eine maschinelle Übersetzung des Dokuments heranzuziehen, die dem Anmelder übermittelt werden sollte. Wenn nur ein Teil des übersetzten Dokuments von Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt gekennzeichnet werden, auf den Bezug genommen wird. Eine Übersetzung dient dazu, die Bedeutung des Texts in einer dem Leser bekannten Sprache darzustellen. Rein grammatikalische oder syntaktische Fehler, die

das Verständnis des Inhalts nicht beeinträchtigen, stellen daher kein Hindernis dafür dar, dass eine Übersetzung als solche qualifiziert wird.

Eine allgemeine Feststellung, dass maschinelle Übersetzungen generell nicht verlässlich sind, reicht nicht aus, um den Wert einer Übersetzung infrage zu stellen. Lehnt der Anmelder die Verwendung einer bestimmten maschinellen Übersetzung ab, so obliegt es ihm, (z. B. durch Vorlage einer verbesserten Übersetzung des gesamten Dokuments bzw. der wichtigsten Teile) nachzuweisen, inwiefern die Qualität der maschinellen Übersetzung so mangelhaft ist, dass sie nicht herangezogen werden sollte.

Legt der Anmelder eine fundierte Begründung dafür vor, warum die aufgrund der Übersetzung erhobenen Einwände zweifelhaft sind, so muss der Prüfer diese Gründe - ähnlich wie bei einer Hinterfragung eines angegebenen Veröffentlichungsdatums - prüfen.

## 5. Kollision mit anderen Patentanmeldungen

### 5.1 Stand der Technik nach Regel 64.3

Zum Stand der Technik gehört auch der Inhalt anderer Patentanmeldungen, die vor dem Anmeldedatum oder dem wirksamen Prioritätsdatum der zu prüfenden Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor dem betreffenden Datum liegende Priorität wirksam beanspruchen, aber an oder nach diesem Datum veröffentlicht worden sind. Unter dem "Inhalt" einer Anmeldung ist die gesamte Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die Zeichnungen und die Patentansprüche, einschließlich

*RL/ISPE 11.07 - 11.09  
Regel 64.3*

- i) etwaiger Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (mit Ausnahme von Disclaimern für nicht ausführbare Ausführungsformen),
- ii) etwaiger Merkmale, für die in zulässiger Weise auf andere Dokumente verwiesen wird (siehe RL/EPA F-III, 8, vorletzter Absatz), und
- iii) des Stands der Technik, soweit er eigens beschrieben ist.

Jedoch schließt der "Inhalt" keine Prioritätsunterlagen ein (durch solche Unterlagen soll lediglich bestimmt werden, inwieweit das Prioritätsdatum für die Offenbarung der internationalen Patentanmeldung wirksam ist).

### 5.2 Gleichzeitige Anmeldungen

Im PCT wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger internationaler Patentanmeldungen gleichen wirksamen Datums eingegangen (siehe ISPE-Richtlinien 11.10).

## 6. Stand der Technik, der der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt durch nicht schriftliche Offenbarung zugänglich gemacht worden ist

Eine nicht schriftliche Offenbarung wird nicht zum Stand der Technik nach Art. 33 (2) und (3) gerechnet, wenn das Datum dieser nicht schriftlichen Offenbarung in einer schriftlichen Offenbarung enthalten ist, die der

*Regel 64.2*

Öffentlichkeit zum maßgeblichen oder zu einem späteren Zeitpunkt (d. h. am oder nach dem Anmeldedatum oder, falls eine Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, dem frühesten Prioritätsdatum) zugänglich gemacht worden ist.

### **6.1 Formen der nicht schriftlichen Offenbarung, insbesondere Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise**

*Regeln 33.1 b),  
Regeln 64.2*

Die Zugänglichmachung kann durch mündliche Offenbarung, Benutzung oder Ausstellung oder auf sonstige nicht schriftliche Weise erfolgen. Benutzungshandlungen können darin bestehen, dass ein Erzeugnis hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder dass ein Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr gebracht oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen kann z. B. durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Öffentlichkeit auch in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, z. B. durch Vorführung eines Gegenstands oder Verfahrens im Fachunterricht oder im Fernsehen.

Unter das Zugänglichmachen in sonstiger Weise fallen auch alle im Zuge der technischen Weiterentwicklung zukünftig zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Zugänglichmachung eines Stands der Technik.

Zu beachten ist, dass eine nicht schriftliche Offenbarung für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung nur dann zum Stand der Technik nach Art. 33 (2) und (3) gerechnet wird, wenn ihr Inhalt durch eine schriftliche Offenbarung belegt ist, die der Öffentlichkeit vor dem in Regel 64.1 b) definierten maßgeblichen Zeitpunkt zugänglich war.

### **6.2 Feststellungen der IPEA über die Benutzung**

*Regel 64.2*

Erlangt die IPEA Kenntnis davon, dass ein Erzeugnis oder Verfahren aufgrund einer Benutzung (z. B. durch Dritte, siehe [RL/PCT-EPA E-I](#), ISPE-Richtlinien 16.51.1 und PCT/AI Abschnitt 801) als Stand der Technik anzusehen ist, so muss sie im Einzelnen feststellen:

- i) ob es eine schriftliche Offenbarung gibt, die der Öffentlichkeit vor dem in Regel 64.1 b) definierten maßgeblichen Zeitpunkt zugänglich gemacht worden ist und die Benutzung des Erzeugnisses oder Verfahrens belegt,
- ii) wann die Benutzung stattfand, d. h. ob überhaupt eine Benutzung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) stattgefunden hat,
- iii) was benutzt worden ist, um den Grad der Übereinstimmung zwischen dem benutzten Gegenstand und dem Gegenstand der Anmeldung prüfen zu können, und
- iv) alle die Benutzung betreffenden Umstände, um ermitteln zu können, ob und inwieweit die Öffentlichkeit Zugang hatte, z. B. der Ort und die Art der Benutzungshandlung; diese sind insofern von Bedeutung,

als beispielsweise aus den näheren Umständen der Vorführung eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und des Verkaufs eines Erzeugnisses Aufschluss darüber gewonnen werden kann, ob der Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein kann.

### **6.2.1 Allgemeines**

Ein Gegenstand gilt als der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht, wenn zum maßgeblichen Zeitpunkt Mitglieder der Öffentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhalten konnten, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb diese Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnten. Dies kann z. B. eintreten, wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Öffentlichkeit verkauft wird, da der Käufer damit in den uneingeschränkten Besitz aller Kenntnisse kommt, die diese Sache vermitteln kann. Selbst wenn in einem solchen Fall die maßgeblichen Merkmale der Sache nicht aufgrund einer äußerlichen Prüfung, sondern erst durch eine genauere Analyse erkannt werden können, sind diese Merkmale trotzdem als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. Dies ist unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung oder die innere Struktur der Sache zu analysieren. Diese maßgeblichen Merkmale beziehen sich nur auf die inhärenten Merkmale. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder Ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewussten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die erste bzw. weitere Anwendungen eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs als Arzneimittel und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck. Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten.

Wenn andererseits eine Sache an einem Ort (z. B. in einer Fabrik) zu sehen war, zu dem Mitglieder der Öffentlichkeit, unter denen sich auch Personen mit ausreichender fachlicher Befähigung für das Erfassen der maßgeblichen Merkmale befanden, ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung Zugang hatten, so sind alle Kenntnisse, die der Fachmann bei einer rein äußerlichen Betrachtung erhalten konnte, als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. In diesem Falle sind jedoch alle Merkmale, die verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeugnisses ermittelt werden konnten, nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten.

### **6.2.2 Geheimhaltungsvereinbarung**

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass etwas der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise nicht zugänglich gemacht ist, wenn eine Geheimhaltung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart und nicht gebrochen worden ist oder wenn sie sich nach Treu und Glauben aus den

Umständen des Falls ergibt. Ein Treue- und Vertrauensverhältnis kann bei vertraglichen oder geschäftlichen Beziehungen gegeben sein.

### **6.2.3 Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände**

Benutzungen auf nicht öffentlichem Gelände, z. B. in Fabriken oder Kasernen, gelten in der Regel nicht als öffentliche Benutzungen, weil Betriebsangehörige und Soldaten normalerweise einem Vertrauensverhältnis unterliegen, es sei denn, die benutzten Gegenstände oder Verfahren sind dort der Öffentlichkeit vorgeführt, erläutert oder gezeigt worden oder sie sind von außerhalb durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Fachleute hinsichtlich der wesentlichen Merkmale zu erkennen. Das oben erwähnte "nicht öffentliche Gelände" bezieht sich eindeutig nicht auf Gelände Dritter, an die die Sache bedingungslos verkauft wurde, oder den Ort, an dem die Öffentlichkeit die betreffende Sache sehen oder Merkmale davon erkennen konnte.

### **6.2.4 Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung**

Eine Presse zum Herstellen von Leichtbau- oder Hartfaserplatten war in einem Firmenschuppen mit der Türaufschrift "Unbefugten ist der Eintritt verboten" aufgestellt; Kunden, insbesondere Baustoffhändlern und Verbrauchern, die sich für Leichtbauplatten interessierten, gab man aber die Gelegenheit, diese Presse ohne Vorführung bzw. Erklärung zu sehen. Eine Geheimhaltungsverpflichtung wurde ihnen nicht auferlegt, weil die Firma laut Zeugenaussagen in diesen Besuchern keine Konkurrenz sah. Bei diesen Kunden handelte es sich nicht um eigentliche Fachleute, d. h. Hersteller von solchen Bauplatten oder Pressen, aber auch nicht um ausgesprochene Laien. Wegen des einfachen Aufbaus der Presse mussten die für die infrage stehende Erfindung wesentlichen Merkmale dieser Presse den Betrachtern ins Auge fallen. Es bestand daher die Möglichkeit, dass diese Kunden, insbesondere die Baustoffhändler, die genannten Merkmale der Presse erkannten; da keine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, konnten sie diese Merkmale ohne Einschränkung anderen mitteilen.

### **6.2.5 Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens**

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Als Nachweis dafür, dass dieses Verfahren der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht worden sei, wurde geltend gemacht, dass ein entsprechendes, bereits bekanntes Erzeugnis nach dem beanspruchten Verfahren hergestellt worden sei. Auch nach eingehender Untersuchung ließ dieses Erzeugnis jedoch nicht eindeutig erkennen, nach welchem Verfahren es hergestellt worden war.

## **6.3 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird**

Wurde der Stand der Technik der Öffentlichkeit vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (d. h. vor dem Anmeldedatum oder ggf. dem frühesten wirksam in Anspruch genommenen Prioritätsdatum, Regel 64.1) durch mündliche Beschreibung zugänglich gemacht, das Dokument, das die mündliche Beschreibung belegt, aber erst zu diesem maßgeblichen oder einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, so wird im schriftlichen Bescheid und im

*Regeln 64.2, 70.9  
RLISPE 11.22*

IAPER nach Regel 70.9 auf diese nicht schriftliche Offenbarung hingewiesen.

#### **6.4 Internet-Offenbarungen**

Grundsätzlich gehören Offenbarungen im Internet zum Stand der Technik. Im Internet oder in einer Online-Datenbank offenbarte Informationen gelten ab dem Zeitpunkt als öffentlich zugänglich, zu dem sie online veröffentlicht werden. Internetseiten enthalten häufig höchst relevante technische Informationen. Bestimmte Informationen liegen möglicherweise sogar ausschließlich im Internet vor. Dies trifft beispielsweise auf Online-Handbücher und -Anleitungen für Softwareprodukte (wie Videospiele) oder sonstige Produkte mit einem kurzen Lebenszyklus zu.

*RL/SPE 11.13 - 11.20*

Was die Feststellung des Veröffentlichungsdatums und den Beweismaßstab bzw. die Beweislast insbesondere bei Fachzeitschriften oder bei Printmedien vergleichbaren Veröffentlichungen anbelangt, so gelten die im Abschnitt G-IV, 7.5.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA und Unterpunkten dargelegten Grundsätze entsprechend.

#### **6.5 Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente**

Die in Abschnitt G-IV, 7.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze gelten entsprechend.

#### **7. Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik**

Wenn ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes, zweites Dokument verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Hauptdokuments anzusehen, sofern das Dokument der Öffentlichkeit am Veröffentlichungstag des Hauptdokuments zugänglich war. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Zwecke der Neuheitsprüfung ist jedoch immer das Datum des Hauptdokuments.

#### **8. Fehler in Dokumenten des Stands der Technik**

Dokumente des Stands der Technik können durchaus Fehler enthalten. Wenn für den Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens

- i) sofort ersichtlich ist, dass die Offenbarung in einem relevanten Dokument des Stands der Technik fehlerhaft ist, und
- ii) er ebenso erkennen kann, was die einzig mögliche Berichtigung wäre,

dann sind die Fehler in der Offenbarung für die Relevanz als Stand der Technik unerheblich. Das Dokument kann daher, wenn es darum geht, die Relevanz für die Patentierbarkeit zu beurteilen, als berichtigt angesehen werden.





## Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen

### 1. Allgemeines

Der PCT enthält keine ausdrückliche Bestimmung, die etwas, das irgendwo in der Welt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, als unschädliche Offenbarung (Art. 55 (1) EPÜ) einstuft. Zu beachten ist jedoch, dass im PCT nichtsdestotrotz anerkannt wird, dass eine Erfindung in bestimmten Fällen vor dem laut PCT maßgeblichen Zeitpunkt in solcher Weise offenbart worden sein kann, dass sie gemäß den nationalen Rechtsvorschriften eines oder mehrerer benannter Staaten nicht dem Stand der Technik zuzurechnen ist.

*RL/SPE 11.22,  
PCT/AI Abschnitt 215*

Es sollte also bedacht werden, dass mit dem wirksamen Eintritt in die europäische Phase die Bestimmungen des Art. 55 (1) EPÜ über unschädliche Offenbarungen greifen.

Folglich gelten die im entsprechenden Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze.



## Kapitel VI – Neuheit

### 1. Stand der Technik nach Artikel 33 (2)

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht durch den Stand der Technik vorweggenommen wird. Dem Stand der Technik wird alles zugerechnet, was der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt zugänglich gemacht worden ist, vorausgesetzt, diese Zugänglichmachung erfolgte vor dem maßgeblichen Zeitpunkt. Wurde der Öffentlichkeit etwas auf nicht schriftliche Weise zugänglich gemacht, so gehört es nur dann zum Stand der Technik, wenn diese nicht schriftliche Offenbarung durch eine vor dem maßgeblichen Zeitpunkt erfolgte schriftliche Offenbarung belegbar ist. Der maßgebliche Zeitpunkt ist das internationale Anmeldedatum oder, falls mindestens eine Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, das früheste Prioritätsdatum. Bei der Prüfung der Neuheit ist es (im Unterschied zur erfinderischen Tätigkeit) nicht zulässig, verschiedene Teile des Stands der Technik miteinander zu verbinden. Ebenso wenig ist es zulässig, verschiedene Bestandteile unterschiedlicher Ausführungsformen, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, miteinander zu verbinden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (siehe auch ISPE-Richtlinien 12.06).

*Art. 33 (2),  
Regel 64.1, 64.2,  
RL/ISPE 12.01, 12.02*

Für den Sonderfall der Auswählerfindungen siehe ISPE-Richtlinien 12.10.

Als Bestandteil des Dokuments sind auch etwaige Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (ausgenommen Disclaimer, die nicht ausführbare Ausführungsformen ausschließen), und der im Dokument angegebene Stand der Technik, soweit er darin eigens beschrieben ist, anzusehen.

Ferner ist es zulässig, zur Auslegung eines in einem Dokument verwendeten Fachbegriffs ein Lexikon oder ein ähnliches Nachschlagewerk heranzuziehen.

### 2. Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente

Die zum Stand der Technik gehörenden Dokumente sind für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der Benutzung von Gummi in den Fällen, in denen eindeutig dessen elastische Eigenschaften genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt ist, neuheitsschädlich für die Benutzung eines elastischen Materials. Die Beschränkung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar und eindeutig hervorgeht", ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahin gehend auszulegen, dass sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit.

*RL/ISPE 12.04*

### 3. Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments

Regel 64.1, 64.2

Bei der Ermittlung der Neuheit sollte ein früheres Dokument so verstanden werden, wie es der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments verstanden hat. Für die Zwecke der Beurteilung der Neuheit ist der "maßgebliche Zeitpunkt" einer schriftlichen Offenbarung das in Regel 64.1 b) definierte Datum, d. h. entweder das internationale Anmeldedatum der betreffenden Anmeldung oder, falls eine Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, das Anmeldedatum der früheren Anmeldung (liegt das Anmeldedatum innerhalb der Zweimonatsfrist nach Ablauf der Prioritätsfrist der früheren Anmeldung, so ist das maßgebliche Datum ebenfalls das Anmeldedatum dieser früheren Anmeldung); für nicht schriftliche Offenbarungen siehe Regel 64.2.

### 4. Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments

RL/ISPE 12.02

Ein in einem Dokument beschriebener Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit als Bestandteil des Stands der Technik im Sinne der Regel 64 angesehen werden, wenn die darin dem Fachmann vermittelte Information so vollständig ist, dass er zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments die technische Lehre, die Gegenstand des Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann.

Ebenso ist zu beachten, dass eine chemische Verbindung, deren Name oder Formel in einem Dokument des Stands der Technik erwähnt ist, nur dann als bekannt anzusehen ist, wenn die Angaben in dem Dokument - gegebenenfalls zusammen mit dem allgemeinen Fachwissen zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments - ihre Herstellung und Abtrennung oder, zum Beispiel im Falle einer in der Natur vorkommenden Verbindung, nur ihre Abtrennung ermöglichen.

### 5. Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele

RL/ISPE 12.08, 12.09

Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu berücksichtigen, dass die Offenbarung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen Beispiels, das unter den offenbarten allgemeineren Begriff fällt, nicht vorwegnimmt; neuheitsschädlich ist dagegen die Offenbarung eines speziellen Begriffs für einen allgemeineren Anspruch, der den offenbarten speziellen Begriff einschließt, z. B. ist eine Offenbarung von Kupfer neuheitsschädlich für Metall als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Metall als Kupfer, und eine Offenbarung von Nieten ist neuheitsschädlich für Befestigungsmittel als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Befestigungsmittel als Niete.

### 6. Implizite Offenbarung und Parameter

RL/ISPE 12.04

Im Falle eines früheren Dokuments kann sich die mangelnde Neuheit aus dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch implizit dadurch ergeben, dass ein Fachmann bei Ausführung dessen, was sich aus dem früheren Dokument ergibt, zwangsläufig zu einem Ergebnis gelangt, das unter den Patentanspruch fällt. Einen Einwand wegen mangelnder Neuheit dieser Art sollte der Prüfer jedoch nur dann erheben, wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen Auswirkungen

der früheren Lehre besteht. Solche Situationen können sich auch ergeben, wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter definiert ist. Möglicherweise ist in dem einschlägigen Stand der Technik ein anderer Parameter oder gar kein Parameter erwähnt. Sind die bekannten und die beanspruchten Erzeugnisse sonst völlig identisch (was zu erwarten ist, wenn beispielsweise die Ausgangserzeugnisse und die Herstellungsverfahren identisch sind), dann ist zunächst ein Einwand wegen mangelnder Neuheit geltend zu machen. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes Merkmal liegt beim Anmelder. Legt der Anmelder keine Nachweise für seine Behauptungen vor, kann nicht im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden werden. Kann der Anmelder hingegen z. B. durch geeignete Vergleichstests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschiede bestehen, so ist fraglich, ob die Anmeldung alle für die Herstellung von Erzeugnissen, die die in dem Patentanspruch aufgeführten Parameter aufweisen, wesentlichen Merkmale offenbart (Art. 83 EPÜ).

## **7. Neuheitsprüfung**

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sollte der Prüfer bedenken, dass insbesondere bei einem auf einen Gegenstand gerichteten Anspruch nicht als Unterscheidungsmerkmale anzusehende Angaben über eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung außer Acht gelassen werden sollten. Beispielsweise würde ein für die Verwendung als Katalysator beanspruchter Stoff nicht als neu gegenüber dem gleichen als Farbstoff bekannten Stoff angesehen werden, es sei denn, die erwähnte Verwendung verlangt eine besondere Art des Stoffs (z. B. bestimmte Zusätze), die ihn von der bekannten Art des Stoffs unterscheidet. Das heißt, dass Merkmale, die zwar nicht ausdrücklich genannt werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben sind, berücksichtigt werden sollten.

*RL/SPE 12.05*

Eine bekannte Verbindung wird nicht schon dadurch neu, dass sie in einem anderen Reinheitsgrad vorliegt, wenn dieser Reinheitsgrad mit herkömmlichen Mitteln erzielt werden kann.

### **7.1 Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter Arzneimittel**

Die Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs für eine zweite oder weitere medizinische Verwendung hängt von der IPEA ab. Das EPA als IPEA prüft die Neuheit des Gegenstands im Hinblick auf den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA und wendet dabei die in RL/EPA G-VI, 7.1 und Unterpunkten dargelegten Grundsätze an.

### **7.2 Zweite nicht medizinische Verwendung**

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck gerichtet ist (zweite nicht medizinische Verwendung), der auf einer technischen Wirkung beruht, wird vom EPA-Prüfer dahin gehend ausgelegt, dass er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält. Die Neuheit der Verwendung einer bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produkts kann nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produkts

abgeleitet werden. In so einem Fall wird die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Produkts als ein Verfahren zur Herstellung des Produkts durch die Verbindung interpretiert. Sie kann daher nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches neu ist.

### **8. Auswählerfindungen**

*RL/ISPE 12.10*

Bei Auswählerfindungen geht es um eine Auswahl nicht ausdrücklich erwähnter Einzelelemente, Teilmengen oder Teilbereiche in einer größeren bekannten Menge oder einem größeren bekannten Bereich. Das EPA als IPEA wendet bei der Beurteilung der Neuheit die in RL/EPA G-VI, 8 und Unterpunkt dargelegten Grundsätze an.

### **9. Neuheit von Durchgriffsansprüchen**

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch, mit dem Schutz für ein chemisches Erzeugnis (sowie entsprechende Verwendungen und Zusammensetzungen usw.) erlangt werden soll, indem dieses Erzeugnis funktionell durch seine Wirkung (z. B. als Agonist/Antagonist) auf ein biologisches Target wie ein Enzym oder einen Rezeptor definiert wird. So definiert der Anmelder in vielen Fällen chemische Verbindungen durch Bezugnahme auf ein neu identifiziertes biologisches Target. Allerdings sind Verbindungen, die an dieses Target binden und darauf wirken, nicht unbedingt allein deshalb neu, weil das Target, auf das sie ihre Wirkung entfalten, neu ist. Häufig liefert sogar der Anmelder selbst in seiner Anmeldung Testergebnisse, wonach bekannte Verbindungen auf das neue biologische Target wirken, und zeigt damit, dass Verbindungen, die unter die funktionelle Definition des Durchgriffsanspruchs fallen, im Stand der Technik bekannt sind und der entsprechende Durchgriffsanspruch folglich nicht neu ist.

## Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit

### 1. Allgemeines

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind unterschiedliche Kriterien. Die Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn die Erfindung neu ist.

*Art. 33 (3),  
RL/ISPE 13.01*

### 2. Stand der Technik; Anmeldedatum; Prioritätsdatum

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gilt als "Stand der Technik" die in Art. 33 (3) hierfür festgelegte Definition.

*RL/ISPE 13.02*

Bei der Bestimmung, was als Stand der Technik heranzuziehen ist, gelten die in RL/PCT-EPA G-IV dargelegten Grundsätze.

### 3. Fachmann

Es ist zu unterstellen, dass es sich bei dem "Fachmann" um einen erfahrenen Mann der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet der Technik handelt, der über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und darüber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Es ist auch zu unterstellen, dass er zu allem, was zum "Stand der Technik" gehört, insbesondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten, Zugang hatte und über die auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblichen Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügte. Veranlasst die Aufgabe den Fachmann, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann auf diesem Gebiet der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann. Er befasst sich mit der ständig fortschreitenden Entwicklung auf seinem technischen Gebiet.

*RL/ISPE 13.11*

#### 3.1 Allgemeines Fachwissen

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 4. Naheliegen

Bei jedem Patentanspruch, mit dem die Erfindung festgelegt wird, ist demnach zu prüfen, ob sich für einen Fachmann vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätsdatum des betreffenden Patentanspruchs in naheliegender Weise etwas aus dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand der Technik ergeben hätte, was unter den Patentanspruch fällt. Ist dies der Fall, so ist der betreffende Patentanspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar. Der Ausdruck "in naheliegender Weise" bezeichnet etwas, das nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, d. h. etwas, das nicht die Ausübung einer Geschicklichkeit oder einer Fähigkeit abverlangt, die über das bei einem Fachmann voraussetzbare Maß hinausgeht. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist es im Unterschied zur Neuheit zulässig, veröffentlichte Dokumente im Licht der Erkenntnisse auszulegen, die spätestens am Tag vor dem gemäß Regel 65.2 für die beanspruchte

*Regel 65.1  
RL/ISPE 13.03,  
13.09, 13.10*

Erfindung maßgeblichen Zeitpunkt verfügbar waren, und den Wissensstand zu berücksichtigen, der dem Fachmann im Allgemeinen spätestens an diesem Tag zugänglich war.

## 5. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

*RL/ISPE 13.08,  
RL/ISPE A13.08.1*

Um die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu objektivieren, zieht das EPA als IPEA im Verfahren nach Kapitel II PCT den so genannten "**Aufgabe-Lösungs-Ansatz**" heran, der konsequent angewendet werden sollte.

Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" gliedert sich in drei Phasen:

- i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik",
- ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe" und
- iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

### 5.1 Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik

*RL/ISPE 13.10,  
RL/ISPE A13.08.2*

In der Regel gelten die im entsprechenden Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze. Unter dem nächstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt. Die erste Überlegung bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist die, dass er auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet oder zumindest demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung oder einem eng verwandten Gebiet zuzuordnen sein sollte. In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.

### 5.2 Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe

*RL/ISPE  
A13.08.3 - RL/ISPE  
A13.08.7*

In der zweiten Phase bestimmt der Prüfer objektiv die zu lösende **technische Aufgabe**. Hierfür untersucht er die Anmeldung (oder das Patent), den nächstliegenden Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale (die auch als **Unterscheidungsmerkmal(e)** der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschließend bestimmt er die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung und formuliert dann die technische Aufgabe.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht möglicherweise nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung als "die Aufgabe" dargestellt hat. Letztere muss unter Umständen neu formuliert werden, da die objektive technische Aufgabe auf objektiv festgestellten



Sachverhalten beruht, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem dem Anmelder zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unterscheiden kann. Insbesondere aufgrund des im Recherchenbericht angeführten Stands der Technik kann die Erfindung in ein völlig anderes Licht gerückt werden als beim Lesen der Anmeldeunterlagen allein. Eine Neuformulierung kann dazu führen, dass die objektive technische Aufgabe weniger anspruchsvoll abgefasst ist als ursprünglich in der Anmeldung beabsichtigt.

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 5.3 "Could/would approach"

In der dritten Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen **würde** (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.

*RL/ISPE A13.08.8,  
RL/ISPE A13.08.9*

### 5.4 Ansprüche, die technische und nicht technische Merkmale aufweisen

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### 5.4.1 "Anforderungsspezifikation" für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 6. Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist es zulässig, die Offenbarung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik (z. B. einer offenkundigen Vorbenutzung oder des ungeschriebenen allgemeinen Fachwissens) mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Die Tatsache, dass mehr als eine Offenbarung mit dem nächstliegenden Stand der Technik in Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu gelangen, kann jedoch ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein, z. B. wenn die beanspruchte Erfindung keine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen ist.

*Regel 65.1  
RL/ISPE 13.12, 13.13*

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### 7. Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung

Die beanspruchte Erfindung ist in der Regel als Ganzes zu betrachten. Besteht ein Anspruch aus einer "Kombination von Merkmalen", so ist die Behauptung unrichtig, dass die einzelnen Merkmale der Kombination für sich genommen bekannt oder naheliegend seien und dass "deshalb" auch der beanspruchte Gegenstand insgesamt naheliegend sei. Wenn dagegen der Anspruch auf eine bloße "Nebeneinanderstellung oder

*RL/ISPE 13.05,  
13.14 c), RL/ISPE  
13.14 d)*

Aneinanderreihung" von Merkmalen und nicht auf eine echte Kombination gerichtet ist, genügt der Nachweis, dass die einzelnen Merkmale naheliegend sind, um zu belegen, dass die Aneinanderreihung der Merkmale nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

### **8. Ex-post-facto-Analyse**

*RL/ISPE 13.15*

Zu beachten ist, dass auch bei einer Erfindung, die auf den ersten Blick naheliegend erscheint, durchaus eine erfinderische Tätigkeit vorliegen kann. Ist eine neue Idee erst einmal beschrieben, so lässt sich oft theoretisch zeigen, wie man von einem bekannten Ausgangspunkt durch eine Reihe offensichtlich einfacher Schritte zu ihr gelangen kann. Der Prüfer sollte sich vor Ex-post-facto-Analysen dieser Art hüten. Wenn er im Recherchenbericht angeführte Dokumente kombiniert, sollte er immer berücksichtigen, dass die bei der Recherche ermittelten Dokumente zwangsläufig in Kenntnis des Gegenstands der vermutlichen Erfindung ermittelt wurden. In allen Fällen sollte er versuchen, sich den gesamten Stand der Technik zu vergegenwärtigen, mit dem der Fachmann vor dem Beitrag des Anmelders konfrontiert war; außerdem sollte er versuchen, eine wirklichkeitsnahe Beurteilung dieser und anderer wichtiger Faktoren vorzunehmen. Er sollte alles berücksichtigen, was bereits über den Hintergrund der Erfindung bekannt ist, und triftigen Argumenten oder beigebrachten Beweismitteln des Anmelders in angemessener Weise Rechnung tragen.

### **9. Ursprung einer Erfindung**

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale gerichtet sein sollte (und nicht nur z. B. auf eine Idee), muss der Prüfer bei der Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, beachten, dass eine Erfindung beispielsweise auf Folgendem beruhen kann:

- i) Ersinnen einer Lösung für ein bekanntes Problem
- ii) Einsicht in die Ursache eines beobachteten Phänomens (wobei die praktische Nutzung dieses Phänomens dann naheliegend ist)

Viele Erfindungen basieren natürlich auf einer Kombination der obigen Möglichkeiten, beispielsweise können sowohl das Gewinnen einer Einsicht in eine Ursache als auch die technische Nutzung dieser Einsicht erfinderische Fähigkeiten erfordern.

### **10. Sekundäre Indizien**

#### **10.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### **10.2 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

#### **10.3 Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg**

Siehe ISPE-Richtlinien 13.16 - 13.18.

### **11. Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel**

Es gilt der entsprechende Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

### **12. Auswählerfindungen**

In der Regel gelten die im entsprechenden Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze. Der Gegenstand von Auswählerfindungen unterscheidet sich vom nächstliegenden Stand der Technik darin, dass er ausgewählte Teilmengen oder Teilbereiche darstellt. Ist diese Auswahl mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden und gibt es keine Hinweise, die den Fachmann zu der Auswahl führen, so liegt erfinderische Tätigkeit vor (die in dem ausgewählten Bereich auftretende technische Wirkung kann auch dieselbe sein, wie sie in dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem unerwarteten Ausmaß). Das Kriterium des "ernsthafte Erwägens", das im Zusammenhang mit der Neuheitsprüfung bei sich überschneidenden Bereichen genannt wird, ist nicht zu verwechseln mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit ist zu ermitteln, ob der Fachmann die Auswahl getroffen bzw. den Überschneidungsbereich gewählt hätte, um das zugrunde liegende technische Problem zu lösen oder weil er sich davon eine Verbesserung oder einen Vorteil erhoffte. Wird dies verneint, so weist der beanspruchte Gegenstand erfinderische Tätigkeit auf.

Der unerwartete technische Effekt muss für den ganzen beanspruchten Bereich gelten. Tritt er nur in einem Teil dieses Bereiches auf, löst der Anspruch nicht die auf diesem Effekt beruhende Aufgabe, sondern nur eine allgemeinere Aufgabe, z. B. "ein weiteres Produkt X" oder "ein weiteres Verfahren Y" bereitzustellen.

### **13. Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien**

Siehe ISPE-Richtlinien 13.19.

### **14. Beispiele**

Siehe ISPE-Richtlinien 13.14.



**PCT – Teil H**

**Änderungen und Berichtigungen**



## Inhaltsverzeichnis

### **Kapitel I – Recht auf Änderung I-1**

1.	<b>Einführung</b>	<b>I-1</b>
2.	<b>Änderungen vor Erhalt des Recherchenberichts</b>	<b>I-1</b>
3.	<b>Änderungen vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung</b>	<b>I-1</b>
4.	<b>Weitere Gelegenheit zur Einreichung von Änderungen</b>	<b>I-2</b>
5.	<b>Geänderte Blätter 20.06</b>	<b>I-2</b>
6.	<b>Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage</b>	<b>I-2</b>

### **Kapitel II – Zulässigkeit von Änderungen II-1**

1.	<b>Einführung</b>	<b>II-1</b>
2.	<b>Zulässigkeit von Änderungen</b>	<b>II-1</b>
2.1	Grundsatz	II-1
2.2	Anwendungsbereich	II-1
2.3	Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - Allgemeines	II-1
2.3.1	Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird	II-1
2.3.2	Einreichung fehlender Teile auf der Grundlage des Prioritätsbelegs	II-1
2.3.2.1	Überprüfung auf vollständiges Enthaltensein	II-2
2.3.2.2	Überprüfung durch den Prüfer	II-2
2.3.3	Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle	II-3
2.3.4	Prioritätsunterlagen	II-3
2.3.5	Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik	II-3
2.3.6	Behebung von Widersprüchen	II-3
2.3.7	Marken	II-3
2.4	Beurteilung "hinzugefügter Gegenstände" - Beispiele	II-3
3.	<b>Sonstige Erfordernisse des PCT, denen Änderungen entsprechen müssen</b>	<b>II-3</b>

<b>Kapitel III – Zulässigkeit von Änderungen – Beispiele</b>	<b>III-1</b>
<b>1. Einführung</b>	<b>III-1</b>
<b>2. Änderung der Beschreibung</b>	<b>III-1</b>
2.1 Klarstellung der technischen Wirkung	III-1
2.2 Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen	III-1
2.3 Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe	III-1
2.4 Bezugsdokument	III-1
2.5 Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung	III-1
<b>3. Änderung der Ansprüche</b>	<b>III-1</b>
3.1 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch	III-1
3.2 Aufnahme zusätzlicher Merkmale	III-1
3.2.1 Zwischenverallgemeinerungen	III-1
3.3 Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs	III-1
3.4 Erweiterung der Ansprüche	III-1
3.5 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind	III-1
<b>4. Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind</b>	<b>III-2</b>
4.1 Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer")	III-2
4.2 Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart	III-2
<b>5. Änderung der Zeichnungen</b>	<b>III-2</b>



---

<b>6.</b>	<b>Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen</b>	<b>III-2</b>
<b>7.</b>	<b>Änderung der Bezeichnung</b>	<b>III-2</b>
<b>Kapitel IV – Berichtigung von Mängeln und Fehlern</b>		<b>IV-1</b>
<b>1.</b>	<b>Ersatzblätter (Regel 26)</b>	<b>IV-1</b>
<b>2.</b>	<b>Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen (Regel 91)</b>	<b>IV-1</b>
2.1	Einführung	IV-1
2.2	Bewilligung oder Ablehnung des Antrags auf Berichtigung offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen	IV-1
2.3	Zulässigkeit von Berichtigungen	IV-2
2.4	Beispiele	IV-2



## Kapitel I – Recht auf Änderung

### 1. Einführung

Eine internationale Anmeldung kann im Verfahren nach Kapitel II geändert werden. Hierfür gelten einige wichtige Vorgaben. Erstens müssen die eingereichten Änderungen so gefasst sein, dass sie vom EPA in seiner Eigenschaft als IPEA berücksichtigt werden können. Die zeitlichen und formalen Voraussetzungen sind in RL/PCT-EPA H-I, 2-6 erläutert.

Jede Abänderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen, mit Ausnahme der Berichtigung offensichtlicher Fehler, gilt als Änderung. Jede Abänderung, die als Änderung gilt, muss für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung berücksichtigt werden, sofern sie nicht zurückgenommen wurde oder durch spätere Änderungen überholt ist.

*Art. 19  
Art. 34 (2) b  
Regel 66.5  
RL/ISPE 20.04*

Zweitens müssen die Änderungen sachlich zulässig sein, d. h. sie dürfen nicht dazu führen, dass

- i) der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird, *Art. 19 (2)  
Art. 34 (2) b*
- ii) andere Mängel entstehen (wie mangelnde Klarheit der Ansprüche). *RL/ISPE 20.09*

In Kapitel H-I wird das Recht auf Änderung behandelt, in den Kapiteln H-II und H-III die sachliche Zulässigkeit von Änderungen. Kapitel H-IV enthält Ausführungen zur Berichtigung offensichtlicher Fehler.

### 2. Änderungen vor Erhalt des Recherchenberichts

Mit Ausnahme der Berichtigung offensichtlicher Fehler darf die Anmeldung erst nach Durchführung der internationalen Recherche geändert werden (siehe RL/PCT-EPA H-IV).

### 3. Änderungen vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

Bei Antragstellung sollte der Anmelder im Formblatt PCT/IPEA/401 angeben, welche Unterlagen der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde gelegt werden sollen. Dies können sein:

*Art. 19  
Art. 34 (2) b  
Regel 53.9  
Regel 66.1  
RL/ISPE 20.01-20.02*

- die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung,
- Änderungen der Ansprüche nach Art. 19 und/oder
- Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung, der Zeichnungen und/oder der Sequenzprotokolle nach Art. 34 (2) b)

Der Anmelder hat möglicherweise beim Internationalen Büro nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Stellung des Antrags auf Prüfung nach Kapitel II geänderte Ansprüche gemäß Art. 19 eingereicht. Bei der Antragstellung kann der Anmelder auf die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung zurückgreifen, wenn die nach

*Regel 53.9 a)*

Art. 19 vorgenommenen Änderungen überholt sind. Wenn dies der Fall ist, stützt sich die vorläufige Prüfung auf den Anspruchssatz in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34 sollten vorzugsweise zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Berücksichtigen muss sie das EPA als IPEA aber auch dann noch, wenn sie vor Ablauf der Frist für die Antragstellung nachgereicht werden.

Der Prüfer sollte sorgfältig darauf achten, dass die Prüfung sich auf die richtigen Unterlagen stützt.

#### **4. Weitere Gelegenheit zur Einreichung von Änderungen**

*Art. 34 (2) b)*  
*Regel 66.4*

Zusammen mit der Erwiderung auf den WO-ISA, den WO-IPEA oder die Niederschrift der telefonischen Rücksprache kann der Anmelder - außer in bestimmten Ausnahmefällen - nach Art. 34 weitere Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung und/oder der Zeichnungen einreichen.

*Regel 66.4bis*

Später eingereichte Änderungen und/oder Gegenvorstellungen berücksichtigt das EPA als IPEA nur, wenn sie eingehen, bevor es mit der Erstellung des schriftlichen Bescheids oder des IPER begonnen hat.

Weitere Einzelheiten siehe RL/PCT-EPA C-IV.1 und 2 mit Unterpunkten und RL/PCT-EPA C-VII.1.

#### **5. Geänderte Blätter 20.06**

*Regel 66.8*  
*RL/ISPE 20.06*

Bei Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen ist für ein Blatt, das aufgrund einer Änderung von einem früher eingereichten Blatt abweicht, ein Ersatzblatt einzureichen.

*Regel 46.5*

Wenn die Ansprüche geändert werden, ist ein vollständiger Satz von neuen Ansprüchen einzureichen.

*Regel 92.4*  
*RL/ISPE 20.08*

Der Anmelder kann seine Änderungen per Telefax einreichen; ein Bestätigungsschreiben ist nicht erforderlich, es sei denn, das gefaxte Dokument ist unleserlich. Vorzugsweise sind mit Maschine geschriebene oder gedruckte Änderungen einzureichen. Handschriftliche Änderungen sind im Allgemeinen nicht zulässig. Sind handschriftliche Änderungen aber lesbar, so steht es im Ermessen des EPA, sie zuzulassen.

#### **6. Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage**

*Regel 46.5*  
*Regel 66.8 a)*  
*Regel 70.2 c-bis)*

Der Anmelder ist verpflichtet, die Grundlage für Änderungen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben. Wird keine solche Grundlage angegeben, so wird der IPER ohne Berücksichtigung der Änderungen erstellt. Der IPER enthält dann in Feld I einen entsprechenden Hinweis.

Wenn (gemäß den in RL/PCT-EPA C-IV.2.2 dargelegten Grundsätzen) ein weiterer WO-IPEA (Formblatt 408) versendet wird, sollte dieser einen entsprechenden Hinweis darauf enthalten, welche Änderungen nicht berücksichtigt werden konnten. In diesem WO-IPEA kann der Anmelder

außerdem daran erinnert werden, die Grundlage für etwaige Änderungen anzugeben, die er mit der Erwiderung auf diesen WO-IPEA einreicht. Es wird jedoch kein WO-IPEA versendet, in dem ausschließlich um die Angabe einer solchen Grundlage gebeten wird; stattdessen ist dann direkt der IPER zu erstellen.



## Kapitel II – Zulässigkeit von Änderungen

### 1. Einführung

Sobald das EPA als IPEA zu dem Schluss gekommen ist, dass die Änderungen berücksichtigt werden können (siehe RL/PCT-EPA\_H-I), müssen alle geänderten Seiten (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen) daraufhin überprüft werden, ob sie einen Gegenstand einführen, der in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war. Dabei gelten dieselben, nachstehend aufgeführten Kriterien wie nach Art. 123 (2) EPÜ für das europäische Verfahren. Es ist wichtig zu beachten, dass eine vom EPA als IPEA berücksichtigte Änderung nicht automatisch auch sachlich zulässig ist.

*RL/ISPE 20.09*

Zur Erstellung des WO-IPEA oder IPER, wenn neu eingereichte Ansprüche, Zeichnungen oder Teile der Beschreibung Änderungen enthalten, die als über den Offenbarungsgehalt im Anmeldezeitpunkt hinausgehend betrachtet werden, siehe RL/PCT-EPA\_C-III.4.

### 2. Zulässigkeit von Änderungen

#### 2.1 Grundsatz

Abschnitt H-IV, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

#### 2.2 Anwendungsbereich

Abschnitt H-IV, 2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

*RL/ISPE 20.12*

#### 2.3 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - Allgemeines

Abschnitt H-IV, 2.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

##### 2.3.1 Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird

Abschnitt H-IV, 2.3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

##### 2.3.2 Einreichung fehlender Teile auf der Grundlage des Prioritätsbelegs

Der Anmelder kann versehentlich ausgelassene Teile der Anmeldung (z. B. einige Zeilen, eine oder mehrere Seiten, Zeichnungen oder Ansprüche) nach dem Anmeldedatum einreichen, ohne dadurch das ursprüngliche Anmeldedatum zu verlieren.

*Regel 20.6*

Möglich ist dies nur innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldedatum (oder einer Mitteilung des Anmeldeamts) und nur dann, wenn der Anmelder nachweisen kann, dass die fehlenden Teile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren. Nach diesem Kriterium zugelassene fehlende Teile gelten

*Regel 4.18*

als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung".

War dies nicht der Fall, wird das Anmeldedatum auf das spätere Anmeldedatum neu festgesetzt, es sei denn, der Anmelder nimmt die nachgereichten Teile zurück.

*Regel 20.5*

Möchte der Anmelder fehlende Teile nachreichen, die nicht auf dem Prioritätsbeleg beruhen, so wird das Anmeldedatum der gesamten Anmeldung der Tag, an dem die fehlenden Teile eingereicht werden.

### **2.3.2.1 Überprüfung auf vollständiges Enthaltensein**

Bei der Prüfung, ob Teile vollständig im Prioritätsbeleg enthalten sind, wird strenger vorgegangen als bei der Überprüfung auf hinzugefügte Gegenstände, weil geprüft wird, ob der nachgereichte fehlende Teil (ein Absatz, eine oder mehrere Seiten, Zeichnungen oder Ansprüche) mit dem entsprechenden Text/der Zeichnung im Prioritätsbeleg oder dessen Übersetzung identisch ist.

Auch wenn das Anmeldeamt für die Entscheidung zuständig ist, ob die fehlenden Teile vollständig im Prioritätsbeleg enthalten sind, muss der Prüfer kontrollieren (soweit die benötigten Unterlagen vorliegen), ob die richtige Entscheidung getroffen wurde.

Ist das EPA das Anmeldeamt, braucht der Prüfer nur zu prüfen, ob technischer Inhalt hinzugefügt wurde. Dabei stellt er auch sicher, dass der fehlende Text so in die Beschreibung der Anmeldung eingefügt wurde, dass sich die Bedeutung im Vergleich zum Prioritätsbeleg nicht geändert hat.

Ist das EPA nicht das Anmeldeamt, muss der Prüfer auch prüfen, ob die Zeichnungen und der Wortlaut der Beschreibungsteile bzw. des Anspruchs/der Ansprüche identisch sind (es sei denn, die erforderlichen Unterlagen liegen in diesem Stadium noch nicht vor).

### **2.3.2.2 Überprüfung durch den Prüfer**

Gemäß PCT ist eine Überprüfung in der internationalen Phase rechtlich nicht vorgesehen (und kann sogar unmöglich sein, z. B. wenn der ISA der Prioritätsbeleg nicht vorliegt), sodass die Entscheidung des Anmeldeamts in diesem Stadium nicht angefochten werden kann. Negative Feststellungen des Prüfers sollten jedoch im WO-ISA/IPER angegeben werden; eine tatsächliche Überprüfung kann dann in der regionalen Phase erfolgen. Siehe auch RL/PCT-EPA B-III, 2.3.3 zu den Auswirkungen auf die Recherche und RL/PCT-EPA B-XI, 2.1 zu den Auswirkungen auf den WO-ISA. Zu den Auswirkungen auf die Prüfung nach Kapitel II siehe RL/PCT-EPA C-III, 2. Nach dem Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA (Euro-PCT-Phase) kann der Anmelder die nachgereichten Teile zurückziehen, um die Neufestsetzung des Anmeldedatums zu vermeiden. Dabei ist zu beachten, dass Änderungen, die gemäß dem weniger strengen Kriterium des Art. 123 (2) EPÜ zulässig sind, in der Euro-PCT-Phase immer eingereicht werden können.



### **2.3.3 Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle**

Ein Sequenzprotokoll, das im Anmeldezeitpunkt in der internationalen Anmeldung nicht enthalten ist, ist - wenn es nicht als Änderung nach Artikel 34 nachgereicht werden kann - kein Bestandteil der internationalen Anmeldung. *Regel 13ter.1 c)*

Siehe RL/PCT-EPA B-VIII.3.2 zu den Auswirkungen auf die Recherche und RL/PCT-EPA B-XI.7 zu den Auswirkungen auf den WO-ISA. Zu den Auswirkungen auf die Prüfung nach Kapitel II siehe RL/PCT-EPA C-VIII.2.1.

### **2.3.4 Prioritätsunterlagen**

Außer unter den in Regel 20.6 genannten Bedingungen (RL/PCT-EPA H-II.2.3.2) ist es nicht zulässig, in eine europäische Patentanmeldung Gegenstände aufzunehmen, die nur in den Prioritätsunterlagen zu dieser Anmeldung enthalten sind. Zur Berichtigung von Fehlern siehe RL/PCT-EPA H-IV.

### **2.3.5 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik**

Abschnitt H-IV, 2.2.7 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt *RL/ISPE 20.10* entsprechend.

### **2.3.6 Behebung von Widersprüchen**

Abschnitt H-IV, 2.2.8 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt *RL/ISPE 20.10* entsprechend.

### **2.3.7 Marken**

Abschnitt H-IV, 2.2.9 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

### **2.4 Beurteilung "hinzugefügter Gegenstände" - Beispiele**

Abschnitt H-IV, 2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt *RL/ISPE 20.13* entsprechend.

### **3. Sonstige Erfordernisse des PCT, denen Änderungen entsprechen müssen**

Abschnitt H-IV, 4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt *RL/ISPE 20.09* entsprechend.



## Kapitel III – Zulässigkeit von Änderungen – Beispiele

### 1. Einführung

Dieses Kapitel enthält zusätzliche Leitlinien und Beispiele für typische Situationen, in denen es auf die Einhaltung von Art. 19 (2) und/oder Art. 34 (2) b) ankommt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Frage, ob eine bestimmte Änderung gewährbar ist, letztlich im Einzelfall entschieden werden muss.

### 2. Änderung der Beschreibung

#### 2.1 Klarstellung der technischen Wirkung

Abschnitt H-V, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 20.15*

#### 2.2 Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen

Abschnitt H-V, 2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 20.16-20.17*

#### 2.3 Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe

Abschnitt H-V, 2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 20.18*

#### 2.4 Bezugsdokument

Abschnitt H-V, 2.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

#### 2.5 Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung

Abschnitt H-V, 2.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 20.19*

### 3. Änderung der Ansprüche

#### 3.1 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch

Abschnitt H-V, 3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

#### 3.2 Aufnahme zusätzlicher Merkmale

Abschnitt H-V, 3.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

##### 3.2.1 Zwischenverallgemeinerungen

Abschnitt H-V, 3.2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

#### 3.3 Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs

Abschnitt H-V, 3.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

#### 3.4 Erweiterung der Ansprüche

Abschnitt H-V, 3.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

#### 3.5 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind

Abschnitt H-V, 3.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 20.21*

#### **4. Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind**

##### **4.1 Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offener Disclaimer")**

Abschnitt H-V, 4.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

##### **4.2 Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart**

Abschnitt H-V, 4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

#### **5. Änderung der Zeichnungen**

Es ist in der Regel nicht möglich, nach Art. 34 (2) b) komplett neue Zeichnungen zu einer Anmeldung hinzuzufügen, weil eine neue Zeichnung in den meisten Fällen nicht eindeutig aus dem bloßen Text der Beschreibung herleitbar ist. Aus demselben Grund sollten Änderungen in den Zeichnungen sorgfältig auf Übereinstimmung mit Art. 34 (2) b) überprüft werden.

Zu Zeichnungen auf der Grundlage des Prioritätsbelegs siehe RL/PCT-EPA H-III, 2.3.2 mit Unterpunkten.

#### **6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen**

Abschnitt H-V, 6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

#### **7. Änderung der Bezeichnung**

Die Bezeichnung dient lediglich dazu, die Öffentlichkeit über die technischen Informationen zu unterrichten, die in der Anmeldung offenbart sind. Über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder den Schutzzumfang eines darauf erteilten Patents sagt sie nichts aus. Für die Formulierung oder Änderung der Bezeichnung muss der Prüfer nicht die Zustimmung des Anmelders einholen.

*Regel 37  
RL/SPE 16.43*

## Kapitel IV – Berichtigung von Mängeln und Fehlern

### 1. Ersatzblätter (Regel 26)

Stellt das Anmeldeamt Mängel gemäß Art. 14 (1) a) fest, so fordert es den Anmelder auf, Ersatzblätter einzureichen, um diese zu berichtigen. Solche Blätter erhalten den Stempelaufdruck "SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)" und behalten bei fristgerechter Einreichung das ursprüngliche Anmeldedatum.

*Art. 14  
Regel 26*

### 2. Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen (Regel 91)

#### 2.1 Einführung

Der Anmelder kann die Zustimmung zur Berichtigung offensichtlicher Fehler in der internationalen Anmeldung beantragen. Der Berichtigung wird zugestimmt, wenn

*Regel 91.1 a), c)  
RL/SPE 8.01*

- i) der Fehler für den Fachmann offensichtlich ist, d. h. dass etwas anderes beabsichtigt war als das, was im betreffenden Schriftstück enthalten ist, und
- ii) die Berichtigung für den Fachmann offensichtlich ist, d. h. dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

Der Anmelder kann bei der ISA oder bei der IPEA als der für die Zustimmung oder Ablehnung zuständigen Behörde einen Antrag auf Berichtigung der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen (nicht aber der Zusammenfassung) der internationalen Anmeldung (einschließlich geänderter Dokumente) stellen. Steht der offensichtliche Fehler im Zusammenhang mit dem Antragsformblatt (PCT/RO/101), so ist das Anmeldeamt für die Zustimmung zur Berichtigung bzw. deren Ablehnung zuständig.

*Regel 91.1 b) ii) und  
iii)*

#### 2.2 Bewilligung oder Ablehnung des Antrags auf Berichtigung offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen

*Regel 91.2*

Um zu entscheiden, ob der Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler bewilligt werden kann, sollte der Prüfer feststellen, ob die Frist für die Beantragung der Berichtigung noch nicht abgelaufen ist. Der Berichtigungsantrag kann nur berücksichtigt werden, wenn er bei der zuständigen Behörde innerhalb einer Frist von 26 Monaten ab dem Prioritätsdatum eingeht.

Wurde der Antrag zu spät gestellt, wird er aus diesem Grund abgelehnt.

Wurde der Antrag rechtzeitig gestellt, muss der Prüfer feststellen, ob die beantragten Berichtigungen den oben genannten Kriterien i) und ii) entsprechen (siehe RL/PCT-EPA H-IV, 2.1).

- Ist eines der Kriterien i) und ii) oder sind beide nicht erfüllt, bewilligt der Prüfer den Antrag nicht und begründet seine Ablehnung.
- Wird der Antrag bewilligt, so müssen keine Gründe genannt werden. Die Tatsache, dass ein offensichtlicher Fehler berücksichtigt wurde, wird im WO-ISA, WO-IPEA (Formblatt 408) oder IPER (Formblatt 409) in Feld I angegeben.
- Kann der Antrag nur teilweise bewilligt werden, gibt der Prüfer an, welche Berichtigungen nicht zulässig sind und weshalb und welche Berichtigungen zulässig sind. Die Tatsache, dass ein offensichtlicher Fehler (teilweise) berücksichtigt wurde, wird im WO-ISA, WO-IPEA (Formblatt 408) oder IPER (Formblatt 409) ebenfalls in Feld I angegeben.

*Regel 91.1*  
*RL/SPE 17.16*

Genehmigte Ersatzseiten oder -blätter zur Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 91 gelten als Teil der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Diese Blätter werden gekennzeichnet mit "RECTIFIED SHEET (RULE 91.1)".

### **2.3 Zulässigkeit von Berichtigungen**

Der Prüfer beurteilt die sachliche Zulässigkeit der vorgeschlagenen Berichtigungen nach Regel 91.1 anhand derselben Kriterien wie bei europäischen Anmeldungen nach Regel 139 EPÜ (siehe RL/EPA H-VI, 2.2.1).

### **2.4 Beispiele**

Abschnitt H-VI, 2.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.



Herausgeber:  
Europäisches Patentamt (EPA)  
Direktion 5.2.2 (Internationale Rechtsangelegenheit, PCT)  
München  
Deutschland

© EPA 2015  
ISBN 978-3-89605-141-7