



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

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

November 2018

ISBN 978-3-89605-216-2

Herausgeber:
Europäisches Patentamt (EPA)
Direktion 5.2.2 (Internationale Rechtsangelegenheit, PCT)
80298 München
Deutschland

© EPA 2018
ISBN 978-3-89605-216-2

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

November 2018

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis	a
1. Vorbemerkung	1
2. Erläuternde Anmerkungen	1
3. Anlagen	12

Teil A – Richtlinien für die Formalprüfung

Inhaltsverzeichnis	a
Kapitel I Einleitung	I-1
Kapitel II Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung	II-1
Kapitel III Gebühren	III-1
Kapitel IV Sonderbestimmungen	IV-1

Teil B – Richtlinien für die Recherche

Inhaltsverzeichnis	a
Kapitel I Einleitung	I-1
Kapitel II Allgemeines	II-1
Kapitel III Merkmale der Recherche	III-1
Kapitel IV Recherchungsverfahren und -strategie	IV-1
Kapitel V Vorklassifizierung und IPC 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

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Einleitung	I-1
Kapitel II	Formerfordernisse für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung	II-1
Kapitel III	Der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legende Unterlagen	III-1
Kapitel IV	Prüfung des WO-ISA und Erwiderungen	IV-1
Kapitel V	Einheitlichkeit der Erfindung	V-1
Kapitel VI	Fristen	VI-1
Kapitel VII	Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase	VII-1
Kapitel VIII	Der IPER	VIII-1
Kapitel IX	Besondere Anträge	IX-1

Teil E – Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Einleitung	I-1
Kapitel II	Einwendungen Dritter	II-1
Kapitel III	Patent Prosecution Highway (PPH)	III-1

Teil F – Die internationale Anmeldung

Inhaltsverzeichnis		a
---------------------------	--	----------

Kapitel I	Einführung	I-1
Kapitel II	Inhalt einer internationalen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche)	II-1
Anlage 1	Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe RL/PCT-EPA F-II, 2.5)	II-6
Anlage 2	In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten (siehe RL/PCT-EPA F-II, 4.12)	II-7
Kapitel III	Ausreichende Offenbarung	III-1
Kapitel IV	Patentansprüche (Art. 6 und Formerfordernisse)	IV-1
Anlage	Beispiele für wesentliche Merkmale	IV-11
Kapitel V	Einheitlichkeit der Erfindung	V-1
Kapitel VI	Priorität	VI-1

Teil G – Materielle rechtliche Erfordernisse der Anmeldung

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Patentierbarkeit	I-1
Kapitel II	Erfindungen	II-1
Kapitel III	Gewerbliche Anwendbarkeit	III-1
Kapitel IV	Stand der Technik	IV-1
Kapitel V	Unschädliche Offenbarungen	V-1
Kapitel VI	Neuheit	VI-1
Kapitel VII	Erfinderische Tätigkeit	VII-1

Teil H – Änderungen und Berichtigungen

Inhaltsverzeichnis		a
Kapitel I	Recht auf Änderung	I-1
Kapitel II	Zulässigkeit von Änderungen	II-1

Kapitel III	Zulässigkeit von Änderungen – Beispiele	III-1
Kapitel IV	Berichtigung von Mängeln und Fehlern	IV-1

Liste der in der Ausgabe 2018 geänderten Teile

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkung	1
2.	Erläuternde Anmerkungen	1
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	5
2.6	Vom EPA als RO, ISA, SISA und IPEA verwendete Formblätter	6
2.7	Veröffentlichungen	11
3.	Anlagen	12
3.1	Anlage I: Konkordanztabelle EPÜ-PCT	12
3.2	Anlage II: Vom EPA als ISA/IPEA gewählte Kriterien zu spezifischen Punkten in den ISPE-Richtlinien	14

1. Vorbemerkung

Wie nach der Streichung des Teils der Richtlinien für die Prüfung im EPA ("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 bis 2015 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]), den PCT-RO-Richtlinien (Richtlinien für Anmeldeämter) und den PCT-ISPE-Richtlinien ("Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung") verwendet und herangezogen werden. Sie sollen die ISPE-Richtlinien, die RO-Richtlinien und den PCT-Leitfaden für Anmelder der WIPO nicht ersetzen, sondern ergänzen und bestehen parallel zum Euro-PCT-Leitfaden des EPA, der weiterhin 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.

Diese vierte Auflage 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. Die wichtigste Änderung gegenüber der dritten Auflage ist die Weiterentwicklung von Teil A in Bezug auf Sonderbestimmungen.

Fehlerhinweise und Verbesserungsvorschläge von Lesern sind daher sehr willkommen und können per E-Mail an das Referat 5.2.2.1 (PCT-Angelegenheiten) gerichtet werden: international_pct_affairs@epo.org.

2. Erläuternde Anmerkungen

2.1 Überblick

Die PCT-Richtlinien sind genauso aufgebaut wie die EP-Richtlinien (Kapitel A, B, C, E, F, 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.

Die Richtlinien bestehen somit aus den folgenden sieben 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 <u>Kapitel II</u>
<u>Teil E:</u>	Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen
<u>Teil F:</u>	Die internationale Anmeldung
<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 F beschreibt die Anforderungen, die die Anmeldung neben den Patentierbarkeitserfordernissen noch erfüllen muss, insbesondere Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13), ausreichende Offenbarung (Art. 5), Klarheit (Art. 6) sowie das Prioritätsrecht (Art. 8). 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, 4.2 verwendet, um auf Unterabschnitt 4.2 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.

Randverweise auf die RO- und 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 RO- und der ISPE-Richtlinien anzuwenden sind.

Art. 150 (2) EPÜ

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; in Ausnahmefällen kann es erforderlich sein, über diese Anleitungen hinauszugehen. 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 diese 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-Richtlinien¹ (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 II² ("Euro-PCT-Leitfaden:

¹ RL/ISPE und RL/RO (in englischer Sprache): www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html

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

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 ISPE-Richtlinien einen bestimmten Punkt nicht behandeln oder regeln, dann sind die EP-Richtlinien entsprechend auf die Recherche und vorläufige Prüfung nach dem PCT anzuwenden. Die vom EPA gewählten Strategioptionen sind in Anlage II, Abschnitt 3.2 aufgeführt.

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 WIPO³. Einschlägige Informationen sind auch auf der Website des EPA⁴ und im Amtsblatt des EPA ("ABI.")⁵ 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 werden⁶.

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"))⁷ 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.

³ www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp

⁴ www.epo.org

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

⁶ PCT Newsletter: www.wipo.int/pct/en/newslett/

Amtliche Mitteilungen (PCT Gazette): www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html

⁷ AI: www.wipo.int/pct/en/texts/index.html

2.5 Abkürzungen

In den Richtlinien werden folgende Abkürzungen verwendet:

ABI. EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
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
ISR	Internationaler Recherchenbericht
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
PCT/AI	PCT-Verwaltungsvorschriften ("Administrative Instructions under the PCT")
PCT-CLAR	Aufforderung zur Klarstellung vor der Recherche
PCT LF I	PCT-Leitfaden für Anmelder – Einführung in die internationale Phase
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 Vom EPA als RO, ISA, SISA und IPEA verwendete Formblätter

Das EPA als Anmeldeamt (RO) verwendet folgende Formblätter:

PCT/RO/103	Aufforderung zur Richtigstellung der vorgeblichen internationalen Anmeldung
PCT/RO/104	Mitteilung, dass die vorgebliche internationale Anmeldung keine internationale Anmeldung ist und nicht als solche behandelt wird
PCT/RO/105	Mitteilung des internationalen Aktenzeichens und des internationalen Anmeldedatums
PCT/RO/106	Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln der internationalen Anmeldung
PCT/RO/107	Aufforderung bezüglich der Teile der internationalen Anmeldung, die fehlen oder dem Anschein nach fehlen
PCT/RO/108	Aufforderung zum Antrag auf Berichtigung
PCT/RO/110	Aufforderung zur Berichtigung eines Prioritätsanspruchs und/oder Mitteilung über die Möglichkeit zur Beantragung der Wiederherstellung des Prioritätsrechts
PCT/RO/111	Mitteilung in Bezug auf den Prioritätsanspruch
PCT/RO/114	Mitteilung über die Entscheidung bezüglich der Bestätigung der Einbeziehung von Bestandteilen und Teilen durch Verweis
PCT/RO/117	Mitteilung, dass die internationale Anmeldung als

zurückgenommen gilt

- PCT/RO/119 Mitteilung über die Rückerstattung von Gebühren
- PCT/RO/126 Mitteilung zu später eingereichten Teilen einer internationalen Anmeldung
- PCT/RO/130 Aufforderung zum Antrag auf Ausschluss von Angaben von der internationalen Veröffentlichung
- PCT/RO/132 Mitteilung, für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist
- PCT/RO/133 Aufforderung zur Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren zusammen mit der Gebühr für verspätete Zahlung
- PCT/RO/135 Mitteilung des Eingangstags bzw. der Anmelde­nummer des Prioritätsdokuments (in englischer Sprache)
- PCT/RO/136 Mitteilung über die Zurücknahme (in englischer Sprache)
- PCT/RO/138 Mitteilung über die Verlängerung der Frist
- PCT/RO/141 Aufforderung zur Einreichung des Originals eines mittels Telefax oder Telegraf übermittelten Schriftstücks
- PCT/RO/151 Mitteilung über die Übermittlung der vorgeblichen internationalen Anmeldung an das Internationale Büro als Anmeldeamt
- PCT/RO/158 Mitteilung über die beabsichtigte Ablehnung des Antrags auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts und/oder Aufforderung zur Einreichung einer Erklärung oder anderer Nachweise
- PCT/RO/159 Mitteilung über die Entscheidung bezüglich des Antrags auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts

Das EPA als ISA verwendet folgende Formblätter:

- PCT/ISA/202 Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars
- PCT/ISA/203 Erklärung über die Nichterstellung eines internationalen Recherchenberichts
- PCT/ISA/205 Mitteilung über die von der Internationalen Recherchenbehörde genehmigte Änderung der Zusammenfassung

PCT/ISA/206	Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren und gegebenenfalls einer Widerspruchsgebühr
PCT/ISA/207	Informelle Klarstellung: Mitteilung/Aufforderung
PCT/ISA/210	Internationaler Recherchenbericht
PCT/ISA/212	Mitteilung der Entscheidung über den Widerspruch oder Erklärung, dass der Widerspruch als zurückgenommen gilt
PCT/ISA/213	Mitteilung über die Erstattung der Recherchengebühr
PCT/ISA/216	Aufforderung zum Antrag auf Berichtigung
PCT/ISA/217	Mitteilung über die Entscheidung über den Antrag auf Berichtigung
PCT/ISA/220	Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids der Internationalen Recherchenbehörde oder der Erklärung
PCT/ISA/224	Mitteilung, für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist
PCT/ISA/225	Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen und gegebenenfalls zur Zahlung einer Gebühr für verspätete Einreichung
PCT/ISA/237	Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde

Das EPA als SISA verwendet folgende Formblätter:

PCT/SISA/501	Ergänzender internationaler Recherchenbericht
PCT/SISA/502	Erklärung über die Nichterstellung eines ergänzenden internationalen Recherchenberichts
PCT/SISA/503	Mitteilung der Entscheidung über die Überprüfung der Auffassung; bzw. Erklärung, dass der Antrag auf Überprüfung der Auffassung als nicht gestellt gilt
PCT/SISA/504	Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen und gegebenenfalls zur Zahlung einer Gebühr für verspätete Einreichung

- PCT/SISA/506 Benachrichtigung über den Eingang der Kopie der internationalen Anmeldung für die Zwecke der ergänzenden internationalen Recherche
- PCT/SISA/524 Mitteilung, für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist

Das EPA als IPEA verwendet folgende Formblätter:

- PCT/IPEA/402 Mitteilung über den Eingang des Antrags bei der zuständigen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde
- PCT/IPEA/403 Mitteilung über die Gebühr für die vorläufige Prüfung und die Bearbeitungsgebühr
- PCT/IPEA/404 Aufforderung zur Behebung von Mängeln des Antrags
- PCT/IPEA/405 Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren und gegebenenfalls einer Widerspruchsgebühr
- PCT/IPEA/407 Mitteilung, dass der Antrag als nicht gestellt gilt
- PCT/IPEA/408 Schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde
- PCT/IPEA/409 Internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit (Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)
- PCT/IPEA/411 Aufforderung zum Antrag auf Berichtigung
- PCT/IPEA/412 Mitteilung der Entscheidung über den Antrag auf Berichtigung
- PCT/IPEA/415 Mitteilung über übermittelte Unterlagen
- PCT/IPEA/420 Mitteilung der Entscheidung über den Widerspruch oder Erklärung, dass der Widerspruch als zurückgenommen gilt
- PCT/IPEA/423 Aufforderung zur Behebung von Mängeln in den vom Anmelder eingereichten Schriftstücken
- PCT/IPEA/424 Mitteilung, für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist

PCT/IPEA/425	Mitteilung über die Löschung bestimmter Auswählerklärungen
PCT/IPEA/427	Mitteilung über die Verlängerung der Frist
PCT/IPEA/428	Rücksprache/formlose Erörterung mit dem Anmelder
PCT/IPEA/429	Mitteilung über formlose Erörterungen mit dem Anmelder
PCT/IPEA/431	Aufforderung zur Einreichung von Änderungen
PCT/IPEA/432	Mitteilung über nicht berücksichtigte Änderungen
PCT/IPEA/433	Mitteilung über die versuchte Übermittlung von Schriftstücken mittels Telegraf, Fernschreiber, Telefaxgerät usw.
PCT/IPEA/436	Mitteilung über die Übermittlung des Antrags an das Internationale Büro oder die zuständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde
PCT/IPEA/440	Aufforderung zur Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren zusammen mit der Gebühr für verspätete Zahlung
PCT/IPEA/441	Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen und gegebenenfalls zur Zahlung einer Gebühr für verspätete Einreichung
PCT/IPEA/442	Aufforderung, die zuständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde anzugeben (in englischer Sprache)
PCT/IPEA/443	Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung
PCT/IPEA/444	Mitteilung der nicht zuständigen IPEA, dass der Antrag als nicht gestellt gilt (in englischer Sprache)

Die Formblätter sind auf der Website der WIPO zu finden:
www.wipo.int/pct/en/forms/.

2.7 Veröffentlichungen

Für die Veröffentlichung von PCT-Anmeldungen werden seit 1. Januar 2009 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 <u>Art. 17 (2) a)</u>
A3	Spätere Veröffentlichung des ISR mit geänderter Titelseite
A4	Spätere Veröffentlichung der geänderten Ansprüche und/oder Erklärung (<u>Art. 19</u>) 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
<u>82</u>	<u>Regel 13.1</u>
<u>83</u>	<u>5</u>
<u>84</u>	<u>6</u>
<u>87, 88</u>	<u>8</u>
<u>Regel 137 (2)</u>	<u>19 (1), 34 (2) b) und Regel 66.4</u>
Keine Entsprechung	<u>28 (1), 41 (1)</u>
<u>128 (1)</u>	<u>30</u> (in unveröffentlichte Anmeldungen wird keine Akteneinsicht gewährt)

EPÜ	PCT
<u>128 (4)</u>	<u>Regel 94</u> – Bestimmungsämter und ausgewählte Ämter können Einsicht in die Akten zu internationalen Anmeldungen gewähren (das EPA als ausgewähltes Amt gestattet Einsicht nach Erstellung des IPER, ABI. EPA 2003, 382)
<u>53 c)</u>	<u>Regel 39.1, 67.1</u>
<u>53 a)</u>	<u>Regel 9.1 i), ii)</u>
<u>54 (3)</u>	<u>Regeln 64.3, 70.10</u>
<u>55</u>	<u>Art. 27 (5), (6), Regel 4.17 v) , Regel 51 bis.1 a) v)</u>
<u>54 (1)</u>	<u>33 (2)</u>
<u>54 (2)</u>	<u>Regel 64</u>
<u>56</u>	<u>33 (3)</u>
<u>57</u>	<u>33 (4)</u>
<u>67 (1), (2)</u>	<u>29 (1)</u>
<u>67 (3)</u>	<u>29 (2)</u>
<u>69</u>	<u>29 (1), (2)</u>
<u>123 (2)</u>	<u>19 (2), 34 (2) b)</u>
<u>53 b)</u>	<u>Regel 39.1 ii), Regel 67.1 ii)</u>
<u>76</u>	-

Regeln

EPÜ	PCT
<u>42 (1) a) - f)</u>	<u>5.1 a) i) – vi)</u>
<u>42 (2)</u>	<u>5.1 b)</u>
<u>43 (5)</u>	<u>6.1 a), b)</u>
<u>43 (6)</u>	<u>6.2 a)</u>
<u>43 (7)</u>	<u>6.2 b)</u>
<u>43 (1)</u>	<u>6.3 a)</u>

EPÜ	PCT
<u>43 (1) a), b)</u>	<u>6.3 b) i), ii)</u>
<u>43 (4)</u>	<u>6.4 a) (Teil), b), c)</u>
-	<u>7 (in einigen EPÜ-Vertragsstaaten werden für Gebrauchsmuster Zeichnungen verlangt – Art. 7 (2) ii) und Regel 7)</u>
<u>48</u>	<u>9.1 i), ii), iii), iv)</u>
<u>49 (11)</u>	<u>10.2</u>
<u>49 (10)</u>	<u>10.1 a), b), d), e)</u>
<u>49 (9)</u>	<u>11.10</u>
<u>46 (2) i)</u>	<u>11.11</u>
<u>46 (2) i)</u>	<u>11.13 l), m)</u>
<u>Art. 82</u>	<u>13.1</u>
<u>44 (1)</u>	<u>13.2</u>
<u>44 (2)</u>	<u>13.3</u>
<u>43 (5)</u>	<u>13.4</u>
<u>30 - 34</u>	<u>13bis</u>
<u>Art. 54 (2)</u>	<u>64.2, 33.1 a), b), c), wobei es keine Bestimmung für eine rein mündliche Offenbarung gibt</u>
<u>Art. 54 (3)</u>	<u>Regeln 64.3, 70.10 Zwischenliteratur/kollidierende Anmeldungen</u>
<u>(ergibt sich aus der Praxis)</u>	<u>65.1</u>
<u>Art. 89</u>	<u>64.1 b)</u>
<u>137 (3)</u>	<u>Art. 34 (2) b), Regeln 66.3 a), 66.4, 66.4bis</u>
<u>Art. 52 (2), (4), 53 c)</u>	<u>39.1, 67.1</u>

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 <u>A4.05</u>	Verweise auf den Stand der Technik	Option [1] findet Anwendung
--------------------	------------------------------------	-----------------------------

Anlage zu Kapitel 5

Punkt <u>A5.16</u>	Mehrere abhängige Ansprüche	Option [2] findet Anwendung
--------------------	-----------------------------	-----------------------------

Punkt <u>A5.20</u>	Auslegung der Ansprüche	Option [2] findet Anwendung
--------------------	-------------------------	-----------------------------

Punkt <u>A5.21</u>	Das EPA wendet den ersten Satz betreffend "Verwendungsansprüche" an	
--------------------	---	--

Punkt <u>A5.26</u>	Product-by-Process-Ansprüche	Option [1] findet Anwendung
--------------------	------------------------------	-----------------------------

Punkt <u>A5.42</u>	Knappheit	Option [2] findet Anwendung
--------------------	-----------	-----------------------------

Anlage zu Kapitel 9

Punkt <u>A9.07</u>	Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände	Option [2] findet Anwendung
--------------------	--	-----------------------------

Punkt <u>A9.15</u>	Computerprogramme	Option [2] findet Anwendung
--------------------	-------------------	-----------------------------

Anlage zu Kapitel 12

Punkt <u>A12.02</u>	Neuheit: wirksames Datum	Option [1] findet Anwendung
---------------------	--------------------------	-----------------------------

Anlage zu Kapitel 13

Punkt <u>A13.08.1</u>	Das EPA wendet den Aufgabe-Lösungs-Ansatz an	
-----------------------	--	--

Anlage zu Kapitel 14

Punkt <u>A14.01[2]</u>	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

Kapitel I – Einleitung I-1

- 1. Überblick I-1
- 2. Zweck des Teils A I-1
- 3. Andere für die Formalprüfung relevante Teile I-1

Kapitel II – Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung II-1

Kapitel III – Gebühren III-1

- 1. Allgemeines III-1
- 2. Gebührenbeträge III-1
- 3. Zahlungsarten III-1
- 4. **An das EPA als Anmeldeamt zu zahlende
Gebühren** III-2
 - 4.1 Übermittlungsgebühr III-2
 - 4.2 Internationale Anmeldegebühr III-2
 - 4.3 Internationale Recherchegebühr III-4
 - 4.4 Gebühr für die Erstellung einer beglaubigten
Abschrift des Prioritätsdokuments und ihre
Übermittlung an das IB III-4
 - 4.5 Gebühr für verspätete Einreichung III-4
 - 4.6 Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung des
Prioritätsrechts III-5
- 5. **An das EPA als Internationale
Recherchenbehörde zu zahlende Gebühren** III-5
 - 5.1 Zusätzliche Recherchegebühr III-5
 - 5.2 Widerspruchsgebühr III-5
 - 5.3 Gebühr für die verspätete Einreichung von
Sequenzprotokollen III-6

6.	Bei Beantragung einer ergänzenden internationalen Recherche an das IB zu zahlende Gebühren	III-6
6.1	Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche	III-6
6.2	Gebühr für die ergänzende Recherche	III-6
6.3	Überprüfungsgebühr	III-6
7.	An das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde zu zahlende Gebühren	III-6
7.1	Bearbeitungsgebühr	III-6
7.2	Gebühr für die vorläufige Prüfung	III-7
7.2.1	Gebühr für eine zusätzliche internationale vorläufige Prüfung	III-7
7.3	Widerspruchsgebühr	III-7
7.4	Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen	III-7
7.5	Gebühr für verspätete Zahlung	III-7
8.	Ermäßigung von Gebühren	III-8
8.1	Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr	III-8
8.1.1	Ermäßigung für elektronisch eingereichte Anmeldungen	III-8
8.1.1.1	Ermäßigung für Web-Einreichung (WFF)	III-8
8.1.1.2	Ermäßigung für PDF-Format	III-9
8.1.1.3	Ermäßigung für XML-Format	III-9
8.1.2	Ermäßigungen für Anmelder aus bestimmten Staaten	III-9
8.2	Ermäßigung der internationalen Recherchegebühr	III-9
8.2.1	Ermäßigung der zusätzlichen Recherchegebühr	III-10
8.3	Ermäßigung der Bearbeitungsgebühr (für die ergänzende Recherche)	III-10
8.4	Ermäßigung der Gebühr für die vorläufige Prüfung	III-10
8.4.1	Ermäßigung der Gebühr für eine zusätzliche internationale vorläufige Prüfung	III-10
9.	Rückerstattung von Gebühren	III-10
9.1	Rückerstattung der internationalen Anmeldegebühr	III-10
9.2	Rückerstattung der (zusätzlichen) internationalen Recherchegebühr	III-11

9.2.1	Beispiele für Rückerstattungen	III-11
9.2.1.1	Vollständige Rückerstattung	III-11
9.2.1.2	Teilweise Rückerstattung	III-12
9.2.1.3	Keine Rückerstattung	III-12
9.3	Erstattung zusätzlicher Recherchegebühren und gegebenenfalls der Widerspruchsgebühr	III-12
9.4	Rückerstattung der Gebühr für die ergänzende Recherche	III-12
9.5	Rückerstattung der Überprüfungsgebühr	III-13
9.6	Rückerstattung der Bearbeitungsgebühr	III-13
9.7	Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung	III-13
9.8	Rückerstattung zusätzlicher Prüfungsgebühren und gegebenenfalls der Widerspruchsgebühr	III-13

Kapitel IV – Sonderbestimmungen **IV-1**

1.	PCT-Direkt (siehe auch RL/PCT-EPA B-IV, 1.2)	IV-1
1.1	Allgemeines	IV-1
1.2	Form der Einreichung	IV-1
1.3	Bearbeitung durch das EPA als Anmeldeamt	IV-2
1.4	Bearbeitung durch das EPA als ISA	IV-2
2.	Zurücknahmen	IV-2
2.1	Allgemeines	IV-2
2.2	Zurücknahme der internationalen Anmeldung	IV-3
2.2.1	Bedingte Zurücknahme	IV-3
2.3	Zurücknahme von Bestimmungen	IV-4
2.4	Zurücknahme von Prioritätsansprüchen	IV-4
2.5	Zurücknahme des Antrags auf eine ergänzende Recherche	IV-4
2.6	Zurücknahme des Antrags oder von Auswählerklärungen	IV-5

Kapitel I – Einleitung

1. Überblick

Teil A der aktuellen Ausgabe der PCT-EPA-Richtlinien behandelt Gebühren (Kapitel A-III) und einige Sonderbestimmungen (Kapitel A-IV). Weitere Kapitel zu anderen Aspekten der Formalprüfung werden im Zuge der nächsten Revisionen folgen.

2. Zweck des Teils A

Die Formalsachbearbeiter werden darauf aufmerksam gemacht, dass Teil A dazu bestimmt ist, ihnen das Wissen und die Grundkenntnisse zu vermitteln, die ihnen dabei helfen, ihre Aufgaben einheitlich und rasch durchzuführen. Er soll ihnen zusätzlich zu anderen relevanten Rechtsquellen wie den PCT-Verwaltungsvorschriften, den PCT-Richtlinien für Anmeldeämter, den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung und dem Euro-PCT-Leitfaden Hilfestellung bieten. Bei mangelnder Übereinstimmung gehen die PCT-Verwaltungsvorschriften, die PCT-Richtlinien für Anmeldeämter und die PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung vor.

3. Andere für die Formalprüfung relevante Teile

Zu beachten ist, dass die Formerfordernisse für internationale (PCT-) Anmeldungen nicht nur in Teil A behandelt werden. Auch andere Kapitel der PCT-EPA-Richtlinien können Informationen enthalten, die für die Arbeit der Formalsachbearbeiter relevant sind.

Kapitel II – Einreichung von Anmeldungen und Eingangsprüfung

Kapitel III – Gebühren

1. Allgemeines

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen werden in jedem Amtsblatt des EPA veröffentlicht. Aktuelle Informationen über Gebühren und Zahlungsarten, einschließlich des Bankkontos der EPO für Zahlungen in Euro, sind auch auf der Website des EPA (www.epo.org) unter *Anmelden eines Patents* → *Formblätter und Gebühren* → *Zahlung von Gebühren* zu finden. Die Anmelder werden ferner auf die aktuellen Informationen auf der Website der WIPO hingewiesen.

2. Gebührenbeträge

Aktuelle Informationen zu den Gebührenbeträgen sind sowohl auf der Website des EPA (*Anmelden eines Patents* → *Formblätter und Gebühren* → *Internationale Gebühren (PCT)* → *Gebühren für internationale Anmeldungen*) als auch auf der Website der WIPO (*IP Services* → *PCT – The International Patent System* → *PCT Fee Tables*) zu finden.

Außerdem sind die Beträge der an das EPA zu entrichtenden Gebühren dem Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA zu entnehmen, das im Amtsblatt des EPA veröffentlicht wird und auf der EPA-Website eingesehen werden kann (*Recht & Praxis* → *Rechtstexte* → *Amtsblatt*).

Die Beträge der zugunsten des Internationalen Büros (IB) erhobenen Gebühren legt die WIPO in Schweizer Franken fest; sie sind dem der Ausführungsordnung zum PCT angefügten Gebührenverzeichnis (PCT-Gebührenverzeichnis) zu entnehmen. Werden diese Gebühren beim EPA entrichtet, sind sie in Euro zu zahlen. Die Äquivalenzbeträge werden von Zeit zu Zeit angepasst, um der Entwicklung des Wechselkurses von Euro und Schweizer Franken Rechnung zu tragen. Die aktuellen Gebührensätze werden im PCT-Newsletter, in den Amtlichen Mitteilungen der WIPO (PCT-Gazette) und im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

Regel 96.1
PCT-Gebühren-
verzeichnis

3. Zahlungsarten

Die Gebühren können von jedermann wirksam beim EPA entrichtet werden: von Anmeldern, zugelassenen Vertretern oder jeder anderen Person.

Regeln 14.1 c), 15.3,
16.1 f), 57.2, 96.1
ABI. EPA 2015, A53
ABI. EPA 2017, A100

Sämtliche an das EPA zu entrichtenden Gebühren sind in Euro zu zahlen, und zwar

- durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des EPA oder
- seit 1. Dezember 2017 per Kreditkarte oder
- durch Belastung eines laufenden Kontos beim EPA auf der Grundlage eines Abbuchungsauftrags, der in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) auf einem der zulässigen elektronischen Wege eingereicht wird, d. h. mit der EPA-Software für

ABI. EPA 2017, A72
und A73
Zusatzpublikation 5,
ABI. EPA 2017

die Online-Einreichung, der neuen Online-Einreichung (CMS), der Online-Gebührenzahung, PCT-SAFE oder ePCT. Einzelheiten zu dieser Zahlungsweise sind den Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und deren Anhängen zu entnehmen, die ebenfalls auf der Website des EPA (www.epo.org) eingesehen werden können.

ABI. EPA 2007, 626 Die Gebührenzahung durch Übergabe oder Übersendung von Schecks direkt an das EPA wurde mit Wirkung vom 1. April 2008 abgeschafft.

Art. 7 (1) GebO Der Tag des Gebühreneingangs wird gemäß der Gebührenordnung des EPA festgestellt.

4. An das EPA als Anmeldeamt zu zahlende Gebühren

4.1 Übermittlungsgebühr

Regel 14
Art. 2 (1) GebO
ABI. EPA 2018, A4
ABI. EPA 2018, A28 Die Übermittlungsgebühr ist zugunsten des EPA als Anmeldeamt (RO/EP) zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs geltende Betrag. Wenn der PCT-Antrag (PCT/RO/101) und die internationale Anmeldung ab dem 1. April 2018 online in zeichencodiertem Format eingereicht werden, ist keine Übermittlungsgebühr zu entrichten.

4.2 Internationale Anmeldegebühr

Regel 15 Die internationale Anmeldegebühr wird vom RO/EP zugunsten des IB erhoben; ihr Betrag wird vom IB festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs geltende Betrag.

Die internationale Anmeldegebühr setzt sich zusammen aus

- einem Festbetrag (dem sog. Grundbetrag der Anmeldegebühr) und
- einem zusätzlichen Betrag (der sog. Seitengebühr) für das 31. und jedes weitere Blatt der internationalen Anmeldung (einschließlich der Zusammenfassung, selbst wenn diese bei Einreichung der internationalen Anmeldung noch fehlt).

RL/RO 241

Der Anmelder muss den zusätzlichen Betrag selbst ermitteln und darf nicht auf eine Mitteilung des EPA warten, denn nach Ablauf der Einmonatsfrist können fehlende Beträge nur noch zusammen mit einer Gebühr für verspätete Zahlung entrichtet werden (siehe RL/PCT-EPA A-III, 4.5). Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.1.

Das RO/EP bestätigt dem Anmelder nicht, dass alle Gebühren ordnungsgemäß entrichtet worden sind, und informiert ihn auch nicht vorab, dass ein zu viel gezahlter Betrag zurückerstattet wird (z. B. mit dem Formblatt PCT/RO/102).

Stellt das RO/EP jedoch vor Ablauf der Frist für die Entrichtung der betreffenden Gebühr fest, dass der gezahlte Betrag nicht ausreicht, wird es

entweder nach einer entsprechenden Ermächtigung durch den Anmelder dessen laufendes Konto mit dem fehlenden Betrag belasten oder den Anmelder informell (z. B. telefonisch) auffordern, den Fehlbetrag vor Fristablauf zu entrichten. Wenn der fällige Betrag bei Fristablauf nicht in voller Höhe eingegangen ist, geht das RO/EP vor wie in RL/PCT-EPA A-III.4.5 beschrieben.

Bei einer Überzahlung teilt das RO/EP dem Anmelder mit Formblatt PCT/RO/132 mit, dass die fällige Rückerstattung bearbeitet worden ist. Es wird vorab keine Mitteilung über die Rückerstattung verschickt.

Enthält die Anmeldung ein Sequenzprotokoll als Teil der Beschreibung, so werden die Seiten dieses Teils bei der Berechnung der Seitengebühr nicht berücksichtigt, sofern folgende Erfordernisse erfüllt sind:

- i) die Anmeldung wird in elektronischer Form eingereicht,
- ii) das zur Anmeldung gehörende Sequenzprotokoll wird im Textformat gemäß Anhang C der Verwaltungsvorschriften zum PCT eingereicht.

Wird das Sequenzprotokoll auf andere Weise (z. B. in Papierform oder in einem Bildformat) eingereicht, so werden sämtliche Seiten des Sequenzprotokolls bei der Ermittlung des zusätzlichen Betrags der internationalen Anmeldegebühr mitgezählt.

4.3 Internationale Recherchegebühr

Die internationale Recherchegebühr wird vom RO/EP zugunsten des EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA/EP) erhoben; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs geltende Betrag. Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III.8.2.

Regel 16
Art. 2 (1) GebO
ABl. EPA 2018, A4

Wird die internationale Recherchegebühr nicht fristgerecht in voller Höhe entrichtet, so geht das RO/EP vor wie in RL/PCT-EPA A-III.4.5 beschrieben.

4.4 Gebühr für die Erstellung einer beglaubigten Abschrift des Prioritätsdokuments und ihre Übermittlung an das IB

Die Gebühr für die Erstellung einer beglaubigten Abschrift des Prioritätsdokuments und ihre Übermittlung an das IB ist zugunsten des RO/EP zu entrichten, allerdings nur, wenn der Anmelder das RO/EP ersucht, eine solche Abschrift zu erstellen und zu übermitteln (z. B. durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens im Feld Nr. VI des PCT-Antrags PCT/RO/101) und wenn die frühere Anmeldung (Prioritätsbeleg) beim EPA eingereicht worden ist, d. h. eine EP-Anmeldung oder eine beim EPA eingereichte frühere PCT-Anmeldung ist. Der Betrag der Gebühr wird vom EPA festgesetzt.

Regel 17.1 b)
Art. 3 (1) GebO

Regel 17.1 b-bis)

Das Verfahren, wonach das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, gebührenfrei in die Akte einer europäischen Patentanmeldung aufnimmt (siehe RL/EPA A-III, 6.7), gilt nicht für vom RO/EP bearbeitete internationale Anmeldungen. Außerdem kann die Verpflichtung zur Einreichung des Prioritätsbelegs nicht dadurch erfüllt werden, dass beim IB beantragt wird, dass es dieses Prioritätsdokument mittels des digitalen Zugangsservice (Digital Access Service, DAS) aus einer elektronischen Bibliothek abrufen, weil das EPA nicht an diesem System teilnimmt.

4.5 Gebühr für verspätete EinreichungRegel 16bis.2
ABl. EPA 1992, 383

Werden die Übermittlungsgebühr, die internationale Anmeldegebühr und die Recherchegebühr nicht rechtzeitig oder nicht in ausreichender Höhe entrichtet, so fordert das RO/EP den Anmelder auf, den fehlenden Betrag zusammen mit einer Gebühr für verspätete Zahlung zu seinen Gunsten zu entrichten (Formblatt PCT/RO/133), und zwar innerhalb eines Monats nach der Aufforderung.

Die Gebühr für verspätete Zahlung beträgt 50 % des Betrags der nicht entrichteten Gebühr oder - wenn diese 50 % weniger sind als die Übermittlungsgebühr - dem Betrag der Übermittlungsgebühr. Die Gebühr für verspätete Zahlung darf jedoch nicht höher sein als 50 % der im PCT-Gebührenverzeichnis genannten internationalen Anmeldegebühr (wobei die Gebühr für das 31. und jedes weitere Blatt der internationalen Anmeldung unberücksichtigt bleibt).

Kommt der Anmelder dieser Aufforderung (Formblatt PCT/RO/133) innerhalb der ihm gesetzten Frist nach, so gelten die Gebühren als fristgerecht entrichtet.

Entrichtet der Anmelder die Gebühren nach Ablauf der Frist, aber noch vor Ergehen der Aufforderung des RO/EP (Formblatt PCT/RO/133), so gilt die Zahlung als rechtzeitig eingegangen.

Art. 14 (3) a)

Versäumt es der Anmelder, den fehlenden Betrag und die Gebühr für verspätete Zahlung innerhalb der in der Aufforderung (Formblatt PCT/RO/133) gesetzten Einmonatsfrist zu zahlen, so gilt die internationale Anmeldung als zurückgenommen, und das RO/EP erklärt dies mit dem Formblatt PCT/RO/117.

Regel 16bis.1 e)

Entrichtet der Anmelder die Gebühren zwar nach Ablauf der in der Aufforderung (Formblatt PCT/RO/133) gesetzten Frist, aber noch bevor das RO/EP die Erklärung versandt hat, dass die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt (Formblatt PCT/RO/117), so gilt die Gebührensatzung als rechtzeitig eingegangen und die Anmeldung nicht als zurückgenommen.

4.6 Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung des PrioritätsrechtsRegel 26bis.3 d), e)

Die Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts ist zugunsten des RO/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt.

Sie muss innerhalb derselben Frist gezahlt werden, in der auch die Wiederherstellung zu beantragen ist, d. h. innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Wiederherstellung geltende Betrag.

5. An das EPA als Internationale Recherchenbehörde zu zahlende Gebühren

5.1 Zusätzliche Recherchegebühr

Die zusätzliche Recherchegebühr, zu deren Entrichtung der Anmelder nach einer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit aufgefordert wird (Formblatt PCT/ISA/206, s. RL/PCT-EPA B-VII, 6.2), wird direkt vom EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA/EP) erhoben; ihren Betrag setzt das EPA fest. Die Gebühr muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs der internationalen Anmeldung geltende Betrag. Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.2.1.

Regel 40

5.2 Widerspruchsgebühr

Die Widerspruchsgebühr ist zugunsten der ISA/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren infolge der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit (Formblatt PCT/ISA/206, s. RL/PCT-EPA B-VII, 6.3) gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag.

Regel 40.2 e)

5.3 Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen

Die Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen ist zugunsten der ISA/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz (Formblatt PCT/ISA/225, s. RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2) gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag.

Regel 13ter.1.c)

ABI. EPA 2011, 372

ABI. EPA 2014, A13

6. Bei Beantragung einer ergänzenden internationalen Recherche an das IB zu zahlende Gebühren

Für eine ergänzende internationale Recherche müssen die Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche und die Gebühr für die ergänzende Recherche in Schweizer Franken an das IB entrichtet werden.

Regel 45bis

6.1 Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche

Die Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche wird vom IB zu seinen eigenen Gunsten erhoben; ihr Betrag wird vom IB festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf eine ergänzende Recherche (Formblatt PCT/IB/375) gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag. Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.3.

Regel 45bis.2

6.2 Gebühr für die ergänzende Recherche

Regel 45bis.3
Art. 2 (1) GebO
ABl. EPA 2018, A4

Die Gebühr für die ergänzende Recherche wird vom IB zugunsten des EPA als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA/EP) erhoben; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf eine ergänzende Recherche (Formblatt PCT/IB/375) gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag.

6.3 Überprüfungsgebühr

Regel 45bis.6 c)

Die Überprüfungsgebühr ist zugunsten der SISA/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit (s. RL/PCT-EPA B-XII, 10.4) gezahlt werden.

7. An das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde zu zahlende Gebühren

7.1 Bearbeitungsgebühr

Art. 31 (5)
Regel 57
RL/ISPE 22.44

Die Bearbeitungsgebühr wird vom EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA/EP) zugunsten des IB erhoben; ihr Betrag wird vom IB festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Stellung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung (Formblatt PCT/IPEA/401) oder innerhalb von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum gezahlt werden, je nachdem welche Frist später abläuft. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag. Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.3.

Wird die Bearbeitungsgebühr nicht fristgerecht in voller Höhe entrichtet, so geht die IPEA/EP vor wie in RL/PCT-EPA A-III, 7.5 beschrieben.

7.2 Gebühr für die vorläufige Prüfung

Art. 31 (5)
Regel 58
Art. 2 (1) GebO
ABl. EPA 2018, A4
RL/ISPE 22.44

Die Gebühr für die vorläufige Prüfung wird von der IPEA/EP zu ihren eigenen Gunsten erhoben; der Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Stellung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung (Formblatt PCT/IPEA/401) oder innerhalb von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum gezahlt werden, je nachdem welche Frist später abläuft. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag. Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.4.

Wird die Gebühr für die vorläufige Prüfung nicht fristgerecht in voller Höhe entrichtet, so geht die IPEA/EP vor wie in RL/PCT-EPA A-III, 7.5 beschrieben.

7.2.1 Gebühr für eine zusätzliche internationale vorläufige Prüfung

Regel 68.3

Die Gebühr für eine zusätzliche internationale vorläufige Prüfung, zu deren Entrichtung der Anmelder nach einer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit aufgefordert wird (Formblatt PCT/IPEA/405, s. RL/PCT-EPA C-V, 4.2), wird von der IPEA/EP erhoben; ihren Betrag setzt das EPA fest. Sie muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag. Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.4.1.

7.3 Widerspruchsgebühr

Die Widerspruchsgebühr ist zugunsten der IPEA/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren infolge der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit (Formblatt PCT/IPEA/405, s. [RL/PCT-EPA C-V. 4.3](#)) gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag.

[Regel 68.3 e\)](#)

7.4 Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen

Die Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen ist zugunsten der IPEA/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz (Formblatt PCT/IPEA/441, s. [RL/PCT-EPA C-VIII. 2.1](#)) gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag.

[Regel 13ter.2](#)

[ABI. EPA 2011, 372](#)

[ABI. EPA 2014, A13](#)

7.5 Gebühr für verspätete Zahlung

Stellt die IPEA/EP fest, dass der gezahlte Betrag zur Deckung der Bearbeitungsgebühr und der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung nicht ausreicht oder keine Gebühren innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet worden sind, so fordert sie den Anmelder auf, innerhalb eines Monats ab dem Datum der Aufforderung den zur Deckung beider Gebühren erforderlichen Betrag zuzüglich einer Gebühr für verspätete Zahlung zu entrichten (Formblatt PCT/IPEA/440).

[Regel 58bis.1 a\),](#)

[58bis.2](#)

[ABI. EPA 1998, 282](#)

Die Gebühr für verspätete Zahlung entspricht 50 % des in der Aufforderung angegebenen Betrags der nicht entrichteten Gebühr oder - wenn diese 50 % weniger sind als die Bearbeitungsgebühr - dem Betrag der Bearbeitungsgebühr. Die Gebühr für verspätete Zahlung darf jedoch nicht höher sein als das Doppelte der Bearbeitungsgebühr.

Kommt der Anmelder dieser Aufforderung (Formblatt PCT/IPEA/440) innerhalb der ihm gesetzten Frist nach, so gelten die Gebühren als fristgerecht entrichtet.

Entrichtet der Anmelder die Gebühren nach Ablauf der Frist, aber noch vor Ergehen der Aufforderung der IPEA/EP (Formblatt PCT/IPEA/440), so gilt die Zahlung als rechtzeitig eingegangen.

[Regel 58bis.1 c\)](#)

Versäumt es der Anmelder, den fehlenden Betrag und die Gebühr für verspätete Zahlung innerhalb der in der Aufforderung (Formblatt PCT/IPEA/440) gesetzten Frist zu zahlen, so gilt der Antrag als nicht gestellt, und das EPA erklärt dies mit dem Formblatt PCT/IPEA/407.

[Regel 58bis.1 b\)](#)

Entrichtet der Anmelder die Gebühren zwar nach Ablauf der in der Aufforderung (Formblatt PCT/IPEA/440) gesetzten Frist, aber noch bevor die IPEA/EP die Erklärung versandt hat, dass der Antrag als nicht gestellt gilt (Formblatt PCT/IPEA/407), so gilt die Gebühreinzahlung als rechtzeitig eingegangen, und der Antrag gilt nicht als nicht gestellt.

[Regel 58bis.1 d\)](#)

8. Ermäßigung von Gebühren

8.1 Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr

Kann der Anmelder eine oder mehrere der nachstehend aufgeführten Ermäßigungen in Anspruch nehmen, sollte er auf dem zum PCT-Antrag (Formblatt PCT/RO/101) gehörenden Gebührenberechnungsblatt den ermäßigten Betrag angeben.

8.1.1 Ermäßigung für elektronisch eingereichte Anmeldungen

Die Höhe der Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr wird vom IB festgelegt; maßgeblich ist der zum Zeitpunkt des Eingangs der internationalen Anmeldung geltende Betrag.

Für in elektronischer Form eingereichte internationale Anmeldungen gelten drei verschiedene Ermäßigungssätze, je nachdem in welchem Format die Anmeldung eingereicht wird.

8.1.1.1 Ermäßigung für Web-Einreichung (WFF)

Diese Ermäßigung ist anwendbar, wenn sowohl der PCT-Antrag (Formblatt PCT/RO/101) als auch die Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche und Zusammenfassung) im PDF-Format eingereicht werden.

8.1.1.2 Ermäßigung für PDF-Format

Diese Ermäßigung ist anwendbar, wenn der PCT-Antrag (Formblatt PCT/RO/101) in zeichencodiertem Format (XML) und die Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche und Zusammenfassung) im PDF-Format eingereicht wird.

8.1.1.3 Ermäßigung für XML-Format

Diese Ermäßigung ist anwendbar, wenn sowohl der PCT-Antrag (Formblatt PCT/RO/101) als auch die Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche und Zusammenfassung) in zeichencodiertem Format (XML) eingereicht werden.

8.1.2 Ermäßigungen für Anmelder aus bestimmten Staaten

Die internationale Anmeldegebühr ermäßigt sich um 90 %, wenn die in Nummer 5 des PCT-Gebührenverzeichnisses genannten Anforderungen erfüllt sind.

Für Anmeldungen beim RO/EP ist die Ermäßigung nur anwendbar, wenn es sich bei dem Anmelder um eine natürliche Person mit Staatsangehörigkeit und Sitz oder Wohnsitz in einem EPÜ-Vertragsstaat handelt und der Staat die in Nummer 5 a) des PCT-Gebührenverzeichnisses genannten Kriterien erfüllt (für eine aktuelle Liste der betreffenden Staaten siehe Euro-PCT-Leitfaden, Rdnr. 184).

Wird die Anmeldung von mehreren Anmeldern eingereicht, genügt es, wenn einer von ihnen die Staatsangehörigkeit und Sitz oder Wohnsitz in einem der betreffenden Vertragsstaaten hat, doch müssen alle Anmelder die sonstigen in Nummer 5 des PCT-Gebührenverzeichnisses genannten Kriterien erfüllen (siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.2).

Nr. 4 PCT-
Gebührenverzeichnis

Nr. 5 PCT-
Gebührenverzeichnis

Die 90%ige Ermäßigung wird gegebenenfalls **nach** Abzug der Ermäßigung für die elektronische Einreichung berechnet (siehe [RL/PCT-EPA A-III, 8.1.1](#)).

8.2 Ermäßigung der internationalen Recherchegebühr

Die internationale Recherchegebühr für eine internationale Anmeldung ermäßigt sich um 75 %, wenn es sich bei dem Anmelder oder - im Fall von mehreren Anmeldern - bei jedem Anmelder um eine natürliche Person mit Staatsangehörigkeit und Sitz oder Wohnsitz in einem Staat handelt, der nicht Vertragsstaat des EPÜ ist und am Anmeldetag in den Verzeichnissen der Weltbank als Staat mit niedrigem Einkommen oder mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich geführt wird.

*ABI. EPA 2008, 521
PCT AG I 5.190*

Eine Liste der betreffenden Staaten ist auf der Website des EPA zu finden (*Anmelden eines Patents → Formblätter und Gebühren → Internationale (PCT-)Gebühren → Beschlüsse und Mitteilungen die PCT-Gebühren betreffend → Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung*).

8.2.1 Ermäßigung der zusätzlichen Recherchegebühr

Erfüllt der Anmelder die Erfordernisse für eine Ermäßigung der internationalen Recherchegebühr, gelten zusätzliche Recherchegebühren bei Zahlung des ermäßigten Betrags als wirksam entrichtet.

8.3 Ermäßigung der Bearbeitungsgebühr (für die ergänzende Recherche)

Die Bearbeitungsgebühr ermäßigt sich unter denselben Bedingungen wie die internationale Anmeldegebühr um 90 % (siehe [RL/PCT-EPA A-III, 8.1.2](#)). Dies gilt auch für die in [Regel 45bis.2](#) PCT vorgesehene Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche.

8.4 Ermäßigung der Gebühr für die vorläufige Prüfung

Die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung ermäßigt sich unter denselben Bedingungen wie die internationale Recherchegebühr um 75 % (s. [RL/PCT-EPA A-III, 8.2](#)).

ABI. EPA 2008, 521

8.4.1 Ermäßigung der Gebühr für eine zusätzliche internationale vorläufige Prüfung

Erfüllt der Anmelder die Erfordernisse für eine Ermäßigung der Gebühr für die vorläufige Prüfung, gelten zusätzliche vorläufige Prüfungsgebühren bei Zahlung des ermäßigten Betrags als wirksam entrichtet.

9. Rückerstattung von Gebühren

Gebühren, die versehentlich oder grundlos gezahlt wurden (z. B. wenn das EPA nicht das zuständige RO oder die zuständige IPEA ist), werden zurückerstattet. Ebenso werden zu viel entrichtete Gebührenbeträge zurückerstattet.

Der Anspruch auf Rückerstattung zu viel entrichteter Gebühren erlischt vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch ursprünglich

[Art. 13 \(2\), \(3\) GebO](#)

entstanden ist, wenn nicht vorher ein begründeter schriftlicher Rückerstattungsantrag gestellt wird.

Außerdem kommen die nachstehend aufgeführten Rückerstattungen infrage.

Regel 15.4

9.1 Rückerstattung der internationalen Anmeldegebühr

Die internationale Anmeldegebühr wird zurückerstattet, wenn

- kein Anmeldedatum zuerkannt werden kann oder
- die Anmeldung vor ihrer Übermittlung an das IB zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt.

9.2 Rückerstattung der (zusätzlichen) internationalen Recherchegebühr

Die internationale Recherchegebühr wird zurückerstattet, wenn

- kein Anmeldedatum zuerkannt werden kann,
- die internationale Anmeldung vor ihrer Übermittlung an die ISA zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt,
- die internationale Anmeldung vor Beginn der internationalen Recherche zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder
- das EPA die internationale Recherche teilweise oder vollständig auf eine frühere Recherche stützen kann, die es zu einer Anmeldung durchgeführt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung wirksam in Anspruch genommen wird. Die (zusätzliche) internationale Recherchegebühr wird teilweise oder vollständig zurückerstattet, je nachdem wie weit sich das EPA auf die frühere Recherche stützen kann. Siehe auch RL/PCT-EPA B-IV.1.1.

In seiner Eigenschaft als ISA entscheidet das EPA, ob die Erfordernisse erfüllt sind, und erstattet gegebenenfalls den entsprechenden Betrag zurück. Eine Rückerstattung kommt nur dann infrage, wenn die Recherche zu der früheren Anmeldung, deren Priorität wirksam in Anspruch genommen wird, vom EPA durchgeführt wurde.

Die nachstehend aufgeführten Beispiele sollen die am häufigsten vorkommenden Fälle von Rückerstattungen illustrieren.

9.2.1 Beispiele für Rückerstattungen

9.2.1.1 Vollständige Rückerstattung

Eine vollständige Rückerstattung wird gewährt, wenn das EPA bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichts den früheren Recherchenbericht vollständig verwerten kann.

ABI. EPA 2009, 99, Nr. 2.1
ABI. EPA 2017, A95

Regel 16.2 und 16.3
Regel 41
ABI. EPA 2017, A95
ABI. EPA 2009, 99
PCT LF 15.073
Vereinbarung EPA-WIPO, Anhang D-II,
ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A35

Das ist insbesondere der Fall, wenn die Ansprüche der früheren und der späteren Anmeldung identisch sind oder die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch

- a) Streichung alternativer Merkmale aus einem unabhängigen Anspruch oder
- b) Aufnahme eines oder mehrerer beschränkender Merkmale in einen oder mehrere unabhängige Ansprüche der späteren Anmeldung, wobei die beschränkenden Merkmale in der früheren Anmeldung alle in einem abhängigen Anspruch enthalten waren, der sich auf diesen unabhängigen Anspruch bezieht.

9.2.1.2 Teilweise Rückerstattung

Eine teilweise Rückerstattung wird gewährt, wenn das EPA bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichts den früheren Recherchenbericht teilweise verwerten kann.

*ABI. EPA 2009, 99,
Nr. 2.2
ABI. EPA 2017, A95*

Das ist insbesondere der Fall, wenn

- a) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung weiter gefasst wurden und diese Erweiterung eine weitere Verallgemeinerung derselben Erfindung darstellt, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder
- b) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch ein beschränkendes Merkmal, das in der früheren Anmeldung nicht offenbart war, sich aber auf dieselbe Erfindung bezieht, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war.

9.2.1.3 Keine Rückerstattung

Keine Rückerstattung wird gewährt, wenn

*ABI. EPA 2009, 99,
Nr. 2.3
ABI. EPA 2017, A95*

- a) der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand eine andere Erfindung darstellt als die, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder
- b) die rechtlichen Voraussetzungen für die Rückerstattung nicht erfüllt sind, beispielsweise wenn die Priorität der früheren Anmeldung nicht beansprucht wird.

9.3 Erstattung zusätzlicher Recherchegebühren und gegebenenfalls der Widerspruchsgebühr

Kommt die Überprüfungsstelle zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch in vollem Umfang berechtigt war, werden die zusätzlichen Recherchegebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

*Regel 40.2 c) und
Regel 40.2 e)*

Befindet die Überprüfungsstelle den Widerspruch nur für teilweise berechtigt, werden die entsprechenden zusätzlichen Recherchegebühren

zurückerstattet, nicht aber die Widerspruchsgebühr (siehe RL/PCT-EPA B-VII, 7.2).

Regel 45bis.3 e)
Vereinbarung
EPA-WIPO,
Anhang D-II,
ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A35

9.4 Rückerstattung der Gebühr für die ergänzende Recherche

Das EPA als SISA erstattet die Gebühr für die ergänzende Recherche zurück, wenn

- der Antrag auf eine ergänzende Recherche als nicht gestellt gilt, bevor das EPA die ergänzende internationale Recherche begonnen hat, oder
- die internationale Anmeldung oder der Antrag auf eine ergänzende Recherche zurückgenommen wird, bevor das EPA die ergänzende internationale Recherche begonnen hat.

Regel 45bis.6 d) iii)

9.5 Rückerstattung der Überprüfungsgebühr

Kommt die Überprüfungsstelle zu dem Ergebnis, dass die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit nicht gerechtfertigt war, wird die Überprüfungsgebühr zurückerstattet (siehe RL/PCT-EPA B-XII, 10.4).

Regel 57.4

9.6 Rückerstattung der Bearbeitungsgebühr

Wird der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zurückgenommen, bevor die IPEA/EP ihn an das IB übermittelt hat, oder gilt er als nicht gestellt, wird die Bearbeitungsgebühr vollständig zurückerstattet.

Regel 58.3 und
90bis.4 a)
Vereinbarung
EPA-WIPO,
Anhang D-II, ABI.
EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A35

9.7 Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung

Wird die internationale Anmeldung oder der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum und noch vor Beginn der Prüfung zurückgenommen oder gilt der Antrag als nicht gestellt, wird die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung vollständig zurückerstattet.

Regel 68.3 c) und e)

9.8 Rückerstattung zusätzlicher Prüfungsgebühren und gegebenenfalls der Widerspruchsgebühr

Kommt die Überprüfungsstelle zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch in vollem Umfang berechtigt war, werden die zusätzlichen Prüfungsgebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

Befindet die Überprüfungsstelle den Widerspruch nur für teilweise berechtigt, werden die entsprechenden zusätzlichen Prüfungsgebühren zurückerstattet, nicht aber die Widerspruchsgebühr (siehe RL/PCT-EPA C-V, 5.2).

Kapitel IV – Sonderbestimmungen

1. PCT-Direkt (siehe auch RL/PCT-EPA B-IV. 1.2)

1.1 Allgemeines

Bei der Einreichung einer internationalen Anmeldung, die die Priorität einer früheren, vom EPA bereits recherchierten nationalen, europäischen oder internationalen Anmeldung (sog. Doublette; siehe RL/PCT-EPA B-IV. 1.1) beansprucht, kann der Anmelder bei jedem Anmeldeamt eine informelle Stellungnahme einreichen, um auf die vom EPA im Recherchenbescheid zur Prioritätsanmeldung erhobenen Einwände zu reagieren. Beim EPA heißt dieser Dienst "PCT-Direkt".

ABI. EPA 2017. A21

Unter "informelle 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. Wenn die Erfordernisse gemäß RL/PCT-EPA A-IV. 1.2 erfüllt sind, wird die informelle Stellungnahme vom EPA als ISA bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids für die internationale Anmeldung berücksichtigt.

Zur Bearbeitung von Anmeldungen durch das EPA als ISA nach PCT-Direkt siehe RL/PCT-EPA B-IV. 1.2.

1.2 Form der Einreichung

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. Für die frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, muss das EPA die Recherche durchgeführt haben (internationale, europäische oder nationale Erstanmeldung, aber keine Recherche internationaler Art).

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. PCT-Direkt-Schreiben sind nicht Bestandteil der internationalen Anmeldung.

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. Der Anmelder kann dem PCT-Direkt-Schreiben auch eine Kopie des früheren Recherchenbescheids beifügen. Zu beachten ist, dass das Schreiben sowie die beigefügten Dokumente gemäß den Bestimmungen für die Akteneinsicht öffentlich zugänglich gemacht werden.

Das PCT-Direkt-Schreiben, eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung sowie (falls beigelegt) der frühere Recherchenbescheid 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). Insbesondere sind bei Einreichungen auf Papier unter Nr. 11 "Sonstige" bzw. bei Einreichungen in elektronischer Form mit der Software des EPA für die Online-Einreichung oder mit der neuen Online-Einreichung (CMS) als Anmerkung die Worte "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" einzutragen. Bei der elektronischen Einreichung über das ePCT-Portal der WIPO sind das PCT-Direkt-Schreiben und eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung als beigelegte "Andere Unterlage(n)" hochzuladen, indem das Kästchen "Schreiben des Anmelders an die ISA über eine frühere Recherche ('PCT Direct')" ausgewählt wird.

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 Recherchenbescheid 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.

1.3 Bearbeitung durch das EPA als Anmeldeamt

Das PCT-Direkt-Schreiben und seine Anlagen werden dem EPA als ISA und dem IB zusammen mit der Kopie der Recherchenergebnisse bzw. dem Aktenexemplar übermittelt.

Das PCT-Direkt-Schreiben und seine Anlagen werden der Öffentlichkeit über die Akteneinsicht im Europäischen Patentregister und über den WIPO-Dienst PATENTSCOPE zur Verfügung gestellt.

Zum Vorgehen bei fehlenden Angaben oder fehlender informeller Stellungnahme siehe PCT/RL/RO 116F.

Zum Vorgehen für den Fall, dass die informelle Stellungnahme nach der Einreichung der internationalen Anmeldung vorgelegt wird, siehe PCT/RL/RO 116G.

1.4 Bearbeitung durch das EPA als ISA

Zum Verfahren des EPA als ISA bei der Prüfung eines PCT-Direkt-Antrags siehe RL/PCT-EPA B-IV.1.2.2.

2. Zurücknahmen

2.1 Allgemeines

Der Anmelder kann seine internationale Anmeldung, eine oder mehrere Bestimmungen, Prioritätsansprüche, seinen Antrag auf ergänzende internationale Recherche, den Antrag und eine oder alle Auswahl-

erklärungen zurücknehmen, indem er fristgerecht eine Zurücknahmeerklärung einreicht.

Eine Zurücknahmeerklärung ist vom Anmelder oder, bei zwei oder mehr Anmeldern, von allen Anmeldern zu unterzeichnen. Sie kann auch im Namen des Anmelders oder der Anmelder vom ordnungsgemäß bestellten Anwalt oder gemeinsamen Vertreter unterzeichnet werden, nicht aber vom Anmelder, der als gemeinsamer Vertreter nach Regel 90.2 b) PCT gilt. Wurde noch kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter ordnungsgemäß bestellt, so ist zusammen mit der Zurücknahmeerklärung eine von allen Anmeldern unterzeichnete Vollmacht einzureichen; auf das Erfordernis, eine Vollmacht beim EPA einzureichen, wird in solchen Fällen nicht verzichtet. Wird mit der Zurücknahmeerklärung keine Vollmacht eingereicht, so fordert das EPA den bzw. die Anmelder auf, eine Vollmacht einzureichen, und die Zurücknahme wird am Tag ihres Eingangs wirksam. Geht bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung einer Zurücknahmeerklärung keine Vollmacht ein, so wird der Antrag auf Zurücknahme nicht bearbeitet.

Regel 90bis.5
ABl. EPA 2004, 305

Ferner bearbeitet das EPA nur uneingeschränkte, unzweideutige Mitteilungen der Zurücknahme. Im Zweifelsfall holt das EPA eine Klarstellung der Absicht des Anmelders oder der Anmelder ein, bevor es etwas unternimmt.

J 11/80

2.2 Zurücknahme der internationalen Anmeldung

Der Anmelder kann vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung beim IB, beim Anmeldeamt oder, sofern ein Antrag gestellt wurde, bei der IPEA einreichen.

Regel 90bis.1

Das EPA als Anmeldeamt oder IPEA vermerkt das Eingangsdatum auf der Erklärung und leitet sie unverzüglich an das IB weiter.

PCT-Verw.vorschr.,
Abschnitte 326 und
609

Zur Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr bei einer Zurücknahme der internationalen Anmeldung siehe RL/PCT-EPA A-III, 9.1; zur Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr siehe RL/PCT-EPA A-III, 9.2.

2.2.1 Bedingte Zurücknahme

Der Anmelder kann die Zurücknahme der internationalen Anmeldung unter der Bedingung beantragen, dass die internationale Veröffentlichung verhindert werden kann ("bedingte Zurücknahme"). In diesem Fall wird die Zurücknahme nicht wirksam, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, d. h. wenn das IB die technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung bereits abgeschlossen hat. Es wird empfohlen, bedingte Zurücknahmen direkt beim IB einzureichen, vor allem wenn der Abschluss der technischen Vorbereitungen unmittelbar bevorsteht.

RL/RO 318

2.3 Zurücknahme von Bestimmungen

Regel 90bis.2

Der Anmelder kann vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit eine Erklärung über die Zurücknahme von Bestimmungen beim IB, beim Anmeldeamt oder, sofern ein Antrag gestellt wurde, bei der IPEA einreichen. Die Zurücknahme der Bestimmungen aller Bestimmungsstaaten gilt als Zurücknahme der internationalen Anmeldung (siehe RL/PCT-EPA A-IV.2.2). Die Zurücknahme der Bestimmung eines ausgewählten Staats bewirkt die Zurücknahme der entsprechenden Auswahlerklärung (siehe RL/PCT-EPA A-IV.2.6). Wenn die Zurücknahme einer Bestimmung vor dem Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung beim IB eingeht, wird die betreffende Bestimmung nicht veröffentlicht.

2.4 Zurücknahme von Prioritätsansprüchen

Regel 90bis.3

Der Anmelder kann vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit eine Erklärung über die Zurücknahme von einem oder mehreren Prioritätsansprüchen beim IB, beim Anmeldeamt oder, sofern ein Antrag gestellt wurde, bei der IPEA einreichen.

Regel 90bis.3
RL/RO 321

Wenn sich das Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung nach der Zurücknahme eines Prioritätsanspruchs geändert hat, wird eine aufgrund des ursprünglichen Prioritätsdatums berechnete und noch nicht abgelaufene Frist nach dem geänderten Prioritätsdatum neu berechnet. Bei aufgrund des ursprünglichen Prioritätsdatums berechneten Fristen, die bereits abgelaufen sind, erfolgt keine Wiedereinsetzung (Regel 90bis.3.d). Das IB kann die internationale Veröffentlichung dennoch auf der Grundlage des ursprünglichen Prioritätsdatums vornehmen, wenn die Zurücknahmeerklärung beim IB nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung eingeht (R. 90bis.3.e).

PCT-Verw.vorschr.,
Abschnitt 326

Das EPA als Anmeldeamt oder IPEA vermerkt das Eingangsdatum auf der Erklärung und leitet sie unverzüglich an das IB weiter.

2.5 Zurücknahme des Antrags auf eine ergänzende Recherche

Regel 90bis.3bis
PCT-Verw.vorschr.,
Abschnitt 520

Der Anmelder kann den Antrag auf ergänzende internationale Recherche durch Mitteilung an das IB oder die für die ergänzende Recherche bestimmte Behörde zurücknehmen, und zwar jederzeit vor der Übermittlung des ergänzenden internationalen Recherchenberichts durch die SISA oder der Erklärung, dass kein solcher Bericht erstellt wird. Das EPA als SISA datiert die Zurücknahmeerklärung auf das Datum ihres Eingangs und übermittelt sie unverzüglich an das IB. Zur Rückerstattung der ergänzenden internationalen Recherchegebühr durch das EPA als SISA siehe RL/PCT-EPA A-III.9.4.

2.6 Zurücknahme des Antrags oder von Auswählerklärungen

Der Anmelder kann den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung, eine oder alle Auswählerklärungen vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit durch eine entsprechende Mitteilung an das IB zurücknehmen. Die Zurücknahme wird mit dem Datum des Eingangs der Mitteilung beim IB wirksam, wobei das Datum der IPEA mitgeteilt wird. Wenn der Anmelder die Zurücknahmeerklärung dennoch bei der IPEA einreicht, vermerkt diese das Eingangsdatum auf der Erklärung und leitet sie unverzüglich an das IB weiter. Die Erklärung gilt als an dem so von der IPEA vermerkten Eingangsdatum beim IB eingereicht.

Regel 90bis.4

Werden der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder alle Auswählerklärungen zurückgenommen, so unterrichtet das IB die IPEA von der Zurücknahme, und die Bearbeitung der internationalen Anmeldung durch die IPEA wird eingestellt.

Regel 90bis.6 c)

Der Antrag oder eine Kopie des Antrags ist dem IB zu übermitteln, auch wenn er vom Anmelder zurückgenommen wurde. Zur Rückerstattung der Bearbeitungsgebühr siehe RL/PCT-EPA A-III.9.6; zur Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung bei der Zurücknahme des Antrags siehe RL/PCT-EPA A-III.9.7.

RL/ISPE 22.20

PCT – Teil B

Richtlinien für die Recherche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

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

Kapitel II – Allgemeines II-1

1.	Recherche und schriftlicher Bescheid nach Kapitel I	II-1
2.	Zweck der Recherche	II-2
3.	Recherchendokumentation	II-2
4.	Recherchenbericht	II-2
5.	Frist	II-2

Kapitel III – Merkmale der Recherche III-1

1.	Umfang der Recherche	III-1
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
2.	Gegenstand der Recherche	III-1
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 Einbeziehung fehlender Teile/Bestandteile	III-2
2.3.1	Allgemeines	III-2
2.3.2	Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler (Regel 91)	III-2

2.3.3	Einbeziehung fehlender Teile oder Bestandteile, die vollständig im Prioritätsbeleg enthalten waren	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-4
2.12	Mangelnde Einheitlichkeit	III-4
2.13	Technologischer Hintergrund	III-4

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

1.	Analyse der Anmeldung vor Beginn der Recherche	IV-1
1.1	Berücksichtigung der Ergebnisse einer früheren Recherche und Klassifizierung	IV-1
1.2	PCT-Direkt-Anmeldungen	IV-1
1.2.1	Beantragung von PCT-Direkt	IV-2
1.2.2	Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben	IV-3
1.3	Einwendungen Dritter	IV-3
1.4	In der Anmeldung angeführte Dokumente	IV-4
2.	Recherchenstrategie	IV-4
2.1	Gegenstand der Recherche: Einschränkungen	IV-4
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-5
3.	Verfahren nach Abschluss der Recherche	IV-5
3.1	Erstellung des Recherchenberichts	IV-5
3.2	Geänderter internationaler Recherchenbericht	IV-5

Kapitel V – Vorklassifizierung und IPC Klassifizierung internationaler Patentanmeldungen **V-1**

1.	Definitionen	V-1
2.	Vorklassifizierung (zur Weiterleitung und Verteilung der Akte)	V-1
2.1	Falsche Vorklassifizierung	V-1
3.	IPC Klassifizierung der Anmeldung	V-1
3.1	Geänderte IPC Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte	V-1
3.2	IPC Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung	V-1
3.3	IPC Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung	V-1
3.4	Überprüfung der IPC Klassifizierung	V-1

Kapitel VI – Stand der Technik in der Recherchenphase **VI-1**

1.	Allgemeines	VI-1
2.	Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw.	VI-1
3.	Priorität	VI-1
4.	Kollidierende Anmeldungen	VI-1
4.1	Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen	VI-1
4.2	Frühere nationale Rechte	VI-2
5.	Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldedatum und Prioritätsdatum	VI-2

5.1	Überprüfung beanspruchter Prioritäten	VI-2
5.2	Zwischenliteratur	VI-2
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
6.	Inhalt der Offenbarungen	VI-3
6.1	Allgemeines	VI-3
6.2	Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen	VI-3
6.3	Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument	VI-3
6.4	Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik	VI-3
6.5	Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken	VI-3
7.	Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften	VI-3
Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung		VII-1
1.	Allgemeines	VII-1
2.	Mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase	VII-1
3.	Keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren	VII-1
4.	Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit	VII-2
5.	Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind	VII-3
6.	Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren	VII-3
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
7.	Widerspruchsverfahren	VII-4
7.1	Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs durch den Formalsachbearbeiter	VII-4
7.2	Tätigkeit der Überprüfungsstelle	VII-5
8.	Mangelnde Einheitlichkeit und unvollständige Recherche	VII-6

Kapitel VIII – Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind **VIII-1**

1.	Allgemeines	VIII-1
2.	Gegenstände, die von der ISA nicht recherchiert und/oder geprüft werden müssen	VIII-1
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
3.	Keine sinnvolle Recherche möglich	VIII-5
3.1	Beispiele für Fälle, in denen keine sinnvolle Recherche für den gesamten beanspruchten Bereich möglich ist	VIII-5
3.2	Nucleotid- und Aminosäuresequenzen	VIII-7
3.3	Informelle Klarstellung	VIII-7
3.4	Erwiderung auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung	VIII-8
3.4.1	Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung	VIII-8
3.4.2	Rechtzeitige Erwiderung	VIII-8
3.5	Inhalt des WO-ISA nach einer Aufforderung zur informellen Klarstellung und/oder Beschränkung der Recherche	VIII-8

3.6	Kombination aus unvollständiger Recherche und mangelnder Einheitlichkeit	VIII-9
-----	--	--------

4.	Mehrere unabhängige Ansprüche in derselben Kategorie	VIII-10
----	---	----------------

Kapitel IX – Recherhendokumentation IX-1

1.	Allgemeines	IX-1
----	--------------------	-------------

1.1	Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen	IX-1
-----	--	------

1.2	Systeme für den systematischen Zugang	IX-1
-----	---------------------------------------	------

2.	Systematisch geordnete Patentdokumente	IX-1
----	---	-------------

2.1	PCT-Mindestprüfstoff	IX-1
-----	----------------------	------

2.2	Unveröffentlichte Patentanmeldungen	IX-1
-----	-------------------------------------	------

2.3	Recherchenberichte	IX-1
-----	--------------------	------

2.4	Patentfamiliensystem	IX-1
-----	----------------------	------

3.	Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur	IX-1
----	--	-------------

3.1	Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.	IX-1
-----	--	------

4.	Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist	IX-1
----	---	-------------

Kapitel X – Recherchenbericht X-1

1.	Allgemeines	X-1
----	--------------------	------------

2.	Arten von Recherchenberichten, die das EPA als ISA erstellt	X-1
----	--	------------

3.	Form und Sprache des Recherchenberichts	X-1
----	--	------------

3.1	Form	X-1
-----	------	-----

3.2	Sprache	X-1
-----	---------	-----

3.3	Dokumentation der Recherche	X-2
-----	-----------------------------	-----

3.4	Daten zu Recherchenstrategien	X-2
-----	-------------------------------	-----

4.	Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts	X-2
----	--	------------

5.	Klassifikation der Patentanmeldung	X-2
6.	Recherchierte Sachgebiete	X-2
7.	Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben)	X-2
8.	Beschränkung des Gegenstands der Recherche	X-3
9.	Bei der Recherche ermittelte Dokumente	X-4
9.1	Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht	X-4
9.1.1	Bibliografische Daten	X-4
9.1.2	"Entsprechende Dokumente"	X-4
9.1.3	Sprache der angeführten Dokumente	X-4
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-5
9.2.7	Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind	X-5
9.2.8	Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden	X-5
9.3	Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen	X-5
9.4	Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Standes der Technik	X-5
10.	Ausfertigung und Datum	X-5
11.	Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente	X-5
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-6
12.	Übermittlung des Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids	X-6
Kapitel XI – Schriftlicher Bescheid		XI-1
1.	Schriftlicher Bescheid	XI-1
2.	Grundlage des schriftlichen Bescheids (WO-ISA)	XI-1
2.1	Anmeldungen, die unter Regel 20 eingereichte fehlende Teile oder Bestandteile enthalten	XI-2
2.2	Auf Niederländisch eingereichte Anmeldungen	XI-2
3.	Analyse der Anmeldung und Inhalt des schriftlichen Bescheids	XI-2
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	Unterbreitung von Vorschlägen	XI-3
3.4	Positiver oder negativer WO-ISA	XI-4
4.	Prioritätsanspruch und WO-ISA	XI-4
4.1	Wiederherstellung der Priorität	XI-5
4.2	Anführung von P-Dokumenten im schriftlichen Bescheid	XI-5
4.3	Anführung von E-Dokumenten im schriftlichen Bescheid	XI-5
5.	Einheitlichkeit der Erfindung im schriftlichen Bescheid	XI-5
6.	Schriftlicher Bescheid bei Beschränkung der Recherche	XI-6

7.	Sequenzprotokolle	XI-6
8.	Optionen des Anmelders nach Erhalt des ISR und des WO-ISA	XI-6
Kapitel XII – Ergänzende internationale Recherche (SIS)		XII-1
1.	Allgemeines	XII-1
2.	Fristen	XII-1
3.	Grundlage der Recherche	XII-1
4.	Umfang der Recherche	XII-1
5.	Beschränkung der Recherche aus anderen Gründen als mangelnder Einheitlichkeit	XII-2
6.	Ausfüllen des Recherchenberichts	XII-2
7.	Erläuterungen gemäß Regel 45bis.7 e)	XII-2
8.	Wirksamkeit der Priorität und E/P-Dokumente	XII-4
9.	Kopien der im SISR angeführten Dokumente	XII-4
10.	Mangelnde Einheitlichkeit	XII-4
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-6
11.	Kombination von Ergänzender internationaler Recherche und Kapitel II	XII-6

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 künftige Prüfungsabteilung einzusetzen.

RL/ISPE 15.08-15.09

2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer

Abschnitt B-I, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Prüfer

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

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.

Art. 17

Regel 43

RL/ISPE 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/ISPE 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 (Kapitel I PCT).

Regel 44bis

RL/ISPE 2.18

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

Art. 21 (3)

Regel 48.2

RL/ISPE 2.17

Das EPA ist Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde 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/ISPE 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 Gründlichkeit der Recherche sowie die recherchierten Quellen des Stands der Technik keinen Unterschied.

2. Zweck der Recherche

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

Abschnitt B-II.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4. Recherchenbericht

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 beigefügt (siehe RL/PCT-EPA B-XI).

5. Frist

Die Frist für die Erstellung des internationalen Recherchenberichts und des 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.

Art. 15
Regel 33
RL/ISPE 15.01

Regel 34
RL/ISPE 15.45-15.51

Art. 18
Regel 43
RL/ISPE 16.01

Regel 43bis.1

Regeln 42.1, 43bis.1
RL/ISPE 2.13, 16.05

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 dem einer europäischen Recherche ist. Internationale und europäische Recherchen haben also denselben Umfang.

Art. 15 (4)

Regel 34

Siehe auch ISPE-Richtlinien 15.18 und 15.20.

1.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche

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

RL/ISPE 15.46-15.47

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 15.48-15.51

1.4 Recherche im Internet

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

RL/ISPE 15.56-15.59

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

2. Gegenstand der Recherche

2.1 Grundlage der Recherche

Siehe ISPE-Richtlinien 15.21 und 15.23.

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 15.22

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/PCT-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, 16.30

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 Einbeziehung fehlender Teile/Bestandteile

2.3.1 Allgemeines

Art. 19
Regel 91.1
RL/ISPE 15.10, 15.23

Da die Anmeldung erst nach Erstellung des internationalen Recherchenberichts geändert werden darf - mit Ausnahme der Berichtigung offensichtlicher Fehler oder formaler Aspekte, die nicht dem PCT entsprechen und auf die das Anmeldeamt hingewiesen hat -, 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 Einbeziehung fehlender Teile oder Bestandteile, die vollständig im Prioritätsbeleg enthalten waren

Ein Anmelder, der (einen) Teil(e) oder komplette(n) Bestandteil(e) der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Ansprüche) nicht eingereicht hat, kann diese(n) ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) erfüllt sind und der fehlende Teil oder Bestandteil im Prioritätsbeleg vollständig enthalten war (siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 81 – 87). Der Prüfer überprüft, ob die Einschätzung des Anmeldeamts in Bezug auf das Kriterium "vollständig enthalten" richtig war (siehe RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2). Ist die Feststellung des Anmeldeamts, dass der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) im Prioritätsbeleg vollständig enthalten war(en), 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 15.25

2.5 Breit gefasste Patentansprüche

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

RL/ISPE 15.26

2.6 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

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

RL/ISPE 15.27

2.7 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen

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

RL/ISPE 15.28

Siehe auch RL/PCT-EPA F-IV, 3.3.

2.8 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch

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

RL/ISPE 15.31

2.9 Verschiedene Kategorien

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

RL/ISPE 15.32

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 15.33

2.11 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

Regel 5.2, 13ter.1
ABI. EPA 2007,
Sonderausg. 3, C.2
ABI. EPA 2011, 372
ABI. EPA 2013, 542
RL/ISPE 9.39, 15.12

Wenn der Anmelder nach Aufforderung des EPA als ISA gemäß Regel 13ter.1 das Sequenzprotokoll nicht in der geforderten elektronischen Form/im geforderten elektronischen Textformat 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).

2.12 Mangelnde Einheitlichkeit

Art. 17 (3) a)
RL/ISPE 15.24

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 15.30

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 Berücksichtigung der Ergebnisse einer früheren Recherche und Klassifizierung

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

Regeln 4.12, 12bis, 23bis.1 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 internationale Recherchegebühr teilweise oder vollständig zurückerstattet. Die Gebühr wird nicht zurückerstattet, wenn die Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen wurde (siehe auch RL/PCT-EPA A-III. 9.2).

Regeln 4.12, 12bis, 16.3, 41.1
ABI. EPA 2009, 99
ABI. EPA 2017, A95

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.

Bei internationalen Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2017 eingereicht werden, kann das EPA als ISA bei der Durchführung der internationalen Recherche frühere Rechercheergebnisse berücksichtigen, wenn der Anmelder einen entsprechenden Antrag nach Regel 4.12 stellt oder einer der in Regel 41.2 genannten Fälle vorliegt. Das heißt, dass das EPA als ISA auch frühere Recherchen- und Klassifizierungsergebnisse berücksichtigen kann, wenn die internationale Anmeldung die Priorität einer oder mehrerer früherer Anmeldungen beansprucht, für die das EPA eine frühere Recherche durchgeführt hat, oder wenn das Anmeldeamt dem EPA als ISA eine Kopie der Ergebnisse einer früheren Recherche oder einer früheren Klassifizierung nach Regel 23bis.2 a) oder b) übermittelt hat oder wenn eine solche Kopie dem EPA als ISA in einer für das EPA akzeptablen Art und Weise zugänglich ist.

Regeln 23bis.2 und 41.2

1.2 PCT-Direkt-Anmeldungen

PCT-Direkt ermöglicht es Anmeldern internationaler Anmeldungen, die die Priorität einer früheren, vom EPA bereits recherchierten nationalen, europäischen oder internationalen Anmeldung (sog. Doublette;

ABI. EPA 2017, A21

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.

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 Anmeldungsunterlagen 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 A-IV, 1.2 angegebenen Form zusammen mit der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt eingereicht und
- b) die internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer vom EPA recherchierten früheren Anmeldung (europäische, nationale oder internationale Erstanmeldung).

1.2.2 Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben

Beim 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 A-IV, 1.2 angegebenen Form eingereicht wurde und die in RL/PCT-EPA B-IV, 1.2.1 genannten Erfordernisse a und b erfüllt sind.

Für den schriftlichen Bescheid bedeutet dies, dass auf das PCT-Direkt-Schreiben und seinen Inhalt Bezug genommen wird, soweit dies für das internationale Recherchungsverfahren relevant ist. Auf den früheren Recherchenbescheid kann der Prüfer allerdings nur dann explizit verweisen, wenn dieser dem PCT-Direkt-Schreiben beigelegt ist.

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-II](#). *PCT/AI, Teil 8*

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-VI, 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 15.68](#)*

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 15.37](#).

2. Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen

Siehe [ISPE-Richtlinien 15.41](#).

2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie

Abschnitt [B-IV, 2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA](#) gilt *[RL/ISPE 15.47](#)* entsprechend.

2.3 Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten

RL/ISPE 15.52 Abschnitt B-IV, 2.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche

RL/ISPE 15.53 Abschnitt B-IV, 2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche

Abschnitt B-IV, 2.5 Absätze 1 bis 3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 15.60.

2.6 Beendigung der Recherche

RL/ISPE 15.61 Abschnitt B-IV, 2.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3. Verfahren nach Abschluss der Recherche

3.1 Erstellung des Recherchenberichts

Art. 18, Regel 43.5
RL/ISPE 15.67,
RL/ISPE 15.69 und
RL/ISPE 15.72
ABI. EPA 2017, A106 Abschnitt B-IV, 3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Allen internationalen Recherchenberichten einschließlich Teilrecherchenberichten wird ein Informationsblatt zur Recherchenstrategie beigelegt. Bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung betreffen die Angaben auf dem Informationsblatt nur diejenige(n) Erfindung(en), für die Recherchengebühren entrichtet worden sind. Das Blatt enthält Angaben zu den Datenbanken, in denen der Prüfer die Recherche zum Stand der Technik durchgeführt hat, die Klassifikationssymbole, die den Recherchenumfang definieren, sowie die vom Prüfer gewählten Schlagwörter oder sonstige Elemente, die die Erfindung betreffen und zur Ermittlung des einschlägigen Stands der Technik verwendet wurden. Nach der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts kann das Informationsblatt über den WIPO-Dienst PATENTSCOPE und über das Europäische Patentregister eingesehen werden.

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 15.74 genannt.

Kapitel V – Vorklassifizierung und IPC

Klassifizierung internationaler Patentanmeldungen

1. Definitionen

Abschnitt B-V, 1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

2. Vorklassifizierung (zur Weiterleitung und Verteilung der Akte)

Abschnitt B-V, 2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

2.1 Falsche Vorklassifizierung

Abschnitt B-V, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3. IPC Klassifizierung der Anmeldung

Abschnitt B-V, 3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Regel 43.3

RL/ISPE 7.02 - 7.04

RL/ISPE 15.39

3.1 Geänderte IPC Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte

Siehe ISPE-Richtlinien 7.05.

3.2 IPC Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung

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

RL/ISPE 7.06, 7.08

3.3 IPC Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung

Abschnitt B-V, 3.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

RL/ISPE 7.07

3.4 Überprüfung der IPC Klassifizierung

Abschnitt B-V, 3.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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) und b)

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.22 und 15.05.

Wurden sowohl die nicht-schriftliche Offenbarung als auch ihre schriftliche Wiedergabe vor dem nach Regel 64.1 b) maßgeblichen Zeitpunkt veröffentlicht, führt der Prüfer im Recherchenbericht die schriftliche Wiedergabe mit dem Veröffentlichungstag dieses Schriftstücks an, und die schriftliche Offenbarung gehört zum Stand der Technik.

Regel 64.1 b)

Wurde die schriftliche Offenbarung der Öffentlichkeit am oder nach dem Anmeldedatum der betreffenden internationalen Anmeldung zugänglich gemacht, so wird sie im internationalen Recherchenbericht mit ihrem Veröffentlichungstag angeführt, sofern die nicht-schriftliche Offenbarung der Öffentlichkeit vor dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung zugänglich gemacht wurde. Im schriftlichen Bescheid und im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht wird in Feld Nr. VI (Bestimmte angeführte Unterlagen) auf die nicht-schriftliche Offenbarung hingewiesen.

Regeln 64.2, 70.9

Ist keine schriftliche Wiedergabe der nicht-schriftlichen Offenbarung verfügbar, so wird diese nicht im internationalen Recherchenbericht angeführt, weil sie nach dem PCT nicht als Stand der Technik gilt. Der Prüfer vermerkt das Vorhandensein der nicht-schriftlichen Offenbarung und überprüft ihren Status, falls die Anmeldung in die europäische Phase vor dem EPA eintritt (siehe RL/EPA B-VI, 2).

3. Priorität

Abschnitt B-VI, 3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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 PCT gestellt wird, im Rahmen der obligatorischen zusätzlichen Recherche ("top-up search") (siehe RL/PCT-EPA C-IV.5) bzw., falls die Anmeldung in die europäische Phase vor dem EPA eintritt, in der Prüfungsphase durch die Prüfungsabteilung (siehe RL/EPA C-IV.7.1).

4.2 Frühere nationale Rechte

Abschnitt B-VI.4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritäten

Abschnitt B-VI.5.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.02 - 11.03.

5.2 Zwischenliteratur

Abschnitt B-VI.5.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche

Abschnitt B-VI.5.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.06.

5.4 Nach dem Anmeldedatum veröffentlichte Dokumente

Abschnitt B-VI.5.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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 16.76.

5.6 Zweifel über den Stand der Technik

Abschnitt B-VI.5.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.23 und 15.64 - 15.65.

Regel 51bis.1 a) v)
Art. 55 EPÜ

6. Inhalt der Offenbarungen

6.1 Allgemeines

Abschnitt B-VI, 6.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

Abschnitt B-VI, 6.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument

Abschnitt B-VI, 6.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik

Abschnitt B-VI, 6.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

6.5 Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken

Abschnitt B-VI, 6.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

7. Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften

Abschnitt B-VI, 7 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.13.

Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

Die Einheitlichkeit wird beim PCT-Verfahren genauso beurteilt wie beim europäischen Verfahren. Wird bei der Recherche und/oder der 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 (nachstehend "Formblatt 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)
Regeln 13, 40.1
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 dem Ausfüllen des Formblatts 206 erstellt der Prüfer den WO-ISA (Stellungnahme zur Recherche) für die recherchierte erste Erfindung; beides wird dem Anmelder zusammen übersandt.

ABI. EPA 2017, A20

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

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 Recherchenaufwand 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 des WO-ISA 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.

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. 9.1 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 des WO-ISA als nicht recherchiert angegeben. In Feld IV muss 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, 9.1 iii). Für die Ansprüche, die sich auf die Erfindungen B2, B3 und D beziehen, ergeht gemäß RL/EPA F-V, 9.1 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 Recherchegebühren

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

Regel 40.2 c)

RL/ISPE 10.66-10.69

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 des WO-ISA gibt er an, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt ist und der Recherchenbericht 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 PCT/ISA/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 Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs durch den Formalsachbearbeiter

Regel 40.2 c) und e)

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

RL/ISPE 10.66-10.67 und 10.69

Für die Zulässigkeit des Widerspruchs gelten folgende Voraussetzungen:

- 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 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.

Die Entrichtung der Widerspruchsgebühr und die Einreichung einer vorgeblichen Begründung werden von besonders geschulten Formalsachbearbeitern geprüft. Stellt der Formalsachbearbeiter Mängel fest, wird der Anmelder mittels Formblatt 212 bzw. 224 unterrichtet. Die Prüfung in der Sache erfolgt durch die Überprüfungsstelle bei der Beurteilung der Begründung des Widerspruchs (siehe RL/PCT-EPA B-VII, 7.2). Hat der Anmelder lediglich sein Nichteinverständnis erklärt, ohne dies zu begründen, stützt sich die Überprüfungsstelle bei ihrer Entscheidung auf die Feststellungen in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren (Formblatt 206).

7.2 Tätigkeit der 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/ISPE 10.68

ABI. EPA 2015, A59

ABI. EPA 2010, 322

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 zusätzlichen Gebühren und der Widerspruchsgebühr an. Es wird eine

RL/ISPE 10.70

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. Auf relevante Argumente des Anmelders sollte eingegangen werden. 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. Auf relevante Argumente des Anmelders sollte eingegangen werden. 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.

Nach einer Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren kann der Anmelder alle zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen. Wenn die Überprüfungsstelle die ursprüngliche Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit bestätigt, indem sie den Widerspruch für nicht berechtigt befindet, und die Anmeldung mit ungeänderten Ansprüchen in die europäische Phase eintritt, wird die Prüfungsabteilung in der Regel die mangelnde Einheitlichkeit bestätigen und den Anmelder auffordern, die Ansprüche auf eine Erfindung zu beschränken und für die übrigen Erfindungen Teilanmeldungen einzureichen. Alternativ kann der Anmelder die Ansprüche ändern, um sie einheitlich zu machen.

Siehe auch RL/EPA C-III, 3.3.

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 (ohne dass eine zusätzliche Recherchegebühr anfällt), falls die internationale Anmeldung in die europäische 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 Anmeldegegenständen 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.

RL/ISPE 9.40

Sind die Gegenstände aller Ansprüche von der Recherche ausgeschlossen, ergeht eine begründete Erklärung nach Art. 17 (2) a), dass kein internationaler Recherchenbericht erstellt werden kann (Formblatt PCT/ISA/203). Ein schriftlicher Bescheid wird erstellt, obwohl ohne Recherche die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht und andere Fragen wie die der gewerblichen Anwendbarkeit nur möglicherweise behandelt werden können. Der schriftliche Bescheid sollte eine vollständige Begründung enthalten, warum keine Recherche durchgeführt werden kann.

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 <u>Art. 53 c) EPÜ</u> 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

	Anspruch	nach <u>Art. 53.c) EPÜ</u> von der Patentierbarkeit ausgeschlossen
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 Beurteilung 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 oder h recherchiert und prüft der Prüfer die Ansprüche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit wie bei einer europäischen Anmeldung und gibt eine entsprechende Beurteilung 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 i oder j recherchiert und prüft der Prüfer die Ansprüche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit der angegebenen Verwendungen und gibt eine entsprechende Beurteilung ab. Im WO-ISA wird eine Bemerkung zur Praxis des EPA in Bezug auf solche Ansprüche hinzugefügt.

Regel 33.3 b)

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 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)

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

Das EPA wendet die Optionen A9.07[2] und A9.15[2] der Anlage zu Kapitel 9 der ISPE-Richtlinien an.

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.

ABI. EPA 2014, A117

ABI. EPA 2007, 592

ABI. EPA 2017, A115

ABI. EPA 2018, A24

RL/ISPE 9.07

Abschnitt B-VIII, 2.2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

RL/ISPE 9.01

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 keine sinnvolle Recherche für den gesamten beanspruchten Bereich möglich 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

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

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.

Regel 6.4 a)
RL/ISPE 9.41

Das EPA lässt mehrfach abhängige Ansprüche zu, sofern dadurch die Klarheit der Ansprüche insgesamt nicht beeinträchtigt wird und die Reihenfolge der Patentansprüche nicht zu Unklarheiten bei der Definition des zu schützenden Gegenstands Anlass gibt (siehe auch RL/PCT-EPA F-IV.3.4). 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).

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/PCT-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

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.

Regeln 5.2, 13ter.1
ABI. EPA 2007,
Sonderausg. 3, C.2
ABI. EPA 2011, 372
ABI. EPA 2013, 542
RL/SPE 9.39, 15.13

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/oder Regel 13ter.1 a) nicht eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form),

oder
- ii) 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/oder 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, den Anmelder aufzufordern, eine solche informelle Klarstellung abzugeben, 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

RL/SPE 9.34, 9.35

auch weiterhin möglich, einen unvollständigen Recherchenbericht/eine No-Search-Erklärung ohne vorherige Klarstellung zu versenden.

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 Zeitzoneunterschieden 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 Erwidern berücksichtigt werden; wenn der Recherchenbericht bereits erstellt wurde, wird die Erwidern nicht berücksichtigt.

3.4.2 Rechtzeitige Erwidern

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

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

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.

Art. 17 (2) b)

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.

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.

Art. 17 (2) a) ii)

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 Recherchengebühren 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

RL/ISPE 5.13–5.14

Mehrere unabhängige Ansprüche in einer Kategorie sind per se kein Grund für eine unvollständige Recherche.

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

Abschnitt B-IX, 1.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

1.2 Systeme für den systematischen Zugang

Abschnitt B-IX, 1.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestprüfstoff

Abschnitt B-IX, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *Regel 34.1 b) i), ii) und 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 europäischen 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

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

2.4 Patentfamiliensystem

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

3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.

Abschnitt B-IX, 3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist

Abschnitt B-IX, 4.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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 nach Art. 17(2).a) anstelle des Recherchenberichts (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).

Regel 43.9
RL/ISPE 16.07

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

In seiner Eigenschaft als ISA erstellt das EPA folgende Arten von Recherchenberichten:

- 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)
RL/ISPE 2.22, 16.04

3. Form und Sprache des Recherchenberichts

3.1 Form

Siehe ISPE-Richtlinien 16.08 und 16.09.

Regel 43.10

3.2 Sprache

Siehe ISPE-Richtlinien 16.11.

Regel 43.4

3.3 Dokumentation der Recherche

Abschnitt B-X, 3.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3.4 Daten zu Recherchenstrategien

ABl. EPA 2017, A106

Seit 1. November 2015 wird allen vom EPA im PCT- und im EP-Verfahren erstellten Recherchenberichten, einschließlich der teilweisen Recherchenberichte, automatisch ein Informationsblatt mit dem Titel "Informationen zur Recherchenstrategie" beigelegt. Bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung betreffen die Angaben auf dem Informationsblatt nur diejenige(n) Erfindung(en), für die Recherchegebühren entrichtet worden sind. Das Informationsblatt wird automatisch auf der Grundlage der Daten generiert, die der Prüfer bei der Erstellung des Recherchenberichts eingegeben hat. Darin werden die Datenbanken aufgeführt, in denen der Prüfer die Recherche zum Stand der Technik durchgeführt hat, die Klassifikationssymbole, die den Recherchenumfang definieren, sowie die vom Prüfer gewählten Schlagwörter oder sonstige Elemente, die die Erfindung betreffen und zur Ermittlung des einschlägigen Stands der Technik verwendet wurden.

Nach der Veröffentlichung eines im PCT-Verfahren erstellten Recherchenberichts kann das Informationsblatt über den WIPO-Dienst PATENTSCOPE eingesehen werden.

4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts

Abschnitt B-X, 4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. Die Art des Recherchenberichts wird im Bericht angegeben.

5. Klassifikation der Patentanmeldung

Regel 43.3 a)

RL/ISPE 16.52

Das EPA als ISA klassifiziert Anmeldungen gemäß IPC und CPC.

6. Recherchierte Sachgebiete

RL/ISPE 16.53

Abschnitt B-X, 6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

Regel 44.2

RL/ISPE 16.33

Die internationale Anmeldung muss eine Zusammenfassung und eine Bezeichnung umfassen (siehe auch RL/PCT-EPA F-II, 2 und 3). 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/ISPE 16.35-16.43

i) Genehmigung oder Änderung der Zusammenfassung; sie sollte höchstens 150 Wörter umfassen;

Regel 37

RL/ISPE 16.44, 16.47

ii) Genehmigung oder Änderung der Bezeichnung der Erfindung (siehe auch RL/PCT-EPA H-III, 7);

- 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. Regel 8.2
RL/ISPE 16.48-16.51

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. RL/ISPE 15.40

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 nach Art. 17 (2) a) anstelle des Recherchenberichts ergangen ist, oder im unvollständigen bzw. Teilrecherchenbericht angegeben, ob der Gegenstand der Recherche eingeschränkt worden ist und welche Patentansprüche recherchiert bzw. nicht recherchiert worden sind: RL/ISPE 16.19
RL/ISPE 16.28-16.32

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

Im Fall ii sind folgende Situationen möglich:

- a) Statt einem Recherchenbericht ergeht eine Erklärung, dass eine sinnvolle Recherche auf der Grundlage aller Patentansprüche nicht möglich war. Art. 17 (2) a)
- 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. Art. 17 (2) b)

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 RL/PCT-EPA B-VIII.3.2). Regeln 5.2, 13ter.1

9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente

9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht

9.1.1 Bibliografische Daten

RL/ISPE 16.78

Abschnitt B-X, 9.1.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

9.1.2 "Entsprechende Dokumente"

Regel 33.1

RL/ISPE 16.64 a)

Abschnitt B-X, 9.1.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

9.1.3 Sprache der angeführten Dokumente

RL/ISPE 15.69, 15.72

Abschnitt B-X, 9.1.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

PCT/AI Abschnitt 505

RL/ISPE 16.65

Abschnitt B-X, 9.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

9.2.1 Dokumente von besonderer Bedeutung

RL/ISPE 16.66-16.68

Abschnitt B-X, 9.2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

RL/ISPE 16.69

Abschnitt B-X, 9.2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

9.2.3 Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen

RL/ISPE 16.70

Abschnitt B-X, 9.2.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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 16.71

Ferner gilt Abschnitt B-X, 9.2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend.

9.2.5 Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung

RL/ISPE 16.72

Abschnitt B-X, 9.2.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

9.2.6 Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen

Abschnitt B-X, 9.2.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 16.73*

9.2.7 Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind

Siehe RL/ISPE 16.74.

9.2.8 Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden

Abschnitt B-X, 9.2.8 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 16.75*
RL/ISPE 11.10

9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen

Abschnitt B-X, 9.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 16.77*

9.4 Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik

Abschnitt B-X, 9.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *Regel 43.5 e)*
RL/ISPE 15.69,
16.64 b)

10. Ausfertigung und Datum

Abschnitt B-X, 10 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *Regel 43.2, 43.8*
RL/ISPE 16.83-16.84

11. Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente**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 16.86

11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments

Abschnitt B-X, 11.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen

Abschnitt B-X, 11.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

11.4 Bücher oder Zeitschriften

Abschnitt B-X, 11.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge

Abschnitt B-X, 11.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

11.6 Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet

Abschnitt B-X, 11.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

12. Übermittlung des Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids

Regel 44

RL/ISPE 16.86

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 beigefügten 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).

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 oder Bestandteile enthalten

Regel 20.6
RL/ISPE 15.11

Ein Anmelder, der (einen) Teil(e) oder komplette(n) Bestandteil(e) der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Ansprüche) nicht eingereicht hat, kann diese(n) ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) erfüllt sind und der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) im Prioritätsbeleg vollständig enthalten war/waren. Der Prüfer überprüft, ob die Einschätzung des Anmeldeamts in Bezug auf das Kriterium "vollständig enthalten" richtig war (siehe RL/PCT-EPA H-II.2.2.2). Siehe auch RL/PCT-EPA B-III.2.3.3 und RL/PCT-EPA H-II.2.2.2 bezüglich der Auswirkungen auf den Recherchenbericht und den WO-ISA.

2.2 Auf Niederländisch eingereichte Anmeldungen

Regeln 12.3, 12.4,
43.4, 48.3
Vereinbarung EPO-
WIPO, Anhang A i)
ABI EPA 2017, A115
ABI EPA 2018, A17
ABI EPA 2018, A24

Das EPA akzeptiert als ISA internationale Anmeldungen in Niederländisch, wenn die Anmeldung beim niederländischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht wurde.

Für diese Akten muss also keine Übersetzung eingereicht werden, damit das EPA als ISA eine internationale Recherche durchführt. Allerdings ist beim Anmeldeamt innerhalb von 14 Monaten nach dem Prioritätsdatum eine Übersetzung in einer von diesem Amt für die Zwecke der internationalen Veröffentlichung zugelassenen Sprache einzureichen. Der internationale Recherchenbericht und der WO-ISA werden in der Sprache der internationalen Veröffentlichung erstellt.

3. Analyse der Anmeldung und Inhalt des schriftlichen Bescheids

3.1 Prüfungsakte

Abschnitt B-XI.3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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; negative Beurteilungen weiterer unabhängiger Ansprüche sowie abhängiger 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/ISPE 5.13, 5.14*

Gegebenenfalls kann ein Einwand betreffend Klarheit und Knappheit gemäß Art. 6 in Feld VIII erhoben werden (siehe RL/PCT-EPA F-IV, 3.2). In Fällen, in denen die mehreren unabhängigen Ansprüche in einer Kategorie die Klarheit der Erfindungsdefinition nicht beeinträchtigen, kann ein geringfügiger Einwand in Feld VII 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 Feld VII 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 Unterbreitung von Vorschlägen

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 IPER 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. *RL/ISPE 3.05, 17.71*

Wird kein Antrag auf Prüfung nach Kapitel II gestellt, so wird der WO-ISA automatisch in einen IPRP nach Kapitel I 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-IX, 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 europäische 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 europäischen 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

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") (siehe RL/PCT-EPA F-VI, 1.4)). 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

Siehe RL/PCT-EPA F-VI. 3.7.

Regel 26bis.3

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 europäischen Phase begründen könnten, gelten die Ausführungen zu E-Dokumenten in RL/PCT-EPA B-XI. 4.3.

RL/ISPE 17.29 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 erfindnerischen 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/ISPE 17.29 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 neuheits-schädlich 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 europäische 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/oder 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 IPER zu antworten.

Regel 5.2

Regel 13ter.1a)

ABl. EPA 2011, 372

ABl. EPA 2013, 542

RL/ISPE 9.39, 15.12

und 15.13

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 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, 316](#)

[ABI. EPA 2017, A115](#)

[ABI. EPA 2018, A24](#)

[RL/SPE 2.20, 15.76](#)

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 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum beantragen. Der SIS-Antrag ist beim IB einzureichen.

[Regel 45bis.1 a\)](#)

[RL/SPE 2.20, 15.78](#)

[PCT-Newsletter](#)

[10/2016, 1](#)

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 Haupt-ISA erhalten hat, allerdings nicht länger als bis zum Ablauf von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum.

[Regel 45bis.5 a\)](#)

[RL/SPE 15.82](#)

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\)](#)

[RL/SPE 15.94](#)

Die Akte wird daher an den Prüfer gesendet, sobald alle Unterlagen, einschließlich des ISR der Haupt-ISA, eingegangen sind. Geht der ISR der Haupt-ISA 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\)](#)

[RL/SPE 15.85](#)

4. Umfang der Recherche

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

[RL/SPE 15.93](#)

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

RL/ISPE 15.87

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 internationale Recherche (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 2, 3 und Unterpunkte).

Eine solche Beschränkung der Recherche wird entsprechend den Erläuterungen in RL/PCT-EPA B-X, 8 und B-XI, 6 im Recherchenbericht und/oder in den im Anhang enthaltenen Erläuterungen (die den Informationen im WO-ISA gleichwertig sind) angegeben, mit der Ausnahme, dass im Falle einer Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt wurde (Formblatt PCT/SISA/502), keine Erläuterungen der SISA ergehen. Bei jeder anderen Beschränkung der Recherche erfolgt die Begründung nur in den Erläuterungen im Anhang zum SISR; 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

RL/ISPE 15.96

Der SISR wird genauso ausgefüllt wie für jede internationale 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. Erläuterungen gemäß Regel 45bis.7 e)

Regel 45bis.7 e)
RL/ISPE 15.96 iv), v)

Für eine ergänzende internationale Recherche wird kein separater WO-ISA erstellt. Stattdessen wird nur ein Freitextblatt verwendet, das – in Form von "Erläuterungen" – dieselben Informationen enthält wie das zum WO-ISA gehörige gesonderte Blatt. Nach dem Eintritt in die europäische Phase

muss der Anmelder gemäß Regel 161 (1) EPÜ auf diese Erläuterungen reagieren. Eine positive Schlussfolgerung muss auf die gleiche Weise begründet werden wie in einem WO-ISA/IPER.

Formal gehören die Erläuterungen nach Regel 45 bis 7.e) als Anhang "Umfang" zum SISR (Formblatt PCT/SISA/501).

Obwohl der Anhang "Umfang" 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 Anhang "Umfang" 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 Anhang "Umfang" 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 Haupt-ISA 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 Haupt-ISA dieselben Einwände erhoben, und stimmt der Prüfer der angegebenen Begründung zu, genügt ein Hinweis auf die im WO-ISA der Haupt-ISA 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 Anhang "Umfang" 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 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 Anhang "Umfang" ist nicht erforderlich.

Ist die Priorität unwirksam, wird dies im Anhang "Umfang" 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 Anhang "Umfang" zu behandeln. In diesem Fall wird der Anmelder darauf hingewiesen, dass ein solches Dokument beim Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase vor dem EPA relevant wäre, und die Feststellung der mangelnden Neuheit wird begründet.

9. Kopien der im SISR angeführten Dokumente

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

10. Mangelnde Einheitlichkeit

10.1 Allgemeines Verfahren

Bei mangelnder Einheitlichkeit wird nur eine Erfindung recherchiert; es gibt keine Möglichkeit, zusätzliche Gebühren für weitere Erfindungen zu entrichten. 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.

ABI. EPA 2010, 316
RL/ISPE 15.97

Regel 45bis.6
RL/ISPE 15.89-15.90

Regel 45bis.1 d)

Bei einem Einwand der Haupt-ISA wegen mangelnder Einheitlichkeit kann der Anmelder im Antrag auf eine ergänzende Recherche 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.

Wie bei jeder internationalen 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).

Regel 45bis.6 c)

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 Formblatt für den Antrag auf eine ergänzende Recherche (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

Regel 45bis.6 d)
RL/ISPE 15.91

Wenn der Anmelder der Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit nicht zustimmt, kann er eine Überprüfung dieser Feststellung beantragen. Dieses Verfahren ähnelt dem Widerspruchsverfahren 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 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. Dabei sollte auch auf relevante Argumente des Anmelders eingegangen werden. 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 Internationalen Recherchenbehörden (SE, ES, AT, FI, TR, NPI (XN) oder VPI (XV)) als ISA tätig war, kann der Anmelder beim EPA einen Antrag nach 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 Anhang "Umfang" 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 Anhang "Umfang" gilt rechtlich nicht als WO-IPEA (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 2.1).

RL/ISPE 17.04

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

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 oder Bestandteile enthalten III-1

3.	Geänderte Blätter	III-1
4.	Hinzugefügter Gegenstand	III-1
Kapitel IV – Prüfung des WO-ISA und Erwidierungen		IV-1
1.	Allgemeines Verfahren	IV-1
2.	Versenden eines weiteren schriftlichen Bescheids (Formblatt 408)	IV-1
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
3.	Verspätet eingereichte Erwidern nach einem ersten oder einem weiteren WO-IPEA (408)	IV-4
4.	Konsequenzen einer Beschränkung der Recherche	IV-4
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
5.	Zusätzliche Recherchen nach Kapitel II PCT	IV-6
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 Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs durch den Formalsachbearbeiter **V-4**
 - 5.2 Tätigkeit der 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. **Vertraulichkeit** **VII-2**
3. **Prüfung der Einwendungen Dritter** **VII-3**

Kapitel VIII – Der IPER **VIII-1**

1. **Mit dem IPER abgegebenes Gutachten (Formblatt 409)** **VIII-1**
2. **Ausfüllen des IPER** **VIII-1**
 - 2.1 **Sequenzprotokolle** **VIII-2**
3. **Positiver oder negativer IPER** **VIII-2**
4. **Berichtigung des IPER** **VIII-3**

Kapitel IX – Besondere Anträge **IX-1**

1. **Zurücknahme des Antrags nach Kapitel II** **IX-1**
2. **Antrag auf Prüfung unterschiedlicher Anspruchssätze** **IX-1**
3. **Antrag auf eine auf bestimmte Ansprüche beschränkte Prüfung** **IX-2**
4. **Beschwerde gegen die in der Recherchenphase getroffenen Feststellungen** **IX-2**

Kapitel I – Einleitung

1. Allgemeines

In den Kapiteln C-II bis IX wird das allgemeine Verfahren für die vorläufige internationale 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 F, 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.

Zur Zweckmäßigkeit des Verfahrens nach Kapitel II PCT für den Anmelder siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 300 – 304.

Endprodukt des PCT-Verfahrens ist der internationale vorläufige Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP) nach Kapitel I oder II. Dieser Bericht ist entweder

Regeln 44bis und 70

i) das Ergebnis der weiteren Prüfung nach Kapitel II (siehe unten) in Form eines internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde oder aber,

Regel 70
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 beigelegt. Da kein Antrag auf vorläufige 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

Regel 66.1bis b)
RL/ISPE 3.19

Die internationale vorläufige Prüfung führt weder zur Erteilung eines Patents noch zur Zurückweisung der Anmeldung; stattdessen wird am Ende des Verfahrens ein Bericht – der IPRP nach Kapitel II oder der IPER – erstellt. Im Verfahren nach 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 1.13-1.15

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

Für den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung ist das vorgeschriebene Formblatt (PCT/IPEA/401) zu verwenden.

Art. 31 (3)
Regel 53

Ein Antrag auf vorläufige Prüfung, in dem das EPA als IPEA ausgewählt wurde, ist beim EPA in München, Berlin oder Den Haag schriftlich durch unmittelbare Übergabe, auf dem Postweg, per Fax oder in elektronischer Form einzureichen. Seit 1. November 2016 kann der ePCT-Dienst genutzt werden, um den Antrag nach Kapitel II PCT online einzureichen und die Gebührenzahlungen für diesen Antrag vorzunehmen.

Art. 31 (6) a)
ABl. EPA 2014, A71
ABl. EPA 2016, A78
Regel 92.4 e) und g)
ABl. EPA 2007,
Sonderausgabe 3,
A.3 (Art. 3 und 7 des
Beschlusses)

Das EPA vermerkt auf dem Antrag das Eingangsdatum und unterrichtet den Anmelder unverzüglich über dieses Datum. Wird ein Antrag per Fax eingereicht, ist keine schriftliche Bestätigung einzureichen, es sei denn, der Anmelder wird vom EPA als IPEA dazu aufgefordert.

Reicht ein Anmelder den Antrag fälschlicherweise beim Internationalen Büro (IB), bei einem Anmeldeamt, bei einer Internationalen Recherchenbehörde oder bei einer nicht zuständigen IPEA ein, so vermerkt dieses Amt, diese Behörde oder das IB das Eingangsdatum auf dem Antrag und leitet diesen unverzüglich an das EPA als IPEA weiter.

Regel 59.3

Die Frist für die Stellung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung beim EPA ist in Regel 54.bis.1 festgelegt.

2. Das EPA als 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

Die Zuständigkeit des EPA als IPEA ist zwar nicht auf internationale Anmeldungen aus den EPÜ-Vertragsstaaten begrenzt, unterliegt jedoch verschiedenen anderen Beschränkungen. Einzelheiten enthält der Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 308 – 313.

Insbesondere ist das EPA nur dann als IPEA zuständig, wenn die internationale Recherche vom EPA selbst, vom finnischen, österreichischen, schwedischen, spanischen oder türkischen Patentamt, vom Nordischen Patentinstitut (NPI) oder vom Visegrad-Patentinstitut (VPI) durchgeführt wurde.

Vereinbarung EPO-
WIPO

ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

3. Kennzeichnung der internationalen Anmeldung im Antrag

Die internationale Anmeldung muss durch das internationale Aktenzeichen, das internationale Anmeldedatum, die Bezeichnung der Erfindung sowie den Namen und die Anschrift des Anmelders gekennzeichnet sein.

Regeln 53.6 und
60.1 b)

4. Berechtigung des Anmelders zur Antragstellung

Art. 31 (2),
Regeln 18.1 und 54

Im Antrag sollten Name und Anschrift (einschließlich Postleitzahl und Land), Staatsangehörigkeit und Wohnsitzstaat des Anmelders genannt sein.

Ein Alleinanmelder muss seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat haben, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder dessen Staatsangehöriger sein. Bei mehr als einem Anmelder muss mindestens einer der Anmelder diese Erfordernisse erfüllen. Außerdem muss die internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines PCT-Vertragsstaats, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder einem für einen solchen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sein. Siehe auch Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 314 – 315.

5. Vertretung

Regel 90
Art. 31 (2), Regel 54

Im Antrag ist der Anwalt oder gemeinsame Vertreter anzugeben, der vom Anmelder/von den Anmeldern bestellt wurde, oder ein Unteranwalt, der von einem nach Regel 90.1 a) bestellten Anwalt bestellt wurde ("Anwalt der internationalen Phase").

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

Wurde die Anmeldung von zwei oder mehr Anmeldern eingereicht und kein gemeinsamer Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt, wird der Schriftverkehr an den erstgenannten Anmelder gerichtet, der berechtigt ist, eine internationale Anmeldung beim betreffenden Anmeldeamt einzureichen, da dieser als gemeinsamer Vertreter angesehen wird.

6. Benennung von Staaten als ausgewählte Staaten

Art. 37, Regel 53.7
RL/ISPE 22.11

Mit der Einreichung eines Antrags werden alle Vertragsstaaten, die bestimmt sind und für die Kapitel II PCT verbindlich ist, als ausgewählte Staaten benannt.

7. Unterschrift

Regeln 53.8, 90.3 a),
90.4 a) und b)

Der Antrag ist von allen Anmeldern oder vom (gemeinsamen) Anwalt bzw. vom gemeinsamen Vertreter zu unterzeichnen.

8. Grundlage der internationalen vorläufigen Prüfung

Art. 19 und 34
PCT-Leitf. für Anmel.,
Int. Phase, Anlage E

Die internationale vorläufige Prüfung stützt sich auf die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten oder nach Art. 19 oder 34 geänderten Fassung (siehe auch RL/PCT-EPA C-III).

Regel 66

Der Anmelder hat anzugeben, auf welcher Grundlage die IPEA mit der internationalen vorläufigen Prüfung beginnen soll – Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder mit Änderungen (Art. 19 oder 34), Übersetzungen, Stellungnahme zum WO/ISA (indexiert mit ISOREPLY) oder zum ISR, Sequenzprotokoll in der Sprache der IPE.

Regel 58.1 und 58.3

Außerdem sind eine Gebühr für die vorläufige Prüfung und eine Bearbeitungsgebühr zu entrichten (siehe RL/PCT-EPA A-III, 7.1 und 7.2).

9. IPEA-Akte

Das EPA als IPEA legt unverzüglich die IPEA-Akte an, wenn die Erfordernisse nach Regel 69.1 a) erfüllt sind (auf Grundlage der bestehenden ISA-Akte, wenn es ISA war, oder als neue Akte, wenn es nicht ISA war).

Art. 39 (1) a)
PCT/AI, Abschnitt 605

10. Beseitigung von Mängeln

Bestimmte Mängel beseitigt die IPEA von Amts wegen, bei anderen fordert das EPA als IPEA den Anmelder auf, die Mängel innerhalb eines Monats ab dem Datum der Aufforderung zu beheben. Kommt der Anmelder der Aufforderung innerhalb dieser Frist nach, so gilt der Antrag als zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einreichung eingegangen, sofern er bereits in der damals eingereichten Fassung die internationale Anmeldung hinreichend kennzeichnete. Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht fristgerecht nach, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

Art. 31 (3);
Regeln 53, 55 und 60
RL/ISPE 22.37-22.41

11. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren

Die Gebühr für die vorläufige Prüfung wie auch die Bearbeitungsgebühr müssen beim EPA als IPEA innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags oder innerhalb von 22 Monaten nach dem frühesten Prioritätsdatum eingehen, je nachdem, welche Frist später abläuft. Siehe RL/PCT-EPA A-III. 7.1 und 7.2.

Regeln 57 und 58
RL/ISPE 22.42-22.48

Zu den Bedingungen für die Rückerstattung der Bearbeitungsgebühr und der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung siehe RL/PCT-EPA A-III. 9.6 bzw. 9.7.

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 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/ISPE 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 oder Bestandteile enthalten

Falls ein Anmelder (einen) Teil(e) oder komplette(n) Bestandteil(e) der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Ansprüche) nicht eingereicht hat, kann er diese(n) ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der [Regeln 4.18](#) und [20.6 a\)](#) erfüllt sind und der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) im Prioritätsbeleg vollständig enthalten war(en) (siehe EuroPCT-Leitfaden, Nrn. 81 – 87).

[Regel 20.6](#)

Der Prüfer überprüft, ob die Einschätzung des Anmeldeamts in Bezug auf das Kriterium "vollständig enthalten" richtig war (siehe [RL/PCT-EPA H-II.2.2.2](#)).

Zu den Auswirkungen auf den IPER siehe auch [RL/PCT-EPA H-II.2.2.2](#).

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/ISPE 20.04](#)

Einzelheiten siehe [RL/PCT-EPA H-II](#) und [III](#).

4. Hinzugefügter Gegenstand

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](#)).

[RL/ISPE 20.09](#)

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)

Regel 70.2 c)

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. Auf dem gesonderten Blatt wird begründet, warum mit den Änderungen ein Gegenstand eingeführt wird, der in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war, und warum die Änderungen nicht berücksichtigt werden.

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 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 Internationalen Recherchenbehörde (derzeit SE, ES, AT, FI, TR, NPI (XN) und VPI (XV)) 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 3.19*

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

ABI. 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 19.32

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 19.33

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 Anmelder diesen Feststellungen der ISA in späteren Phasen des Verfahrens widersprechen.

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.

Schriftliche Ausführungen des Anmelders zur Vollständigkeit der Recherche gelten nicht als Schriftverkehr mit der IPEA, es sei denn, die Erwiderung des Anmelders enthält eine Beschwerde gegen Feststellungen, die das EPA als ISA in der Recherchenphase getroffen hat (siehe RL/PCT-EPA C-IX.4).

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

Ruft der Anmelder den Prüfer an, um den Sachverhalt mündlich zu erörtern, 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.

Regel 66.1.e)

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.

Wie in RL/PCT-EPA B-VIII.1 erläutert, kann nach dem Eintritt in die europäische Phase in der Prüfungsphase eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden, wenn die Gründe für eine Beschränkung der Recherche ausgeräumt werden können (siehe auch RL/EPA C-IV.7.2). Dem Anmelder entstehen dadurch keine weiteren Kosten.

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 europäischen 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

Regeln 66.1ter und
Regel 70.2 f)
RL/ISPE 19.15,
19.19-19.20

Im Verfahren nach Kapitel II PCT muss – bis auf einige Ausnahmefälle – eingangs eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 5.2). Das Datum dieser zusätzlichen Recherche bzw. die Tatsache, dass sie nicht durchgeführt wurde, muss im IPER angegeben werden.

5.1 Zeitplan, Grundlage und Formblätter

RL/ISPE 19.18

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.

Art. 34 (3) a)
RL/ISPE 19.16

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 zusätzlicher Prüfungsgebühren (Formblatt 405) und führt dann eine zusätzliche Recherche für alle Erfindungen durch, für die zusätzliche 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/ISPE 19.15

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

- e) wenn kein Schreiben beigefügt wurde, in dem die Grundlage der Änderungen erläutert und/oder angegeben wird, was in der Anmeldung geändert wurde *RL/ISPE 19.17*
Regel 46.5 b) und
66.8
- 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/ISPE 3.22

Die ermittelten Dokumente werden wie folgt angegeben:

RL/ISPE 19.21

- 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

- a) keine relevanten Dokumente ermittelt werden, wird direkt ein positiver IPER erstellt;

Regel 64.1

- 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

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

Regel 68.3 c)
RL/ISPE 10.78

- 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 Recherchengebühren

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/ISPE 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/ISPE 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/ISPE 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 Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs durch den Formalsachbearbeiter

Regel 68.3 c) und e)
RL/ISPE 10.79

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 die Einreichung einer vorgeblichen Begründung werden von besonders geschulten Formalsachbearbeitern geprüft. Stellt der Formalsachbearbeiter Mängel fest, wird der Anmelder mittels Formblatt 420 bzw. 424 unterrichtet. Die Prüfung in der Sache erfolgt durch die Überprüfungsstelle bei der Beurteilung der Begründung des Widerspruchs.

5.2 Tätigkeit der 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.

RL/ISPE 10.80

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) werden an die Entscheidung der Überprüfungsstelle angepasst.

RL/ISPE 10.81

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, und es ist auf relevante Argumente des Anmelders einzugehen. 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, und es ist auf relevante Argumente des Anmelders einzugehen. 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) werden 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.

RL/ISPE 10.82

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 54bis festgelegten Frist mit der internationalen vorläufigen Prüfung, es sei denn, der Anmelder beantragt gemäß Regel 69.1 a) PCT ausdrücklich einen früheren Beginn. Dies sollte er dann direkt im Antrag tun.

Regel 69.1 a)
Regel 54bis.1 a)
RL/ISPE 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/ISPE 3.24, 19.10

Die Frist für den Eintritt in die europäische 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 im WO-ISA oder WO-IPEA 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, wenn der WO-ISA als erster schriftlicher Bescheid der IPEA gilt. In der Regel wird eine Verlängerung um einen Monat gewährt, sofern der Antrag vor Ablauf der normalen Frist nach Regel 54bis 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. Die Verlängerung gilt nicht für die Frist für die Einreichung des Antrags, die nicht verlängert werden kann.

Eine beantragte Verlängerung der Frist für die Erwidern auf den WO-IPEA (Formblatt 408) wird nur gewährt, wenn angesichts der Frist nach 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 gesetzten Frist gestellt wurde.

Regel 66.2 e)

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 Anwälten 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, damit klar ist, was Gegenstand der telefonischen Rücksprache sein soll. 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/ISPE 19.41-19.46

Hat der Anmelder eine telefonische Rücksprache beantragt, gilt Folgendes:

ABI. EPA 2011, 532

- (a) Der Anmelder hat generell das Recht, auf Antrag einmal telefonisch Rücksprache zu halten.
- (b) Nach einer telefonischen Rücksprache wird dem Anmelder in der Regel eine Frist gesetzt (normalerweise zwei Monate), um geänderte Ansprüche und/oder Argumente einzureichen. Wenn der Anmelder in der telefonischen Rücksprache erklärt, dass er keine weiteren Stellungnahmen/Änderungen einreichen möchte, d. h. wenn er damit einverstanden ist, ohne weitere Interaktion einen IPER zu erhalten, wird die Niederschrift der telefonischen Rücksprache ohne Fristsetzung versandt und anschließend direkt ein negativer IPER erlassen.
- (c) 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.
- (d) 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

Regel 66.6

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/ISPE 19.45

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/ISPE 19.46

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.

Anfragen zum Bearbeitungsstand von Akten können online über das Formblatt 1012 eingereicht werden (siehe Mitteilung des EPA vom 2. August 2016, ABl. EPA 2016, A66).

2. Vertraulichkeit

Art. 38

Regel 94.2

RL/ISPE 3.26

Das IB und das EPA als IPEA dürfen Dritten nur mit Einwilligung des Anmelders Einsicht in die Akte der internationalen vorläufigen Prüfung gewähren. Davon ausgenommen sind die ausgewählten Ämter, sobald der IPER erstellt worden ist.

Art. 36 (3)

Regel 73.2

Regel 94.1 c)

Sobald der IPER erstellt und dem IB übersandt wurde, übermittelt dieses jedem ausgewählten Amt eine Kopie des IPER samt seiner Übersetzung (wie vorgeschrieben) und seinen Anlagen (in der Originalsprache). Ab demselben Datum stellt das IB im Namen des EPA als ausgewähltes Amt jedermann auf Antrag Abschriften des IPER aus.

Regel 94.2 b) und c)

Sobald der IPER erstellt wurde, gewährt das EPA als IPEA jedem ausgewählten Amt auf Antrag Einsicht in alle in der Akte enthaltenen Schriftstücke; davon ausgenommen sind Angaben, zu denen das IB ihm mitgeteilt hat, dass sie gemäß Regel 48.2 l) von der Veröffentlichung ausgeschlossen sind, bzw. Angaben, in die das IB gemäß Regel 94.1 d) oder e) keine Einsicht gewährt.

Sofern die internationale Veröffentlichung erfolgt ist, können Dritte nach der Erstellung des IPER bei den ausgewählten Ämtern, deren nationales Recht die Einsichtnahme Dritter in die Akte einer nationalen Anmeldung zulässt (siehe auch RL/EPA E-IX, 2.10), in die Akte der internationalen vorläufigen Prüfung Einsicht nehmen. Gestattet wird dies in dem Umfang, der nach nationalem Recht für die Einsicht in die Akte einer nationalen Anmeldung vorgesehen ist.

Regel 94.3

3. Prüfung der Einwendungen Dritter

Näheres zu Einwendungen Dritter enthält RL/PCT-EPA E-II.

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

RL/ISPE 17.69

- 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-II 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 19.48

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 19.25

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, 15.12,
15.13 und 17.37

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/oder 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/ISPE 19.34

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/ISPE 19.35

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 des gesamten Betrags der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung. Wenn der Prüfer bereits mit der Prüfung der Akte begonnen hat, erfolgt keine Rückerstattung. Wann mit der internationalen vorläufigen Prüfung begonnen wurde, ist meist aus Formblatt PCT/IPEA/409 ersichtlich, wo in Feld I unter Punkt 6 das Datum der zusätzlichen Recherche (Regel 70.2 f) angegeben ist. In RL/PCT-EPA C-IV. 5.1 ist erläutert, dass die zusätzliche Recherche zu Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung durchgeführt und in der Regel vor Erstellung des IPER nicht wiederholt wird.

Regel 58.3

Regel 90bis.4

ABI. EPA 2017. A115

ABI. EPA 2018. A24

Die Zurücknahme des Antrags wird mit Eingang der an das IB gerichteten Erklärung des Anmelders wirksam. Der Anmelder kann seine Erklärung über die Zurücknahme aber auch an das EPA als IPEA richten. In diesem Fall vermerkt das EPA als IPEA das Eingangsdatum auf der Erklärung und übermittelt sie unverzüglich dem IB. Die Erklärung gilt am Tag ihres Eingangs beim EPA als IPEA als dem IB übermittelt.

Die Zurücknahme des Antrags nach Kapitel II muss von allen Anmeldern unterzeichnet werden.

Regel 90bis.5

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 reicht der Anmelder gegen die in der Recherchenphase getroffenen Feststellungen Beschwerde ein, wird die Beschwerde von der für Reklamationen zuständigen Abteilung im EPA bearbeitet.

Damit gewährleistet ist, dass das Vorbringen des Anmelders als Beschwerde behandelt wird, sollte der Anmelder das Online-Beschwerdeformular verwenden und ausdrücklich angeben, dass seine Erwiderung als Beschwerde anzusehen ist. Ein Erwiderungsschreiben, in dem der Anmelder lediglich sachbezogene Argumente gegen die Feststellungen der ISA vorbringt, ist keine Beschwerde (siehe auch RL/PCT-EPA C-IV.4.1).

Eine Bestimmung, die eine Überprüfung auf der Grundlage sachbezogener Argumente vorsieht, gibt es nicht. Im Fall eines Verfahrensfehlers kann es allerdings sein, dass die ISA ausnahmsweise einen berechtigten ISR erlassen muss.

PCT – Teil E

Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung	I-1
Kapitel II – Einwendungen Dritter	II-1
Kapitel III – Patent Prosecution Highway (PPH)	III-1
1. Allgemeines	III-1
2. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als ISA erstellten WO-ISA	III-1
3. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als IPEA erstellten IPER	III-2

Kapitel I – Einleitung

Teil E enthält Richtlinien für Verfahrensschritte im Verfahren für internationale Anmeldungen, die in mehreren Verfahrensstufen vorkommen können.

Kapitel II – 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.

AI 801 - 805
RL/ISPE 15.68, 16.57
und 17.69

Einwendungen sind zwischen dem Datum der internationalen Veröffentlichung und dem Ablauf von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung in elektronischer Form mit dem von der WIPO bereitgestellten Online-Tool beim Internationalen Büro (IB) der WIPO einzureichen. Sie können in jeder Veröffentlichungssprache abgefasst sein; der angeführte Stand der Technik kann in einer beliebigen Sprache vorliegen. Ausführliche Informationen enthält der von der WIPO veröffentlichte Leitfaden "ePCT Third Party Observations".

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. Das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt prüft in der internationalen Phase eingereichte Einwendungen Dritter nach dem Eintritt in die europäische Phase auf ihren Inhalt, sobald ihm diese Einwendungen vorliegen. Das EPA wird sich jedoch nur dann nach Kräften bemühen, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Regel 161 EPÜ zu vollziehen, wenn der Dritte diesen Schritt ausdrücklich gewünscht hat und die Einwendungen angemessen begründet sind und nicht anonym erhoben wurden. Dritte, die wünschen, dass der vorstehend genannte Schritt in der europäischen Phase vollzogen wird, sollten dies daher in den Einwendungen klar zum Ausdruck bringen oder die Einwendungen beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt einreichen (siehe auch RL/EPA E-VI, 3, letzter Absatz).

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-VI, 3) auf, eine Übersetzung einzureichen, setzt dafür aber eine kürzere Frist, die mit den strengen Fristvorgaben des PCT in Einklang

Art. 14 (1) EPÜ

steht. Können diese Fristvorgaben nicht eingehalten werden oder wurden die Einwendungen Dritter anonym eingereicht, so ergeht keine Aufforderung.

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 III – 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), IPOS (Singapur), IPA (Australien), SIC (Kolumbien), ROSPATENT (Russische Föderation), MyIPO (Malaysia), IPOPHL (Philippinen), EAPO (Eurasien) und INPI (Brasilien).

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 oder einer in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung in einem der PPH-Partnerämter zurückgeht (PPH auf der Grundlage von nationalen Arbeitsergebnissen).

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 PPH-Pilotprogramm bei den PPH-Partnerämtern des EPA die beschleunigte Prüfung beantragen, sobald die Anmeldung vor diesen Ämtern in die nationale Phase eingetreten ist. Informationen über das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf den Websites der PPH-Partnerämter des EPA zu finden.

[ABI. EPA 2016, A44](#)
[ABI. EPA 2016, A54](#)
[ABI. EPA 2016, A75](#)
[ABI. EPA 2016, A106](#)
[ABI. EPA 2017, A5](#)
[ABI. EPA 2017, A47](#)
[ABI. EPA 2017, A67](#)
[ABI. EPA 2017, A77](#)
[ABI. EPA 2017, A96](#)
[ABI. EPA 2017, A107](#)
[ABI. EPA 2017, A108](#)
[ABI. EPA 2017, A109](#)
[ABI. EPA 2017, A110](#)

Unabhängig vom PPH-Pilotprogramm kann jeder Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsort jederzeit die beschleunigte Prüfung seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-Programms beantragen (siehe [RL/EPA E-VIII, 4.2](#)).

[ABI. EPA 2015, A93](#)

3. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als IPEA erstellten IPER

Das PPH-Pilotprogramm sieht vor, dass ein PPH-Antrag auch auf einen IPER gestützt werden kann, den das EPA als IPEA erstellt hat. Informationen über das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf den Websites der PPH-Partnerämter des EPA zu finden.

[ABI. EPA 2016, A44](#)
[ABI. EPA 2016, A54](#)
[ABI. EPA 2016, A75](#)
[ABI. EPA 2016, A106](#)
[ABI. EPA 2017, A5](#)
[ABI. EPA 2017, A47](#)
[ABI. EPA 2017, A67](#)
[ABI. EPA 2017, A77](#)
[ABI. EPA 2017, A96](#)
[ABI. EPA 2017, A107](#)
[ABI. EPA 2017, A108](#)
[ABI. EPA 2017, A109](#)
[ABI. EPA 2017, A110](#)

[ABI. EPA 2015, A93](#)

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-VIII, 4.2](#)).

PCT – Teil F

Die internationale Anmeldung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einführung I-1

Kapitel II – Inhalt einer internationalen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) II-1

1. Allgemeines II-1

2. Zusammenfassung II-1

2.1 Zweck der Zusammenfassung II-1

2.2 Endgültiger Inhalt II-1

2.3 Inhalt der Zusammenfassung II-2

2.4 Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen II-2

2.5 Kontrollliste II-2

2.6 Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder II-2

2.7 Stellungnahme des Anmelders zur Zusammenfassung II-2

3. Bezeichnung II-2

4. Beschreibung (Formerfordernisse) II-2

4.1 Allgemeines II-2

4.2 Gebiet der Technik II-3

4.3 Bisheriger Stand der Technik II-3

4.3.1 Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik II-3

4.3.1.1 Beispiele für die Zitierweise – Nichtpatentliteratur II-3

4.3.1.2 Beispiele für die Zitierweise – Patentliteratur II-3

4.4 Belanglose Angaben II-3

4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe II-3

4.6 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung II-3

4.7 Bezugszeichen II-3

4.8	Gewerbliche Anwendbarkeit	II-3
4.9	Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung	II-4
4.10	Terminologie	II-4
4.11	Computerprogramme	II-4
4.12	Physikalische Größen, Einheiten	II-4
4.13	Eingetragene Marken	II-4
5.	Zeichnungen	II-4
5.1	Form und Inhalt der Zeichnungen	II-4
5.2	Fotografien	II-4
6.	Nucleotid- und Aminosäuresequenzprotokolle	II-4
6.1	Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen	II-4
7.	Nicht zu verwendende Ausdrücke usw.	II-5
7.1	Kategorien	II-5
7.2	Ausdrücke oder Zeichnungen, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen	II-5
7.3	Herabsetzende Äußerungen	II-5
7.4	Belanglose Angaben	II-5
7.5	Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung	II-5
Anlage 1 Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe RL/PCT-EPA F-II, 2.5)		II-6
Anlage 2 In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten (siehe RL/PCT-EPA F-II, 4.12)		II-7
Kapitel III – Ausreichende Offenbarung		III-1
1.	Ausreichende Offenbarung	III-1
2.	Ausreichende Offenbarung vs. unzulässige Erweiterung	III-1
3.	Unzureichende Offenbarung	III-2

4.	Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit	III-2
5.	Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung	III-2
5.1	Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar	III-2
5.2	Fehlen bekannter Einzelheiten	III-2
5.3	Schwierigkeiten bei der Ausführung	III-2
6.	Biologisches Material betreffende Erfindungen	III-2
6.1	Biologisches Material	III-2
6.2	Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material	III-2
6.3	Hinterlegung von biologischem Material	III-2
6.4	Prioritätsanspruch	III-2
7.	Eigennamen, Marken und Handelsnamen	III-2
8.	Bezugsdokumente	III-3
9.	Durchgriffsansprüche	III-3
10.	Ausreichende Offenbarung und Regel 20.5 e)	III-3
11.	Ausreichende Offenbarung und Klarheit	III-3
	Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 6 und Formerfordernisse)	IV-1
1.	Allgemeines	IV-1
2.	Form und Inhalt der Patentansprüche	IV-1
2.1	Technische Merkmale	IV-1
2.2	Zweiteilige Untergliederung	IV-1
2.3	Zweiteilige Untergliederung ungeeignet	IV-1
2.3.1	Zweiteilige Untergliederung „wo es zweckdienlich ist“	IV-1
2.4	Formeln und Tabellen	IV-1
3.	Arten der Patentansprüche	IV-2
3.1	Kategorien	IV-2

3.2	Anzahl unabhängiger Patentansprüche	IV-2
3.3	Unabhängige und abhängige Patentansprüche	IV-2
3.4	Reihenfolge der Patentansprüche	IV-2
3.5	Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs	IV-2
3.6	Alternativlösungen in einem Patentanspruch	IV-2
3.7	Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie	IV-3
3.8	Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche	IV-3
3.8.1	Fälle, in denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können	IV-3
3.8.2	Fälle, in denen Verfahrensschritte spezifische Mittel zur Datenverarbeitung und/oder zusätzliche technische Vorrichtungen erfordern	IV-3
4.	Klarheit und Auslegung der Patentansprüche	IV-3
4.1	Klarheit	IV-3
4.2	Auslegung	IV-3
4.3	Widersprüche	IV-3
4.4	Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"	IV-3
4.5	Wesentliche Merkmale	IV-3
4.5.1	Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale	IV-3
4.5.2	Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"	IV-3
4.5.3	Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale	IV-3
4.5.4	Implizite Merkmale	IV-4
4.5.5	Beispiele	IV-4
4.6	Relative Begriffe	IV-4
4.7	Begriffe wie "etwa" oder "ungefähr"	IV-4
4.8	Marken	IV-4
4.9	Fakultative Merkmale	IV-4
4.10	Zu erreichendes Ergebnis	IV-4
4.11	Parameter	IV-4
4.12	Product-by-Process-Anspruch	IV-5

4.13	"Vorrichtung zu ..." "Verfahren zu ..." usw.	IV-5
4.14	Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand	IV-5
4.15	Das Wort "in"	IV-5
4.16	Verwendungsansprüche	IV-5
4.17	Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen	IV-6
4.18	Messmethode und Messmittel für in den Patentansprüchen genannte Parameterwerte	IV-7
4.19	Bezugszeichen	IV-7
4.20	Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)	IV-7
4.21	"beinhalten" gegenüber "bestehen aus"	IV-8
4.22	Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens	IV-8
4.23	Breite Ansprüche	IV-8
4.24	Reihenfolge der Patentansprüche	IV-8
5.	Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche	IV-9
6.	Stützung durch die Beschreibung	IV-9
6.1	Allgemeines	IV-9
6.2	Verallgemeinerungsgrad	IV-9
6.3	Einwand wegen mangelnder Stützung	IV-9
6.4	Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung	IV-9
6.5	Funktionelle Definition	IV-10
6.6	Stützung abhängiger Ansprüche	IV-10
	Anlage Beispiele für wesentliche Merkmale	IV-11
	Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung	V-1
1.	Allgemeines	V-1
2.	Besondere technische Merkmale	V-1

3.	Zwischen- und Endprodukte	V-1
4.	Alternativen	V-1
5.	Markush-Gruppe	V-1
6.	Einzelmerkmale in einem Patentanspruch	V-2
7.	Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori	V-2
8.	Herangehensweise des Prüfers	V-2
8.1	Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit	V-2
8.2	Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung	V-2
9.	Abhängige Patentansprüche	V-2
10.	Nichteinheitlichkeit während der Recherche	V-2
11.	Nichteinheitlichkeit im Verfahren nach Kapitel II PCT	V-3
Kapitel VI – Priorität		VI-1
1.	Prioritätsrecht	VI-1
1.1	Anmeldedatum als wirksames Datum	VI-1
1.2	Prioritätsdatum als wirksames Datum	VI-1
1.3	Gültige Inanspruchnahme einer Priorität	VI-1
1.4	Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung	VI-1
1.5	Mehrere Prioritäten	VI-2
2.	Festlegung des Prioritätsdatums	VI-2
2.1	Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts	VI-2
2.2	Dieselbe Erfindung	VI-2
2.3	Ungültiger Prioritätsanspruch	VI-2
3.	Inanspruchnahme der Priorität	VI-2
3.1	Allgemeines	VI-2
3.2	Prioritätserklärung	VI-2

3.3	Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)	VI-2
3.4	Übersetzung der früheren Anmeldung	VI-3
3.5	Verzicht auf den Prioritätsanspruch	VI-3
3.6	Berichtigung oder Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs	VI-3
3.7	Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist	VI-3

Kapitel I – Einführung

Neben den Erfordernissen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit sowie dem Ausschluss von Gegenständen, für die die ISA und/oder die IPEA keine Recherche bzw. internationale vorläufige Prüfung durchführen muss, muss eine internationale Patentanmeldung noch verschiedenen anderen Anforderungen genügen; das EPA als ISA und/oder IPEA prüft die Anforderungen und erstellt einen schriftlichen Bescheid bzw. IPER. Bei den Anforderungen handelt es sich sowohl um materiellrechtliche Erfordernisse wie ausreichende Offenbarung (Art. 5), Klarheit der Ansprüche (Art. 6) und Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 1.3) als auch um Formerfordernisse wie Nummerierung der Ansprüche (Regel 6.1) und Form der Zeichnungen (Regel 11.10 bis 11.13). Diese Anforderungen werden im vorliegenden Teil F behandelt.

Regel 43bis.1 a)

Regel 66.2 a)

Außerdem enthält Teil F Ausführungen zu den Erfordernissen in Bezug auf das Prioritätsrecht.

Kapitel II – Inhalt einer internationalen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche)

1. Allgemeines

Die Erfordernisse für eine internationale Patentanmeldung sind in Art. 3 (2) RL/ISPE 4.01 aufgeführt. Die Anmeldung muss Folgendes enthalten:

- i) einen Antrag,
- ii) eine Beschreibung (siehe RL/PCT-EPA F-II, 4),
- iii) einen oder mehrere Ansprüche RL/PCT-EPA F-IV),
- iv) eine oder mehrere Zeichnungen (soweit erforderlich) (siehe RL/PCT-EPA F-II, 5), und
- v) eine Zusammenfassung (siehe RL/PCT-EPA F-II, 2).

Dieses Kapitel befasst sich mit den Erfordernissen ii), iv) und v), soweit sie für die ISA und die IPEA von Belang sind. Die Erfordernisse nach Ziffer v) werden zuerst behandelt.

2. Zusammenfassung

2.1 Zweck der Zusammenfassung

Die internationale Anmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Zusammenfassung dient ausschließlich der technischen Information und kann nicht für andere Zwecke, insbesondere nicht für die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes herangezogen werden. Art. 3 (2), 3 (3)

2.2 Endgültiger Inhalt

Die Zusammenfassung wird vorbehaltlich der in Regel 38.2 bestimmten Ausnahme ursprünglich vom Anmelder eingereicht. Der für die hauptsächliche internationale Recherche zuständige Prüfer hat die Aufgabe, den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung zu bestimmen, die in der Regel zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht wird. Hierbei sollte er die Zusammenfassung in Verbindung mit der Anmeldung in der eingereichten Fassung überprüfen. Wird der Recherchenbericht später als die Anmeldung veröffentlicht, so ergibt sich die zusammen mit der Anmeldung veröffentlichte Zusammenfassung aus dem in den ISPE-Richtlinien 15.40 dargelegten Verfahren. Regeln 8, 44.2

Dieses Verfahren gilt nicht für ergänzende internationale Recherchen, die das EPA als SISA durchführt, weil in diesem Fall die Haupt-ISA bereits die Veröffentlichungsdaten geliefert hat (siehe RL/PCT-EPA B-XII, 2). RL/ISPE 16.34

Siehe auch ISPE-Richtlinien 16.36.

2.3 Inhalt der Zusammenfassung

Siehe ISPE-Richtlinien 16.37.

Siehe auch RL/PCT-EPA B-X, 7.

2.4 Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen

Abschnitt F-II, 2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 16.37 c), e) und 16.48 – 16.51 sowie RL/PCT-EPA B-X, 7.

2.5 Kontrollliste

Abschnitt F-II, 2.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

2.6 Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder

Der Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht (Formblatt PCT/ISA/210, Feld IV) übersandt (siehe RL/PCT-EPA B-X, 7 i)).

Art. 18 (2)

Regel 44.2

2.7 Stellungnahme des Anmelders zur Zusammenfassung

Siehe ISPE-Richtlinien 16.40 - 16.43.

Regel 38.3

3. Bezeichnung

Mit Ausnahme der Bezeichnung betreffen die Erfordernisse für den Antrag den Prüfer in der Regel nicht. Regel 5.1 a) besagt: "In der Beschreibung ist zunächst die im Antrag angegebene Bezeichnung der Erfindung zu nennen."

Regeln 4.3, 5.1 a)

Die Bezeichnung ist kurz und genau zu fassen. Der Prüfer sollte die Bezeichnung unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Patentansprüche sowie etwaiger Änderungen überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bezeichnung nicht nur straff formuliert ist, sondern auch einen klaren und ausreichenden Hinweis auf den Gegenstand der Erfindung gibt. Werden Änderungen vorgenommen, durch die die Kategorien der Patentansprüche verändert werden, so hat der Prüfer nachzuprüfen, ob auch die Bezeichnung entsprechend zu ändern ist, wobei die Änderungen nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen dürfen (siehe auch RL/PCT-EPA B-X, 7). Siehe auch RL/PCT-EPA H-III, 7.

Regeln 37, 44.2

Weitere Bestimmungen zur Bezeichnung enthalten die ISPE-Richtlinien 16.44 - 16.47.

4. Beschreibung (Formerfordernisse)

4.1 Allgemeines

Abschnitt F-II, 4.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Art. 5

Regel 5.1

RL/ISPE 4.02, 13.11

PCT/AI Abschnitt 204

Es wird empfohlen, die in Abschnitt 204 der Verwaltungsvorschriften zum PCT genannten Unterüberschriften zu verwenden.

4.2 Gebiet der Technik

Siehe ISPE-Richtlinien 4.04.

Regel 5.1 a) i)

4.3 Bisheriger Stand der Technik

Siehe ISPE-Richtlinien 4.05. Das EPA wendet Option A4.05[1] der Anlage zu Kapitel 4 der ISPE-Richtlinien an.

Regel 5.1 a) ii)

4.3.1 Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik

Abschnitt F-II, 4.3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.3.1.1 Beispiele für die Zitierweise – Nichtpatentliteratur

Abschnitt F-II, 4.3.1.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.3.1.2 Beispiele für die Zitierweise – Patentliteratur

Abschnitt F-II, 4.3.1.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.4 Belanglose Angaben

Abschnitt F-II, 4.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch RL/PCT-EPA F-II, 7.4.

4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe

Siehe ISPE-Richtlinien 4.06 - 4.07.

Regeln 5.1 a) iii),
9.1 iii)

4.6 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung

Siehe ISPE-Richtlinien 4.08.

4.7 Bezugszeichen

Siehe ISPE-Richtlinien 4.09.

4.8 Gewerbliche Anwendbarkeit

In der Beschreibung ist ausdrücklich anzugeben, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies nicht offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung ergibt (siehe auch RL/PCT-EPA G-III). Angesichts der umfassenden Bedeutung, die der Formulierung "gewerblich anwendbar" in der Anlage zu Kapitel 14 der ISPE-Richtlinien zugemessen wird (A14.01[2].1(1) und A14.01[2].2), ist anzunehmen, dass sich die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich angewendet werden kann, in den meisten Fällen von selbst ergibt, sodass keine genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig sein dürfte; es könnten jedoch Fälle auftreten, beispielsweise im Zusammenhang mit Prüfverfahren, in denen die Art und Weise der gewerblichen Anwendbarkeit nicht offensichtlich ist und somit ausdrücklich angegeben werden muss.

Art. 33 (1), (4)
Regel 5.1 a) vi)
RL/ISPE A14.01[2]

Auch bei bestimmten biotechnologischen Erfindungen, nämlich Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, ist die gewerbliche Anwendbarkeit nicht sofort ersichtlich und muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden.

4.9 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung

Regel 5.1 b)
PCT/AI Abschnitt 204

Siehe ISPE-Richtlinien 4.21.

4.10 Terminologie

Regel 10.2

Siehe ISPE-Richtlinien 4.22.

4.11 Computerprogramme

Siehe ISPE-Richtlinien 4.23.

4.12 Physikalische Größen, Einheiten

Regel 10.1 a), b), d),
e)

Siehe ISPE-Richtlinien 4.24. Siehe auch RL/EPA F-II, Anlage 2.

4.13 Eingetragene Marken

Abschnitt F-II, 4.14 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt der Zeichnungen

Regeln 11.10 - 11.13

Siehe ISPE-Richtlinien 4.28.

5.2 Fotografien

PCT/LF I 5.159

Die PCT-Ausführungsordnung enthält keine Vorschriften zu Fotografien. Sie sind jedoch zulässig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht zeichnerisch dargestellt werden kann (z. B. Kristallstrukturen). Werden ausnahmsweise Fotografien eingereicht, so müssen sie schwarz-weiß auf DIN-A4-Blättern unter Einhaltung der Mindestränder vorliegen und die unmittelbare Vervielfältigung ermöglichen. Farbfotografien und -zeichnungen werden nicht akzeptiert. Siehe auch die PCT-Richtlinien für Anmeldeämter, Kapitel VI, Absatz 146 (RL/RO 146).

Abschnitt F-II, 5.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

6. Nucleotid- und Aminosäuresequenzprotokolle

Regel 5.2

Siehe ISPE-Richtlinien 4.15 und Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 159 - 164.

Die Behandlung von Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokollen, die nicht den Erfordernissen entsprechen, in der Recherchenphase und im Verfahren nach Kapitel II PCT ist in RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2 und RL/PCT-EPA C-VIII, 2.1 dargelegt.

6.1 Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen

Abschnitt F-II, 6.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

7. Nicht zu verwendende Ausdrücke usw.

7.1 Kategorien

In Regel 9.1 sind vier Kategorien von Ausdrücken genannt, die eine internationale Anmeldung nicht enthalten darf. Siehe ISPE-Richtlinien 4.29. *Regel 9.1*

7.2 Ausdrücke oder Zeichnungen, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen

Siehe ISPE-Richtlinien 4.29. *Regel 9.1.i) und ii)*

Zur Frage der Patentierbarkeit in solchen Fällen siehe RL/PCT-EPA G-II, 4.1.

7.3 Herabsetzende Äußerungen

Siehe ISPE-Richtlinien 4.30. *Regel 9.1.iii)*

7.4 Belanglose Angaben

Siehe ISPE-Richtlinien 4.31. Siehe auch RL/PCT-EPA F-II, 4.4. *Regel 9.1.iv)*

7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung

Siehe ISPE-Richtlinien 4.32. *Art. 21 (6)*

Anlage 1
Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung
(siehe RL/PCT-EPA F-II, 2.5)

Anlage 1 zu Abschnitt F-II der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Anlage 2
In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten
(siehe RL/PCT-EPA F-II, 4.12)

Anlage 2 zu Abschnitt F-II der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Kapitel III – Ausreichende Offenbarung

1. Ausreichende Offenbarung

Es ist wenigstens ein Weg zur Ausführung der Erfindung im Einzelnen anzugeben. Da die Anmeldung für Fachleute bestimmt ist, ist es weder notwendig noch wünschenswert, dass Einzelheiten allgemein bekannter Merkmale angegeben werden; die Beschreibung muss aber die Merkmale, die für die Ausführung der Erfindung wesentlich sind, so genau offenbaren, dass für den Fachmann ersichtlich ist, wie die Erfindung ausgeführt werden kann. Ein einziges Beispiel kann genügen; wenn aber die Patentansprüche weit gefasst sind, sollten die Erfordernisse des Art. 5 in der Regel nur dann als durch die Anmeldung erfüllt gelten, wenn die Beschreibung mehrere Beispiele angibt oder alternative Ausführungsformen oder Varianten beschreibt, die den von den Patentansprüchen umfassten Bereich abdecken. Man muss jedoch die Tatsachen und Beweismittel im jeweiligen Fall berücksichtigen. Es gibt Fälle, in denen auch ein sehr weit gefasster Patentanspruch durch eine geringe Anzahl von Beispielen oder sogar nur ein Beispiel ausreichend verdeutlicht wird (siehe auch RL/PCT-EPA F-IV, 6.3). In diesen letztgenannten Fällen muss die Anmeldung zusätzlich zu den Beispielen ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der Fachmann die Erfindung mithilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann. Der "*gesamte beanspruchte Bereich*" umfasst in diesem Zusammenhang im Wesentlichen alle unter den Umfang der Ansprüche fallenden Ausführungsarten, wobei ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar sein kann, zum Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn große technische Schwierigkeiten vorliegen.

RL/ISPE 5.45-5.51

Ein Einwand mangelnder Offenbarung nach Art. 5 darf nur dann erhoben werden, wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen. Siehe auch RL/PCT-EPA F-III, 4.

Damit den Erfordernissen des Art. 5 und der Regel 5.1 a) iii) und v) voll entsprochen wird, muss nicht nur die Struktur des Erfindungsgegenstands, sondern auch dessen Funktion beschrieben werden, sofern diese nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Auf einigen technischen Gebieten (z. B. Datenverarbeitungsanlagen) kann eine klare Funktionsbeschreibung viel zweckmäßiger sein als eine übergenaue Strukturbeschreibung.

Art. 5

Regel 5.1 a) iii) und v)

Wurde befunden, dass in der Anmeldung nur ein Teil des beanspruchten Gegenstands im Sinne von Art. 5 ausreichend offenbart ist, 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).

2. Ausreichende Offenbarung vs. unzulässige Erweiterung

Siehe ISPE-Richtlinien 4.12.

Art. 5

Art. 34 (2) b)

3. Unzureichende Offenbarung

Art. 5

Siehe ISPE-Richtlinien 4.13.

Beziehen sich die Patentansprüche für ein Perpetuum mobile auf die Funktionsweise und nicht nur auf den konstruktiven Aufbau, so ergeben sich Einwände nicht nur gemäß Art. 5, sondern auch gemäß Art. 33(4), da die Erfindung nicht "gewerblich anwendbar ist" (siehe RL/PCT-EPA G-III, 1).

4. Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit

Wenn ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausführbarkeit und damit der planmäßigen Wiederholbarkeit bestehen, obliegt die Beweislast für die Ausführbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung dem Anmelder; dieser Beweislast kann er im Verfahren nach Kapitel II PCT oder nach dem Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA nachkommen. Zur Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit siehe auch RL/PCT-EPA F-III, 3.

5. Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

5.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar

Abschnitt F-III, 5.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. Siehe auch RL/PCT-EPA G-VII, 5.2.

5.2 Fehlen bekannter Einzelheiten

RL/ISPE 5.50

Abschnitt F-III, 5.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. Siehe auch RL/PCT-EPA F-III, 1 und F-IV, 4.5.

5.3 Schwierigkeiten bei der Ausführung

Abschnitt F-III, 5.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

6.1 Biologisches Material

Regel 13bis

Siehe ISPE-Richtlinien 4.16 - 4.17.

6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material

Abschnitt F-III, 6.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

6.3 Hinterlegung von biologischem Material

Regel 13bis.2

Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 150 - 156.

ABl. EPA 2010, 498

ABl. EPA 2017, A60

ABl. EPA 2017, A61

6.4 Prioritätsanspruch

Abschnitt F-III, 6.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

7. Eigennamen, Marken und Handelsnamen

Siehe ISPE-Richtlinien 4.25.

Zur Beurteilung der Klarheit von Ansprüchen, die Bezug auf eine Marke nehmen (Art. 6), siehe RL/PCT-EPA F-IV. 4.8.

8. Bezugsdokumente

Siehe ISPE-Richtlinien 4.26.

Bezugsdokumente, die den bisherigen Stand der Technik betreffen, können schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung genannt sein oder später in die Anmeldung aufgenommen werden (siehe RL/PCT-EPA F-II. 4.3 und RL/PCT-EPA H-II. 2.2.5).

Eine spätere Aufnahme wesentlicher Gegenstände oder wesentlicher Merkmale unterliegt jedoch den in RL/PCT-EPA H-II. 2.2.1 genannten Beschränkungen. Es kann sein, dass der Prüfer den Anmelder aufgefordert hat, das Bezugsdokument beizubringen, um eine sinnvolle Recherche durchführen zu können (siehe ISPE-Richtlinien 15.37).

9. Durchgriffsansprüche

Abschnitt F-III. 9 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

10. Ausreichende Offenbarung und Regel 20.5 e)

Die Anmeldung kann Blätter mit dem Stempelaufdruck "Nicht zu berücksichtigen (Regel 20.5 e) oder 20.7)" enthalten. Das bedeutet, dass diese Blätter vom Anmeldeamt (aus formalen oder sachlichen Gründen) nicht akzeptiert wurden und dass der Anmelder diese Teile zurückgezogen hat, um eine Neufestsetzung des Anmeldedatums zu vermeiden. Solche Blätter sind nicht Teil der Anmeldungsunterlagen und sollen bei Recherche und Prüfung nicht berücksichtigt werden.

In diesem Fall muss der Prüfer sorgfältig abwägen, ob die Erfindung ohne die in den zurückgenommenen fehlenden Teilen enthaltenen technischen Informationen noch ausreichend offenbart ist. Sollte der Prüfer dann zu dem Ergebnis kommen, dass den Erfordernissen des Art. 5 nicht entsprochen ist, erhebt er einen entsprechenden Einwand. Siehe auch RL/PCT-EPA F-III. 3 bis 5.

11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit

Eine Unklarheit in den Ansprüchen kann zu einem Einwand wegen unzureichender Offenbarung führen. Eine solche Unklarheit betrifft jedoch auch den Umfang der Ansprüche, d. h. Art. 6 (siehe RL/PCT-EPA F-IV. 4). In der Regel wird daher bei einer Unklarheit in einem Anspruch nur dann ein Einwand nach Art. 5 erhoben, wenn der gesamte Schutzbereich des Anspruchs betroffen ist, d. h. wenn es unmöglich ist, die gesamte darin definierte Erfindung auszuführen. Andernfalls wird ein Einwand nach Art. 6 erhoben.

RL/ISPE 4.12, 5.58

Insbesondere wenn ein Anspruch ungenau definierte ("unklare", "mehrdeutige") Parameter enthält (siehe auch RL/PCT-EPA F-IV. 4.11) und der Fachmann daher nicht weiß, ob er innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs arbeitet, ist das für sich genommen kein Grund, die nach Art. 5 vorgeschriebene ausreichende Offenbarung zu

verneinen. Ebenso wenig ist das Fehlen einer klaren Definition zwangsläufig nur ein Grund für einen Einwand nach Art. 6. Entscheidend für die Feststellung der unzureichenden Offenbarung im Sinne des Art. 5 ist, ob der Parameter in dem spezifischen Fall so ungenau definiert ist, dass es dem Fachmann nicht möglich ist, anhand der Offenbarung als Ganzes und mithilfe seines allgemeinen Fachwissens (ohne unzumutbaren Aufwand) die technischen Maßnahmen zu identifizieren, die zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe erforderlich sind.

Bei diesem heiklen Balanceakt zwischen Art. 5 und Art. 6 ist die genaue Sachlage im Einzelfall entscheidend.

Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 6 und Formerfordernisse)

1. Allgemeines

Die internationale Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentansprüche" enthalten.

Art. 3(2), 6
RL/ISPE 5.01-5.02

Die Patentansprüche müssen

- i) "den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird",
- ii) "klar" und "knapp gefasst" sein und
- iii) "in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden".

Dieses Kapitel beschreibt die vorgeschriebene Form und den angemessenen Inhalt der Ansprüche, ihre Auslegung für die Zwecke der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit der durch sie definierten Erfindung sowie die Recherche im Stand der Technik, die für diese Beurteilung relevant sein kann.

Hinweise zum Ausfüllen des Formblatts für den schriftlichen Bescheid bei formalen Mängeln oder Fragen hinsichtlich Klarheit, Knappheit oder Stützung enthält RL/PCT-EPA B-XI, 3.2.4.

2. Form und Inhalt der Patentansprüche

2.1 Technische Merkmale

Abschnitt F-IV, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Regel 6.3 a)
RL/ISPE 5.04

Nicht jedes Merkmal muss als strukturelle Beschränkung ausgedrückt werden. Funktionelle Merkmale sind in RL/PCT-EPA F-IV, 6.5 behandelt. Näheres über den Sonderfall der funktionellen Definition eines pathologischen Leidens ist RL/PCT-EPA F-IV, 4.22 zu entnehmen.

2.2 Zweiteilige Untergliederung

Siehe ISPE-Richtlinien 5.05 und 5.22.

Regel 6.3 b)

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Siehe ISPE-Richtlinien 5.06 - 5.07.

2.3.1 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"

Siehe ISPE-Richtlinien 5.08.

2.4 Formeln und Tabellen

Siehe ISPE-Richtlinien 5.09.

Regel 11.10 a) - c)

3. Arten der Patentansprüche

3.1 Kategorien

Siehe ISPE-Richtlinien 5.12.

Näheres zu Tätigkeiten, die in Verbindung mit Lebewesen ausgeübt werden, siehe RL/PCT-EPA G-II, 4.2 und 5.4, worin Gegenstände behandelt werden, die von der Recherche und der vorläufigen Prüfung ausgeschlossen werden können.

3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche

RL/ISPE 5.13, 5.14

Der PCT umfasst keine Regel 43(2) EPÜ entsprechende Bestimmung. Mehrere unabhängige Ansprüche in einer Kategorie, die das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllen (siehe RL/PCT-EPA F-V, 2), können jedoch nach Art. 6 beanstandet werden, wenn Klarheit und Knappheit nicht gegeben sind (siehe auch RL/PCT-EPA B-VIII, 4).

Bei der Entscheidung, ob ein Einwand wegen mangelnder Klarheit oder Knappheit der Ansprüche zu erheben ist, berücksichtigt der Prüfer die Beispiele i) bis iv) in RL/EPA F-IV, 3.2.

3.3 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Regeln 6.4 a), 13.4
RL/ISPE 5.15, 5.16
und A5.16[2]

Abschnitt F-IV, 3.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3.4 Reihenfolge der Patentansprüche

RL/ISPE 5.17

Abschnitt F-IV, 3.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Regel 6.4 a), b)
und c)

Das EPA lässt mehrfach abhängige Ansprüche zu, sofern dadurch die Klarheit der Ansprüche insgesamt nicht beeinträchtigt wird und die Reihenfolge der Ansprüche nicht zu Unklarheiten bei der Definition des zu schützenden Gegenstands Anlass gibt. Das EPA wendet Option A5.16[2] der Anlage zu Kapitel 5 der ISPE-Richtlinien an.

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).

Ansprüche, die sich auf einen Anspruch einer anderen Kategorie beziehen, sind in RL/PCT-EPA F-IV, 3.7 behandelt.

3.5 Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs

Abschnitt F-IV, 3.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3.6 Alternativlösungen in einem Patentanspruch

RL/ISPE 5.18

Abschnitt F-IV, 3.7 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Einzelheiten zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung bei Ansprüchen, die sich auf Alternativen beziehen, enthält RL/PCT-EPA F-V, 4, 5 und 9.

3.7 Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie

Abschnitt F-IV, 3.8 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 5.19*

3.8 Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche

Abschnitt F-IV, 3.9 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3.8.1 Fälle, in denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können

Abschnitt F-IV, 3.9.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3.8.2 Fälle, in denen Verfahrensschritte spezifische Mittel zur Datenverarbeitung und/oder zusätzliche technische Vorrichtungen erfordern

Abschnitt F-IV, 3.9.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4. Klarheit und Auslegung der Patentansprüche

4.1 Klarheit

Siehe ISPE-Richtlinien 5.31.

Art. 6

Wurden Ansprüche für unklar befunden, 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).

4.2 Auslegung

Siehe ISPE-Richtlinien 5.20. Das EPA wendet Option A5.20[2] der Anlage zu Kapitel 5 der ISPE-Richtlinien an.

4.3 Widersprüche

Siehe ISPE-Richtlinien 5.29 und 17.70.

4.4 Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"

Siehe ISPE-Richtlinien 5.30.

4.5 Wesentliche Merkmale

4.5.1 Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale

Abschnitt F-IV, 4.5.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.5.2 Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"

Abschnitt F-IV, 4.5.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.5.3 Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale

Abschnitt F-IV, 4.5.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.5.4 Implizite Merkmale

Siehe ISPE-Richtlinien 5.33.

4.5.5 Beispiele

Veranschaulichende Beispiele zum Thema der wesentlichen Merkmale enthält die Anlage zu Abschnitt F-IV der Richtlinien für die Prüfung im EPA.

4.6 Relative Begriffe

Siehe ISPE-Richtlinien 5.34.

4.7 Begriffe wie "etwa" oder "ungefähr"

RL/ISPE 5.38

Abschnitt F-IV, 4.7 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.8 Marken

Siehe ISPE-Richtlinien 5.39.

Siehe auch RL/PCT-EPA F-II, 4.13 zur Notwendigkeit, Marken in der Beschreibung entsprechend auszuweisen. Zur Auswirkung von Verweisen auf Marken auf die ausreichende Offenbarung (Art. 5) siehe RL/PCT-EPA F-III, 7.

4.9 Fakultative Merkmale

Siehe ISPE-Richtlinien 5.40.

4.10 Zu erreichendes Ergebnis

RL/ISPE 5.35

Abschnitt F-IV, 4.10 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Die Voraussetzungen, unter denen ein Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis definiert werden darf, sind andere als die, unter denen eine Definition des Gegenstands durch seine funktionellen Merkmale zulässig ist (siehe RL/PCT-EPA F-IV, 4.22 und 6.5).

Ferner können auf ein Ergebnis gerichtete Ansprüche auch insofern problematisch sein, als wesentliche Merkmale fehlen (siehe RL/PCT-EPA F-IV, 4.5).

4.11 Parameter

RL/ISPE 5.36

Abschnitt F-IV, 4.11 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Zur Beurteilung der Neuheit von Ansprüchen, die Parameter enthalten, siehe RL/PCT-EPA G-VI, 6.

Ob die Methode und die Mittel, mit denen die Parameterwerte gemessen werden, ebenfalls in den Anspruch aufgenommen werden müssen, wird in RL/PCT-EPA F-IV, 4.18 behandelt. Weitere Ausführungen zu Parametern im Hinblick auf Klarheit, mangelnde Stützung und ausreichende Offenbarung enthalten RL/PCT-EPA F-III, 11 und F-IV, 6.4.

4.12 Product-by-Process-Anspruch

Patentansprüche für Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewährbar, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen, d. h., dass sie unter anderem neu und erfinderisch sind. Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Verfahren hergestellt ist. Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Er kann z. B. die Form "Erzeugnis X, erhältlich durch das Verfahren Y" haben. Unabhängig davon, ob in dem Product-by-Process-Anspruch eine Formulierung wie "erhältlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten durch" oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird, bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewährt dafür absoluten Schutz.

RL/ISPE 5.26

In Bezug auf die Neuheit gilt, dass bei einem durch sein Herstellungsverfahren definierten Erzeugnis festgestellt werden muss, ob das betreffende Erzeugnis mit bekannten Erzeugnissen identisch ist. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes "Product-by-Process"-Merkmal liegt beim Anmelder, der nachweisen muss, dass die Abwandlung der Verfahrensparameter zu einem anderen Erzeugnis führt, indem er beispielsweise deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse darlegt. Der Prüfer muss aber eine behauptete mangelnde Neuheit eines Product-by-Process-Anspruchs trotzdem begründen, insbesondere wenn dieser Einwand vom Anmelder angefochten wird.

Das EPA wendet Option A5.26[1] der Anlage zu Kapitel 5 der ISPE-Richtlinien an.

4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.

Abschnitt F-IV, 4.13 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

RL/ISPE 5.21, 5.23

Ansprüche, die auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch gerichtet sind, der bzw. das bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung oder bei Diagnostizierverfahren verwendet wird, sind in RL/PCT-EPA G-II, 4.2 behandelt.

4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand

Abschnitt F-IV, 4.14 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

RL/ISPE 5.37

4.15 Das Wort "in"

Abschnitt F-IV, 4.15 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.16 Verwendungsansprüche

Das EPA wendet Satz 1 von Abschnitt A5.21 der Anlage zu Kapitel 5 der ISPE-Richtlinien in Bezug auf Verwendungsansprüche an.

RL/ISPE A5.21

So ist ein Patentanspruch der Form "Verwendung des Stoffs X als Insektenvernichtungsmittel" nicht dahin gehend auszulegen, dass er auf den Stoff X gerichtet ist, bei dem erkennbar ist (beispielsweise durch weitere Zusätze), dass er zur Verwendung als Insektenvernichtungsmittel bestimmt ist. Ebenso würde ein Patentanspruch für "die Verwendung eines Transistors in einer Verstärkerschaltung" einem Verfahrensanspruch für ein Verfahren der Verstärkung unter Verwendung einer Schaltung, in die der Transistor eingebaut ist, gleichkommen und nicht dahin gehend auszulegen sein, dass er auf "eine Verstärkerschaltung, bei der der Transistor verwendet wird", oder auf "ein Verfahren der Verwendung des Transistors beim Aufbau einer solchen Schaltung" gerichtet ist. Jedoch kommt ein auf die Verwendung eines Verfahrens zu einem bestimmten Zweck gerichteter Anspruch einem auf dieses Verfahren gerichteten Anspruch gleich.

Besondere Vorsicht ist bei Ansprüchen auf ein zweistufiges Verfahren geboten, das einen Verwendungsschritt mit einem Herstellungsschritt kombiniert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn als einziger Beitrag zum Stand der Technik ein Polypeptid und seine Verwendung in einem Screening-Verfahren definiert wurden. Ein solcher Anspruch wäre zum Beispiel:

"Verfahren umfassend

- a) das Inkontaktbringen des Polypeptids X mit einem zu screenenden Stoff sowie
- b) das Feststellen, ob der Stoff die Aktivität des Polypeptids beeinflusst;

und dann das Formulieren eines beliebigen aktiven Stoffs in einer pharmazeutischen Zusammensetzung."

Es sind viele Varianten eines solchen Anspruchs denkbar, im Wesentlichen umfassen sie aber a) einen Screening-Schritt (d. h. die Verwendung eines bestimmten Versuchsmaterials zur Auswahl eines Stoffs mit einer bestimmten Eigenschaft) sowie b) weitere Herstellungsschritte (d. h. zum Beispiel die Weiterverarbeitung des ausgewählten Stoffs zum gewünschten Stoffgemisch).

Es gibt zwei verschiedene Arten von Verfahrensansprüchen, nämlich i) die Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer technischen Wirkung und ii) ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Ansprüche wie der oben genannte enthalten eine Kombination aus zwei verschiedenen, unvereinbaren Verfahrensansprüchen. Schritt a) des Anspruchs bezieht sich auf ein Verfahren des Typs i), Schritt b) auf ein Verfahren des Typs ii). Schritt b) baut auf die in Schritt a) erzielte "Wirkung" auf, anstatt ein spezifisches Ausgangsmaterial in Schritt b) einzuführen und ein spezifisches Erzeugnis hervorzubringen. Dies hat zur Folge, dass der Anspruch das Erfordernis der Klarheit nach Art. 6 nicht erfüllt.

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

Siehe ISPE-Richtlinien 5.10.

Regel 6.2 a)

4.18 Messmethode und Messmittel für in den Patentansprüchen genannte Parameterwerte

Ein weiterer Sonderfall liegt dann vor, wenn die Erfindung durch Parameter definiert wird (siehe RL/PCT-EPA F-IV, 4.11). Abschnitt F-IV, 4.18 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

RL/ISPE 5.57

4.19 Bezugszeichen

Siehe ISPE-Richtlinien 5.11. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher Ausführungsformen müssen nur die Bezugszeichen der wichtigsten Ausführungsformen in den unabhängigen Anspruch bzw. die unabhängigen Ansprüche aufgenommen werden.

Regel 6.2 b)

Wird Text zu Bezugszeichen in Klammern in den Ansprüchen hinzugefügt, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben (Art. 6). Ausdrücke wie "Sicherungsmittel (Schraube 13, Nagel 14)" oder "Ventileinheit (Ventilsitz 23, Ventilelement 27, Ventilsitz 28)" sind keine Bezugszeichen im Sinn der Regel 6.2 b), sondern besondere Merkmale. Es ist unklar, ob die den Bezugszeichen hinzugefügten Merkmale den Umfang des Anspruchs beschränken. Solche in Klammern gesetzten Merkmale sind folglich generell nicht zulässig. Allerdings ist gegen zusätzliche Bezugnahmen auf Abbildungen, die mit bestimmten Bezugszeichen versehen sind, beispielsweise "(13 - Abbildung 3; 14 - Abbildung 4)", nichts einzuwenden.

Ein Mangel an Klarheit kann sich auch bei in Klammern gesetzten Ausdrücken ergeben, die keine Bezugszeichen enthalten, z. B. "(Beton)formziegel". Demgegenüber sind in Klammern gesetzte Ausdrücke mit allgemein anerkannter Bedeutung zulässig, z. B. "(Meth)acrylat", das eine bekannte Abkürzung von "Acrylat und Methacrylat" ist. Gegen die Verwendung von Klammern in chemischen oder mathematischen Formeln ist ebenfalls nichts einzuwenden.

4.20 Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)

Der Gegenstand eines Anspruchs wird normalerweise durch positive Merkmale definiert, die angeben, dass bestimmte technische Elemente vorhanden sind. In Ausnahmefällen kann der Gegenstand jedoch durch eine negative Einschränkung abgegrenzt werden, indem man ausdrücklich feststellt, dass bestimmte Merkmale nicht vorhanden sind. Davon kann z. B. Gebrauch gemacht werden, wenn das Fehlen eines Merkmals aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

RL/ISPE 5.41

Negative Einschränkungen wie etwa Disclaimer dürfen nur dann verwendet werden, wenn sich der verbleibende Schutzgegenstand durch die Aufnahme positiver Merkmale in den Anspruch nicht klarer und knapper definieren lässt oder wenn dadurch der Schutzzumfang des Anspruchs unverhältnismäßig eingeschränkt würde. Es muss klar erkennbar sein, was mithilfe des Disclaimers ausgeschlossen wird. Ein Anspruch mit einem oder mehreren Disclaimern muss zudem vollständig den in Art. 6 verankerten Erfordernissen der Klarheit und Knappheit genügen.

Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die Ausführungsformen ausklammern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als Teil der Erfindung offenbart waren, siehe RL/PCT-EPA H-III, 4.2. Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind, siehe RL/PCT-EPA H-III, 4.1.

Das EPA wendet Option RL/ISPE A20.21[2] der Anlage zu Kapitel 20 der ISPE-Richtlinien an.

4.21 "beinhalten" gegenüber "bestehen aus"

RL/ISPE 5.24 a), b)

Abschnitt F-IV, 4.21 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.22 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens

Abschnitt F-IV, 4.22 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch RL/PCT-EPA G-II, 4.2.

4.23 Breite Ansprüche

RL/ISPE 5.42, 15.25

In der PCT-Ausführungsordnung werden breite Ansprüche nicht direkt angesprochen. Dennoch können sich aus verschiedenen Gründen Einwände gegen solche Ansprüche ergeben.

Bei Diskrepanzen zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung sind die Ansprüche nicht ausreichend durch die Beschreibung gestützt (Art. 6), und außerdem ist dann in den meisten Fällen die Erfindung nicht ausreichend offenbart (Art. 5) (siehe RL/PCT-EPA F-IV, 6.1).

Manchmal ist ein Einwand wegen mangelnder Neuheit zu erheben, z. B. wenn der Anspruch so breit formuliert ist, dass er bekannte Gegenstände aus anderen Fachgebieten abdeckt. Breite Ansprüche können auch Ausführungsformen abdecken, die eine angebliche Wirkung nicht erzielen. Zur Erhebung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in solchen Fällen siehe RL/PCT-EPA G-VII, 5.2.

4.24 Reihenfolge der Patentansprüche

Es gibt kein rechtliches Erfordernis, wonach der erste Anspruch der am weitesten gefasste sein muss. Nach Art. 6 müssen die Patentansprüche jedoch nicht nur einzeln deutlich sein, sondern auch in ihrer Gesamtheit. Deshalb sollte eine große Anzahl von Ansprüchen so angeordnet werden, dass der breiteste Anspruch zuerst steht. Steht bei vielen Ansprüchen der am weitesten gefasste Anspruch weit hinten, sodass er leicht übersehen werden kann, so sollte der Anmelder aufgefordert werden, entweder seine Ansprüche in eine logischere Reihenfolge zu bringen oder auf den am weitesten gefassten Anspruch im einführenden Teil oder in der Zusammenfassung der Beschreibung aufmerksam zu machen.

Steht der am weitesten gefasste Anspruch nicht zuerst, so muss ferner der spätere breiter gefasste Anspruch ebenfalls ein unabhängiger Anspruch sein. Gehören diese unabhängigen Ansprüche der gleichen Kategorie an,

so kann dies auch zu einem Einwand nach Regel 6 führen, wenn Klarheit und Knappheit nicht gegeben sind (siehe RL/PCT-EPA F-IV, 3.2).

5. Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche

Siehe ISPE-Richtlinien 5.42.

Regel 6.1 a)

Das EPA wendet Option A5.42[2] der Anlage zu Kapitel 5 der ISPE-Richtlinien an.

Wurden Ansprüche nicht für knapp im Sinne des Art. 6 befunden, 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).

6. Stützung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines

Siehe ISPE-Richtlinien 5.43.

Art. 6

Hinsichtlich der Stützung abhängiger Ansprüche durch die Beschreibung siehe RL/PCT-EPA F-IV, 6.6.

6.2 Verallgemeinerungsgrad

Siehe ISPE-Richtlinien 5.52.

Wenn eine Erfindung ein völlig neues Gebiet öffnet, berechtigt dies in den Patentansprüchen zu mehr Verallgemeinerungen als bei einer Erfindung, die nur eine Weiterentwicklung einer bekannten Technologie betrifft.

6.3 Einwand wegen mangelnder Stützung

Siehe ISPE-Richtlinien 5.44.

Hat der Prüfer einen triftigen Grund dafür angeführt, dass beispielsweise ein breiter Anspruch nicht in seiner ganzen Breite gestützt wird, so obliegt es dem Anmelder zu zeigen, dass der Anspruch vollständig gestützt wird (siehe RL/PCT-EPA F-III, 4).

Die Beispiele i) bis iii) in RL/EPA F-IV, 6.3 veranschaulichen die Frage der Stützung durch die Beschreibung. Siehe auch ISPE-Richtlinien 5.53.

Wurde befunden, dass die Ansprüche nicht im Sinne des Art. 6 von der Beschreibung gestützt werden, 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).

6.4 Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung

Es ist zu beachten, dass ein Einwand aufgrund mangelnder Stützung durch die Beschreibung zwar ein Einwand nach Art. 6 ist, dass er aber häufig, wie in den Beispielen i) bis iii) in RL/EPA F-IV, 6.3, auch als Einwand wegen mangelnder Offenbarung der Erfindung nach Art. 5 angesehen werden kann (siehe RL/PCT-EPA F-III, 1 bis 3); beanstandet wird dann, dass die

Art. 5, 6

Offenbarung so unzureichend ist, dass der Fachmann die "Erfindung" nicht im gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl aber in einem engeren Bereich) ausführen kann. Beide Erfordernisse sollen dem Grundsatz Rechnung tragen, dass der Inhalt eines Anspruchs dem technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen bzw. von ihr gerechtfertigt sein sollte. Der Umfang der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung ist damit auch für die Frage der Stützung durch die Beschreibung von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich können die Erfordernisse des Art. 5 aus genau denselben Gründen nicht erfüllt sein, die zur Verletzung des Art. 6 führen, nämlich, dass sich die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auf einen technischen Gegenstand bezieht, der für den Fachmann nicht aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgeht.

Um Art. 6 zu entsprechen, muss beispielsweise ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung herausgestellt wird, unbedingt auch Bestandteil der unabhängigen Ansprüche sein, durch die die Erfindung definiert wird (siehe RL/PCT-EPA, F-IV, 4.5.1). Ist das betreffende (wesentliche) technische Merkmal nicht in den Ansprüchen enthalten und liegen keine Angaben vor, wie die beanspruchte Erfindung ohne Verwendung dieses Merkmals erfolgreich ausgeführt werden kann, so ist die in den Ansprüchen definierte Erfindung nicht in der nach Art. 5 vorgeschriebenen Weise in der Beschreibung offenbart.

RL/ISPE 4.12, 5.58

Unter Umständen kann ein Einwand sowohl nach Art. 5 als auch nach Art. 6 ebenfalls gerechtfertigt sein. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Anspruch auf eine durch messbare Parameter definierte bekannte Klasse chemischer Verbindungen gerichtet ist, in der Beschreibung aber keine technische Lehre offenbart ist, anhand derer der Fachmann diese Verbindungen im Rahmen der vorgegebenen Parameter herstellen kann, und dies auch nicht unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens oder durch Routineversuche erreicht werden kann. Ein solcher Anspruch wäre weder technisch gestützt noch ausreichend offenbart, und zwar unabhängig davon, ob die Definition durch Parameter dem Erfordernis der Klarheit nach Art. 6 genügt.

6.5 Funktionelle Definition

Siehe ISPE-Richtlinien 5.56.

Siehe auch RL/PCT-EPA F-IV, 2.1 und 4.10.

6.6 Stützung abhängiger Ansprüche

Abschnitt F-IV, 6.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Anlage**Beispiele für wesentliche Merkmale**

Die Anlage zu Kapitel IV der Richtlinien für die Prüfung im EPA enthält Beispiele dafür, wie zu bewerten ist, ob ein Anspruch alle wesentlichen Merkmale der Erfindung enthält. Bei der Bewertung der wesentlichen Merkmale nach dem PCT wendet der Prüfer dieselben Kriterien entsprechend an.

Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

Die internationale Anmeldung darf sich nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. *Art. 17.(3).a)*
Regel 13.1

Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung ist mangelnde Klarheit der Patentansprüche alleine normalerweise kein ausreichender Grund für die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit. *Art. 6*

Auch die Reihenfolge der Patentansprüche sollte die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung normalerweise nicht beeinflussen. Sie wirkt sich jedoch darauf aus, welche Erfindung als die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung betrachtet wird (siehe RL/PCT-EPA F-V. 8.2).

Ferner ist die Tatsache, dass die beanspruchten gesonderten Erfindungen zu verschiedenen Gruppen innerhalb der Klassifikation gehören, für sich genommen kein Grund für die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

Eine Anmeldung kann Patentansprüche verschiedener Kategorien oder mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie enthalten. Dies ist für sich genommen kein Grund für einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, wenn im Übrigen die Erfordernisse von Regel 13.1 bis 13.3 erfüllt sind.

Was die materiellrechtlichen Kriterien angeht, so wird die Einheitlichkeit der Erfindung in der Recherchen- und in der Sachprüfung sowohl im PCT- als auch im europäischen Verfahren nach denselben Grundsätzen geprüft. Das gilt nicht für die jeweiligen Verfahren an sich, die erhebliche Unterschiede aufweisen (siehe auch RL/PCT-EPA B-VII). *Art. 150.(2) EPÜ*

2. Besondere technische Merkmale

Siehe ISPE-Richtlinien 10.01 und 10.12 - 10.16. *Regel 13.2*

Siehe auch RL/PCT-EPA F-IV. 3.2 zu potenziellen Problemen bezüglich Klarheit und Knappheit bei mehreren unabhängigen Ansprüchen in einer Kategorie, die das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllen.

3. Zwischen- und Endprodukte

Siehe ISPE-Richtlinien 10.18.

4. Alternativen

Siehe ISPE-Richtlinien 10.09.

5. Markush-Gruppe

Siehe ISPE-Richtlinien 10.17.

Das wesentliche Strukturelement muss nicht absolut neu, d. h. nicht per se neu sein. Gemeint ist vielmehr, dass bezüglich der gemeinsamen

Eigenschaft oder Wirkung eine Gemeinsamkeit in der chemischen Struktur vorhanden sein muss, die die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheidet. Wenn sich jedoch ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative nicht neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prüfen. Insbesondere wenn die Struktur mindestens einer der von einem Markush-Anspruch abgedeckten Verbindungen in Zusammenhang mit dieser Eigenschaft oder technischen Wirkung bekannt ist, ist das ein Anzeichen für mangelnde Einheitlichkeit der verbleibenden Verbindungen (Alternativen).

6. Einzelmerkmale in einem Patentanspruch

Siehe ISPE-Richtlinien 10.10.

Siehe auch RL/PCT-EPA G-VII. 7.

7. Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori

Siehe ISPE-Richtlinien 10.03.

8. Herangehensweise des Prüfers

Es gelten die ISPE-Richtlinien 10.04.

Zum besonderen Fall von Patentansprüchen für einen bekannten Stoff für eine Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen siehe RL/PCT-EPA G-II. 4.2.

Bei mangelnder Einheitlichkeit werden die beanspruchten Gegenstände auf die einzelnen Erfindungen aufgeteilt. Unter "Erfindung" ist in diesem Zusammenhang eine Erfindung zu verstehen, die technischen Charakter hat und der eine technische Aufgabe im Sinne der Regel 5.1 a) iii) zugrunde liegt; sie muss nicht zwangsläufig den anderen Patentierbarkeitserfordernissen wie Neuheit und erfinderischer Tätigkeit entsprechen (siehe RL/PCT-EPA G-VI und G-VII).

8.1 Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit

Regel 40.1 i)

Abschnitt F-V, 4.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

8.2 Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung

Abschnitt F-V, 4.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch RL/PCT-EPA B-VII. 2.

9. Abhängige Patentansprüche

Regel 6.4

Regel 13.4

Siehe ISPE-Richtlinien 10.06 - 10.08.

10. Nichteinheitlichkeit während der Recherche

Art. 17 (3) a)

Regel 40

In vielen und wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen wird die mangelnde Einheitlichkeit bereits in der Recherchenphase festgestellt. In diesen Fällen 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. Siehe RL/PCT-EPA B-VII. 2.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 10.60.

11. Nichteinheitlichkeit im Verfahren nach Kapitel II PCT

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 Gebühren für die vorläufige Prüfung 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. Siehe RL/PCT-EPA C-V.

Art. 34 (3) a) - c)
Regel 68

Siehe auch ISPE-Richtlinien 10.71 - 10.73.

Kapitel VI – Priorität

1. Prioritätsrecht

Zur Erstellung des WO-ISA in Zusammenhang mit dem Prioritätsrecht siehe RL/PCT-EPA B-XI, 4 und Unterpunkte.

1.1 Anmeldedatum als wirksames Datum

Siehe ISPE-Richtlinien 6.01.

Art. 11, 14
Regel 20

1.2 Prioritätsdatum als wirksames Datum

Wenn für eine internationale Anmeldung die Priorität des Anmeldedatums einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, werden bestimmte Fristen anhand des Prioritätsdatums (d. h. des Anmeldedatums der früheren Anmeldung) berechnet.

Art. 2 xi)

Der Prioritätsanspruch muss sich auf eine frühere Anmeldung beziehen. Da das Anmeldedatum der früheren Anmeldung nicht in die Prioritätsfrist eingerechnet wird (Art. 8 (2) PCT in Verbindung mit Art. 4C der Pariser Verbandsübereinkunft und Regel 2.4 a) PCT), beginnt die Prioritätsfrist am Tag nach dem Anmeldedatum der früheren Anmeldung. Eine "frühere" Anmeldung ist somit eine Anmeldung, die mindestens einen Tag vor der Anmeldung eingereicht wurde, die die Priorität in Anspruch nimmt.

Art. 8 (1)
Regeln 2.4, 17.1
und 80

Das Prioritätsdatum wird dann außerdem das maßgebliche Datum für die Zwecke der internationalen Prüfung, d. h. den schriftlichen Bescheid (der ISA bzw. IPEA) und den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht. Für die Zwecke der internationalen Recherche ist immer das internationale Anmeldedatum maßgeblich.

Regeln 33.1, 43bis.1,
64.1
RL/ISPE 11.02-11.05

Siehe ISPE-Richtlinien 6.02.

1.3 Gültige Inanspruchnahme einer Priorität

Siehe ISPE-Richtlinien 6.03.

Art. 8 (1)
Regeln 2.4, 4.10
Regel 26bis.2

1.4 Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.04.

Art. 8 (2) a)

Beispiele für Anmeldungen, die nicht als "erste Anmeldung" anerkannt werden können:

- i) US-Anmeldungen, die eine "continuation" einer früheren Anmeldung sind ("con");
- ii) US-Anmeldungen, die eine "continuation in part" einer früheren Anmeldung sind ("cip"), sofern der betreffende Gegenstand schon in der ursprünglichen US-Anmeldung offenbart war;

- iii) nationale Anmeldungen, in denen die Priorität einer früheren nationalen Anmeldung oder eines früheren nationalen Gebrauchsmusters beansprucht wird.

Bei con- oder cip-Anmeldungen lautet der erste Satz der Beschreibung: "This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial Number.... filed....". Auf der Titelseite findet man die Information unter der Überschrift "CONTINUING DATA*****": "VERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP (bzw. CON) OF....." Außerdem ist am Ende der US-Patentanmeldung (in diesem Fall also beim US-Prioritätsdokument) ein Formular "Declaration for Patent Application" angeheftet. Dort müssen frühere ausländische oder US-Anmeldungen aufgezählt werden, und zwar unter dem Titel "foreign priority benefits under Title 35, United States Code, 119" bzw. "benefit under Title 35, U.S.C., 120 of any United States application(s)".

1.5 Mehrere Prioritäten

Art. 8 (1)

Siehe ISPE-Richtlinien 6.05.

2. Festlegung des Prioritätsdatums

2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts

Siehe ISPE-Richtlinien 6.06.

2.2 Dieselbe Erfindung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.07 - 6.09.

Durch einen nach Art. 34 (2) b) zulässigen Disclaimer (siehe RL/PCT-EPA H-III, 4.1 und 4.2) wird die Identität der Erfindung im Hinblick auf Art. 8 nicht geändert. Daher könnte ein solcher Disclaimer bei der Abfassung und Einreichung einer internationalen Folgeanmeldung aufgenommen werden, ohne dass dadurch das Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung berührt wird, die den Disclaimer nicht enthält.

2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch

Siehe ISPE-Richtlinien 6.10.

3. Inanspruchnahme der Priorität

3.1 Allgemeines

Siehe ISPE-Richtlinien 6.11.

Art. 11

Regel 4.10

3.2 Prioritätserklärung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.13 - 6.15.

Art. 8 (1)

Regel 4.10

3.3 Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)

Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 141 - 144.

Regeln 17.1, 66.7 a)

3.4 Übersetzung der früheren Anmeldung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.17.

Regel 66.7 b)

3.5 Verzicht auf den Prioritätsanspruch

Der Anmelder kann eine nach Art. 8 (1) in der internationalen Anmeldung in Anspruch genommene Priorität vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit zurücknehmen.

Regel 90bis.3

3.6 Berichtigung oder Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs

Siehe ISPE-Richtlinien 6.11, 6.16 und 8.10.

Regel 26bis.1

3.7 Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist

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

Regel 26bis.3
PCT-Newsletter
07-08/2017, 15

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.

Ein Prioritätsanspruch darf nicht als nichtig gelten, nur weil die internationale Anmeldung ein internationales Anmeldedatum hat, das nach dem Datum, an dem die Prioritätsfrist abgelaufen ist, liegt, vorausgesetzt, das internationale Anmeldedatum liegt innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit diesem Datum. Der Prüfer kann im WO-ISA die Zahl der Tage vermerken, um die die Prioritätsfrist von zwölf Monaten überschritten worden ist.

Regel 26bis.2 c) iii)

Hinweise zum Ausfüllen des WO-ISA in Fällen, in denen das Anmeldedatum mehr als zwölf Monate plus zwei Monate nach dem frühesten Prioritätsdatum liegt, enthält RL/PCT-EPA B-XI, 4.1.

PCT – Teil G

Materiellrechtliche Erfordernisse der Anmeldung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Patentierbarkeit I-1

- 1. **Allgemeiner Hinweis I-1**
- 2. **Allgemeines I-1**

Kapitel II – Erfindungen II-1

- 1. **Allgemeines II-1**
- 2. **Prüfungspraxis II-1**
- 3. **Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit II-1**
 - 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
- 4. **Ausnahmen und Beschränkungen bei der internationalen vorläufigen Prüfung II-2**
 - 4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen II-2
 - 4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren II-3
- 5. **Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen II-3**
 - 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-3
Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit		III-1
1.	Allgemeines	III-1
2.	Prüfverfahren	III-1
3.	Gewerbliche Anwendbarkeit	III-1
Kapitel IV – Stand der Technik		IV-1
1.	Allgemeines und Definition	IV-1
2.	Ausführbare Offenbarung	IV-1
3.	Anmelde- oder Prioritätsdatum als wirksames Datum	IV-1
4.	Dokumente in einer Nichtamtssprache der (S)ISA oder IPEA	IV-2
4.1	Maschinelle Übersetzungen	IV-2
5.	Kollision mit anderen Patentanmeldungen	IV-3
5.1	Stand der Technik nach den Regeln 33.1 c) und 64.3	IV-3
5.2	Gleichzeitige Anmeldungen	IV-3
6.	Stand der Technik, der der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt durch nicht schriftliche Offenbarung zugänglich gemacht worden ist	IV-4
6.1	Formen der nicht schriftlichen Offenbarung, insbesondere Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise	IV-4
6.2	Feststellungen über die Benutzung	IV-4
6.2.1	Allgemeines	IV-5
6.2.2	Geheimhaltungsvereinbarung	IV-6
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-7

6.4	Internet-Offenbarungen	IV-7
6.5	Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente	IV-7
7.	Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik	IV-7
8.	Fehler in Dokumenten des Stands der Technik	IV-7

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen **V-1**

1.	Allgemeines	V-1
----	--------------------	------------

Kapitel VI – Neuheit **VI-1**

1.	Stand der Technik nach Artikel 33 (2)	VI-1
2.	Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente	VI-1
3.	Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments	VI-2
4.	Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments	VI-2
5.	Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele	VI-2
6.	Implizite Offenbarung und Parameter	VI-2
7.	Neuheitsprüfung	VI-3
7.1	Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter Arzneimittel	VI-3
7.2	Zweite nicht medizinische Verwendung	VI-3
8.	Auswählerfindungen	VI-4
9.	Neuheit von Durchgriffsansprüchen	VI-4

Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit **VII-1**

1.	Allgemeines	VII-1
2.	Stand der Technik; Anmeldedatum; Prioritätsdatum	VII-1

3.	Fachmann	VII-1
3.1	Allgemeines Fachwissen	VII-1
4.	Naheliegen	VII-1
5.	Aufgabe-Lösungs-Ansatz	VII-2
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
5.4.2	Beispiele für die Anwendung der in G-VII, 5.4 dargelegten Schritte	VII-3
6.	Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik	VII-3
7.	Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung	VII-4
8.	Ex-post-facto-Analyse	VII-4
9.	Ursprung einer Erfindung	VII-4
10.	Sekundäre Indizien	VII-5
10.1	Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl	VII-5
10.2	Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt	VII-5
10.3	Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg	VII-5
11.	Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel	VII-5
12.	Auswählerfindungen	VII-5
13.	Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien	VII-5

14.	Beispiele	VII-6
------------	------------------	--------------

Kapitel I – Patentierbarkeit

1. 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. 150 (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 Kriterien anwendet.

2. Allgemeines

Ziel des PCT ist es, dem Anmelder die Möglichkeit zu geben, vor dem Eintritt in die regionale Phase ein vorläufiges und nicht bindendes 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)

Regel 43bis.1 a)

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)
Regel 43bis.1 a)

Im PCT ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar nicht festgelegt, aber die Regeln 39 und 67 enthalten eine nicht erschöpfende Aufzählung von Gegenständen, 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 der EPO und der WIPO über die Aufgaben des EPA als internationale Behörde nach dem PCT enthält auch eine Aufzählung der Gegenstände, für die das EPA keine Recherche oder Prüfung durchführen muss, und gemäß Art. 4 und Anlage C übt das EPA in seiner Eigenschaft als ISA oder IPEA sein Ermessen, keine Recherche oder Prüfung 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
ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A24

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 der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände, die gemäß Art. 52 (2) a) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind, davon auszunehmen. Abschnitt G-II, 3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Regeln 39.1, 67.1
PCT LFI 7.013
ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A24

3.2 Wissenschaftliche Theorien

Siehe ISPE-Richtlinien 9.05. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 52 (2) a) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind. Abschnitt G-II, 3.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Regeln 39.1 i), 67.1 i)
ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A24

3.3 Mathematische Theorien

Regeln 39.1 i), 67.1 i)
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

Siehe ISPE-Richtlinien 9.05. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 52 (2) a) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind. Abschnitt G-II, 3.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3.4 Ästhetische Formschöpfungen

ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

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 der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände, die gemäß Art. 52 (2) b) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind, davon auszunehmen. Abschnitt G-II, 3.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, für rein gedankliche Tätigkeiten oder für Spiele

Regeln 39.1 iii),
67.1 iii)
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

Siehe ISPE-Richtlinien 9.07, A9.07 und A9.07[2]. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände, die gemäß Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind, auszunehmen. Abschnitt G-II, 3.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3.6 Computerprogramme

Regeln 39.1 vi),
67.1 vi)
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

Siehe ISPE-Richtlinien 9.15, A9.15 und A9.15[2]. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind. Abschnitt G-II, 3.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 2.2) gilt entsprechend.

3.7 Wiedergabe von Informationen

Regeln 39.1 v),
67.1 v)
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

Siehe ISPE-Richtlinien 9.11 - 9.14. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 52 (2) d) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind. Abschnitt G-II, 3.7 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

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 der EPO und der WIPO 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. Abschnitt G-II, 4.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren

Siehe ISPE-Richtlinien 9.08 - 9.10. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO 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. Abschnitt G-II, 4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Regeln 39.1 iv),
67.1 iv)
ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A24

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),
67.1 ii)
ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A24

5.2 Biotechnologische Erfindungen

Siehe ISPE-Richtlinien 9.06. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO 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. Abschnitt G-II, 5.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A24

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 der EPO und der WIPO 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. Abschnitt G-II, 5.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A24

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 der EPO und der WIPO 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. Abschnitt G-II, 5.4 mit Unterpunkten der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

Regeln 39.1 ii),
67.1 ii)
ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A24

5.5 Mikrobiologische Verfahren

Siehe ISPE-Richtlinien 9.06. Mit dem Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA gilt jedoch Abschnitt G-II, 5.5 mit Unterpunkten der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend.

Regeln 39.1 ii),
67.1 ii)
ABI. EPA 2017, A115
ABI. EPA 2018, A24

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].

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),
33.1 b) und 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-II, ISPE-Richtlinien 16.57 und PCT/AI Abschnitt 801) z. B. durch Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, sind den Regeln 33.1 b) und 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

Die in Abschnitt G-IV. 2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze gelten entsprechend.

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 verschiedene Varianten, die in einem Patentanspruch beansprucht werden,

Regeln 64.1 a),
64.1 b)
RL/ISPE 11.24 - 11.2
6

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, fehlende Teile der Patentansprüche oder ganz oder teilweise fehlende Zeichnungen gemäß Regel 20.5 nach, ist das internationale Anmeldedatum das Datum, an dem die vorgebliche internationale Anmeldung durch Einreichung der fehlenden Teile vervollständigt wird, es sei denn, die fehlenden Teile 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, 2.2.2).

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 den Regeln 33.1 c) und 64.3

Nach dem PCT gehört 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, nicht zum Stand der Technik. Allerdings ist im internationalen Recherchenbericht und gegebenenfalls im vorläufigen Prüfungsbericht auf solche Anmeldungen hinzuweisen, da sie nach Art. 54(3) EPÜ relevant werden können (siehe auch RL/PCT-EPA B-XI.4.3). 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
Regeln 33.1 c),
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 des gleichen Anmelders und 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

Regeln 33.1 b), 64.2

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 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), 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 Recherche und 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 über die Benutzung

Regeln 33.1b), 64.2

Erlangt die ISA oder die IPEA Kenntnis davon, dass ein Erzeugnis oder Verfahren aufgrund einer Benutzung (z. B. durch Dritte, siehe RL/PCT-EPA E-II, ISPE-Richtlinien 16.57 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) 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 ISR und im IPER nach Regel 70.9 auf diese nicht schriftliche Offenbarung hingewiesen (Regeln 33.1 b) und 64.2).

Regeln 33.1 b), 64.2, 70.9
RL/ISPE 11.22

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/ISPE 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.

Wird ein potenzieller Fehler entdeckt, ist zwischen drei Fällen zu unterscheiden, je nachdem, ob der Fachmann anhand seines Fachwissens

- i) sofort erkennen kann, dass das Dokument einen Fehler enthält und was die einzig mögliche Berichtigung wäre,
- ii) sofort erkennen kann, dass das Dokument einen Fehler enthält, aber mehr als eine mögliche Berichtigung ausmachen kann oder

iii) nicht sofort erkennen kann, dass ein Fehler vorliegt.

Wenn es darum geht, die Relevanz eines Dokuments für die Patentierbarkeit zu beurteilen, wird wie folgt vorgegangen:

im Fall i) wird die Offenbarung als berichtigt angesehen;

im Fall ii) bleibt die Offenbarung der fehlerbehafteten Textstelle unberücksichtigt;

im Fall iii) wird die Offenbarung in der bestehenden Form berücksichtigt.

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen

1. Allgemeines

Im PCT wird anerkannt, 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 (Regel 51 bis.1 a) v)).

RL/ISPE 11.22,
PCT/AI Abschnitt 215
Regel 4.17 v)

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 in Kapitel G-V der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze entsprechend.

Kapitel VI – Neuheit

1. Stand der Technik nach Artikel 33 (2)

Nach dem PCT gilt eine Erfindung 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 durch schriftliche Offenbarung 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),
Regeln 43bis.1 a) i),
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.

RL/ISPE 12.06

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

Regeln 33.1 b), 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 Regeln 33.1 b) und 64.2.

4. Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments

Regeln 33, 64
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 Regeln 33 und 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.

Das EPA wendet Option A12.02[1] der Anlage zu Kapitel 12 der ISPE-Richtlinien an.

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. 5).

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/ISPE 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. Siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 2.1 zur Behandlung medizinischer Verwendungsansprüche durch das EPA als ISA.

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 dahingehend ausgelegt, dass er diese technische Wirkung als funktionelles tech-

nisches 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

Abschnitt G-VII, 3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

Regel 65.1
RL/ISPE 13.03,
13.09, 13.10

spätestens am Tag vor dem gemäß Regel 65.2 für die beanspruchte 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,
A13.08.1 - A13.08.9

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.

Das EPA wendet Option A13.08.1 der Anlage zu Kapitel 13 der ISPE-Richtlinien an.

5.1 Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik

RL/ISPE 13.10,
A13.08.2

In der Regel gelten die in Abschnitt G-VII, 5.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze entsprechend. 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 - A
13.08.7

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 Anmeldungsunterlagen allein. Eine Neuformulierung kann dazu führen, dass die objektive technische Aufgabe weniger anspruchsvoll abgefasst ist als ursprünglich in der Anmeldung beabsichtigt.

Abschnitt G-VII, 5.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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,
A13.08.9

5.4 Ansprüche, die technische und nicht technische Merkmale aufweisen

Abschnitt G-VII, 5.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

5.4.1 "Anforderungsspezifikation" für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe

Abschnitt G-VII, 5.4.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

5.4.2 Beispiele für die Anwendung der in G-VII, 5.4 dargelegten Schritte

Anschauliche Beispiele sind in Abschnitt G-VII, 5.4.2 und den Unterpunkten G-VII, 5.4.2.1 - 5.4.2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA zu finden.

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

Regel 65.1
RL/ISPE 13.12, 13.13

Tätigkeit sein, z. B. wenn die beanspruchte Erfindung keine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen ist.

Abschnitt G-VII, 6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

7. Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung

RL/SPE 13.05,
13.14 c), 13.14 d)

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 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/SPE 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, nicht aber im Nachhinein erlangten Kenntnissen, 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

Abschnitt G-VII, 10.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

10.2 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt

Abschnitt G-VII, 10.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

10.3 Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg

Siehe ISPE-Richtlinien 13.16 - 13.18.

11. Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel

Abschnitt G-VII, 11 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

12. Auswählerfindungen

In der Regel gelten die in Abschnitt G-VII, 12 der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze entsprechend. 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 "ernsthaften 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.	Einführung	I-1
2.	Änderungen vor Erhalt des Recherchenberichts	I-1
3.	Änderungen vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung	I-1
4.	Weitere Gelegenheit zur Einreichung von Änderungen	I-2
5.	Geänderte Blätter	I-2
6.	Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage	I-3

Kapitel II – Zulässigkeit von Änderungen II-1

1.	Einführung	II-1
2.	Zulässigkeit von Änderungen	II-1
2.1	Grundsatz	II-1
2.2	Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - Allgemeines	II-1
2.2.1	Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird	II-1
2.2.2	Einbeziehung fehlender Teile oder Bestandteile, die vollständig im Prioritätsbeleg enthalten waren	II-1
2.2.2.1	Überprüfung auf vollständiges Enthaltensein	II-2
2.2.2.2	Überprüfung durch den Prüfer	II-2
2.2.3	Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle	II-3
2.2.4	Prioritätsunterlagen	II-3
2.2.5	Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik	II-4
2.2.6	Behebung von Widersprüchen	II-4
2.2.7	Marken	II-4
2.3	Beurteilung "hinzugefügter Gegenstände" - Beispiele	II-4
3.	Sonstige Erfordernisse des PCT, denen Änderungen entsprechen müssen	II-4

Kapitel III – Zulässigkeit von Änderungen – Beispiele	III-1
1. Einführung	III-1
2. Änderung der Beschreibung	III-1
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
3. Änderung der Ansprüche	III-1
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-2
3.5 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind	III-2
4. Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind	III-2
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
5. Änderung der Zeichnungen	III-2
6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen	III-2

7. Änderung der Bezeichnung III-2

Kapitel IV – Berichtigung von Mängeln und Fehlern IV-1

1. Ersatzblätter (Regel 26) IV-1

2. Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen (Regel 91) IV-1

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

In Kapitel H-I wird das Recht auf Änderung behandelt, in den Kapiteln H-II und H-III die Zulässigkeit von Änderungen. Kapitel H-IV enthält Ausführungen zur Berichtigung offensichtlicher Fehler.

1. Einführung

Unbeschadet der Möglichkeit, die Ansprüche im Verfahren vor dem IB nach Art. 19 zu ändern, kann eine internationale Anmeldung im Verfahren nach Kapitel II PCT 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 nach Regel 91, der Berichtigung nach Regel 26 oder der Nachreichung eines fehlenden Teils nach Regel 20.5, 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 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

2. Änderungen vor Erhalt des Recherchenberichts

Vor Erstellung des Recherchenberichts darf die Anmeldung nicht geändert werden. Offensichtliche Fehler dürfen aber berichtigt 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:

- die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Art. 19
Art. 34 (2) b)
Regel 53.9
Regel 66.1
RL/ISPE 20.01-20.02
- Änderungen der Ansprüche nach Art. 19 und/oder
- Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung, der als Teil der Beschreibung eingereichten Sequenzprotokolle und/oder der Zeichnungen nach Art. 34 (2) b).

Regel 53.9 a) 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 Art. 19 vorgenommenen Änderungen überholt sind. Wenn dies der Fall ist, stützt sich die vorläufige Prüfung auf den Anspruchssatz in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Regel 54bis
Regel 69.1 a)
PCT LFI 10.010

Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Art. 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. Wenn sie vor Fristablauf eingereicht werden, kann der Anmelder einen vorgezogenen Beginn der vorläufigen Prüfung beantragen (siehe auch RL/PCT-EPA C-VI.1).

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 (siehe RL/PCT-EPA C-VII.1 d)) - 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

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.

PCT/AI, Anlage C,
3ter

Wird das in einer elektronisch eingereichten Anmeldung enthaltene Sequenzprotokoll geändert, muss das gesamte Sequenzprotokoll

einschließlich der Änderung erneut in elektronischer Form eingereicht werden.

6. Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage

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.

Regel 46.5

Regel 66.8 a)

Regel 70.2 c-bis)

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 sollte der Prüfer die nachstehend aufgeführten Kriterien, die nach Art. 123 (2) EPÜ für das europäische Verfahren gelten, entsprechend anwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass eine vom EPA als IPEA berücksichtigte Änderung nicht automatisch auch 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

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

RL/ISPE 20.12

2.2 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - Allgemeines

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV, 2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

2.2.1 Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV, 2.2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

2.2.2 Einbeziehung fehlender Teile oder Bestandteile, die vollständig im Prioritätsbeleg enthalten waren

Reicht der Anmelder (einen) fehlende(n) Teil(e) (d. h. (einen) Teil(e) der Beschreibung oder der Patentansprüche und/oder ganz oder teilweise fehlende Zeichnungen) oder (einen) fehlende(n) Bestandteil(e) (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Ansprüche) ein, der/die nicht auf dem Prioritätsbeleg beruht/beruhen, so wird das Anmeldedatum der gesamten Anmeldung der Tag, an dem der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) nachgereicht wurde(n).

Regel 20.3

Regel 20.5

Der Anmelder kann jedoch nach dem Eingangsdatum der vorgeblichen internationalen Anmeldung versehentlich ausgelassene Teile oder ganze Bestandteile der Anmeldung ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen.

Regel 20.6

Regel 4.18

Möglich ist dies nur innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingangsdatum der vorgeblichen internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt (oder auf Aufforderung des Anmeldeamts), sofern der Prioritätsanspruch an diesem ursprünglichen Eingangsdatum vorlag und nur dann, wenn der Anmelder nachweisen kann, dass der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) im Prioritätsbeleg vollständig enthalten war(en). Nach diesem Kriterium zugelassene fehlende Teile oder Bestandteile gelten als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung".

Stellt das Anmeldeamt fest, dass das Kriterium "vollständig enthalten" nicht erfüllt ist, so wird das Anmeldedatum auf das Datum neu festgesetzt, an dem der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) nachgereicht wurde(n) (es sei denn, der Anmelder nimmt im Fall von fehlenden Teilen die nachgereichten Teile zurück). Wenn das EPA als ISA oder IPEA tätig ist, muss der Prüfer kontrollieren (soweit die benötigten Unterlagen vorliegen), ob die Einschätzung des Anmeldeamts in Bezug auf das Kriterium "vollständig enthalten" richtig war.

2.2.2.1 Überprüfung auf vollständiges Enthaltensein

Bei der Prüfung, ob Teile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten sind, wird strenger vorgegangen als bei der Überprüfung auf hinzugefügte Gegenstände, weil geprüft wird, ob der nachgereichte fehlende Teil oder Bestandteil mit dem entsprechenden Abschnitt im Prioritätsbeleg oder dessen Übersetzung identisch ist.

Auch wenn das Anmeldeamt für die Entscheidung zuständig ist, ob der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) vollständig im Prioritätsbeleg enthalten ist/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 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 Beschreibung (oder der Beschreibungsteile) bzw. des Anspruchs/der Ansprüche identisch sind (es sei denn, die erforderlichen Unterlagen liegen in diesem Stadium noch nicht vor).

2.2.2.2 Überprüfung durch den Prüfer

War(en) der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) tatsächlich im Prioritätsbeleg vollständig enthalten, behandelt der Prüfer die Akte als Anmeldung mit dem vom Anmeldeamt zuerkannten Anmeldedatum. Ebenso geht er vor, wenn er nicht ermitteln kann, ob der/die fehlende(n) Teil(e) tatsächlich im Prioritätsbeleg vollständig enthalten war(en), weil die Prioritätsunterlage(n) oder andere benötigte Dokumente (d. h. das/die nachgereichte(n) Blatt/Blätter mit dem/den fehlenden Teil(en)/Bestandteil(en) oder die Übersetzung der Prioritätsunterlage) der ISA oder IPEA zum Zeitpunkt der Recherche bzw. vorläufigen Prüfung

nicht zur Verfügung stand(en). Falls die für eine Überprüfung benötigten Unterlagen nicht vorliegen, wird dies im WO-ISA/IPER in Feld I auf dem gesonderten Blatt eingetragen.

War(en) der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) im Prioritätsbeleg nicht vollständig enthalten, ist die vom Anmeldeamt bezüglich des Anmeldedatums getroffene Entscheidung für die internationale Phase trotzdem noch gültig. Der Prüfer gibt jedoch im WO-ISA/IPER in Feld I auf dem gesonderten Blatt an, dass Zweifel bestehen, ob der/die fehlende(n) Teil(e) oder Bestandteil(e) tatsächlich im Prioritätsbeleg vollständig enthalten war(en). Dem Recherchenbericht und dem WO-ISA bzw. dem IPER sind dann auch Dokumente beigefügt, die im Falle einer Neufestsetzung des Anmeldedatums relevant wären (siehe RL/PCT-EPA B-III.2.3.3).

Eine Überprüfung der Entscheidung des Anmeldeamts kann erst in der regionalen Phase erfolgen (Regel 82ter.1 b)).

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.

2.2.3 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.

2.2.4 Prioritätsunterlagen

Außer unter den in Regel 20.6 genannten Bedingungen (RL/PCT-EPA H-II.2.2.2) 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.

2.2.5 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV.2.2.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

RL/ISPE 20.10

2.2.6 Behebung von Widersprüchen

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV.2.2.7 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

RL/ISPE 20.10

2.2.7 Marken

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV. 2.2.8 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

RL/ISPE 20.13

2.3 Beurteilung "hinzugefügter Gegenstände" - Beispiele

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV. 2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3. Sonstige Erfordernisse des PCT, denen Änderungen entsprechen müssen

RL/ISPE 20.09

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV. 4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

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 zulässig ist, letztlich im Einzelfall entschieden werden muss.

2. Änderung der Beschreibung

2.1 Klarstellung der technischen Wirkung

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden. *RL/ISPE 20.15*

2.2 Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden. *RL/ISPE 20.16-20.17*

2.3 Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden. *RL/ISPE 20.18*

2.4 Bezugsdokument

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

2.5 Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden. *RL/ISPE 20.19*

3. Änderung der Ansprüche

3.1 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.2 Aufnahme zusätzlicher Merkmale

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.2.1 Zwischenverallgemeinerungen

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.3 Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.4 Erweiterung der Ansprüche

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.5 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind

RL/ISPE 20.21

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

Siehe auch Euro-PCT-Leitfaden, Nr. 364.

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")

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 4.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

Das EPA wendet Option A20.21[2] der Anlage zu Kapitel 20 der ISPE-Richtlinien an.

4.2 Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

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-II, 2.2.2 mit Unterpunkten.

6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

7. Änderung der Bezeichnung

Regel 5.1, 37
RL/ISPE 16.44 -
16.47

Die Bezeichnung dient lediglich dazu, die Öffentlichkeit über die technischen Informationen zu unterrichten, die in der Anmeldung offenbart sind. Für die Formulierung oder Änderung der Bezeichnung muss der Prüfer nicht die Zustimmung des Anmelders einholen.

Gemäß Regel 5.1 gilt die Bezeichnung als Teil der Beschreibung. Regel 37.2 sieht vor, dass bei fehlender Bezeichnung oder wenn die Bezeichnung gegen Regel 4.3 verstößt (d. h. wenn sie zu lang oder nicht

genau genug ist), der Recherchenprüfer eine Bezeichnung erstellen oder die bestehende Bezeichnung ändern kann. Auf der Grundlage dieser beiden Regeln zusammen genommen kann das EPA als ISA vom Anmelder vorgeschlagene Änderungen der Bezeichnung akzeptieren, sofern diese nicht über die Offenbarung der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen.

Die Bezeichnung kann außerdem wie jeder andere Teil der Beschreibung gemäß Art. 34 vor dem EPA als IPEA geändert werden. Art. 34

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 Anmelde datum.

Art. 14

Regel 26

PCT/AI Abschnitt 325

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/ISPE 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 eines offensichtlichen Fehlers in der Beschreibung, den Ansprüchen oder den 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

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.

Regel 91.2

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/ISPE 17.16
PCT/AI Abschnitt 607

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)".

Regel 91.3.d)

Wird die Zustimmung zur Berichtigung verweigert, kann der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dieser Verweigerung unter Entrichtung einer besonderen Gebühr beim IB schriftlich beantragen, dass der Antrag auf Berichtigung zusammen mit den Gründen für die Verweigerung veröffentlicht wird.

2.3 Zulässigkeit von Berichtigungen

Der Prüfer beurteilt die 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

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-VI, 2.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

Liste der in der Ausgabe 2018 geänderten Teile

WESENTLICHE ÄNDERUNGEN

TEIL A	<u>A-III, 3</u>	Der Abschnitt wurde überarbeitet, um den am 01.12.2017 in Kraft getretenen Änderungen der Vorschriften über das laufende Konto (Erfordernis, einen Abbuchungsauftrag in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) auf einem der zulässigen elektronischen Wege einzureichen) und der am 01.12.2017 eingeführten Möglichkeit der Gebührenzahlung per Kreditkarte Rechnung zu tragen.
	<u>A-IV</u>	Das neue Kapitel "Sonderbestimmungen" wurde hinzugefügt.
	<u>A-IV, 1</u>	Ein neuer Abschnitt zum Dienst PCT-Direkt wurde hinzugefügt.
	<u>A-IV, 1.2</u>	Die Einreichung eines Antrags für PCT-Direkt ist nun in diesem Unterabschnitt beschrieben. <u>RL/PCT-EPA B-IV, 1.2.2</u> (November 2017) wird daher gestrichen.
	<u>A-IV, 2</u>	Ein neuer Abschnitt zu Zurücknahmen wurde hinzugefügt.
TEIL B	<u>B-IV, 3.1</u> ; <u>B-X, 3.4</u>	Der Text wurde geändert, um die Tatsache zu berücksichtigen, dass das Programm zu Recherchenstrategien (Informationsblatt zur Recherchenstrategie) seit 01.01.2018 ein dauerhafter Dienst ist.
	<u>B-XI, 2.2</u>	Der Text wurde im Hinblick darauf geändert, dass das belgische Patentamt seine Tätigkeit als Anmeldeamt zum 01.04.2018 eingestellt hat und daher das EPA als ISA internationale Anmeldungen in Niederländisch nur dann für die Recherche akzeptiert, wenn sie beim niederländischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht wurden.
TEIL E	<u>E-III, 1</u>	Neue PPH-Abkommen mit dem EAPO (Eurasisches Patentamt) und dem INPI (Brasilien)

KLEINERE ÄNDERUNGEN

Allgemeiner Teil	<u>2.6</u>	Die vom EPA als RO verwendeten Formblätter wurden hinzugefügt; die vom EPA als ISA, SISA und IPEA verwendeten Formblätter wurden ergänzt und neu geordnet.
TEIL A	<u>A-III, 4.1</u>	Ergänzung, dass ab 01.04.2018 keine Übermittlungsgebühr für internationale Anmeldungen zu entrichten ist, die online in zeichencodiertem Format eingereicht werden
	<u>A-III, 4.2</u>	Klarstellung, welche Formblätter vom RO/EP bei Über- und Unterzahlungen verwendet werden
	<u>A-III, 5.3;</u> <u>A-III, 6.2;</u> <u>A-III, 7.4;</u> <u>A-III, 9.2;</u> <u>A-III, 9.2.1.1;</u> <u>A-III, 9.2.1.2;</u> <u>A-III, 9.2.1.3;</u> <u>A-III, 9.4;</u> <u>A-III, 9.7</u>	Aktualisierung der Amtsblattverweise
	TEIL B	<u>B-III, 2.3.3;</u> <u>B-XI, 2.1</u>
	<u>B-IV, 1.1;</u> <u>B-VIII, 2.2.1;</u> <u>B-XII, 1</u>	Aktualisierung der Amtsblattverweise
	<u>B-VII, 7.1</u>	Widerspruchsverfahren: Klarstellung, dass die Zulässigkeit des Widerspruchs von Formalsachbearbeitern geprüft wird
	<u>B-XI, 3.2.2</u>	Klarstellung, dass mehrere unabhängige Ansprüche nicht unbedingt zu einem Einwand nach <u>Art. 6 PCT</u> in Feld VIII führen
	<u>B-XI, 3.2.4</u>	Klarstellung, dass unwesentliche Einwände wegen mangelnder Klarheit in Feld VII, und nicht in Feld VIII erhoben werden
TEIL C	<u>C-II, 2; C-IX, 1</u>	Aktualisierung der Amtsblattverweise
	<u>C-II, 7</u>	Klarstellung, dass alle Anmelder den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung unterzeichnen müssen

	<u>C-III. 2</u>	Klarstellung, dass es nach den <u>Regeln 4.18, 20.3 und 20.6 PCT</u> möglich ist, mehr als einen fehlenden Bestandteil durch Verweis einzubeziehen
	<u>C-IV. 4.1</u>	Klarstellung, dass nach dem Eintritt in die europäische Phase eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden kann, wenn die Gründe für eine Beschränkung der Recherche in der PCT-Phase ausgeräumt werden, und dass dem Anmelder dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen
	<u>C-V. 5.1</u>	Widerspruchsverfahren: Klarstellung, dass die Zulässigkeit des Widerspruchs von Formalsachbearbeitern geprüft wird
	<u>C-VII. 1</u>	Klarstellung, warum eine Erwiderung auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren erforderlich ist, bevor einem Antrag auf telefonische Rücksprache stattgegeben werden kann; dass Anfragen zum Bearbeitungsstand von Akten online über das Formblatt 1012 eingereicht werden können
TEIL F	<u>F-III. 6.3</u>	Aktualisierung der Amtsblattverweise
	<u>F-VI. 1.2</u>	Klärung der Praxis des EPA
TEIL G	<u>G-II. 1;</u> <u>G-II. 3.1 –</u> <u>G-II. 5.5</u>	Aktualisierung der Amtsblattverweise
	<u>G-IV. 3</u>	Klärung des Wortlauts betreffend die Zuerkennung des internationalen Anmeldedatums bei nachgereichten fehlenden Teilen
	<u>G-IV. 5.1</u>	Klarstellung, dass gegebenenfalls verfügbare Zwischenliteratur im ISR oder im IPER angeführt werden muss
	<u>G-IV. 6.2;</u> <u>G-VI. 3; G-VI. 4</u>	Klarstellung, dass diese Abschnitte auch für das Recherchenstadium relevant sind
	<u>G-IV. 8</u>	Klärung der Praxis bei Fehlern in Dokumenten des Stands der Technik
		<u>H-II. 2.2.2 –</u> <u>H-II. 2.2.2.2</u>

REDAKTIONELLE ÄNDERUNGEN

Allgemeiner Teil	<u>1</u> ; <u>2.1</u> ; <u>2.5</u> ; <u>3.1</u>
TEIL A	<u>A-I, 1</u> ; <u>A-I, 2</u> ; <u>A-I, 3</u> ; <u>A-II</u> ; <u>A-III, 4.2</u> ; <u>A-III, 4.3</u> ; <u>A-III, 4.4</u> ; <u>A-III, 4.5</u> ; <u>A-III, 4.6</u> ; <u>A-III, 5.1</u> ; <u>A-III, 5.2</u> ; <u>A-III, 6.1</u> ; <u>A-III, 7.1</u> ; <u>A-III, 7.2</u> ; <u>A-III, 7.2.1</u> ; <u>A-III, 7.3</u> ; <u>A-III, 7.5</u> ; <u>A-III, 8.1</u> ; <u>A-III, 8.1.1</u> ; <u>A-III, 8.1.2</u> ; <u>A-III, 8.2.1</u> ; <u>A-III, 8.4.1</u>
TEIL B	<u>B-VII, 7.2</u>
TEIL C	<u>C-I, 3</u> ; <u>C-II, 8</u> ; <u>C-II, 11</u>
TEIL F	<u>F-VI, 3.7</u>
TEIL G	<u>G-I, 1</u> ; <u>G-I, 2</u> ; <u>G-IV, 6.1</u>