

# Euro-PCT-Leitfaden

PCT-Verfahren im EPA

Januar 2023

PCT

PCT

RELIABLE PATENTABILITY OPINION

PCT

HIGH QUALITY SEARCH

PCT

EFFICIENT SERVICE

PCT

**Redaktion und Herausgeber:**

Europäisches Patentamt

München

Deutschland

© EPA 2023

ISBN 978-3-89605-347-3

**Für den Inhalt verantwortlich:**

Direktion 5.3.1

Patentrecht und -prozesse

# **"Euro-PCT-Leitfaden": PCT-Verfahren im EPA**

**Internationale Phase und Eintritt in die  
europäische Phase**

**Leitfaden für Anmelder**

16. Auflage  
Stand: 1. Januar 2023



# Inhalt

<b>A. Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>9</b>
<b>B. Die internationale und die europäische Phase einer PCT-Anmeldung</b>	<b>11</b>
<b>C. Zeitschiene für internationale Anmeldungen</b>	<b>12</b>
<b>Kapitel 1 – Allgemeiner Überblick</b>	<b>13</b>
1.1 Was ist der Euro-PCT-Leitfaden?	13
1.2 Welches Recht ist anwendbar?	14
1.3 Der Euro-PCT-Leitfaden und andere Informationsquellen	14
1.4 Welches Verhältnis besteht zwischen PCT und EPÜ?	15
1.5 Welche Rolle hat das EPA in der internationalen Phase?	16
1.6 Was ist eine Euro-PCT-Anmeldung?	17
1.7 Welche Rolle hat das EPA in der europäischen Phase?	17
1.8 Vertragsstaaten des PCT und des EPÜ	18
1.9 Vertretung in der internationalen Phase	19
1.10 Berechnung von Fristen in der internationalen Phase	20
1.11 Entschuldigung von Fristüberschreitungen und Fristverlängerungen in der internationalen Phase	20
1.12 Externe Reklamationen	21
1.13 Ombudsstelle	22
<b>Kapitel 2 – Das EPA als PCT-Anmeldeamt</b>	<b>23</b>
2.1 Wer kann eine internationale Anmeldung beim EPA einreichen?	23
2.2 Wie ist eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt einzureichen?	24
Elektronische Einreichung	24
Wie kann eine internationale Anmeldung online eingereicht werden?	24
Wie kann eine internationale Anmeldung elektronisch auf einem Datenträger eingereicht werden ("Offline-Einreichung")?	26
Welchen Zweck hat die Einreichung in unkonvertiertem Format?	26
Wie kann eine Anmeldung beim EPA durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg eingereicht werden?	26
Was geschieht bei Verlust oder Verzögerung bei der Postzustellung?	28
Kann eine internationale Anmeldung per Fax eingereicht werden?	28
Kann eine internationale Anmeldung per E-Mail, Telegramm, Telex oder Ähnlichem eingereicht werden?	29
Wie können weitere Schriftstücke eingereicht werden?	29

Wie kann ich elektronische Mitteilungen des EPA in der internationalen Phase erhalten?	30
<b>2.3 Bestandteile der internationalen Anmeldung</b>	<b>31</b>
2.4 Wie können fehlende Bestandteile oder Teile durch Verweis in die internationale Anmeldung einbezogen werden?	31
2.5 Wie können fälschlicherweise eingereichte Bestandteile oder Teile berichtigt werden?	32
2.6 Internationales Anmeldedatum	34
2.7 Wie gelangt eine internationale Anmeldung zur Internationalen Recherchenbehörde (ISA) und zum Internationalen Büro (IB)?	35
2.8 Können in der internationalen Phase Teilanmeldungen eingereicht werden?	36
2.9 Der PCT-Antrag	36
2.10 Muss der Erfinder im Antrag genannt werden?	36
2.11 Wer kann den Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt vertreten?	37
Zwei oder mehr Anmelder – gemeinsamer Anwalt und gemeinsamer Vertreter	38
Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters	39
Kann ein Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern bestellt werden?	39
Muss sich die Zustellanschrift in einem EPU-Vertragsstaat befinden?	40
Verlangt das EPA die Einreichung einer Vollmacht?	41
Kann ein für die internationale Phase bestellter Anwalt einen Anmelder in der europäischen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt vertreten?	41
2.12 Für welche Staaten können internationale Anmeldungen eingereicht werden?	42
Ausnahme von der Bestimmung aufgrund nationaler Rechtsvorschriften	42
2.13 Erstreckungsstaaten	44
2.14 Validierungsstaaten	45
2.15 Wie kann ein Anmelder die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen?	46
2.16 Wie kann ein Anmelder die Wiederherstellung des Prioritätsrechts beantragen?	48
2.17 Muss der Prioritätsbeleg eingereicht werden?	49
2.18 Stellt das EPA als Anmeldeamt beglaubigte Abschriften der internationalen Anmeldung aus?	51
2.19 Welche Internationale Recherchenbehörde (ISA) ist zuständig, wenn das EPA als Anmeldeamt tätig ist?	51
2.20 Können informelle Stellungnahmen zu früheren Recherchenergebnissen eingereicht werden? Was ist der PCT-Direkt-Dienst?	51
2.21 Kann der Anmelder beantragen, dass eine frühere Recherche berücksichtigt wird?	52

<b>2.22</b>	<b>Unter welchen Umständen kann die internationale Recherchegebühr zurückerstattet werden?</b>	<b>53</b>
<b>2.23</b>	<b>Anmeldungen mit Bezugnahme auf biologisches Material</b>	<b>53</b>
<b>2.24</b>	<b>Anmeldungen, die Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen offenbaren</b>	<b>55</b>
<b>2.25</b>	<b>Wer muss den Antrag unterzeichnen?</b>	<b>56</b>
<b>2.26</b>	<b>In welcher Sprache ist die internationale Anmeldung einzureichen?</b>	<b>57</b>
<b>2.27</b>	<b>Welche Gebühren sind bei Einreichung einer internationalen Anmeldung fällig?</b>	<b>58</b>
	Höhe der Gebühren	59
	Zahlungsarten	59
	Verfahren zur Gebührenerstattung	60
	Wann gelten Gebührenermäßigungen?	62
	Was geschieht, wenn Gebühren verspätet entrichtet werden?	63

## **Kapitel 3 – Das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) und für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA) 64**

<b>3.1</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>64</b>
	Welche Aufgabe hat das EPA als ISA?	64
	Wann ist das EPA als ISA zuständig?	65
	<i>Bestimmung durch das Anmeldeamt</i>	65
	<i>Aufhebung der Zuständigkeitsbeschränkung</i>	65
	<i>Auswahl der ISA und Folgen der Auswahl</i>	65
	Wann ist für die internationale Recherche eine Übersetzung erforderlich?	66
	<i>Sprache des weiteren Schriftverkehrs</i>	66
	<i>Auf Niederländisch eingereichte Anmeldungen</i>	67
	Wer kann den Anmelder vor dem EPA als ISA vertreten?	67
	Unter welchen Voraussetzungen ermäßigt sich die Recherchegebühr?	68
	Wann wird die Recherchegebühr zurückerstattet?	68
<b>3.2</b>	<b>Das Verfahren vor dem EPA als ISA</b>	<b>69</b>
	Allgemeines	69
	Erstellung des ISR und des WO-ISA	69
	Was geschieht bei mehreren unabhängigen Ansprüchen?	70
	Was geschieht, wenn der Prioritätsbeleg der ISA nicht zur Verfügung steht?	71
	Einbeziehung von fehlenden bzw. richtigen Bestandteilen oder Teilen durch Verweis	71
	Mitteilung der richtigen Bestandteile oder Teile nach Beginn der Recherche und zusätzliche Gebühr	72
	Was ist das "Aufrechterhaltungsprinzip" für Prioritätsansprüche?	72
	Wann berücksichtigt das EPA als ISA frühere Recherchen- und Klassifizierungsergebnisse?	73
	Was geschieht, wenn ein Anmelder den Dienst PCT-Direkt genutzt hat?	73
	Wann erfolgt die internationale Veröffentlichung der Anmeldung und des ISR?	73

Kann der Anmelder eine Erwiderung auf den ISR und den WO-ISA einreichen?	74
Änderungen nach Artikel 19 PCT	74
Informelle Stellungnahmen	74
Antrag auf internationale vorläufige Prüfung	75
Was ist der internationale vorläufige Bericht zur Patentfähigkeit nach Kapitel I?	75
Patent Prosecution Highway (PPH) auf der Grundlage eines vom EPA als ISA erstellten WO-ISA	75
<b>3.3 Ablehnung der Durchführung einer (vollständigen) internationalen Recherche</b>	<b>76</b>
Wann führt das EPA keine (vollständige) Recherche durch?	76
Keine Recherche	76
Unvollständige Recherche	77
Beschränkungen in Bezug auf den Gegenstand	77
<i>Geschäftsmethoden</i>	77
Komplexe Anmeldungen	77
Nucleotid- und Aminosäuresequenzen	78
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung	78
<i>Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit</i>	79
<i>Rechtsfolgen bei Nichtentrichtung zusätzlicher Gebühren</i>	79
Widerspruchsverfahren	80
<b>3.4 Ergänzende internationale Recherche (SIS)</b>	<b>81</b>
Allgemeines	81
Welchen Umfang hat die SIS?	81
Welche Erfordernisse gelten für einen SIS-Antrag?	82
Wer kann den Anmelder vor dem EPA als SISA vertreten?	83
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung	83

## Kapitel 4 – Das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) – Kapitel II PCT 85

<b>4.1 Allgemeines</b>	<b>85</b>
Was ist das Ziel der internationalen vorläufigen Prüfung?	85
Wann ist es zweckmäßig, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen?	86
Patent Prosecution Highway (PPH) auf der Grundlage eines vom EPA als IPEA erstellten IPER	87
Wann ist das EPA als IPEA zuständig?	87
<i>Bestimmung durch das Anmeldeamt</i>	87
<i>Das EPA oder eine europäische ISA war als ISA tätig</i>	88
<i>Besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen IPEAs zu wählen?</i>	88
<i>Aufhebung der Zuständigkeitsbeschränkung</i>	88
Wer kann beim EPA einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen?	88
Wie und wo ist der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung beim EPA einzureichen?	89



Innerhalb welcher Frist ist der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung beim EPA zu stellen?	90
Wann beginnt die internationale vorläufige Prüfung?	90
Verlängerung der Frist für den Eintritt in die nationale Phase bis zum Ablauf von 30 Monaten	91
Bis wann erstellt das EPA den IPER?	92
Ist eine Übersetzung der internationalen Anmeldung erforderlich?	92
<i>In Niederländisch eingereichte Anmeldungen</i>	93
In welcher Sprache ist der Antrag einzureichen?	93
<i>Sprache des weiteren Schriftverkehrs</i>	93
Wer kann den Anmelder vor dem EPA als IPEA vertreten?	94
Welche Staaten können ausgewählt werden?	95
Wer muss den Antrag unterzeichnen?	95
Welche Gebühren sind für die internationale vorläufige Prüfung fällig?	95
<i>Gebührenermäßigungen</i>	96
<i>Folgen unterbliebener oder verspäteter Gebührenerzahlung</i>	96
<i>Rückerstattung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung</i>	97
Können Mängel im Antrag behoben werden?	97
<b>4.2 Das internationale vorläufige Prüfungsverfahren vor dem EPA als IPEA</b>	<b>97</b>
Der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legende Unterlagen –	
Änderungen – fehlende Teile und Bestandteile	97
<i>Änderungen</i>	98
<i>Einbeziehung von fehlenden oder fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen und Teilen durch Verweis</i>	99
Zusätzliche Recherche	99
Können Dritte Einwendungen einreichen?	100
Verfahren vor dem EPA als IPEA, wenn es auch als ISA tätig war	100
<i>Der erste schriftlicher Bescheid</i>	100
<i>Der zweite schriftliche Bescheid</i>	100
Verfahren vor dem EPA als IPEA, wenn es nicht als ISA tätig war	101
Internationale vorläufige Prüfung vor dem EPA: vier Szenarien	101
<i>Erstes Szenario: Das EPA war ISA und hat keine Einwände erhoben</i>	101
<i>Zweites Szenario: Das EPA war ISA und hat Einwände erhoben</i>	102
<i>Drittes Szenario: Das EPA war nicht ISA und erhebt als IPEA keine Einwände</i>	102
<i>Viertes Szenario: Das EPA war nicht ISA und erhebt als IPEA Einwände</i>	102
Innerhalb welcher Frist ist die Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid einzureichen?	102
Wird ein SISR vom EPA berücksichtigt?	103
Kann das EPA es ablehnen, eine vorläufige Prüfung durchzuführen?	103
Kann eine telefonische Rücksprache beantragt werden?	103
Nucleotid- und Aminosäuresequenzen	104
Einheitlichkeit der Erfindung	105
Was ist nach Erhalt des IPER zu tun?	105
Vertraulichkeit der internationalen vorläufigen Prüfung	106

## Kapitel 5 – Das Euro-PCT-Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt (Kapitel I PCT) oder ausgewähltem Amt (Kapitel II PCT) 107

<b>5.1</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>107</b>
	Wann ist das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt?	107
	<i>Wann kann das EPA als Bestimmungsamt tätig werden?</i>	107
	<i>Wann kann das EPA als ausgewähltes Amt tätig werden?</i>	108
	Wann muss der Anmelder über den territorialen Schutzzumfang des europäischen Patents entscheiden?	108
	Wann muss die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt eingeleitet werden?	108
	Welche Sprache ist in der europäischen Phase Verfahrenssprache?	109
	Wie und wo sollte der Anmelder das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt einleiten (Formblatt 1200)?	109
	Kann der Anmelder eine vorzeitige Bearbeitung beantragen?	110
	Beschleunigung des Verfahrens – das PACE-Programm	113
	<i>PACE-Antrag kombiniert mit Verzicht auf Mitteilung nach Regel 161/162 EPU</i>	114
<b>5.2</b>	<b>Welche Erfordernisse gelten für den Eintritt in die europäische Phase?</b>	<b>114</b>
	Welche Schritte sind für den Eintritt in die europäische Phase zu vollziehen?	114
	Was sind die Mindestanforderungen?	115
	Welche weiteren Erfordernisse sind zu berücksichtigen?	116
	Höhe der in der europäischen Phase zu entrichtenden Gebühren und Zahlungsarten	116
<b>5.3</b>	<b>Kommunikation mit dem Anmelder – Vertretung – Zustellanschrift (Formblatt 1200, Feld 1, 2 und 3)</b>	<b>117</b>
	Besonderheiten für Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat haben ("auswärtige Anmelder")	119
	Was geschieht bei Nichterfüllung des Erfordernisses, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen?	120
	Wie ist ein Vertreter zu bestellen?	120
<b>5.4</b>	<b>Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ ausgewähltem Amt zugrunde gelegte Anmeldungsunterlagen (Formblatt 1200, Feld 6)</b>	<b>121</b>
	Welche Fassung der Euro-PCT-Anmeldung wird dem Verfahren in der europäischen Phase zugrunde gelegt (Formblatt 1200, Felder 6.1 und 6.2)?	121
	Auskünfte über den Stand der Technik (Formblatt 1200, Feld 6.3)	122
	Änderung der Anmeldung – Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ	124
	Kann auf die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ verzichtet werden?	125
	Änderungen und die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ, wenn eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird	125
	Änderungen und die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ, wenn keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird	126
	Wirkt sich die Einreichung von Änderungen auf die Zahl der Anspruchsgebühren aus?	127

<b>5.5</b>	<b>Übersetzung der Anmeldungsunterlagen und anderer Dokumente (Formblatt 1200, Feld 7)</b>	<b>128</b>
	Wann muss der Anmelder eine Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung einreichen?	128
	<i>Welche Folgen hat die Nichteinreichung einer Übersetzung der Anmeldung?</i>	129
	Was muss die Übersetzung enthalten?	129
	<i>Welche Folgen hat die Nichteinreichung einer Übersetzung der Anlagen zum IPER?</i>	132
<b>5.6</b>	<b>Biologisches Material und Nucleotid- und Aminosäuresequenzen</b>	<b>132</b>
	Biologisches Material (Formblatt 1200, Feld 8)	132
	Verzicht gemäß Regel 33 (2) EPÜ	133
	Nucleotid- und Aminosäuresequenzen (Formblatt 1200, Feld 9)	133
	<i>Welche Folgen hat die Nichteinreichung eines Sequenzprotokolls?</i>	134
<b>5.7</b>	<b>Anmeldegebühr</b>	<b>135</b>
	Seitengebühr	135
	Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Anmeldegebühr?	137
<b>5.8</b>	<b>Benennungen, Erstreckungen und Validierungen</b>	<b>138</b>
	Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Benennungsgebühr?	138
	Wie kann die Euro-PCT-Anmeldung erstreckt oder validiert werden (Formblatt 1200, Feld 11)?	139
	Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Erstreckungsgebühren?	140
	Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Validierungsgebühren?	141
<b>5.9</b>	<b>Ergänzende europäische Recherche</b>	<b>141</b>
	Fälle, in denen keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird	143
	Ergebnis der ergänzenden europäischen Recherche und Erstattung der Prüfungsgebühr	143
	Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche	144
	<i>Ermäßigung der Recherchegebühr</i>	144
	<i>Rückerstattung der Recherchegebühr</i>	145
	<i>Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Recherchegebühr?</i>	145
<b>5.10</b>	<b>Prüfung</b>	<b>146</b>
	Wie ist der Prüfungsantrag zu stellen (Formblatt 1200, Feld 4)?	146
	Wann ist der Prüfungsantrag zu stellen? Wann ist die Prüfungsgebühr zu entrichten?	146
	Kann die Prüfungsgebühr ermäßigt werden?	147
	<i>Ermäßigung, wenn der IPER vom EPA erstellt wurde</i>	148
	Was geschieht bei Versäumung der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags und die Zahlung der Prüfungsgebühr?	148
<b>5.11</b>	<b>Jahresgebühr und Anspruchsgebühren</b>	<b>149</b>
	Jahresgebühr	149

Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr?	149
Anspruchsgebühren	149
Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Anspruchsgebühr?	150
<b>5.12 Einreichung anderer Unterlagen</b>	<b>151</b>
Was geschieht bei fehlenden Angaben zum Erfinder oder zum Anmelder?	151
Was geschieht bei Nichterfüllung des Erfordernisses, fehlende Angaben zum Erfinder oder zum Anmelder einzureichen?	151
Ausstellungsbescheinigung	151
<b>5.13 Prioritätsanspruch</b>	<b>151</b>
Wann besteht eine Verpflichtung zur Einreichung des Prioritätsbelegs beim EPA?	152
Was geschieht bei Nichterfüllung des Erfordernisses, den Prioritätsbeleg oder das Aktenzeichen einzureichen?	154
Ist die Einreichung einer Übersetzung des Prioritätsbelegs erforderlich?	154
Was geschieht bei Nichterfüllung des Erfordernisses, eine Übersetzung oder Erklärung einzureichen?	155
Wiederherstellung des Prioritätsrechts gemäß Regel 49ter PCT	155
Einbeziehung eines richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis nach Regel 20.5bis d) PCT	157
<b>5.14 Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ ausgewähltes Amt und Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des IB</b>	<b>158</b>
Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt gemäß Artikel 25 PCT	159
Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ ausgewähltes Amt gemäß Artikel 24 PCT	159
Können Fehler des Anmeldeamts oder des IB berichtigt werden?	159
<b>5.15 Mangelnde Einheitlichkeit</b>	<b>160</b>
Ergänzende europäische Recherche ist durchzuführen: EPA war nicht als (S)ISA tätig	162
Keine ergänzende Recherche durchgeführt: EPA war als (S)ISA tätig	162
<b>5.16 Veröffentlichung der Euro-PCT-Anmeldung durch das EPA</b>	<b>163</b>
<b>5.17 Stand der Technik</b>	<b>164</b>
<b>5.18 Teilanmeldungen</b>	<b>165</b>
<b>5.19 Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung</b>	<b>165</b>

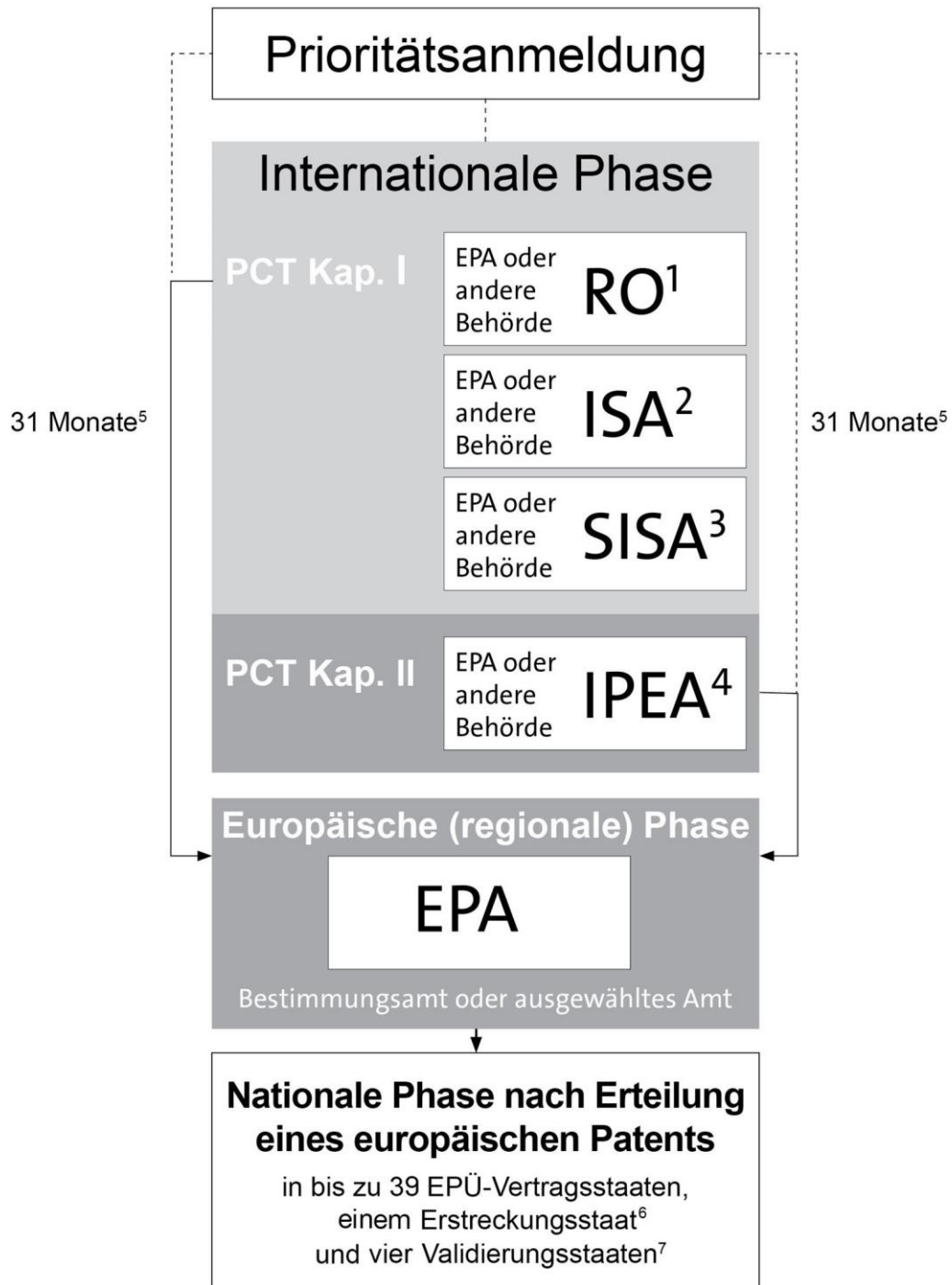
<b>Anhang I. Vom EPA als ISA/IPEA gewählte Kriterien zu spezifischen Punkten in den ISPE-Richtlinien</b>	<b>167</b>
--	------------

## A. Abkürzungsverzeichnis

ABI.	Amtsblatt des Europäischen Patentamts (Zitierweise bis Dezember 2013: ABI. 2001, 459 = Amtsblatt, Jahr 2001, Seite 459; Zitierweise seit Januar 2014: ABI. 2015, A51 = Amtsblatt, Jahr 2015, Artikel 51)
ABI. 2007, Sonderausg. 1	Sonderausgabe Nr. 1 des Amtsblatts des EPA 2007
Art.	Artikel (des EPÜ oder des PCT)
CNIPA	Chinesische Nationalbehörde für geistiges Eigentum
DAS	Digitaler Zugangsservice (Digital Access Service)
EPA	Europäisches Patentamt
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
GebO	Gebührenordnung zum EPÜ
IB	Internationales Büro der WIPO
IPEA	Mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (International Preliminary Examining Authority)
IPER	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (International Preliminary Examination Report)
IPRP	Internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit (International Preliminary Report on Patentability)
ISA	Internationale Recherchenbehörde (International Searching Authority)
ISPE-Richtlinien	PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung (PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines)
ISR	Internationaler Recherchenbericht (International Search Report)
JPO	Japanisches Patentamt
KIPO	Koreanisches Amt für geistiges Eigentum
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
MEZ	Mitteleuropäische Zeit
PACE	Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (programme for accelerated prosecution of European patent applications)
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty)

PCT-Leitfaden	"PCT-Leitfaden für Anmelder", herausgegeben vom Internationalen Büro der WIPO
PPH	Eilweg zur Patenterteilung (Patent Prosecution Highway)
R.	Regel(n) der Ausführungsordnung (zum EPÜ oder zum PCT)
RL/EPA	Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Zitierweise: RL/EPA C-III, 8.4 = Teil C Kapitel III Abschnitt 8 Absatz 4 der Richtlinien)
RL/ISPE	PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung (PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines)
RL/PCT-EPA	Richtlinien für die Recherche und Prüfung im Europäischen Patentamt als PCT-Behörde (Zitierweise: RL/PCT-EPA C-III, 8.4 = Teil C Kapitel III Abschnitt 8 Absatz 4 der Richtlinien)
RL/RO	PCT-Richtlinien für Anmeldeämter
RO	Anmeldeamt (Receiving Office)
SIS	Ergänzende internationale Recherche (Supplementary International Search)
SISA	Für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (Supplementary International Searching Authority)
SISR	Ergänzender internationaler Recherchenbericht (Supplementary International Search Report)
USPTO	Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten
VLK	Vorschriften über das laufende Konto
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization)
WO-ISA	Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde

## B. Die internationale und die europäische Phase einer PCT-Anmeldung



<sup>1</sup> RO = Anmeldeamt

<sup>2</sup> ISA = Internationale Recherchenbehörde (wird vom RO bestimmt und ggf. vom Anmelder gewählt)

<sup>3</sup> SISA = für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde

<sup>4</sup> IPEA = mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

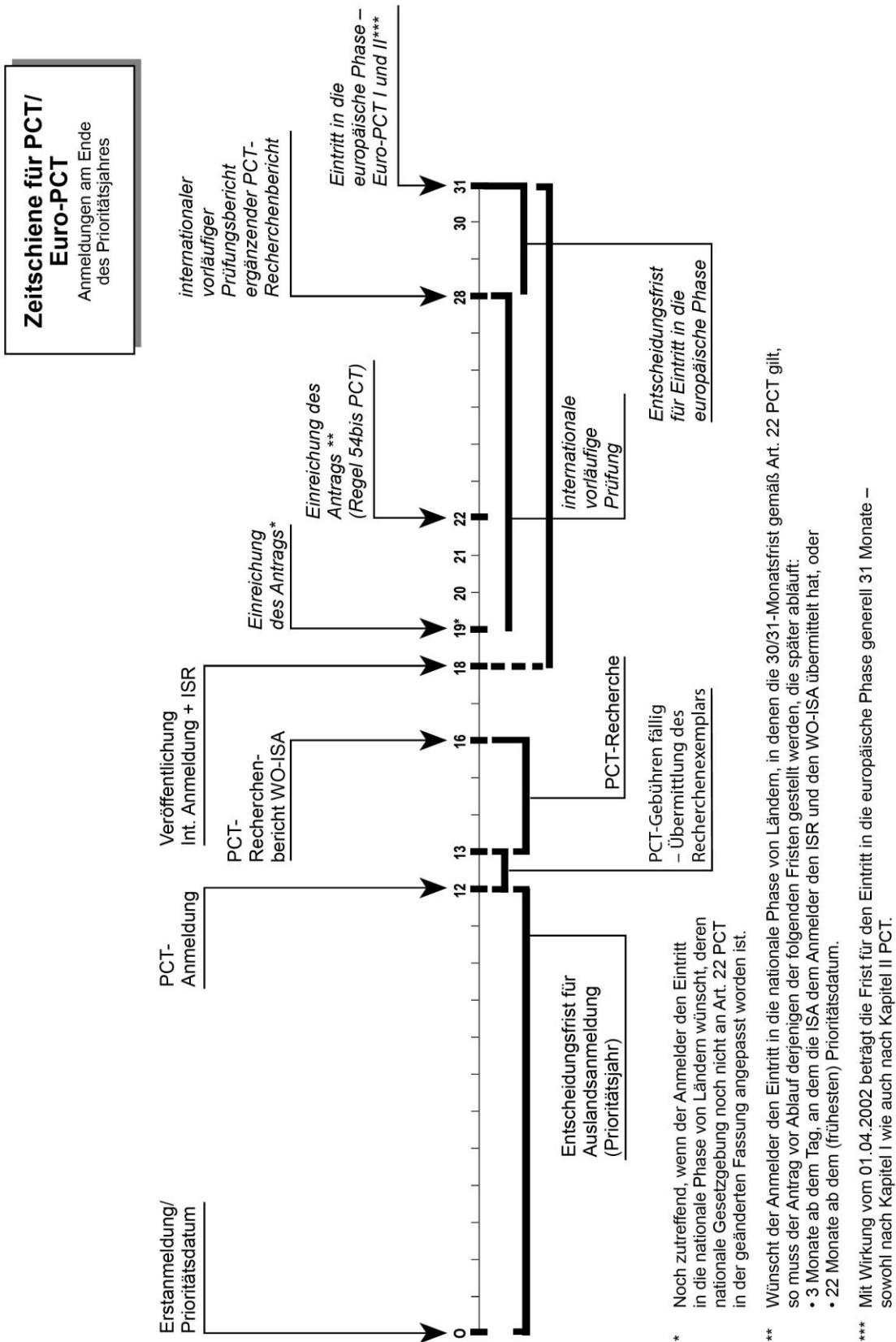
(wie bei ISA; EPA nur, wenn ISA = EPA oder XN oder XV oder AT-, ES-, FI-, SE-, TR-Patentamt)

<sup>5</sup> Ab Anmeldetag oder ggf. ab dem frühesten Prioritätstag. Die 31-Monatsfrist gilt für den Eintritt in die europäische Phase (vor dem EPA als Bestimmungsamt (Kap. I) und ausgewähltem Amt (Kap. II)).

<sup>6</sup> Derzeit ein Erstreckungsstaat: BA.

<sup>7</sup> Derzeit vier Validierungsstaaten: MA, TN, MD und KH.

## C. Zeitschiene für internationale Anmeldungen



\* Noch zutreffend, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase von Ländern wünscht, deren nationale Gesetzgebung noch nicht an Art. 22 PCT in der geänderten Fassung angepasst worden ist.

\*\* Wünscht der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase von Ländern, in denen die 30/31-Monatsfrist gemäß Art. 22 PCT gilt, so muss der Antrag vor Ablauf derjenigen der folgenden Fristen gestellt werden, die später abläuft:  
 • 3 Monate ab dem Tag, an dem die ISA dem Anmelder den ISR und den WO-ISA übermittelt hat, oder  
 • 22 Monate ab dem (frühesten) Prioritätsdatum.

\*\*\* Mit Wirkung vom 01.04.2002 beträgt die Frist für den Eintritt in die europäische Phase generell 31 Monate – sowohl nach Kapitel I wie auch nach Kapitel II PCT.



# Kapitel 1 – Allgemeiner Überblick

## 1.1 Was ist der Euro-PCT-Leitfaden?

- 1.1.001** Diese Veröffentlichung soll Anmeldern die Einreichung einer Patentanmeldung nach dem PCT erleichtern. Sie stellt schwerpunktmäßig die Besonderheiten des PCT-Verfahrens vor dem EPA dar und enthält Informationen zum Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt. Die darin enthaltenen Informationen sind nicht erschöpfend und ersetzen nicht die maßgeblichen Veröffentlichungen, Beschlüsse und Mitteilungen der WIPO und des EPA zu spezifischen Themen. Alle personenbezogenen Formulierungen in diesem Leitfaden sind geschlechtsneutral zu verstehen.
- 1.1.002** Die vorliegende Veröffentlichung ist die 16. Auflage und wird im Folgenden "Euro-PCT-Leitfaden" genannt.
- 1.1.003** Stand der vorliegenden Auflage des Euro-PCT-Leitfadens ist der **1. Januar 2023**. Änderungen des PCT-Verfahrens vor dem EPA, die nach diesem Datum in Kraft getreten sind, wurden nicht berücksichtigt. Anmelder, die diesen Leitfaden konsultieren, sollten daher stets überprüfen, ob seit 1. Januar 2023 Verfahrensänderungen in Kraft getreten sind. Informationen zu solchen Änderungen sind in den nachstehend genannten Informationsquellen zu finden (vgl. 1.3.001 ff.).
- 1.1.004** Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben, doch soll versucht werden, im Folgenden alle wichtigen Aspekte der Verfahren zu behandeln, in denen das EPA als
- Anmeldeamt (RO),
  - Internationale Recherchenbehörde (ISA),
  - für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA),
  - mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) und/oder
  - Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt
- tätig wird.
- 1.1.005** Anmerkungen zum Euro-PCT-Leitfaden können an die Direktion 5.3.1 "Patentrecht und -prozesse" (vorzugsweise per E-Mail an [international\\_pct\\_affairs@epo.org](mailto:international_pct_affairs@epo.org)) gerichtet werden.

## 1.2 Welches Recht ist anwendbar?

- 1.2.001** In allen PCT-Verfahren vor dem EPA wird der PCT nach Maßgabe des Zehnten Teils des EPÜ ("Internationale Anmeldungen nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens – Euro-PCT-Anmeldungen"), der Ausführungsordnung zum EPÜ und der relevanten weiteren Rechtsvorschriften angewandt. *Art. 150 (1) EPÜ*
- 1.2.002** Das Europäische Patentübereinkommen von 1973 ("EPÜ 1973") wurde im November 2000 umfassend revidiert ("EPÜ 2000"). Die revidierte Fassung des EPÜ ist am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt wurden einige Vorschriften der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 erneut geändert. Die aktuellste Fassung des EPÜ 2000 ist auf der EPA-Website einsehbar.<sup>1</sup> Wird im vorliegenden Leitfaden auf Artikel des EPÜ oder Regeln seiner Ausführungsordnung verwiesen, ist damit das EPÜ 2000 gemeint.
- 1.2.003** Die rechtliche Grundlage für alle Tätigkeiten des EPA nach dem PCT bildet der Zehnte Teil des EPÜ (Art. 150 – 153). Seine Anwendung ist in der Ausführungsordnung zum EPÜ, insbesondere in den Regeln 157 – 165, sowie in weiteren Rechtsvorschriften, z. B. in Beschlüssen des Präsidenten des EPA und des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation, festgelegt.

## 1.3 Der Euro-PCT-Leitfaden und andere Informationsquellen

- 1.3.001** Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Euro-PCT-Leitfaden den **PCT-Leitfaden für Anmelder** (PCT-Leitfaden der WIPO) nicht ersetzen, sondern ergänzen soll.
- 1.3.002** Der PCT-Leitfaden der WIPO wird in englischer und französischer Sprache vom **Internationalen Büro der WIPO** (IB) nur in elektronischer Form veröffentlicht.<sup>2</sup> Eine deutsche Übersetzung wird vom Carl Heymanns Verlag in Papierform veröffentlicht.
- 1.3.003** Regelmäßig aktualisierte allgemeine Angaben zum EPA und nähere Informationen zu den Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, internationaler Behörde (ISA, SISA und IPEA) und Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nach dem PCT enthalten die Anlagen zum PCT-Leitfaden der WIPO<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> [epo.org/law-practice/legal-texts/epc\\_de.html](http://epo.org/law-practice/legal-texts/epc_de.html)

<sup>2</sup> [wipo.int/pct/en/guide/index.html](http://wipo.int/pct/en/guide/index.html)

<sup>3</sup> [wipo.int/pct/en/guide/index.html](http://wipo.int/pct/en/guide/index.html)

- 1.3.004** Einschlägige Informationen sind auch auf der Website des EPA<sup>4</sup> und im **Amtsblatt des EPA** ("ABI.") zu finden, das nur in elektronischer Form<sup>5</sup> veröffentlicht wird. Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, diese Publikationen zu konsultieren und insbesondere alle nach dem 1. Januar 2023 veröffentlichten einschlägigen Informationen zu berücksichtigen. ABI. 2013, 606
- 1.3.005** Aktuelles zum PCT ist auf der **Website der WIPO** sowie im **PCT-Newsletter** und in den **Amtlichen Mitteilungen (PCT-Blatt)** zu finden, die beide von der WIPO in elektronischer Form veröffentlicht werden<sup>6</sup>. Anmelder, die mehr über das PCT-Verfahren in der internationalen Phase erfahren wollen, erhalten umfassende Informationen in den PCT-Verwaltungsvorschriften<sup>7</sup> sowie in den PCT-Richtlinien für Anmeldeämter (RL/RO) und den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung ("ISPE-Richtlinien", RL/ISPE)<sup>8</sup>, die alle auf der Website der WIPO verfügbar sind.
- 1.3.006** Seit 1. November 2015 können Anmelder auch die **Richtlinien für die Recherche und Prüfung im Europäischen Patentamt als PCT-Behörde** ("PCT-EPA-Richtlinien", "RL/PCT-EPA") konsultieren, die auf der Website des EPA verfügbar sind<sup>9</sup>. Wird außerdem im Folgenden auf "RL/EPA" Bezug genommen, sind die **Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt in der Ausgabe vom März 2022**<sup>10</sup> gemeint. ABI. 2015, A73  
ABI. 2020, A108  
ABI. 2022, A10, A11

## 1.4 Welches Verhältnis besteht zwischen PCT und EPÜ?

- 1.4.001** Für internationale Anmeldungen, die Gegenstand von Verfahren vor dem EPA in jeder seiner Eigenschaften (vgl. 1.1.004) sind, gelten die Vorschriften des PCT und seiner Ausführungsordnung ("PCT-Regeln") sowie **ergänzend** die Vorschriften des EPÜ. Art. 150 (2) EPÜ
- 1.4.002** Stehen die Vorschriften des EPÜ denen des PCT oder den PCT-Regeln entgegen, so ist der **PCT** bzw. sind die **PCT-Regeln maßgebend**.
- 1.4.003** Nach dem PCT können Ämter dem IB die Unvereinbarkeit einzelner Vorschriften mit ihrem nationalen Recht mitteilen; in diesem Fall sind diese Vorschriften für sie nicht anwendbar. Eine Liste der vom EPA vorgelegten Mitteilungen über die Unvereinbarkeit ist auf der Website der WIPO veröffentlicht.<sup>11</sup>

<sup>4</sup> [epo.org/index\\_de.html](http://epo.org/index_de.html)

<sup>5</sup> [epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal\\_de.html](http://epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal_de.html)

<sup>6</sup> PCT-Newsletter: [wipo.int/pct/en/newslett/](http://wipo.int/pct/en/newslett/)  
Amtliche Mitteilungen (PCT-Blatt): [wipo.int/pct/en/official\\_notices/index.html](http://wipo.int/pct/en/official_notices/index.html)

<sup>7</sup> PCT-Verwaltungsvorschriften: [wipo.int/pct/en/texts/index.html](http://wipo.int/pct/en/texts/index.html)

<sup>8</sup> RL/ISPE und RL/RO: [wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](http://wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html)

<sup>9</sup> [epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelinespct/d/index.htm](http://epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelinespct/d/index.htm)

<sup>10</sup> [epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines\\_de.html](http://epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html)

<sup>11</sup> [wipo.int/pct/de/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://wipo.int/pct/de/texts/reservations/res_incomp.html)

**1.4.004** Weil der PCT grundsätzlich maßgebend ist, sollten Anmelder die PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung ("RL/ISPE", "ISPE-Richtlinien") konsultieren, um sich über die Praxis der Recherchen- und Prüfungsverfahren vor dem EPA als ISA, SISA und IPEA zu informieren. Zusätzlich können sie auch die PCT-EPA-Richtlinien konsultieren. In diesen Verfahren gelten die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (RL/EPA) nur insoweit, als sie gemäß der ergänzenden Rolle des EPÜ in der internationalen Phase angewandt werden können, es sei denn, das EPA hat eine Mitteilung über die Unvereinbarkeit einer bestimmten Vorschrift des PCT vorgelegt (vgl. 1.4.003). ABI. 2015. A73

**1.4.005** In einigen Fällen lassen die ISPE-Richtlinien die Wahl zwischen verschiedenen Optionen, von denen jede ISA/IPEA die passendste auswählen kann. Die Optionen sind in den Anlagen zu den Kapiteln der ISPE-Richtlinien aufgeführt. Das EPA wird die Option auswählen, die mit seiner Praxis nach dem EPÜ am besten in Einklang steht. Die vom EPA gewählten Strategieoptionen sind im Anhang zu diesem Leitfaden aufgeführt (vgl. auch 3.2.003).

**1.4.006** Außerdem sind in einer Vereinbarung zwischen der EPO und dem Internationalen Büro der WIPO (Vereinbarung EPO-WIPO) über die Aufgaben des EPA als internationale Behörde (ISA, SISA und IPEA) alle Einzelheiten der Tätigkeit des EPA in dieser Eigenschaft geregelt. Die Vereinbarung in ihrer jüngsten Fassung vom Oktober 2017 ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten und seither mehrfach geändert worden. Die konsolidierte geltende Fassung der Vereinbarung ist auf der Website der WIPO zu finden.<sup>12</sup> ABI. 2017. A115

## **1.5 Welche Rolle hat das EPA in der internationalen Phase?**

**1.5.001** Für internationale Anmeldungen nach dem PCT kann das EPA als Art. 1 - 49 PCT  
Art. 150 - 153 EPÜ

- Anmeldeamt ("**RO**") (vgl. 2.1.001 ff.),
- Internationale Recherchenbehörde ("**ISA**") (vgl. 3.1.001 ff.),
- für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde ("**SISA**") (vgl. 3.4.001 ff.) und
- mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ("**IPEA**") (vgl. 4.1.001 ff.)

tätig werden.

<sup>12</sup> [wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/agreements/ag-ep.pdf](http://wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/agreements/ag-ep.pdf)

## 1.6 Was ist eine Euro-PCT-Anmeldung?

- 1.6.001** Eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist (vgl. 1.7.004) und der ein internationales Anmeldedatum zuerkannt worden ist, hat – ab diesem Datum – die Wirkung einer vorschriftsmäßigen europäischen Anmeldung (Euro-Direkt-Anmeldung). Eine solche internationale Anmeldung, die einer vorschriftsmäßigen europäischen Patentanmeldung gleichsteht, wird als "Euro-PCT-Anmeldung" bezeichnet. *Art. 11 (3), 45 (1) PCT  
Art. 153 (2) EPÜ*
- 1.6.002** Jede internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, erhält (auch) eine **europäische Anmeldenummer**. Diese Nummer wird dem Anmelder mitgeteilt, wenn er über die Anforderungen für den Eintritt in die europäische Phase in Kenntnis gesetzt wird (EPA-Formblatt 1201); die entsprechende Mitteilung ergeht in der Regel rund zehn Monate nach der internationalen Veröffentlichung der Anmeldung.
- 1.6.003** Vor Ablauf der internationalen Phase dürfen internationale Anmeldungen von Bestimmungsämtern oder ausgewählten Ämtern nicht bearbeitet oder geprüft werden. Das heißt, das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt bearbeitet eine Euro-PCT-Anmeldung erst, wenn sie in die europäische Phase eintritt (vgl. 1.7.002). Dieses Verbot kann jedoch auf ausdrücklichen Antrag des Anmelders aufgehoben werden (vgl. 5.1.022 ff.). *Art. 23, 40 PCT  
PCT-Leitfaden der WIPO, 3.005, 5.005*

## 1.7 Welche Rolle hat das EPA in der europäischen Phase?

- 1.7.001** Ist eine internationale Anmeldung in die nationale Phase vor dem EPA eingetreten, spricht man von der **europäischen Phase**. *Art. 22 (1), (3), 39 (1), (2) PCT  
R. 159 (1) EPÜ  
PCT-Leitfaden der WIPO, 5.005*
- 1.7.002** Die Frist für den Eintritt in die **europäische Phase** beträgt 31 Monate ab dem Anmeldedatum oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, ab dem frühesten Prioritätsdatum (vgl. 5.2.001).
- 1.7.003** Die Website der WIPO<sup>13</sup> enthält eine aktuelle Übersicht der in jedem PCT-Vertragsstaat – einschließlich der EPÜ-Vertragsstaaten, wenn der nationale Weg vorgezogen wird – geltenden Fristen für den Eintritt in die nationale Phase.
- 1.7.004** Tritt eine internationale Anmeldung in die europäische Phase ein (vgl. 5.2.001 ff.), so ist das EPA:
- **Bestimmungsamt**, wenn die internationale Anmeldung nur nach dem Verfahren gemäß Kapitel I PCT (internationale

<sup>13</sup> [wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)

Recherche und Veröffentlichung der Anmeldung) bearbeitet wurde;

- **ausgewähltes Amt**, wenn die internationale Anmeldung auf Antrag des Anmelders auch nach dem Verfahren gemäß Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung) bearbeitet wurde (vgl. 4.1.001 ff. und 5.1.003 ff.).

## 1.8 Vertragsstaaten des PCT und des EPÜ

- 1.8.001** Am 1. Januar 2023 war das EPÜ in insgesamt 39 Staaten in Kraft: Albanien (AL), Belgien (BE), Bulgarien (BG), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), Griechenland (GR), Irland (IE), Island (IS), Italien (IT), Kroatien (HR), Lettland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Monaco (MC), Montenegro (ME), Niederlande (NL), Nordmazedonien (MK), Norwegen (NO), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), San Marino (SM), Schweden (SE), Schweiz (CH), Serbien (RS), Slowakei (SK), Slowenien (SI), Spanien (ES), Tschechische Republik (CZ), Türkei (TR), Ungarn (HU), Vereinigtes Königreich (GB) und Zypern (CY). Die EPÜ-Vertragsstaaten sind auf der Karte nach Punkt 1.8.004 rot markiert.
- 1.8.002** **Alle EPÜ-Vertragsstaaten sind auch Vertragsstaaten des PCT, und für alle ist auch dessen Kapitel II verbindlich.** Das EPA kann somit als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt für jeden EPÜ-Vertragsstaat tätig werden, sofern die internationale Anmeldung an oder nach dem Tag eingereicht wurde, an dem das EPÜ für den betreffenden Staat in Kraft getreten ist. Auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung, die vor dem Inkrafttreten des EPÜ in dem betreffenden EPÜ-Vertragsstaat eingereicht wurde, kann also kein europäisches Patent erteilt werden. Weitere Informationen über die (abhängigen) Hoheitsgebiete von EPÜ-Vertragsstaaten, auf die der PCT erstreckt wird, enthalten die im ABl. 2014, A33 veröffentlichte Mitteilung des EPA sowie die Übersichten über den Geltungsbereich des PCT und des EPÜ auf der Website der WIPO<sup>14</sup> und in ABl. 2022, A50.
- 1.8.003** In einigen EPÜ-Vertragsstaaten kann der Anmelder Patentschutz auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung nur auf dem europäischen Weg, d. h. durch Eintritt in die europäische Phase (und somit über ein europäisches Patent für den betreffenden Staat) erlangen, da diese Staaten die Möglichkeit ausgeschlossen haben, dass internationale Anmeldungen vor ihrem nationalen Amt in die nationale Phase eintreten (vgl. 2.12.007).
- 1.8.004** Über ein Erstreckungssystem (dunkelgrau in der nachstehenden Karte) bzw. Validierungssystem (blau in der nachstehenden Karte) können europäische Patente auch in anderen Staaten als den

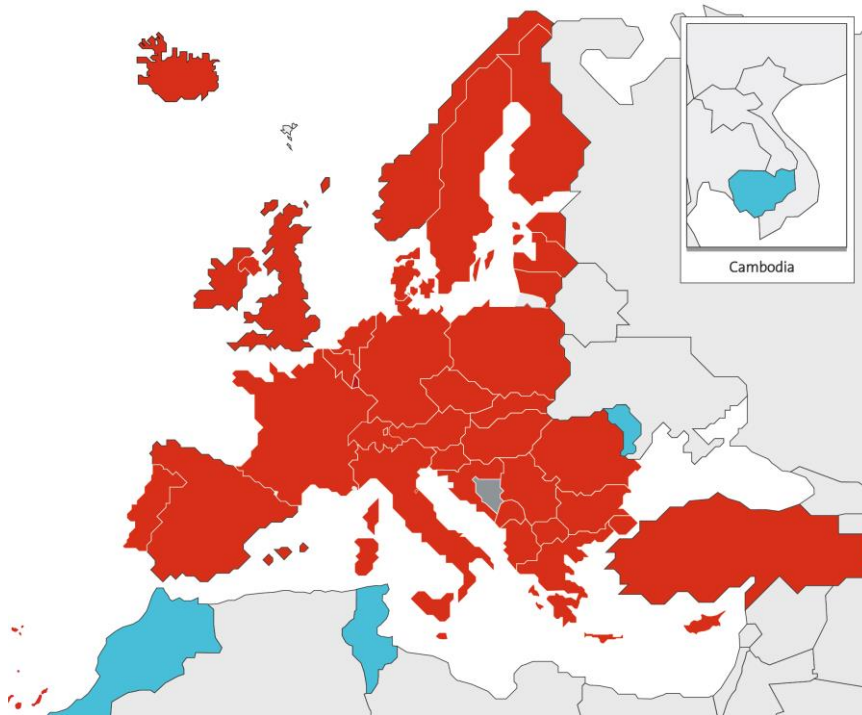
*RL/EPA, Allgemeiner Teil, 6*

*Art. 64 (1) PCT  
ABl. 2014, A33  
ABl. 2022, A50  
PCT-Newsletter  
11/2020, 1  
1/2021, 1*

*Art. 45 (2) PCT*

<sup>14</sup> [www.wipo.int/pct/de/pct\\_contracting\\_states.html](http://www.wipo.int/pct/de/pct_contracting_states.html)

EPÜ-Vertragsstaaten in Kraft treten. Zu Erstreckungsstaaten siehe 2.13.001 ff. Zu Validierungsstaaten siehe 2.14.001 ff.



## 1.9 Vertretung in der internationalen Phase

**1.9.001** Jeder Rechtsanwalt, Patentanwalt oder jede andere Person ("Anwalt"), die befugt ist, vor dem nationalen oder regionalen Patentamt aufzutreten, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht wurde, hat auch das Recht, in Bezug auf diese Anmeldung vor

- diesem nationalen oder regionalen Amt in dessen Eigenschaft als Anmeldeamt,
- dem IB,
- der zuständigen ISA,
- der zuständigen SISA und
- der zuständigen IPEA

aufzutreten.

**1.9.002** Ein vor dem Anmeldeamt bestellter Anwalt wird als "Anwalt der internationalen Phase" bezeichnet. Anmeldern wird dringend empfohlen, die Dienste eines Anwalts bereits bei der Einreichung einer internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt in Anspruch zu nehmen.

**1.9.003** Zwei oder mehr Anmelder können einen **gemeinsamen Anwalt** der internationalen Phase oder einen Anmelder aus ihrem Kreis, der Staatsangehöriger eines PCT-Vertragsstaats ist oder in einem PCT-Vertragsstaat seinen Sitz oder Wohnsitz hat, als

*Art. 27 (7), 49 PCT  
R. 90.1 PCT  
Art. 133, 134 EPÜ  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.041 - 5.051,  
10.019 - 10.023,  
11.001 - 11.014*

*R. 2.2, 2.2bis,  
90.2 a), 90.3 PCT*



**gemeinsamen Vertreter** bestellen, der seinerseits einen Anwalt bestellen kann.

- 1.9.004** Wurde kein gemeinsamer Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt, so gilt der im Antrag zuerst genannte Anmelder, der zur Einreichung einer internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt berechtigt ist, als gemeinsamer Vertreter (vgl. 2.11.006 ff.). Der als gemeinsamer Vertreter geltende Anmelder ist nicht berechtigt, Zurücknahmeerklärungen im Namen der anderen Anmelder zu unterzeichnen. Hat er einen Anwalt bestellt, so gilt dieser als der eingetragene Vertreter und kann wirksam alle Handlungen vornehmen, die auch von dem als "gemeinsamer Vertreter" geltenden Anmelder ausgeführt werden könnten. Wurde ein Vertreter von einem Mitmelder des als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelders bestellt, so kann er nur für diesen Mitmelder handeln.

*R. 90bis.5, 90.2 b)  
PCT  
PCT-Newsletter  
10/2013, 11  
7-8/2014, 11  
6/2017, 8  
1/2020, 5*

- 1.9.005** Zur Vertretung vor dem EPA im Besonderen siehe auch 2.11.001 ff. (EPA als RO), 3.1.020 ff. (EPA als ISA), 4.1.047 ff. (EPA als IPEA) und 5.3.006 ff. (als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt).

## **1.10 Berechnung von Fristen in der internationalen Phase**

- 1.10.001** Beginnt in einem Verfahren in der internationalen Phase eine Frist mit Versendung einer Mitteilung, so ist für die Berechnung des Endes dieser Frist der Tag des Datums der Mitteilung entscheidend, nicht der Tag ihres Eingangs. In dieser Hinsicht unterscheidet sich der PCT vom EPÜ, wo das Eingangsdatum der Mitteilung maßgeblich ist.

*R. 80.6 PCT  
R. 126 - 129,  
131 (2) EPÜ  
PCT-Newsletter  
4/2021, 10*

- 1.10.002** Weist der Anmelder dem EPA als Anmeldeamt, ISA, SISA oder IPEA aber hinreichend nach, dass die Mitteilung nicht an dem Tag versandt wurde, auf den sie datiert ist, so wird bei der Berechnung der anwendbaren Frist das tatsächliche Absendedatum zugrunde gelegt. Außerdem wird, wenn eine Mitteilung später als sieben Tage nach dem Tag eingeht, auf den sie datiert ist, die anwendbare Frist um die diese sieben Tage überschreitende Anzahl von Tagen verlängert.

## **1.11 Entschuldigung von Fristüberschreitungen und Fristverlängerungen in der internationalen Phase**

- 1.11.001** Bei Fristüberschreitung in der internationalen Phase wegen höherer Gewalt hat der Anmelder oder Beteiligte dem EPA nachzuweisen, dass die Überschreitung einer in den PCT-Regeln festgesetzten Frist auf einen Krieg, eine Revolution, eine Störung der öffentlichen Ordnung, einen Streik, eine Naturkatastrophe, eine Epidemie, eine allgemeine Nichtverfügbarkeit elektronischer Kommunikationsdienste oder eine ähnliche Ursache an seinem Sitz oder Wohnsitz, am Ort seiner Geschäftstätigkeit oder an

*R. 82quater.1 PCT  
Abschnitt 111 PCT-  
Verw.vorschr.  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 11.065,  
11.065A*



seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zurückzuführen ist und dass die maßgebliche Handlung so bald wie zumutbar vorgenommen wurde. Dieser Nachweis ist dem EPA spätestens sechs Monate nach Ablauf der jeweils geltenden Frist zu erbringen. Ist das Amt aufgrund des vorgelegten Beweises überzeugt, dass solche Umstände vorlagen, wird die Fristüberschreitung entschuldigt.

- 1.11.002** Bei Fristüberschreitung in der internationalen Phase wegen Nichtverfügbarkeit eines der zugelassenen elektronischen Kommunikationsdienste oder Online-Zahlungswege im EPA kann der Anmelder einen Antrag auf Entschuldigung der Fristüberschreitung mit dem Hinweis einreichen, dass die Überschreitung auf die Nichtverfügbarkeit eines der zugelassenen elektronischen Kommunikationsdienste oder Online-Zahlungswege an einem bestimmten Tag zurückzuführen ist. Ein Nachweis wird vom EPA nicht verlangt. Die Bezugnahme auf die vom Internationalen Büro veröffentlichte Mitteilung des EPA über die Nichtverfügbarkeit elektronischer Kommunikationsdienste genügt dem EPA für die Bearbeitung des Antrags des Anmelders. Die betreffende Handlung muss jedoch vom Anmelder am nächstfolgenden Werktag, an dem alle zugelassenen Mittel zur elektronischen Einreichung oder zur Online-Zahlung wieder verfügbar sind, nachgeholt werden. Das EPA unterrichtet den Anmelder umgehend anhand des Formblatts PCT/RO/132 über seine Entscheidung.

*R. 82quater.2 PCT  
Abschnitt 111 PCT-  
Verw.vorschr.  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 11.065B,  
11.065C  
Amtliche Mitteilun-  
gen (PCT-Blatt) –  
26. November 2020,  
254 - 255  
PCT-Newsletter  
12/2020, 1  
ABl. 2020, A120*

- 1.11.003** Das EPA kann auch einen Verlängerungszeitraum für eine Frist festlegen, innerhalb deren eine Partei eine Handlung vor dem EPA vornehmen muss, wenn in einem Staat, in dem das EPA einen seiner Standorte hat, eine allgemeine Störung auftritt, die durch eines der in Regel 82quater.1 a) PCT aufgeführten Ereignisse hervorgerufen wird, und die Betriebsabläufe des EPA dadurch beeinträchtigt sind.

*R. 82quater.3 PCT*

- 1.11.004** Die in den Regeln 82quater.1, 82quater.2 und 82quater.3 PCT vorgesehenen Möglichkeiten der Fristverlängerung und der Entschuldigung einer Fristüberschreitung wegen höherer Gewalt oder Nichtverfügbarkeit eines der zugelassenen elektronischen Kommunikationsdienste oder Online-Zahlungswege gelten nur für in den PCT-Regeln festgesetzte Fristen. Sie sind somit weder auf die in Artikel 4C der Pariser Verbandsübereinkunft festgesetzte Prioritätsfrist anwendbar noch auf die Frist für den Eintritt in die europäische Phase nach den Artikeln 22 und 39 PCT. Ein Prioritätsrecht kann nur unter strengen Voraussetzungen wiederhergestellt werden (vgl. 2.16.001 ff.). Daher wird empfohlen, Nachanmeldungen so früh wie möglich einzureichen.

*R. 82quater.1 PCT  
R. 82quater.2 PCT  
R. 82quater.3 PCT  
R. 26bis.3 PCT  
ABl. 2020, A120*

## **1.12 Externe Reklamationen**

- 1.12.001** Externe Reklamationen können sich auf jede Dienstleistung und jedes Produkt des EPA, einschließlich PCT-Produkte, beziehen und können von jedermann eingereicht werden, auch von Anmeldern. Reklamationen können mithilfe des Online-Formblatts

eingereicht werden, das unter [new.epo.org/de/formal-complaint](http://new.epo.org/de/formal-complaint) verfügbar ist.

**1.12.002** Reklamationen werden an eine spezielle Abteilung im EPA weitergeleitet, die sicherstellt, dass die Reklamation fair und effizient behandelt wird und dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die Reklamation zu bearbeiten. Alle Reklamationen werden ausführlich beantwortet. Reklamationen, die in materiell- und/oder verfahrensrechtlicher Hinsicht von Bedeutung für das Verfahren vor dem EPA sind, sowie die entsprechenden Antworten werden normalerweise in den öffentlichen Teil der Akte aufgenommen. *RL/EPA E-VI, 4*

**1.12.003** Die Verfahren zur Reklamationsbearbeitung ersetzen nicht die im PCT festgelegten Verfahren; die für die Reklamationsbearbeitung zuständige Abteilung trifft auch keine Entscheidungen über Verfahrensanträge. Die für das jeweilige Verfahren zuständige Abteilung entscheidet somit über:

- (a) Reklamationen in Bezug auf verfahrenstechnische und/oder materiellrechtliche Aspekte von bestimmten anhängigen Verfahren, die von Beteiligten dieses Verfahrens eingereicht werden. Alle Verfahrensbeteiligten werden davon unterrichtet.
- (b) Reklamationen in Bezug auf materiellrechtliche Aspekte, die von Dritten eingereicht werden, während das Verfahren beim EPA anhängig ist. Dies gilt als Einwendung Dritter (vgl. 4.2.015).

## **1.13 Ombudsstelle**

**1.13.001** Die Ombudsstelle des EPA steht allen offen, die im Umgang mit dem Europäischen Patentamt auf Probleme stoßen und die regulären Lösungsmechanismen bereits ausgeschöpft haben. Sie handelt in diesen außergewöhnlichen Fällen als Vermittler und hilft dabei, Angelegenheiten in einem informellen, vertraulichen und neutralen Umfeld wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Informationen über die Ombudsstelle finden Sie unter [epo.org/about-us/services-and-activities/ombuds-office\\_de.html](http://epo.org/about-us/services-and-activities/ombuds-office_de.html).

## Kapitel 2 – Das EPA als PCT-Anmeldeamt

### 2.1 Wer kann eine internationale Anmeldung beim EPA einreichen?

#### 2.1.001 Die internationale Anmeldung kann **nach Wahl des Anmelders**

- beim nationalen Patentamt des PCT-Vertragsstaats, dessen Staatsangehöriger er ist oder in dem er seinen Sitz oder Wohnsitz hat, oder bei dem für den jeweiligen Staat handelnden Amt oder
- beim IB als Anmeldeamt eingereicht werden.

*Art. 9, 10 PCT  
R. 19.1, 19.2 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.008 - 5.009*

**2.1.002** Anmeldern, die Staatsangehörige eines Staates sind, der Vertragsstaat des PCT<sup>15</sup> und des EPÜ<sup>16</sup> ist, oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, steht noch eine dritte Möglichkeit offen: Sie können internationale Anmeldungen auch beim **EPA als Anmeldeamt** einreichen. Dazu reicht es aus, dass zumindest ein Anmelder Staatsangehöriger eines solchen Vertragsstaats ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat, ungeachtet dessen, ob er z. B. in Feld II des PCT-Antrags für die Bestimmung einzig der USA oder irgendeines anderen PCT-Vertragsstaats als Anmelder und ggf. auch als Erfinder angegeben ist. Eine Person, die nur als Erfinder angegeben ist, gilt nicht als Anmelder. Deshalb spielen der Sitz oder Wohnsitz bzw. die Staatsangehörigkeit einer nur als Erfinder genannten Person keine Rolle für die Frage, ob das EPA als Anmeldeamt tätig werden kann.

*R. 4.5 d)  
1819.1 b) PCT  
Art. 151 EPÜ  
R. 157 EPÜ  
ABl. 2014, A33  
PCT-Newsletter  
11/2020, 1  
1/2021, 1  
ABl. 2022, A50*

**2.1.003** Bei **zwei oder mehr Anmeldern** genügt es, wenn nur einer von ihnen diese Anforderungen erfüllt. Wenn z. B. eine Person, die Staatsangehöriger eines PCT- und EPÜ-Vertragsstaats ist oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz hat, im PCT-Antragsformblatt nur für die Zwecke der Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder und Anmelder genannt ist, kann die internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden; Sitz oder Wohnsitz und Staatsangehörigkeit des anderen Anmelders/der übrigen Anmelder spielen keine Rolle.

*ABl. 2014, A33  
Abschnitt 203 PCT-  
Verw.vorschr.  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.020 - 5.023  
PCT-Newsletter  
5/2012, 8  
4/2014, 6*

**2.1.004** Die nationalen Patentämter Belgiens, Monacos, Montenegros und San Marinos sind nicht mehr als Anmeldeamt nach dem PCT tätig und haben diese Aufgabe an das EPA übertragen. Für Anmelder, die Staatsangehörige eines dieser Staaten sind oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, tritt somit das EPA bei allen internationalen Anmeldungen als Anmeldeamt an die Stelle des jeweiligen nationalen Amtes.

*R. 19.1 b) PCT  
ABl. 2018, A17,  
A105  
ABl. 2019, A96  
ABl. 2022, A82*

**2.1.005** Das EPA als Anmeldeamt bearbeitet solche Anmeldungen gemäß den maßgeblichen Bestimmungen des PCT einschließlich der

<sup>15</sup> [www.wipo.int/pct/de/pct\\_contracting\\_states.html](http://www.wipo.int/pct/de/pct_contracting_states.html)

<sup>16</sup> Siehe [ABl. 2022, A50](#).

PCT-Richtlinien für Anmeldeämter (RL/RO) und der Verwaltungsvorschriften zum PCT (vgl. 1.2.001 ff. und 1.3.001 ff.).

## 2.2 Wie ist eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt einzureichen?

**2.2.001** Internationale Anmeldungen müssen unter Verwendung des PCT-Antragsformulars (PCT/RO/101), vorzugsweise in elektronischer Form (elektronische Einreichung) oder alternativ auf Papier, eingereicht werden. Sie können online, durch unmittelbare Übergabe, auf dem Postweg oder per Fax eingereicht werden. Wird die Anmeldung elektronisch eingereicht, besteht Anspruch auf eine Gebührenermäßigung (vgl. 2.27.024).

*R. 11, 92.4 PCT  
ABI. 2017, A11  
ABI. 2018, A18, A27  
ABI. 2019, A18  
ABI. 2021, A42, A43  
ABI. 2022, A70  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 6.003*

**2.2.002** Internationale Anmeldungen können nicht per E-Mail, Telegramm, Telex oder Teletex eingereicht werden.

### Elektronische Einreichung

**2.2.003** Internationale Anmeldungen können beim EPA als Anmeldeamt in elektronischer Form online oder offline auf elektronischen Datenträgern eingereicht werden.

*R. 89bis PCT  
ABI. 2021, A42, A43  
ABI. 2022, A70  
RL/EPA A-II, 1.2.2  
PCT-Newsletter  
7-8/2020, 2*

Alle elektronisch eingereichten Unterlagen müssen den Erfordernissen gemäß Teil 7 der Verwaltungsvorschriften zum PCT und deren Anlage F entsprechen, in denen der Standard für die elektronische Einreichung und Bearbeitung internationaler Anmeldungen beschrieben ist.

### Wie kann eine internationale Anmeldung online eingereicht werden?

**2.2.004** Die Anmelder können derzeit zwischen verschiedenen Möglichkeiten für die Online-Einreichung beim EPA und bei der WIPO wählen. Vom EPA werden angeboten:

*ABI. 2021, A42, A43  
ABI. 2022, A70  
Teil 7 und Anhang F  
PCT-Verw.vorschr.  
RL/EPA A-II, 1.2.2*

- Online-Einreichung (Version 5.13 oder höher): Softwareanwendung, die Nutzer per Smartcard authentifiziert und zur Erstellung und Einreichung internationaler Anmeldungen und weiterer Unterlagen verwendet werden kann (alternativ können Anmeldungen und weitere Unterlagen, die mittels der Online-Einreichung erstellt wurden, auf vom EPA akzeptierten elektronischen Datenträgern eingereicht werden; vgl. 2.2.009);
- Online-Einreichung 2.0: webbasiertes, über die meisten Browser zugängliches System, das Nutzer per Smartcard authentifiziert. Die Online-Einreichung 2.0 ist interoperabel mit dem ePCT-Dienst der WIPO, wobei ePCT so darin eingebettet ist, dass PCT/RO/101, PCT-DEMAND und PCT-SFD ausgefüllt und validiert werden können. Das Überprüfen, Unterzeichnen und Übermitteln sowie das

Speichern von Entwürfen bzw. von unterzeichneten Anmeldungen in einem verschlüsselten Format erfolgen in der Online-Einreichung 2.0 in einem sicheren, vom EPA gehosteten Netzwerk. Außer für die Smartcard muss keine Software installiert werden;

- Web-Einreichung: browsergestütztes System, mit dem sich Anmelder mit Benutzername und Passwort einloggen und über eine sichere Internetverbindung PDFs hochladen und einreichen können; diese PDFs müssen Teil 7 der Verwaltungsvorschriften zum PCT und deren Anlage F entsprechen.

**2.2.005** Die EPA-Software für die Online-Einreichung und die dafür erforderliche Smartcard sowie die Online-Einreichung 2.0 und die Web-Einreichung sind kostenlos. Weitere Informationen zu den Online-Diensten des EPA gibt es auf der EPA-Website.<sup>17</sup>

**2.2.006** Was die von der WIPO angebotenen Tools für die Online-Einreichung betrifft, nimmt das EPA als Anmeldeamt nur internationale Anmeldungen entgegen, die über ePCT eingereicht werden, ein browsergestütztes System, das über eine sichere Verbindung zugänglich ist, mehrere Mittel zur Nutzerauthentifizierung bietet (z. B. digitales Zertifikat, Echtheitsbestätigung für Einmalpasswörter) und zur Erstellung und Einreichung von internationalen Anmeldungen, Anträgen nach Kapitel II PCT und weiteren Unterlagen verwendet werden kann.

**2.2.007** Informationen zum ePCT-Dienst sind auf der WIPO-Website zu finden.<sup>18</sup>

**2.2.008** Die Online-Einreichung einer internationalen Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt erzeugt die elektronische Empfangsbestätigung. Darin sind das Anmeldeamt, Datum und Uhrzeit des Eingangs, eine vom EPA vergebene Referenz- oder Anmeldenummer sowie die Liste der übermittelten Dateien und der Hash-Wert ("message digest"), d. h. die Nachricht in komprimierter Form, angegeben. Für mittels Web-Einreichung eingereichte internationale Anmeldungen wird zusätzlich zu der für diese Anmeldungen erzeugten elektronischen Empfangsbestätigung das EPA-Formblatt 1031 verschickt (vgl. 2.2.020).

*ABI. 2020, A59  
PCT-Newsletter  
5/2020, 7*

<sup>17</sup> [epo.org/applying/online-services\\_de.html](http://epo.org/applying/online-services_de.html)

<sup>18</sup> [wipo.int/pct-eservices/en/index.html](http://wipo.int/pct-eservices/en/index.html)

## Wie kann eine internationale Anmeldung elektronisch auf einem Datenträger eingereicht werden ("Offline-Einreichung")?

- 2.2.009** Das EPA als Anmeldeamt akzeptiert als Datenträger CD-R, DVD+R und DVD-R. Weitere Informationen sind dem PCT-Leitfaden der WIPO zu entnehmen.<sup>19</sup> *ABI. 2021, A42*
- 2.2.010** Wird eine internationale Anmeldung auf einem Datenträger eingereicht, bestätigt das EPA den Empfang per Post auf EPA-Formblatt 1031 in derselben Weise wie bei einer durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg eingereichten Anmeldung (vgl. 2.2.020).

## Welchen Zweck hat die Einreichung in unkonvertiertem Format?

- 2.2.011** Wenn die Unterlagen der internationalen Anmeldung durch Konvertierung aus einem anderen elektronischen Dokumentenformat (unkonvertiertes Format) erstellt wurden, kann der Anmelder das Anmeldedokument auch in diesem Format einreichen, und zwar vorzugsweise zusammen mit einer Erklärung, dass die internationale Anmeldung in elektronischer Form eine vollständige und exakte Abschrift des unkonvertierten Dokuments ist. Jedes unkonvertierte Dokument muss in einem Format vorliegen, das den im Beschluss des Präsidenten vom 14. Mai 2021 festgelegten Erfordernissen entspricht. Es wird empfohlen, unkonvertierte Dokumente als ZIP-Datei einzureichen. Die Einreichung in unkonvertiertem Format hat folgenden Zweck: Wenn ein Anmelder feststellt, dass der relevante Teil der internationalen Anmeldung in der elektronisch eingereichten Fassung keine vollständige und exakte Abschrift des in unkonvertiertem Format eingereichten Dokuments ist, kann er das EPA als Anmeldeamt innerhalb von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum ersuchen, die internationale Anmeldung entsprechend zu berichtigen. *ABI. 2021, A42  
PCT-Newsletter  
7/2008, 1  
5/2008, 2  
Teil 7, Abschnitt 706  
PCT-Verw.vorschr.*

## Wie kann eine Anmeldung beim EPA durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg eingereicht werden?

- 2.2.012** Eine Anmeldung, die beim EPA durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg eingereicht wird, erhält grundsätzlich den **Tag der Übergabe bzw. den Tag des Eingangs bei der Annahmestelle des EPA** als Einreichungstag. Das EPA hat Annahmestellen in München, Den Haag und Berlin. Die Dienststelle Wien und das Büro Brüssel sind keine Annahmestellen. Die Anschriften und Öffnungszeiten des EPA sind der EPA-Website zu entnehmen.<sup>20</sup> *ABI. 2006, 439  
ABI. 2017, A11  
ABI. 2018, A18, A27  
ABI. 2019, A19  
RI/EPA A-II, 1.1*

<sup>19</sup> [wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexc/ax\\_c\\_ep.pdf](http://wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_ep.pdf)  
[wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexd/ax\\_d\\_ep.pdf](http://wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_ep.pdf)

<sup>20</sup> [epo.org/applying/european/filing\\_de.html](http://epo.org/applying/european/filing_de.html)



- 2.2.013** In der Nähe der EPA-Dienstgebäude sind in München (Zollstraße) und in Berlin automatische Briefkästen eingerichtet, die zu jeder Zeit benutzt werden können. Der automatische Briefkasten am EPA-Hauptgebäude in München (Isargebäude, Kohlstraße) ist seit 1. April 2017 geschlossen. Außerhalb der Öffnungszeiten können bei allen Annahmestellen Schriftstücke beim Pförtner abgegeben werden, der sie nach der Entgegennahme einem Sicherheitsscan unterzieht.
- 2.2.014** Eine internationale Anmeldung, für die der Anmelder das EPA als Anmeldeamt ausgewählt hat, ist nicht beim nationalen Amt, sondern direkt bei einer der Annahmestellen des EPA einzureichen (vgl. 2.1.002).
- 2.2.015** Die EPÜ-Vertragsstaaten können in ihrem nationalen Recht vorsehen, dass eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt **über** das nationale Patentamt einzureichen ist. Nur in diesem Fall kann die Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt über das nationale Amt des betreffenden Vertragsstaats eingereicht werden.
- 2.2.016** In diesem Fall fungiert das nationale Amt nur als "Annahmestelle" des EPA, nicht als Anmeldeamt. Als internationales Anmeldedatum gilt das Datum, an dem die Anmeldung bei dem nationalen Patentamt eingeht, das die Anmeldung im Namen des EPA als Anmeldeamt entgegennimmt, vorausgesetzt die Anmeldung erfüllt alle Erfordernisse nach dem PCT für die Zuerkennung eines Anmeldedatums.
- 2.2.017** Das betreffende nationale Patentamt hat in diesen Fällen dafür zu sorgen, dass die Anmeldung beim EPA spätestens 2 Wochen vor Ablauf des 13. Monats nach ihrer Einreichung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem frühesten Prioritätstag eingeht.
- 2.2.018** Die Adressen der nationalen Patentbehörden der EPÜ-Vertragsstaaten und Informationen zu nationalen Rechtsvorschriften enthält die Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ".<sup>21</sup>
- 2.2.019** Die Unterlagen, aus denen sich eine internationale Anmeldung zusammensetzt, d. h. PCT-Antrag, Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung und Zeichnungen, sind **nur in einem Exemplar** beim EPA als Anmeldeamt einzureichen (Feld Nr. IX des PCT-Antragsformblatts). Gleiches gilt für die *anderen* in Regel 3.3 a) ii) PCT genannten und in Feld Nr. IX des PCT-Antragsformblatts aufgeführten Unterlagen.

*Art. 10 PCT  
R. 157 (1) EPÜ*

*Art. 27 (8) PCT  
Art. 75 (2), 151 EPÜ  
R. 157 (1) EPÜ  
PCT-Newsletter  
6/2014, 11*

*R. 157 (3) EPÜ*

*Art. 3 (2), 4 - 7 PCT  
R. 3.3, 4 - 8,  
11.1 PCT  
R. 157 (2) EPÜ  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.010, 5.179  
ABl. 2006, 439*

<sup>21</sup> [epo.org/law-practice/legal-texts/national-law\\_de.html](http://epo.org/law-practice/legal-texts/national-law_de.html)

- 2.2.020** Das EPA als Anmeldeamt bescheinigt den Empfang einer durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg eingereichten vorgeblichen internationalen Anmeldung mit dem EPA-Formblatt 1031 in der Regel innerhalb von vier Arbeitstagen per Post. In der Bescheinigung wird ausdrücklich der Eingang jedes einzelnen Schriftstücks und Bestandteils der vorgeblichen internationalen Anmeldung bescheinigt (Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung, Datenträger, Schreiben usw.).
- [ABI. 2019, A19](#)  
[RL/EPA A-II, 3.1](#)*

### **Was geschieht bei Verlust oder Verzögerung bei der Postzustellung?**

- 2.2.021** Bei Verlust oder Verzögerung akzeptiert das EPA den Beweis für die Aufgabe eines Schriftstücks nur, wenn es durch die Post oder einen der folgenden Postdiensteanbieter befördert wurde: Chronopost, DHL, Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet, UPS oder Transworld. Als Nachweis ist auf Verlangen des EPA der Einschreibbeleg der Post oder die Aufgabebestätigung des Postdiensteanbieters vorzulegen.
- [Art. 48 \(1\) PCT](#)  
[R. 82.1 d\), e\) PCT](#)  
[PCT-Leitfaden der WIPO, 11.063, 11.064](#)  
[ABI. 2015, A29](#)*
- 2.2.022** Regel 82.1 PCT zur Entschuldigung von Verlust oder Verzögerung bei der Postzustellung gilt nicht für die Prioritätsfrist, weil diese Bestimmung nur in Bezug auf im PCT festgelegte Fristen angewandt werden kann. Jedoch kann unter strengen Voraussetzungen das Prioritätsrecht wiederhergestellt werden (vgl. 2.16.001 ff.). Daher wird empfohlen, Nachanmeldungen so früh wie möglich einzureichen.
- [Art. 48 \(1\) PCT](#)  
[R. 82.1 PCT](#)  
[R. 26bis.3 PCT](#)*

### **Kann eine internationale Anmeldung per Fax eingereicht werden?**

- 2.2.023** Eine internationale Anmeldung kann zusammen mit weiteren Unterlagen außer Vollmachten und Prioritätsbelegen per Fax beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden. Die Faxnummern finden sich auf der EPA-Website.<sup>22</sup>
- [R. 92.4 PCT](#)  
[ABI. 2019, A18](#)  
[ABI. 2019, A19](#)  
[PCT-Leitfaden der WIPO, 6.003](#)*
- 2.2.024** Eine per Fax eingereichte internationale Anmeldung erhält den Tag, an dem die telekopierte(n) Anmeldungsunterlagen vollständig beim EPA eingegangen sind, als Eingangstag. Alle Annahmestellen des EPA befinden sich in der mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ).
- 2.2.025** Wird eine internationale Anmeldung per Fax eingereicht, so **ist gleichzeitig** das Original, d. h. **das Bestätigungsschreiben, einzureichen**, wobei auf dem Fax angegeben werden sollte, dass das Bestätigungsschreiben gleichzeitig separat auf Papier eingereicht wurde (vgl. 2.2.012).
- [ABI. 2019, A18](#)  
[ABI. 2019, A19](#)*

<sup>22</sup> [epo.org/applying/european/filing\\_de.html](http://epo.org/applying/european/filing_de.html)



- 2.2.026** Außerdem sollte auf dem ersten Blatt des PCT-Antragsformblatts, das als Bestätigungsschreiben eingereicht wird, angegeben werden, dass die Anmeldung vorher per Fax eingereicht wurde. Dazu ist Folgendes zu vermerken: "BESTÄTIGUNGSKOPIE", gefolgt vom Datum der Einreichung per Fax.
- 2.2.027** Wurde ein Bestätigungsschreiben nicht innerhalb von 14 Tagen übermittelt, wird der Anmelder aufgefordert, dies nachzuholen. Ist nach Ablauf der in dieser Aufforderung gesetzten Frist kein Bestätigungsschreiben eingegangen, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. *R. 92.4 d), e), f), g)*  
*PCTR. 29.1 PCT*
- 2.2.028** Wie bei persönlich durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg eingereichten Anmeldungen bestätigt das EPA als Anmeldeamt den Empfang einer per Fax eingereichten vorgeblichen internationalen Anmeldung mit dem EPA-Formblatt 1031 in der Regel innerhalb von vier Arbeitstagen per Post (vgl. 2.2.020). In der Bescheinigung wird ausdrücklich der Eingang jedes einzelnen Schriftstücks und Bestandteils der internationalen Anmeldung bescheinigt (Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung, Datenträger, Schreiben usw.). *ABI. 2019, A19*  
*RL/EPA A-II, 3.1*

#### **Kann eine internationale Anmeldung per E-Mail, Telegramm, Telex oder Ähnlichem eingereicht werden?**

- 2.2.029** Internationale Anmeldungen **können nicht** per E-Mail, Telegramm, Telex o. Ä. beim EPA eingereicht werden. Auf diese Weise eingereichte Anmeldungen können keinen wirksamen Anmeldetag begründen. Zur Einreichung in elektronischer Form siehe 2.2.003 ff. *ABI. 2000, 458*  
*ABI. 2019, A18*
- 2.2.030** E-Mails, Telegramme, Telex u. Ä. haben in den Verfahren nach dem PCT **keine Rechtskraft**. Mit diesen Mitteln können **keine** Verfahrenshandlungen wirksam vorgenommen und somit keine Fristen gewahrt werden.

#### **Wie können weitere Schriftstücke eingereicht werden?**

- 2.2.031** Nach Einreichung einer internationalen Anmeldung können weitere Schriftstücke in allen Verfahren vor dem EPA bei den Annahmestellen des EPA online oder durch unmittelbare Übergabe, auf dem Postweg oder per Fax eingereicht werden. Jedoch sollten Prioritätsunterlagen in Papierform, die von der ausstellenden Behörde beglaubigt werden müssen, auch in dieser Form beim EPA eingereicht werden, um die Gültigkeit der Beglaubigung zu gewährleisten. Sie können folglich nicht per Fax oder über die Web-Einreichung des EPA übermittelt werden. In elektronischer Form können Prioritätsunterlagen nur dann eingereicht werden, wenn sie von der ausstellenden Behörde digital signiert wurden und die Signatur vom EPA anerkannt wird. Beansprucht eine internationale Anmeldung die Priorität einer Anmeldung, die bei einem am digitalen Zugangsservice (DAS) der WIPO teilnehmenden Amt eingereicht wurde, so kann der Anmelder *R. 17.1 PCT*  
*ABI. 2016, A78,*  
*ABI. 2019, A18, A27*  
*ABI. 2021, A42, A43*

beantragen, dass das IB eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung über den DAS abrufen.<sup>23</sup>

### 2.2.032

Es besteht keine Verpflichtung, ein Bestätigungsschreiben für per Fax eingereichte weitere Schriftstücke einzureichen; das EPA als Anmeldeamt kann jedoch eines verlangen und wird dies auch tun, insbesondere wenn der Anmelder Ersatzblätter nach Regel 26 PCT und/oder Blätter einreicht, die nach Regel 20.6 PCT durch Verweis einbezogen werden sollen. In diesen Fällen wird empfohlen, dass der Anmelder unmittelbar nach der Übermittlung der betreffenden Blätter per Fax von sich aus ein Bestätigungsschreiben einreicht (vgl. 2.2.025). Geht das Bestätigungsschreiben nicht innerhalb der in der Aufforderung des EPA als Anmeldeamt gesetzten Frist ein, gilt das Schriftstück als nicht eingereicht.

R. 92.4 g) ii) PCT  
ABl. 2019, A18

### Wie kann ich elektronische Mitteilungen des EPA in der internationalen Phase erhalten?

### 2.2.033

Anmelder, die an der elektronischen Zustellung von Mitteilungen des EPA in der internationalen Phase interessiert sind, haben derzeit folgende Möglichkeiten:

– Mailbox-Dienst des EPA

Über den Mailbox-Dienst erhalten registrierte Nutzer sofortigen und sicheren Zugriff auf elektronische Mitteilungen des EPA. Die aktuelle Version der Mailbox ermöglicht lediglich eine einseitige Kommunikation vom EPA zu den Nutzern und kann von ihnen nicht zur Erwidern auf Mitteilungen verwendet werden. Anmelder, die sich für die elektronische Zustellung über die Mailbox entscheiden, erhalten keine Zustellungen in Papierform mehr. Verfügbar ist die Mailbox derzeit für europäische Vertreter, die nach dem PCT handeln (registrierte zugelassene europäische Vertreter und Rechtsanwälte einschließlich derjenigen, die speziell für das Verfahren vor dem EPA als (S)ISA und/oder IPEA bestellt wurden; vgl. 3.1.020 ff., 3.4.016 ff. und 4.1.047 ff.) und Anmelder, die ihren Sitz oder Wohnsitz in einem EPÜ-Vertragsstaat haben.<sup>24</sup>

Art. 27 (7) PCT  
Art. 134 EPU  
ABl. 2021, A5

– ePCT-System der WIPO

Jeder interessierte Anmelder oder Anwalt kann ein ePCT-Konto eröffnen und seine internationalen Anmeldungen damit verknüpfen. ePCT bietet einen sofortigen Online-Zugriff auf alle Dokumente, die von den am PCT-Verfahren beteiligten Ämtern ausgestellt werden. Nutzer können einen automatischen E-Mail-Benachrichtigungsdienst für neu

<sup>23</sup> Eine Liste der teilnehmenden Ämter ist zu finden unter [wipo.int/das/en/participating\\_offices.html](http://wipo.int/das/en/participating_offices.html).

<sup>24</sup> Ausführliche Informationen über den Mailbox-Dienst sind abrufbar unter [epo.org/applying/online-services/mailbox\\_de.html](http://epo.org/applying/online-services/mailbox_de.html).

hinzugefügte Dokumente aktivieren, auch wenn Zustellungen über ePCT derzeit eine Serviceleistung sind und Zustellungen in Papierform nicht ersetzen. ePCT kann auch verwendet werden, um Unterlagen an teilnehmende Anmeldeämter (einschließlich EPA), teilnehmende Behörden (einschließlich EPA als ISA und IPEA) sowie an das IB zu übermitteln.<sup>25</sup>

## 2.3 Bestandteile der internationalen Anmeldung

**2.3.001** Eine internationale Anmeldung **muss** die folgenden Bestandteile enthalten: PCT-Antrag, Beschreibung, mindestens einen Anspruch und eine Zusammenfassung. Zeichnungen sind nur dann einzureichen, wenn sie für das Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Zu internationalen Anmeldungen auf dem Gebiet der Biotechnologie vgl. 2.23.001 ff.

*Art. 3 (2) – 7 PCT  
PCT-Newsletter  
4/2017, 9  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.010*

**2.3.002** Die internationale Anmeldung muss beim EPA als Anmeldeamt **nur in einfacher Ausfertigung** eingereicht werden. Wird die Anmeldung allerdings per Fax eingereicht, ist auch ein Bestätigungsschreiben einzureichen (vgl. 2.2.025 ff.).

*R. 11.1 PCT  
R. 157 (2) EPÜ  
ABl. 2006, 439  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.179*

## 2.4 Wie können fehlende Bestandteile oder Teile durch Verweis in die internationale Anmeldung einbezogen werden?

**2.4.001** Hat der Anmelder einen **kompletten Bestandteil** der internationalen Anmeldung, d. h. die gesamte Beschreibung oder alle Ansprüche, oder einen **Teil** der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des Falles, dass alle Zeichnungen zu fehlen scheinen) nicht eingereicht, kann dieser Bestandteil oder Teil gemäß Regel 4.18 und 20.6 PCT in Verbindung mit Regel 20.7 PCT in die internationale Anmeldung einbezogen werden. Sind alle Erfordernisse erfüllt, hat eine solche Einbeziehung keine Auswirkungen auf das internationale Anmeldedatum. Dieses Verfahren lässt sich wie folgt zusammenfassen:

*R. 4.18, 20.3, 20.5,  
20.6, 20.7 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 6.028*

**2.4.002** Damit eine Einbeziehung möglich ist, muss der fehlende Bestandteil oder Teil vollständig in der Anmeldung enthalten sein, deren Priorität **zu dem Zeitpunkt** (wirksam) beansprucht wurde, an dem ein oder mehrere in Artikel 11 (1) iii) PCT genannte Bestandteile erstmals beim EPA als Anmeldeamt eingegangen sind (vgl. 2.15.001 ff.). Die Überprüfung auf Vollständigkeit muss ergeben, dass der später eingereichte fehlende Bestandteil oder Teil – z. B. ein Absatz, eine Seite oder eine Zeichnung – mit dem

<sup>25</sup> [pct.wipo.int/ePCT/about-epct.xhtml?lang=de](http://pct.wipo.int/ePCT/about-epct.xhtml?lang=de)

entsprechenden Text/der entsprechenden Zeichnung im  
Prioritätsbeleg identisch ist.

- 2.4.003** Außerdem muss der PCT-Antrag eine Erklärung über die Einbeziehung fehlender Bestandteile oder Teile durch Verweis enthalten. Feld VI des PCT-Antrags enthält bereits eine solche Erklärung.
- 2.4.004** Wenn beide Erfordernisse erfüllt sind, kann ein Anmelder, der einen Bestandteil oder Teil nicht eingereicht hat, diesen durch Bestätigung der Einbeziehung durch Verweis einbeziehen. Dazu müssen die in Regel 20.6 a) und 20.7 PCT festgelegten Erfordernisse einer solchen Bestätigung ebenfalls erfüllt sein.
- 2.4.005** Wenn alle diese Erfordernisse erfüllt sind, gilt der fehlende Bestandteil oder Teil als durch Verweis einbezogen und das internationale Anmeldedatum bleibt bestehen.
- 2.4.006** Stellt das EPA als Anmeldeamt fest, dass nicht alle Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) PCT (innerhalb der Frist nach Regel 20.7 PCT) erfüllt sind oder dass der betreffende Bestandteil oder Teil nicht vollständig in der früheren Anmeldung enthalten ist, gelangt es zu einer negativen Feststellung nach Absatz 205D der PCT-Richtlinien für Anmeldeämter und teilt dem Anmelder mit, dass der Bestandteil oder Teil nicht als in der internationalen Anmeldung enthalten gilt.
- 2.4.007** Ein Anmelder, der einer internationalen Anmeldung einen fehlenden Bestandteil oder Teil hinzufügen will, der keine Grundlage in der beanspruchten prioritätsbegründenden Anmeldung hat, kann dies zu den in Regel 20.5 PCT genannten Bedingungen tun. Allerdings wird in diesem Fall das Anmeldedatum der gesamten Anmeldung das Datum, an dem der fehlende Bestandteil oder Teil eingereicht wird.
- 2.4.008** Das Verfahren vor dem EPA als ISA/IPEA bei einer positiven/negativen Entscheidung des Anmeldeamts über einen Antrag auf Einbeziehung durch Verweis wird weiter unten erläutert (vgl. 3.2.017 ff. und 4.2.008).

## **2.5 Wie können fälschlicherweise eingereichte Bestandteile oder Teile berichtigt werden?**

- 2.5.001** Enthält eine internationale Anmeldung einen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil (gesamte Beschreibung oder alle Ansprüche) oder einen fälschlicherweise eingereichten Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des Falles, dass alle Zeichnungen fälschlicherweise eingereicht worden sind), so kann der Anmelder die internationale Anmeldung berichtigen, indem er gemäß Regel 20.5bis PCT den richtigen Bestandteil oder Teil einreicht.

*R. 20.5bis PCT  
ABl. 2020, A81  
ABl. 2022, A71  
PCT-Newsletter  
7-8/2020, 15  
PCT-Newsletter  
7-8/2022, 3*

## 2.5.002

Das EPA als Anmeldeamt bearbeitet Anträge auf Berichtigung nach Regel 20.5bis PCT in den folgenden Fällen:

- (a) Der richtige Bestandteil oder Teil wird vom Anmelder an oder vor dem Tag eingereicht, an dem das internationale Anmeldedatum zuerkannt wird (R. 20.5bis b) PCT). In diesem Fall wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt, und das internationale Anmeldedatum ist der Tag, an dem alle Erfordernisse des Artikels 11 (1) PCT erfüllt sind.
- (b) Der richtige Bestandteil oder Teil wird vom Anmelder nach dem Tag eingereicht, an dem das internationale Anmeldedatum zuerkannt wurde, und es wird keine Einbeziehung durch Verweis beantragt (R. 20.5bis c) PCT). In diesem Fall wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt, aber das internationale Anmeldedatum wird auf den Tag verschoben, an dem der richtige Bestandteil oder Teil einging, es sei denn, der Anmelder beantragt, dass dieser nicht berücksichtigt wird (R. 20.5bis e) PCT).
- (c) Die internationale Anmeldung wurde am oder nach dem 1. November 2022 eingereicht, und der richtige Bestandteil oder Teil wurde vom Anmelder zur Einbeziehung durch Verweis eingereicht. In diesem Fall wird der richtige Bestandteil oder Teil in die internationale Anmeldung aufgenommen, sofern die unter den Nummern vgl. 2.4.001 bis 2.4.004 genannten Erfordernisse erfüllt sind. Insbesondere muss der Bestandteil oder Teil in der früheren Anmeldung vollständig enthalten sein (vgl. 2.4.002). Der fälschlicherweise eingereichte Bestandteil oder Teil wird als "fälschlicherweise eingereicht" gekennzeichnet und verbleibt in der Anmeldung. Das internationale Anmeldedatum bleibt unverändert.

R. 20.5bis b) PCT  
Abschnitt 310 PCT-  
Verw.vorschr.  
RL/RO 203A

R. 20.5bis c) PCT  
Abschnitte 310 und  
310bis PCT-  
Verw.vorschr.  
RL/RO 203A und B

R. 20.5bis d) PCT  
Abschnitt 309  
PCT-Verw.vorschr.  
RL/RO 204 - 205D  
ABl. 2022, A71

## 2.5.003

Für alle bis einschließlich 31. Oktober 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen werden Anträge auf Berichtigung vom EPA als Anmeldeamt nicht bearbeitet, wenn der richtige Bestandteil oder Teil vom Anmelder zur Einbeziehung durch Verweis eingereicht wird (R. 20.5bis d) und 20.8 a-bis) PCT). Derartige Anträge können nur bearbeitet werden, wenn der Anmelder der Übermittlung der internationalen Anmeldung an das IB zustimmt, das für diese Anmeldung dann als Anmeldeamt tätig wird (R. 19.4 a) iii) PCT). Dies hat für den Anmelder keine negativen Folgen, da das IB als Anmeldeamt den Tag der Entgegennahme der internationalen Anmeldung durch das EPA als Eingangstag betrachtet (R. 19.4 b) PCT). Für diese Übermittlung wird keine Gebühr nach Regel 19.4 b) PCT erhoben. Stimmt der Anmelder der Übermittlung nicht zu, wird der Antrag als Berichtigungsantrag nach Regel 20.5bis b) oder c) PCT behandelt.

R. 19.4 a) iii),  
20.5bis a) ii) und d),  
20.8 a-bis) PCT  
Abschnitt 309 g)  
PCT-Verw.vorschr.  
RL/RO 195  
PCT-Newsletter  
4/2020, 4

## 2.6 Internationales Anmeldedatum

- 2.6.001** Damit das Anmeldeamt einer internationalen Anmeldung ein internationales Anmeldedatum zuerkennt, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein: *Art. 11 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 6.005*
- der Anmelder ist zur Einreichung der Anmeldung bei diesem Anmeldeamt berechtigt,
  - die Anmeldung ist in der vorgeschriebenen Sprache abgefasst,
  - sie enthält einen Hinweis darauf, dass sie als internationale Anmeldung behandelt werden soll,
  - es ist mindestens ein Vertragsstaat bestimmt,
  - sie enthält den Namen des Anmelders,
  - sie enthält eine Beschreibung, und
  - sie enthält einen Anspruch oder Ansprüche.
- 2.6.002** Für die Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums müssen keine weiteren Kriterien erfüllt sein. Wenn also die oben aufgeführten Kriterien erfüllt sind, wird das EPA dem Anmelder das internationale Anmeldedatum mitteilen, indem es dieses auf dem Formblatt PCT/RO/105 angibt. Nach einer Änderung seiner Praxis fügt das EPA als Anmeldeamt dem Formblatt PCT/RO/105 keine Kopie des bei ihm eingegangenen Antrags (Formblatt PCT/RO/101) mehr an. *PCT-Newsletter  
3/2022, 7*
- 2.6.003** Wurde die internationale Anmeldung jedoch ohne Bezeichnung oder Zusammenfassung eingereicht, so fordert das Anmeldeamt den Anmelder auf, diese einzureichen. Wird daraufhin keine Bezeichnung oder Zusammenfassung eingereicht, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. *Art. 14 PCT  
R. 8, 26 PCT*
- 2.6.004** Ein Anmelder muss sorgfältig prüfen, an welchem Datum eine internationale Anmeldung einzureichen ist, und die Wahl des Anmeldewegs darauf abstimmen, damit sichergestellt ist, dass die Anmeldung rechtzeitig beim EPA eingeht (vgl. 2.2.001).
- 2.6.005** Der Tag des Eingangs (der nach Artikel 11 (1) PCT das internationale Anmeldedatum sein kann, vgl. 2.6.001) einer Anmeldung, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wird, ist das Datum, an dem die Anmeldung beim EPA oder, in Ausnahmefällen (vgl. 2.2.015 - 2.2.019), beim nationalen Amt eines EPÜ-Vertragsstaats eingeht, das als Annahmestelle des EPA fungiert.
- 2.6.006** Jede internationale Anmeldung hat ein einziges Anmeldedatum. Der Begriff "internationales Anmeldedatum" ist daher nicht als ein weiteres Anmeldedatum einer internationalen Anmeldung auszulegen. Das Wort "international" bezieht sich nur auf die Tatsache, dass die betreffende Anmeldung als Anmeldung nach dem PCT eingereicht wurde.



**2.6.007** Das (internationale) Anmeldedatum darf nicht mit dem Datum des Eintritts in die europäische Phase vor dem EPA oder in die nationale Phase vor einem Bestimmungsamt/ ausgewählten Amt verwechselt werden (siehe Schaubild unter B. "Die internationale und die europäische Phase einer PCT-Anmeldung"). Auch nach dem Eintritt in die europäische Phase ist mit dem Anmeldetag der betreffenden internationalen Anmeldung also immer das internationale Anmeldedatum gemeint (vgl. 5.2.001 ff.).

## **2.7 Wie gelangt eine internationale Anmeldung zur Internationalen Recherchenbehörde (ISA) und zum Internationalen Büro (IB)?**

**2.7.001** Ein Exemplar der internationalen Anmeldung verbleibt beim Anmeldeamt ("Anmeldeamtsexemplar"), ein Exemplar ("Aktenexemplar") wird an das IB übermittelt und ein weiteres Exemplar ("Recherchenexemplar") wird an die zuständige ISA übermittelt.

*Art. 12 PCT  
R. 21, 93.1 PCT  
Abschnitt 305  
PCT-Verw.vorsch.*

**2.7.002** Das Aktenexemplar ist das Exemplar der internationalen Anmeldung, das das Anmeldeamt dem IB zu Veröffentlichungszwecken übermittelt, und zwar sofort nach Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums. Das EPA als Anmeldeamt übermittelt das Aktenexemplar elektronisch. Dieses Aktenexemplar wird in den Akten des IB aufbewahrt und gilt als das maßgebende Exemplar der internationalen Anmeldung. Es umfasst die Anmeldungsunterlagen und Begleitunterlagen, die am internationalen Anmeldedatum eingereicht wurden. Das Aktenexemplar muss auch dann übermittelt werden, wenn die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt als zurückgenommen angesehen wird oder vom Anmelder zurückgenommen worden ist. In diesem Fall ist auch die Mitteilung über die Zurücknahme zu übermitteln.

*Art. 12 PCT  
R. 22, 24, 93.2 PCT*

**2.7.003** Das Recherchenexemplar ist das Exemplar der internationalen Anmeldung, das das Anmeldeamt an die zuständige ISA übermittelt, damit diese, sobald die Recherchegebühr entrichtet worden ist, die internationale Recherche durchführen kann. Es wird in den Akten der zuständigen ISA aufbewahrt.

*Art. 12 PCT  
R. 23, 25, 93.3 PCT*

## 2.8 Können in der internationalen Phase Teilmeldungen eingereicht werden?

- 2.8.001 Die Einreichung von Teilmeldungen ist im PCT nicht vorgesehen. Wenn jedoch die internationale Anmeldung (d. h. die Stammanmeldung) wirksam in die europäische Phase eingetreten ist, können Teilmeldungen beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt eingereicht werden (vgl. 5.18.001).

[RL/EPA E-IX. 2.4.1](#)

## 2.9 Der PCT-Antrag

- 2.9.001 Für die Einreichung einer internationalen Anmeldung **muss** das **Formblatt für den PCT-Antrag** (PCT/RO/101) oder ein diesem Formblatt entsprechender Computerausdruck verwendet werden. Vor dem Ausfüllen sollte der Anmelder das Formblatt und die zugehörigen Anmerkungen sorgfältig lesen. Zur elektronischen Einreichung siehe 2.2.003 ff.

[Art. 3, 4, 11 \(1\) iii\) PCT](#)  
[R. 3, 4 PCT](#)  
[PCT-Leitfaden der WIPO, 5.015 - 5.093](#)

- 2.9.002 Das PCT-Antragsformblatt samt Anmerkungen ist beim EPA, beim IB und bei den nationalen Patentämtern kostenlos erhältlich. Beides kann auch von der Website der WIPO heruntergeladen werden.<sup>26</sup>

## 2.10 Muss der Erfinder im Antrag genannt werden?

- 2.10.001 Es wird empfohlen, den Erfinder immer zu nennen (Feld Nr. III des Formblatts für den PCT-Antrag), sofern nicht besondere Gründe dagegen sprechen. Name und Anschrift des Erfinders müssen im PCT-Antragsformblatt angegeben werden, wenn der Anmelder in einem Staat in die nationale Phase eintreten will, dessen nationales Recht vorschreibt, dass zum Anmeldezeitpunkt Angaben über den Erfinder gemacht werden. Die Folgen einer Nichterfüllung dieser Erfordernisse regelt das jeweilige nationale Recht. Aktuelle Informationen über die nationalen Rechtsvorschriften aller PCT-Vertragsstaaten enthält der PCT-Leitfaden der WIPO, Anhang B.

[Art. 4 \(1\) v\) PCT](#)  
[R. 4.1 a\) iv\) PCT](#)  
[PCT-Leitfaden der WIPO, 5.035 - 5.038](#)  
[PCT-Newsletter 8-9/2013, 8](#)  
[PCT-Newsletter 10/2020, 14](#)

- 2.10.002 Strebt der Anmelder ein europäisches Patent an, so hat er die Angaben über den Erfinder – wenn diese nicht schon in der internationalen Phase eingereicht wurden – bei Eintritt in die europäische Phase zu machen (vgl. 5.2.006 und 5.12.001 ff.).

[Art. 22 \(1\) PCT](#)  
[R. 159, 163 \(1\) EPÜ](#)  
[RL/EPA E-IX. 2.3.4](#)

<sup>26</sup> [wipo.int/pct/en/forms/index.html](http://wipo.int/pct/en/forms/index.html)




## 2.11 Wer kann den Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt vertreten?

- 2.11.001** Angaben zur Vertretung des/der Anmelder(s) in der internationalen Phase sind in Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts zu machen. Anmeldern wird empfohlen, vor dem Ausfüllen dieses Felds die entsprechenden Anweisungen in den Anmerkungen zum PCT-Antragsformblatt sowie die unten stehenden Informationen sorgfältig zu lesen ([vgl. 2.11.002 - 2.11.020](#)).
- Art. 27 (7), 49 PCT  
R. 90.1 PCT  
Art. 133, 134 EPÜ  
ABl. 2010, 335  
PCT-Leitfaden der  
WIPO,  
11.001 - 11.014*
- 2.11.002** Der PCT gestattet dem Anmeldeamt ausdrücklich die Anwendung des nationalen Rechts, soweit dieses verlangt, dass der Anmelder durch einen zur Vertretung vor diesem Amt befugten Anwalt vertreten ist. Daher gelten für internationale Anmeldungen, die vom EPA als Anmeldeamt bearbeitet werden, die Vorschriften des EPÜ über die Vertretung. Gemäß dem EPÜ müssen Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein. Im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt sind zwei Kategorien von Vertretern ("Anwälte" im Sprachgebrauch des PCT) vertretungsberechtigt:
- Art. 27 (7) PCT  
Art. 133 (1), (2) EPÜ  
ABl. 2020, A19*
- zugelassene Vertreter oder Zusammenschlüsse von Vertretern, die im beim EPA geführten Verzeichnis der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, *ABl. 2013, 500, 535*
  - Rechtsanwälte, die in einem der EPÜ-Vertragsstaaten zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens berechtigt sind und dort ihren Sitz haben.
- 2.11.003** Nur Personen, die mindestens einer dieser beiden Kategorien angehören, können auch für eine internationale Anmeldung tätig werden, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurde ([vgl. 1.9.001 ff.](#)). Das Verzeichnis der zugelassenen Vertreter ist auf der EPA-Website<sup>27</sup> einsehbar.
- 2.11.004** Anwälte müssen immer namentlich in Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts genannt werden, es sei denn, sie gehören einem Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern an, der als solcher beim EPA registriert ist ([vgl. 2.11.013](#)). Anwälte können ihre Anschrift beliebig wählen, sofern sie sich in einem EPÜ-Vertragsstaat befindet.

<sup>27</sup> [epo.org/applying/online-services/representatives\\_de.html](http://epo.org/applying/online-services/representatives_de.html)

## NAMEN

Beteiligte Partei	
<input checked="" type="radio"/> <b>Anwalt</b>	
<input type="radio"/> gemeinsamer Vertreter	
<input type="radio"/> Zustellanschrift	
Art *	
<input type="radio"/> Juristische Person	
<input checked="" type="radio"/> <b>Natürliche Person</b>	
Vorname *	
Nachname *	
Straße und Hausnummer *	
<input type="checkbox"/> Keine Straße und Hausnummer zutreffend	
Stadt/Ort *	
Land oder Gebiet *	▼
Postleitzahl	
Telefon *	
Geben Sie bitte die vollständige internationale Nummer ein, mit vorangestelltem '+' [z. B. +15031234567 für die Vereinigten Staaten].	
Nur die folgenden nicht numerischen Zeichen sind erlaubt: [ ] + - x	
Fax	
Geben Sie bitte die vollständige internationale Nummer ein, mit vorangestelltem '+' [z. B. +15031234567 für die Vereinigten Staaten].	
Nur die folgenden nicht numerischen Zeichen sind erlaubt: [ ] + - x	
E-Mail-Adresse *	
Das IB wird die oben genannte E-Mail-Adresse für den Schriftverkehr verwenden. RO, ISA & IPEA werden dies tun, wenn sie einen derartigen Service anbieten.	
Registrierungsnr.	
<input type="button" value="Abbrechen"/>	<input type="button" value="OK"/>

**2.11.005** Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat können in jedem Verfahren vor dem EPA durch einen ihrer Angestellten handeln. Diese Art von "Vertretung" ist von der Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter (Anwalt) zu unterscheiden (vgl. 2.11.002).

Art. 27 (7) PCT  
Art. 133 (3) EPÜ

### **Zwei oder mehr Anmelder – gemeinsamer Anwalt und gemeinsamer Vertreter**

**2.11.006** Bei zwei oder mehr Anmeldern kann ein zugelassener Vertreter (vgl. 2.11.003) als "**gemeinsamer Anwalt**" (vgl. 1.9.003) bestellt werden.

R. 90.2 PCT

**2.11.007** Reichen zwei oder mehr Anmelder eine Anmeldung ein, können sie aus ihrem Kreis einen "**gemeinsamen Vertreter**" bestellen (vgl. 1.9.003). Wird kein gemeinsamer Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt, so gilt der im PCT-Antragsformblatt zuerst genannte Anmelder, der zur Einreichung einer Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt berechtigt ist, als gemeinsamer Vertreter ("als gemeinsamer Vertreter geltender Anmelder") (vgl. 1.9.004).

*PCT-Leitfaden der  
WIPO, 11.005 -  
11.006*

**2.11.008** Wird kein gemeinsamer Anwalt bestellt, wird der Schriftverkehr an den gemeinsamen Vertreter oder den als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelder gerichtet. Hat einer von diesen einen Anwalt bestellt, so wird der Schriftverkehr an die Anschrift des Anwalts des gemeinsamen Vertreters oder des als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelders gerichtet, es sei denn, eine andere Anschrift ist als Zustellanschrift angegeben.

### **Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters**

**2.11.009** Die Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters für die internationale Phase bedarf einer entsprechenden Erklärung. Diese kann entweder im PCT-Antrag selbst (Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts) oder in einer gesonderten Mitteilung (Vollmacht) abgegeben werden. Für Letztere kann das Formblatt "PCT/Muster einer Vollmacht" verwendet werden, das auf der Website der WIPO zur Verfügung steht.<sup>28</sup> Für den Fall, dass der Anwalt, der gemeinsame Anwalt oder der gemeinsame Vertreter gleichzeitig für das Verfahren in der europäischen Phase bestellt werden soll, vgl. 2.11.019 ff.

*R. 90.4, 90.5 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 11.007 -  
11.009*

**2.11.010** Die Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters ist nur dann wirksam, wenn der PCT-Antrag bzw. die Vollmacht ordnungsgemäß von allen **Anmeldern** unterzeichnet ist, für die der Anwalt, der gemeinsame Anwalt oder der gemeinsame Vertreter tätig werden soll (vgl. 2.11.015 ff. und 2.25.001 ff.).

**2.11.011** Ein (gemeinsamer) Anwalt kann auch dadurch bestellt werden, dass im PCT-Antrag oder in einer gesonderten Mitteilung auf eine bereits vorhandene und beim EPA hinterlegte allgemeine Vollmacht Bezug genommen wird.

**2.11.012** Hinweis: eine Vollmacht kann nicht per Fax oder über die Web-Einreichung des EPA eingereicht werden (vgl. 2.2.023).

### **Kann ein Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern bestellt werden?**

**2.11.013** Will der Anmelder Mitglieder eines Zusammenschlusses von zugelassenen Vertretern als Anwalt bestellen, so ist der Name des

*R. 90 PCT  
R. 152 (11) EPÜ  
ABl. 2013, 500, 535*

<sup>28</sup> [wipo.int/pct/de/forms/pa/index.html](http://wipo.int/pct/de/forms/pa/index.html)

Zusammenschlusses und seine Registrierungsnummer in Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts anzugeben.

### Muss sich die Zustellanschrift in einem EPÜ-Vertragsstaat befinden?

**2.11.014** Wurde kein Anwalt bestellt, wird der Schriftverkehr an den Anmelder gerichtet. In solchen Fällen können Anmelder im PCT-Antrag eine Zustellanschrift an einem beliebigen Ort weltweit angeben.

*Art. 27 (7) PCT  
R. 4.4 d), 53.4 PCT  
Art. 150 EPÜ  
ABl. 2014, A99*

NAMEN	
Beteiligte Partei	
<input type="radio"/> Anwalt	
<input type="radio"/> gemeinsamer Vertreter	
<input checked="" type="radio"/> Zustellanschrift	
Art *	
<input type="radio"/> Juristische Person	
<input checked="" type="radio"/> Natürliche Person	
Vorname *	<input type="text" value="Erika"/>
Nachname *	<input type="text" value="MUSTERMANN"/>
Straße und Hausnummer *	
<input type="text" value="Musterweg 9"/>	
<input type="checkbox"/> Keine Straße und Hausnummer zutreffend	
Stadt/Ort *	
<input type="text" value="Musterstadt"/>	
Land oder Gebiet *	<input type="text" value="DE - Deutschland"/>
Postleitzahl	
<input type="text" value="12345"/>	
Telefon *	
<input type="text" value="+49891234567"/>	
Geben Sie bitte die vollständige internationale Nummer ein, mit vorangestelltem '+' [z. B. +15031234567 für die Vereinigten Staaten].	
Nur die folgenden nicht numerischen Zeichen sind erlaubt: [ ] + - x	
Fax	
Geben Sie bitte die vollständige internationale Nummer ein, mit vorangestelltem '+' [z. B. +15031234567 für die Vereinigten Staaten].	
Nur die folgenden nicht numerischen Zeichen sind erlaubt: [ ] + - x	
E-Mail-Adresse *	
<input type="text" value="patente@mustermann.de"/>	
Das IB wird die oben genannte E-Mail-Adresse für den Schriftverkehr verwenden. RO, ISA & IPEA werden dies tun, wenn sie einen derartigen Service anbieten.	
Registrierungsnr.	

Abbrechen

OK

## Verlangt das EPA die Einreichung einer Vollmacht?

- 2.11.015** Das EPA verzichtet in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt (und ebenso als ISA, SISA oder IPEA) auf das Erfordernis, wonach bei ihm für die wirksame Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters eine unterzeichnete **gesonderte** Vollmacht einzureichen ist, wenn der PCT-Antrag nicht von allen Anmeldern unterschrieben ist. Der Verzicht findet keine Anwendung auf einen Rechtsanwalt nach Artikel 134 (8) EPÜ, wenn diese Person nicht auch ein zugelassener Vertreter ist. *R. 90.4 d) PCT  
Art. 134 (8) EPÜ  
ABl. 2010, 335  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 11.008*
- 2.11.016** Ebenso verzichtet das EPA auf das Erfordernis, wonach eine Abschrift der **allgemeinen** Vollmacht dem PCT-Antrag bzw. der gesonderten Mitteilung beigelegt sein muss, wenn ein (gemeinsamer) Anwalt durch Bezugnahme auf eine allgemeine Vollmacht bestellt wird. *R. 90.5 c) PCT*
- 2.11.017** (Gemeinsamen) Anwälten und gemeinsamen Vertretern wird jedoch als Strategie- und Vorsichtsmaßnahme empfohlen, sich von allen Anmeldern entweder durch direkte Unterzeichnung des PCT-Antrags oder durch eine ordnungsgemäß unterzeichnete Vollmacht ausdrücklich bevollmächtigen zu lassen. **Die Bevollmächtigung durch alle Anmelder ist bei allen Zurücknahmeerklärungen erforderlich.** *R. 90.4 e), 90.5 d),  
90bis PCT*
- 2.11.018** Das EPA kann jederzeit die Einreichung einer gesonderten Vollmacht oder einer Abschrift der allgemeinen Vollmacht verlangen, wenn Zweifel an der Berechtigung des (gemeinsamen) Anwalts oder gemeinsamen Vertreters bestehen, vor dem EPA aufzutreten. *ABl. 2010, 335*

## Kann ein für die internationale Phase bestellter Anwalt einen Anmelder in der europäischen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt vertreten?

- 2.11.019** Die Bestellung eines (gemeinsamen) Anwalts für eine internationale Anmeldung im PCT-Antrag gilt **nur** für die internationale Phase. Das bedeutet, dass ein vor dem EPA zugelassener Vertreter, der die Anmelder in der internationalen Phase vertreten hat, nicht automatisch auch für die europäische Phase bestellt ist. Wenn das EPA jedoch Anmeldeamt ist und der Anwalt durch eine gesonderte Vollmacht bestellt wird, können die Anmelder darin angeben, dass dieser Anwalt sie auch vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt in der europäischen Phase vertreten soll. Die Bestellung eines Anwalts für die internationale *und* die europäische Phase kann anhand des Formblatts EPA/EPO/OEB 1003 erfolgen, das auf der Website des EPA verfügbar ist.<sup>29</sup> *Art. 27 (7), 49 PCT  
R. 90.1 PCT  
Art. 134 EPU  
RL/EPA A-VIII, 1.5  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 11.001*
- 2.11.020** Wurde der Anwalt durch Bezugnahme auf eine allgemeine Vollmacht und Einreichung einer Abschrift davon (vgl. 2.11.011)

<sup>29</sup> [documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/40D01FD0DB16515AC12588D9005A057F/\\$File/epo\\_form\\_1003\\_06\\_22\\_editable.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/40D01FD0DB16515AC12588D9005A057F/$File/epo_form_1003_06_22_editable.pdf)

bestellt, so muss in einer gesonderten Mitteilung ausdrücklich angegeben werden, dass die Bestellung auch für die europäische Phase gilt.

## 2.12 Für welche Staaten können internationale Anmeldungen eingereicht werden?

- 2.12.001 Mit einer internationalen Anmeldung kann für jeden PCT-Vertragsstaat Patentschutz oder ein anderes Schutzrecht (z. B. ein Gebrauchsmuster) beantragt werden.

*Art. 4 (1) ii),  
11 (1) iii) b) PCT  
R. 4.9 a), b) PCT  
Art. 153 (1) EPÜ  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.052 - 5.053*



- 2.12.002 Die Einreichung eines PCT-Antrags beinhaltet eine automatische und umfassende Bestimmung aller Vertragsstaaten, für die der PCT am internationalen Anmeldedatum verbindlich ist, und zwar für jede Art von Schutzrecht, die in diesen Staaten zugänglich ist, und für regionale wie nationale Patente. Die (automatische) Bestimmung "EP" umfasst alle EPÜ-Vertragsstaaten, für die der PCT und das EPÜ am Anmeldedatum der internationalen Anmeldung in Kraft waren.
- 2.12.003 Die Entscheidung, für welche der EPÜ-Vertragsstaaten tatsächlich Patentschutz durch ein europäisches Patent begehrt wird, muss erst bei Eintritt in die europäische Phase gefällt werden (vgl. 5.1.008 ff.). Hinweis: Tritt ein Staat dem EPÜ nach dem internationalen Anmeldedatum bei, kann das EPA für diesen EPÜ-Staat nicht als Bestimmungsamt tätig werden, und für diesen Staat kann kein europäisches Patent erteilt werden. Der Tag des Eintritts in die europäische Phase spielt hierbei keine Rolle.

### **Ausnahme von der Bestimmung aufgrund nationaler Rechtsvorschriften**

- 2.12.004 Deutschland (DE), Japan (JP) und die Republik Korea (KR) können aufgrund ihrer besonderen nationalen Rechtsvorschriften in Feld Nr. V des PCT-Antrags durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen von der ansonsten automatischen Bestimmung ausgenommen werden. Das Ankreuzen dieser Kästchen gilt **nicht**

*R. 4.9 b) PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.053*

als Zurücknahme der Bestimmung, sondern als Ausnahme der betreffenden Staaten von der Bestimmung.

- 2.12.005** Nach dem nationalen Recht dieser Staaten führt die Einreichung einer internationalen Anmeldung, die diesen Staat bestimmt und die Priorität einer früheren, in diesem Staat eingereichten nationalen Anmeldung beansprucht, dazu, dass die Wirkung der früheren nationalen Anmeldung mit denselben Folgen endet wie die Zurücknahme dieser früheren nationalen Anmeldung. Um diese Wirkung zu vermeiden, muss das entsprechende Kästchen angekreuzt werden (Feld Nr. V des PCT-Antragsformblatts). Weitere Informationen zur sogenannten "Selbstbenennung" sind bei den betreffenden nationalen Patentämtern erhältlich.

**BESTIMMUNGEN**

Die Einreichung dieses Antrags umfasst gemäß Regel 4.9 Absatz a die Bestimmung aller Vertragsstaaten, für die der PCT am internationalen Anmeldedatum verbindlich ist, und, insoweit verfügbar, für jede Art von Schutzrecht und sowohl für ein regionales als auch für ein nationales Patent.

► Bestimmungen

Bestimmungen ausschließen ←

Stammanmeldung oder -patenterteilung für eine Bestimmung hinzufügen

DE Deutschland NICHT für ein nationales Schutzrecht bestimmt

JP Japan NICHT für ein nationales Schutzrecht bestimmt

KR Republik Korea NICHT für ein nationales Schutzrecht bestimmt

Abbrechen Aktualisieren

- 2.12.006** Bei den EPÜ-Vertragsstaaten stellt sich das Problem der Selbstbenennung nur für Deutschland (DE) und auch nur dann, wenn dort Schutz durch Erteilung eines **nationalen Patents** angestrebt wird, d. h. wenn die Anmeldung in Deutschland tatsächlich in die nationale Phase eintritt. Die Bestimmung Deutschlands in Zusammenhang mit einem **europäischen Patent** gilt nicht als Selbstbenennung und ist daher von der Problematik nicht betroffen. Es besteht also kein Grund, die automatische Bestimmung "EP" zurückzunehmen. Wird bei der Einreichung eine Ausnahme Deutschlands von der Bestimmung angegeben, kann die internationale Anmeldung dennoch in die deutsche nationale Phase eintreten; in diesem Fall gilt jedoch die frühere deutsche nationale Anmeldung als zurückgenommen.

- 2.12.007** Das nationale Recht einiger EPÜ-Vertragsstaaten sieht vor, dass auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung für diese Staaten **nur ein europäisches Patent** erlangt werden kann. Am 1. Januar 2023 hatten folgende Staaten den nationalen Weg derart versperrt: Belgien (BE), Frankreich (FR), Griechenland (GR), Irland (IE), Lettland (LV), Litauen (LT), Malta (MT), Monaco (MC), Montenegro (ME), die Niederlande (NL), San Marino (SM), Slowenien (SI) und Zypern (CY).

*Art. 45 (2) PCT  
ABl. 2022, A82*

- 2.12.008** Ähnlich ist die Situation für Anmelder, die in **Montenegro** Patentschutz auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung erlangen möchten, die **vor dessen Beitritt zum EPÜ eingereicht** worden ist. Da es auch für diese Anmeldungen keine nationale

*PCT-Newsletter  
1/2019, 1*



Phase gibt, müssen die Anmelder in die regionale Phase vor dem EPA eintreten und dann das erteilte europäische Patent auf Montenegro erstrecken. Zu Montenegro als Erstreckungsstaat und zur Anwendbarkeit des Erstreckungssystems auf Anmeldungen, die vor Auslaufen des Erstreckungsabkommens eingereicht wurden, vgl. 2.13.001 ff.

## 2.13 Erstreckungsstaaten

- 2.13.001** Zwischen 1993 und 2009 hat die Europäische Patentorganisation sogenannte Erstreckungsabkommen mit mehreren europäischen Staaten geschlossen, die damals noch nicht dem EPÜ beigetreten waren und daher nicht unter die Benennung "EP" fielen, sowie mit einem weiteren Staat, der nach wie vor nicht dem EPÜ angehört (Bosnien und Herzegowina). Gemäß einem Erstreckungsabkommen und dem jeweiligen nationalen Recht können Anmelder europäische Patentanmeldungen und Patente auf einen Erstreckungsstaat ausdehnen, wobei die erstreckten Patente im Wesentlichen den gleichen Schutz gewähren wie die vom EPA für die derzeit 39 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente. Die erste Voraussetzung für eine wirksame Erstreckung ist, dass der Anmelder einen Erstreckungsantrag stellt und die Erstreckungsgebühr(en) fristgerecht entrichtet, d. h. innerhalb der Frist für die Vornahme der für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlichen Handlungen oder innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts, je nachdem welche Frist später abläuft (vgl. 5.8.012 ff.). Die zweite Voraussetzung ist, dass am internationalen Anmeldedatum das Erstreckungsabkommen in Kraft ist und der Erstreckungsstaat dem PCT angehört sowie in der internationalen Anmeldung für ein nationales Patent bestimmt ist.
- 2.13.002** Alle Erstreckungsstaaten (die ehemaligen ebenso wie der verbliebene) waren bei Inkrafttreten des jeweiligen Erstreckungsabkommens bereits Vertragsstaaten des PCT. Außerdem gelten seit 1. Januar 2004 alle PCT-Vertragsstaaten automatisch als für ein nationales und ggf. für ein regionales Patent bestimmt (vgl. 2.12.002).
- 2.13.003** Am 1. Januar 2023 war nur noch ein Erstreckungsabkommen in Kraft, und zwar mit
- Bosnien und Herzegowina (BA) (seit 1. Dezember 2004) *ABI. 2004, 619*
- 2.13.004** Die Erstreckungsabkommen mit Albanien (AL), Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LT), Montenegro (ME), Nordmazedonien (MK), Rumänien (RO), Serbien (RS) und Slowenien (SI) endeten mit dem Beitritt dieser Staaten zum EPÜ. **Dennoch gilt das Erstreckungssystem weiterhin für alle Anmeldungen, die vor dem Datum eingereicht wurden, an dem das jeweilige Erstreckungsabkommen endete.** *ABI. 2002, 463  
ABI. 2003, 1  
ABI. 2004, 481  
ABI. 2005, 299  
ABI. 2007, 406, 637  
ABI. 2008, 507  
ABI. 2010, 96, 394  
ABI. 2022, A78*



**2.13.005** In Anbetracht der Frist für die Entrichtung der Erstreckungsgebühren (vgl. 2.13.001) ist es nicht erforderlich, vor Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase zu entscheiden, ob eine Erstreckung beantragt werden soll, und die entsprechende Erstreckungsgebühr zu entrichten (vgl. 5.8.012 ff.). *ABI. 2009, 603*

## **2.14 Validierungsstaaten**

**2.14.001** Neben den Erstreckungsabkommen hat die Europäische Patentorganisation Validierungsabkommen mit einigen Staaten geschlossen, die nicht dem EPÜ angehören und daher nicht unter die Bestimmung "EP" fallen (Validierungsstaaten). Diese Validierungsabkommen sind im Gegensatz zu Erstreckungsabkommen nicht auf europäische Staaten beschränkt. Gemäß diesen Abkommen und dem jeweiligen nationalen Recht können Anmelder europäische Patentanmeldungen und Patente in Validierungsstaaten validieren, wobei die validierten Patente im Wesentlichen den gleichen Schutz genießen wie die vom EPA für die derzeit 39 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente. *RL/EPA A-III,*  
*12.1 – 12.5*

**2.14.002** Um europäische Patentanmeldungen und Patente in einem Validierungsstaat zu validieren, muss ein Anmelder einen Validierungsantrag stellen und die Validierungsgebühren fristgerecht entrichten, d. h. innerhalb der Frist für die Vornahme der für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlichen Handlungen oder innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts, je nachdem welche Frist später abläuft (vgl. 5.8.012 ff.). Die zweite Voraussetzung ist, dass am internationalen Anmeldedatum das Validierungsabkommen in Kraft ist und der Validierungsstaat dem PCT angehört sowie in der internationalen Anmeldung für ein nationales Patent bestimmt ist. In Anbetracht der Frist für die Entrichtung der Validierungsgebühren ist es nicht erforderlich, vor Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase zu entscheiden, in welchen Staaten eine Validierung beantragt werden soll, und die entsprechenden Validierungsgebühren zu entrichten (vgl. 5.8.012 ff.). *ABI. 2015, A19*

**2.14.003** Validierungsabkommen bestehen derzeit mit folgenden Staaten (Stand: 1. Januar 2023):

- Marokko (seit 1. März 2015) *ABI. 2015, A18, A20;*  
*ABI. 2016, A5*
- Republik Moldau (seit 1. November 2015) *ABI. 2015, A84, A85;*  
*ABI. 2016, A67*
- Tunesien (seit 1. Dezember 2017) *ABI. 2017, A84, A85*
- Kambodscha (seit 1. März 2018) *ABI. 2018, A15, A16*

## 2.15 Wie kann ein Anmelder die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen?

- 2.15.001** Eine Erklärung in der internationalen Anmeldung, mit der die Priorität einer oder mehrerer früherer Anmeldungen beansprucht wird, die in einem oder für einen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ("Pariser Verbandsübereinkunft") oder in einem oder mit Wirkung für ein Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO), das nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehört, eingereicht wurden, hat grundsätzlich deren Anmeldedatum, den oder die Ländernamen und die Anmelde(n)nummer(n) zu enthalten. Ist die frühere Anmeldung eine regionale, genügt der Name der Behörde, die nach dem regionalen Abkommen mit der Patenterteilung beauftragt ist, im Falle einer europäischen Anmeldung also "EP", anstelle der Vertragsstaaten des regionalen Abkommens (Feld Nr. VI des Formblatts für den PCT-Antrag).
- Art. 2 i), 8 (1) PCT  
R. 2.4, 4.10 PCT  
ABl. 2007, 692  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.007,  
5.057 - 5.071,  
6.038 - 6.044*
- 2.15.002** Die Priorität einer Anmeldung, die in einem oder mit Wirkung für ein WTO-Mitglied eingereicht wurde, das nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehört, kann im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt nur beansprucht werden, wenn die Anmeldung ab dem 13. Dezember 2007 eingereicht wurde.
- RL/EPA A-III, 6.2*
- 2.15.003** Die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen kann nur der Anmelder, der sie eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger. Wurde die frühere Anmeldung oder das Prioritätsrecht dem Anmelder übertragen, muss der Rechtsübergang vor dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung erfolgt sein (Feld Nr. VIII iii) des PCT-Antragsformblatts) und nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften wirksam sein. Beispiel:
- RL/EPA A-III, 6.1  
ABl. 2014, A33  
PCT-Newsletter  
1/2022, 8*
- In der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, ist X als Anmelder angegeben. In der internationalen Anmeldung ist die Firma A als Anmelder angegeben. X muss die frühere Anmeldung oder das Prioritätsrecht vor dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung wirksam an A übertragen haben.
- 2.15.004** Reichen gemeinsame Anmelder eine internationale Anmeldung ein und nehmen dabei die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch, genügt es, dass es sich bei einem von ihnen um den Anmelder der früheren Anmeldung oder um dessen Rechtsnachfolger handelt. Da die internationale Anmeldung gemeinsam eingereicht wurde und die Zustimmung des Anmelders der früheren Anmeldung damit nachgewiesen ist, ist ein besonderer Übergang des Prioritätsrechts an den oder die anderen (zusätzlichen) Anmelder nicht erforderlich. Beispiele:
- In der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, ist X als Anmelder angegeben. In der internationalen Anmeldung sind X und die Firma A als Anmelder angegeben. Ein Übergang des Prioritätsrechts von X an A ist nicht erforderlich.

- In der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, ist X als Anmelder angegeben. In der internationalen Anmeldung sind die Firmen A und B als Anmelder angegeben. X muss die frühere Anmeldung oder das Prioritätsrecht vor dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung wirksam an A oder B übertragen haben. Ein Rechtsübergang an A und B ist nicht erforderlich, würde aber auch den Formerfordernissen für die Beanspruchung der Priorität entsprechen.

**2.15.005** Wurde die frühere Anmeldung von mehreren Anmeldern eingereicht, müssen alle auch Anmelder der internationalen Anmeldung sein oder ihre Rechte an den Anmelder bzw. einen der Anmelder der internationalen Anmeldung übertragen haben. Es reicht nicht aus, wenn einer von mehreren Anmeldern der früheren Anmeldung als Anmelder der internationalen Anmeldung genannt ist. Beispiele:

- In der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, sind X, Y und Z als Anmelder angegeben. In der internationalen Anmeldung ist die Firma A als Anmelder angegeben. X, Y und Z haben ihre Rechte nicht übertragen, sind aber alle – zusammen mit Firma A – als Anmelder im PCT-Antragsformblatt (PCT/RO/101) angegeben.
- In der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, sind X, Y und Z als Anmelder angegeben. In der internationalen Anmeldung sind die Firma A sowie X als Anmelder angegeben. Y und Z müssen ihre Rechte an der früheren Anmeldung vor dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung wirksam an A oder X übertragen haben.

**2.15.006** Da die formelle Berechtigung, die Priorität zu beanspruchen, in der internationalen Phase nicht geprüft wird, muss der Nachweis für die am internationalen Anmeldedatum bestehende Berechtigung (nur) dann im Verfahren vor dem EPA vorgelegt werden, wenn die Wirksamkeit des beanspruchten Prioritätsrechts relevant wird. Damit ein Rechtsnachfolger aber ein Prioritätsrecht im Verfahren vor dem EPA beanspruchen kann, muss die frühere Anmeldung oder das Prioritätsrecht vor dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung übertragen worden sein; danach und insbesondere in der europäischen Phase können keine Mängel mehr behoben werden. Anmeldern, die die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen und in die europäische Phase eintreten möchten, wird daher nachdrücklich empfohlen sicherzustellen, dass am internationalen Anmeldedatum alle Anmelder, die die frühere Anmeldung eingereicht haben, entweder als Anmelder der internationalen Anmeldung angegeben sind oder ihre Rechte wirksam an den Anmelder bzw. einen der Anmelder der internationalen Anmeldung übertragen haben.

**2.15.007** Die Priorität kann nur wirksam beansprucht werden, wenn die internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht wird. Die "Prioritätsfrist" ist der Zeitraum von 12 Monaten ab Anmeldedatum der früheren Anmeldung, deren Priorität in der

*PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.059*

internationalen Anmeldung beansprucht wird. Das Anmeldedatum der früheren Anmeldung wird nicht in die Prioritätsfrist eingerechnet.

## 2.16 Wie kann ein Anmelder die Wiederherstellung des Prioritätsrechts beantragen?

- 2.16.001** Wird eine internationale Anmeldung nach Ablauf der Prioritätsfrist eingereicht, kann ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts gemäß Regel 26bis.3 PCT beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden. Ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts kann auch bei Eintritt in die europäische Phase beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt eingereicht werden, doch seine Wirkung ist dann auf das Erteilungsverfahren vor dem EPA beschränkt (vgl. 5.13.019 ff.).
- Art. 8 PCT  
R. 2.4, 26bis.2 a) i),  
c) iii), 26bis.3 PCT  
Art. 2 (1) 13 GebO  
ABl. 2007, 692  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.062 - 5.069  
PCT-Newsletter  
9/2015, 10,  
7-8/2017, 15,  
2/2020, 12*
- 2.16.002** Fällt der letzte Tag des Prioritätsjahrs auf einen arbeitsfreien Tag oder einen offiziellen Feiertag des EPA, so endet das Prioritätsjahr am nächstfolgenden Werktag. Regeln 82 und 82quater PCT, die Fristüberschreitungen wegen Störungen im Postdienst, höherer Gewalt oder Nichtverfügbarkeit eines der zugelassenen elektronischen Kommunikationsdienste und Fristverlängerungen betreffen (vgl. 1.11.001 ff.), finden keine Anwendung auf die Prioritätsfrist von 12 Monaten, weil diese Frist nicht in den PCT-Regeln, sondern in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegt ist.
- R. 80.5, 82,  
82quater PCT  
R. 134 (1) EPU  
PCT-Newsletter  
3/2020, 6  
PCT-Newsletter  
5/2021, 12*
- 2.16.003** Das EPA als Anmeldeamt kann einem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nur stattgeben, wenn:
- das internationale Anmeldedatum innerhalb von zwei Monaten ab dem Ablauf der Prioritätsfrist liegt,
  - die internationale Anmeldung einen Anspruch auf die Priorität einer früheren Anmeldung enthält oder ein solcher Anspruch innerhalb der Frist für die Stellung des Antrags auf Wiederherstellung aufgenommen wird,
  - der Antrag auf Wiederherstellung innerhalb von zwei Monaten ab dem Ablauf der Prioritätsfrist eingereicht wird,
  - die Gebühr für die Wiederherstellung des Prioritätsrechts innerhalb derselben Frist entrichtet wurde, die vor dem EPA als Anmeldeamt nicht verlängerbar ist,
  - dem Antrag auf Wiederherstellung eine Erklärung, warum die Anmeldung nicht innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht werden konnte, und falls verfügbar, Nachweise beigefügt sind (in der Erklärung sollten alle für die verspätete Einreichung ursächlichen Tatsachen und Umstände sowie sämtliche mit dem Ziel einer fristgerechten Einreichung der internationalen Anmeldung ergriffenen Abhilfe- und Gegenmaßnahmen im Detail angeführt werden),

- die internationale Anmeldung trotz Beachtung der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt nicht innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht wurde.

**2.16.004** Wenn das EPA als Anmeldeamt beabsichtigt, einen Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts abzulehnen, erlässt es eine Mitteilung über die beabsichtigte Ablehnung (Formblatt PCT/RO/158) und fordert den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Mitteilung weitere Nachweise einzureichen und/oder dazu Stellung zu nehmen. Erst nach Ablauf dieser Frist wird eine endgültige Entscheidung getroffen und mitgeteilt (Formblatt PCT/RO/159).

**2.16.005** Eine Entscheidung des Anmeldeamts über einen Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts ist für die internationale Recherche nicht erforderlich, wenn die Anmeldung innerhalb von zwei Monaten seit dem Datum, an dem die Prioritätsfrist abgelaufen ist, eingereicht wurde, da in diesem Fall der Prioritätsanspruch während der internationalen Phase nicht als nichtig betrachtet werden darf (vgl. 3.2.024). Ist der Prioritätsanspruch der einzige oder der erste in der internationalen Anmeldung, so gilt er weiterhin als Grundlage für die Berechnung aller Fristen in der internationalen Phase, einschließlich der Fristen für den Eintritt in die nationalen Phasen, d. h. auch in die europäische Phase.

*R. 26bis.2.c) iii) PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.062*

**2.16.006** Hat der Anmelder die Wiederherstellung des Prioritätsrechts im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt nicht beantragt oder hat das EPA den Antrag auf Wiederherstellung abgelehnt, so kann der Anmelder in der nationalen Phase, d. h. im Verfahren vor dem EPA (vgl. 5.13.019 ff.) und jedem anderen Bestimmungsamt, das keinen Vorbehalt zur Anwendbarkeit der Regeln 49ter.1 und 49ter.2 PCT gemacht hat, einen neuen Antrag einreichen.

*R. 49ter.1, 49ter.2  
PCT*

**2.16.007** Hat das EPA als Anmeldeamt einem Antrag auf Wiederherstellung stattgegeben, so ist diese Entscheidung wirksam und wird im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt nicht überprüft (vgl. 5.13.022 und 5.13.023). Die positive Entscheidung wird in der Regel auch von anderen Bestimmungssämtern akzeptiert, wenn keine Vorbehalte Anwendung finden.

**2.16.008** Informationen zu den Ämtern, die einen Vorbehalt gemacht haben, sind der Website der WIPO zu entnehmen.<sup>30</sup>

## 2.17 Muss der Prioritätsbeleg eingereicht werden?

**2.17.001** Beansprucht der Anmelder die Priorität einer früheren Anmeldung, so ist innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum eine beglaubigte Abschrift dieser früheren Anmeldung ("Prioritätsbeleg") beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro einzureichen. Wurde die frühere Anmeldung jedoch beim

*R. 17.1.a), b) PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.070  
PCT-Newsletter  
3/2022, 8*

<sup>30</sup> [wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html)

Anmeldeamt eingereicht, kann der Anmelder beim Anmeldeamt beantragen, dass dieses eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung an das IB übermittelt. Dafür ist ein Kästchen in Feld Nr. VI des PCT-Antrags vorgesehen.

- 2.17.002** Für die Erstellung einer beglaubigten Abschrift einer früheren Anmeldung und deren Übermittlung an das IB erhebt das EPA als Anmeldeamt eine Gebühr (vgl. 2.27.007). Diese entfällt jedoch, wenn beantragt wird, dass das IB einen Prioritätsbeleg über den digitalen Zugangsservice (DAS) abrufen, und dieser dort verfügbar ist (vgl. 2.17.003). Liegt kein Antrag über den DAS vor, so nimmt das EPA als Anmeldeamt die Abschrift einer früheren Anmeldung nicht gebührenfrei in die Akte einer internationalen Anmeldung auf, selbst wenn die frühere Anmeldung eine europäische Anmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung ist.
- R. 17.1 b),  
17.1 b-bis) PCT  
Art. 3 (1) GebO  
ABl. 2019, A27  
ABl. 2021, A42, A43*
- 2.17.003** Handelt es sich bei der früheren Anmeldung um eine nationale Anmeldung, die bei einem am DAS teilnehmenden nationalen Amt<sup>31</sup> eingereicht wurde, kann beim IB beantragt werden, dass es eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung über den DAS bezieht. Dafür enthält das PCT-Antragsformular in Feld Nr. VI ein entsprechendes Kästchen und ein Feld für die Angabe des jeweiligen Zugangscodes. Genauso kann das IB, falls die frühere Anmeldung eine ab dem 1. November 2018 eingereichte europäische Patentanmeldung ist, ersucht werden, eine beglaubigte Abschrift über den DAS abzurufen, weil das EPA seit diesem Datum für europäische Direktanmeldungen am DAS teilnimmt. Seit dem 1. April 2019 kann der Abruf einer beglaubigten Abschrift über den DAS auch beantragt werden, wenn die internationale Anmeldung die Priorität einer früheren, beim EPA als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldung beansprucht.
- R. 17.1 b-bis) PCT  
ABl. 2019, A27  
PCT-Newsletter  
12/2010, 7  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.070A -  
5.070C*
- 2.17.004** Ein in Papierform erstellter Prioritätsbeleg muss auch in dieser Form beim EPA eingereicht werden, um die Gültigkeit seiner Beglaubigung zu gewährleisten. Er kann folglich nicht per Fax oder über die Web-Einreichung des EPA übermittelt werden. In elektronischer Form erstellte Prioritätsbelege wiederum werden nur akzeptiert, wenn sie von der ausstellenden Behörde digital signiert wurden und die Signatur vom EPA anerkannt wird. Derzeit lassen die Software für die Online-Einreichung und die Online-Einreichung 2.0 die Übermittlung elektronisch erstellter Prioritätsbelege zu (vgl. 2.2.031). In der internationalen Phase vor dem EPA als Anmeldeamt können elektronische Prioritätsunterlagen außerdem mittels ePCT zusammen mit dem Formblatt PCT/RO/101 beim EPA bzw. anschließend beim IB eingereicht werden.
- R. 17.1 a), b) PCT  
PCT-Newsletter  
12/2010, 7  
ABl. 2021, A42, A43*

<sup>31</sup> Eine Liste der teilnehmenden Ämter ist zu finden unter [wipo.int/das/en/participating\\_offices.html](http://wipo.int/das/en/participating_offices.html).



## 2.18 Stellt das EPA als Anmeldeamt beglaubigte Abschriften der internationalen Anmeldung aus?

2.18.001 Benötigt der Anmelder eine beglaubigte Abschrift einer beim EPA als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldung, kann er dies beim EPA unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr beantragen (vgl. 2.27.007). Die beglaubigte Abschrift wird in Papierform ausgestellt.

## 2.19 Welche Internationale Recherchenbehörde (ISA) ist zuständig, wenn das EPA als Anmeldeamt tätig ist?

2.19.001 Wird eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt eingereicht, ist das **EPA die allein zuständige ISA**. Eine Eintragung in Feld Nr. VII des PCT-Antrags erübrigt sich daher.

Art. 16 PCT  
R. 4.1.b) iv), 4.14bis PCT  
Art. 152 EPÜ  
Vereinbarung EPO-WIPO, Art. 3 (1)  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2020, A35, A68  
PCT-Leitfaden der WIPO, Anhang C


## 2.20 Können informelle Stellungnahmen zu früheren Recherchenergebnissen eingereicht werden? Was ist der PCT-Direkt-Dienst?

2.20.001 Am 1. November 2014 hat das EPA den PCT-Direkt-Dienst für internationale Anmeldungen eingeführt, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden. Am 1. Juli 2015 wurde dieser Dienst auf bei allen übrigen Anmeldeämtern eingereichte internationale Anmeldungen ausgeweitet. PCT-Direkt ermöglicht den Anmeldern, die bei einem der Anmeldeämter eine internationale Anmeldung einreichen, welche die Priorität einer früheren, vom EPA bereits recherchierten Anmeldung beansprucht, zusammen mit dem Antrag ein Schreiben mit einer informellen Stellungnahme einzureichen, mit der die vom EPA in der Stellungnahme zur Recherche für die frühere Anmeldung<sup>32</sup> erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen (vgl. 3.2.026). Das EPA als ISA berücksichtigt eine über PCT-Direkt eingereichte

ABl. 2014, A89  
ABl. 2017, A21

<sup>32</sup> Generell kann PCT-Direkt nicht verwendet werden, wenn zu der früheren Anmeldung eine Recherche internationaler Art durchgeführt wurde. Im Fall der Niederlande und Belgiens ergeht jedoch zusammen mit dem vom EPA erstellten Recherchenbericht internationaler Art ein schriftlicher Bescheid, und PCT-Direkt kann in diesen Fällen verwendet werden.

informelle Stellungnahme bei der Erstellung des ISR und des WO-ISA.

<b>INTERNATIONALE RECHERCHE</b>	
ISA/EP - Europäisches Patentamt (EPA)	
Frühere Anmeldung auswählen *	▼
EP - 06 Apr 2021 - 12345678.2	
<input checked="" type="radio"/> Die ISA wird ersucht, die Ergebnisse der früheren Recherche zu berücksichtigen	
<input type="radio"/> Die ISA wird NICHT ersucht, die Ergebnisse der früheren Recherche zu berücksichtigen	
<input type="checkbox"/> Die oben ausgewählte frühere Anmeldung ist die gleiche, oder im wesentlichen gleiche, wie die internationale Anmeldung, außer dass sie gegebenenfalls in einer anderen Sprache eingereicht worden ist.	
Zugänglichkeit von Dokument(en) für die ISA *	▼
Andere(s) Dokument(e) ist/sind angefügt	
Weiteres Dokument hinzufügen	
Art des Dokuments *	▼
<b>Andere Dokumente</b>	
Kopie der Ergebnisse der früheren Recherche	
Kopie der früheren Anmeldung	
Übersetzung der früheren Anmeldung in eine von der ISA zugelassene Sprache	
Übersetzung der Ergebnisse der früheren Recherche in eine von der ISA zugelassene Sprache	
Kopie der in den Ergebnissen der früheren Recherche angeführten Dokumente	
Schreiben des Anmelders an die ISA über eine frühere Recherche ['PCT Direct']	

## 2.21 Kann der Anmelder beantragen, dass eine frühere Recherche berücksichtigt wird?

- 2.21.001 Der Anmelder kann beim Anmeldeamt beantragen, dass das Ergebnis einer früheren Recherche, die vom EPA oder einem anderen Amt durchgeführt wurde, berücksichtigt wird. Diese Option kann im PCT-Antragsformblatt, Fortsetzung von Feld Nr. VII (Punkt 1), ausgewählt werden. Die internationale Recherchegebühr wird jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen zurückerstattet (vgl. 2.22.001).

*R. 4.12 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.073*



## 2.22 Unter welchen Umständen kann die internationale Recherchegebühr zurückerstattet werden?

**2.22.001** Beruht die Recherche zu einer internationalen Anmeldung ganz oder teilweise auf einem früheren EPA-Recherchenbericht zu einer Anmeldung, deren Priorität wirksam beansprucht wird (Feld Nr. VI des PCT-Antragsformblatts), so kann dem Anmelder die internationale Recherchegebühr zurückerstattet werden. Das EPA als ISA entscheidet, ob die Erfordernisse erfüllt sind, und erstattet ggf. den betreffenden Betrag zurück (vgl. 3.1.027).<sup>33</sup> Wird die Priorität einer Anmeldung beansprucht, für die das EPA eine Recherche durchgeführt hat, braucht der Abschnitt "Fortsetzung von Feld Nr. VII" im PCT-Antrag nicht ausgefüllt zu werden.

*R. 4.12, 16.3, 41 PCT  
Art. 9 (2) GebO  
Vereinbarung EPO-  
WIPO, Art. 5 (2)  
ABl. 2009, 99  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2019, A82  
ABl. 2022, A9  
RL/EPA A-X, 10.2.3  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.073*

**2.22.002** Die Gebühr wird nur zurückerstattet für vom EPA durchgeführte Recherchen zu einer Anmeldung, deren Priorität wirksam beansprucht wird.

## 2.23 Anmeldungen mit Bezugnahme auf biologisches Material

**2.23.001** Nach dem PCT wird die Frage, ob eine internationale Anmeldung eine Bezugnahme auf hinterlegtes **biologisches Material** enthalten muss, durch das nationale Recht der Bestimmungsstaaten geregelt. Der PCT schreibt jedoch den Inhalt einer ggf. erforderlichen Bezugnahme vor und setzt die Frist fest, in der sie vorzulegen ist.

*R. 13bis PCT  
R. 31 - 34 EPÜ  
ABl. 2010, 498  
Abschnitt 209 PCT-  
Verw.vorschr.  
PCT-Leitfaden der  
WIPO,  
11.075 - 11.087  
PCT-Newsletter  
11/2014, 13*

**2.23.002** Jedes Bestimmungsamt entscheidet selbst, ob eine den Erfordernissen des PCT entsprechende Bezugnahme auf biologisches Material im Hinblick auf ihren Inhalt und den Zeitpunkt ihrer Einreichung den Erfordernissen des jeweiligen nationalen Rechts entspricht. Es können jedoch noch nationale Anforderungen hinzukommen und zu PCT-Anforderungen werden, wenn dem IB davon Mitteilung gemacht wird. Das EPA hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht (vgl. 2.23.003 - 2.23.004).

**2.23.003** Das EPA hat dem IB mitgeteilt, dass Anmelder, die den Eintritt in die europäische Phase wünschen, folgende zusätzlichen Angaben machen müssen:

*R. 13bis.4, 13bis.7  
PCT  
R. 31 (1) d) EPÜ*

Soweit sie dem Anmelder vorliegen, sind in der Anmeldung in der eingereichten Fassung einschlägige Informationen zu den Merkmalen des biologischen Materials anzugeben und in Fällen, in denen das biologische Material nicht vom Anmelder, sondern von

<sup>33</sup> Am 1. April 2019 traten im EPA neue Verfahren zur Gebührenrückerstattung in Kraft und am 1. Oktober 2019 wurden sie obligatorisch; siehe ABl. 2019, A82.

einem Dritten hinterlegt wurde, Name und Anschrift des Hinterlegers in der internationalen Anmeldung zu nennen. Außerdem sind dem IB innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum Urkunden vorzulegen, dass der Hinterleger

- den Anmelder ermächtigt hat, auf das biologische Material Bezug zu nehmen, und
- vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, dass dieses Material der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

**2.23.004** Eine solche Vollmacht wird jedoch nicht benötigt, wenn der Hinterleger seine Rechte am hinterlegten Material dem Anmelder spätestens am Anmeldedatum der internationalen Anmeldung übertragen hat. In diesem Fall ist die Urkunde über den Rechtsübergang vorzulegen. Weitere Informationen finden sich in Anhang L des PCT-Leitfadens der WIPO.

**2.23.005** Wird ein Erfordernis im Zusammenhang mit einer Bezugnahme auf biologisches Material nicht innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung erfüllt, so kann dies im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt, d. h. beim Eintritt in die europäische Phase, **nicht** behoben werden. Folglich kann die internationale Anmeldung im Prüfungsverfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ ausgewähltem Amt wegen unzureichender Offenbarung zurückgewiesen werden.

**2.23.006** Angaben über hinterlegtes biologisches Material, die nicht in der Beschreibung enthalten sind, können auf einem gesonderten Formblatt (PCT/RO/134) gemacht werden (Feld Nr. IX, Kästchen 7 des PCT-Antragsformblatts). Dieses Formblatt ist auch dann zu verwenden, wenn der Anmelder wünscht, dass Proben nur an einen Sachverständigen herausgegeben werden.

**2.23.007** Das EPA gibt Proben des biologischen Materials nach Maßgabe der Regel 13bis PCT und der Regel 33 EPÜ heraus. Wenn die Erfordernisse der Regel 33 EPÜ erfüllt sind, zertifiziert es daher als Bestimmungsamt vom Tag der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung in einer Amtssprache des EPA an, d. h. in der internationalen Phase, Anträge auf Vorlage von Proben des biologischen Materials für Dritte. Das EPA hat dem IB mitgeteilt, dass der Anmelder, wenn er wünscht, dass das biologische Material nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen zugänglich gemacht wird, das IB vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung entsprechend informieren muss, wenn eine solche Veröffentlichung in einer der Amtssprachen des EPA erfolgt. Wurde die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht, so kann die Mitteilung über die Sachverständigenlösung noch bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Übersetzung dieser Anmeldung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt eingereicht werden. Die Wahl der Sachverständigenlösung wird dann von der WIPO auf ihrer PATENTSCOPE-Website bzw. gegebenenfalls auf dem Deckblatt

*R. 13bis.6 PCT  
R. 32 (1), 33 EPÜ  
ABl. 2010, 498  
ABl. 2017, A60, A61  
PCT-Newsletter  
7-8/2010, 6  
11/2011, 5*

der veröffentlichten Übersetzung der Anmeldung bekannt gegeben.

## 2.24 Anmeldungen, die Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen offenbaren

**2.24.001** Falls die internationale Anmeldung eine oder mehrere **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen** offenbart, muss sie ein Sequenzprotokoll enthalten, das dem in Anhang C der Verwaltungsvorschriften zum PCT vorgeschriebenen und auf der Website der WIPO veröffentlichten Standard entspricht. Insbesondere muss das Sequenzprotokoll dem WIPO-Standard ST.26 entsprechen, der XML-basiert ist und für am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen gilt.<sup>34</sup> Für vor dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen gilt vor dem EPA der WIPO-Standard ST.25.<sup>35</sup> Einzelheiten zum Verfahren für am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte Anmeldungen sind dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen und der zugehörigen Mitteilung des EPA (siehe ABl. 2021, A96 und A97) sowie der Mitteilung des EPA vom 27. Mai 2022 über die Einreichung von Sequenzprotokollen im internationalen (PCT-)Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt (ABl. 2022, A60) zu entnehmen. Ein standardkonformes Sequenzprotokoll ist gemäß dem WIPO-Standard ST.26 für die gesamte Sequenzinformation einzureichen, die den unter Nummer 7 und 8 des Standards definierten Längengrenzen entspricht. Nachstehend wird das Verfahren für am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen beschrieben.

R. 5.2, 13ter.1 PCT, ABl. 2021, A96, A97, ABl. 2022, A60  
Abschnitte 101, 207, 208, 707 (a) und (a-bis) sowie Anhang C  
PCT-Verw.vorschr.  
PCT-Leitfaden der WIPO, 5.099 - 5.104 und 11.088  
PCT-Newsletter  
10/2021, 2  
2/2022, 11  
5/2022, 1

**2.24.002** Ein Sequenzprotokoll, das im Anmeldezeitpunkt in der internationalen Anmeldung nicht enthalten ist, ist – wenn es nicht als Änderung nach Artikel 34 PCT nachgereicht werden kann (vgl. 4.2.003 ff.) – kein Bestandteil der internationalen Anmeldung.

**2.24.003** Wird eine internationale Anmeldung in elektronischer Form eingereicht, so wird ein zu dieser Anmeldung gehörendes und gemäß WIPO-Standard ST.26 im XML-Format eingereichtes Sequenzprotokoll bei der Berechnung der (Seitengebühr als Teil der) internationalen Anmeldegebühr nicht berücksichtigt (vgl. 2.27.006). Es braucht keine zweite Kopie für die internationale Recherche und ggf. die internationale vorläufige Prüfung eingereicht zu werden (vgl. 3.3.011, 4.2.034).

Abschnitt 707 a-bis)  
PCT-Verw.vorschr.

**2.24.004** Wird eine andere Option für die Einreichung des Sequenzprotokolls gewählt, so wird der Betrag der Seitengebühr als Teil der internationalen Anmeldegebühr unter Berücksichtigung jeder Seite des Sequenzprotokolls berechnet (vgl. 2.23.005). Wird das EPA außerdem als ISA, SISA und/oder IPEA ausgewählt, ist ein

R. 13ter.1 PCT, ABl. 2021, A96, A97, RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2, RL/EPA E-IX, 2.4.2

<sup>34</sup> [wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf](http://wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf)

<sup>35</sup> [wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-25-01.pdf](http://wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-25-01.pdf)

Sequenzprotokoll in elektronischer Form im Textformat gemäß Anhang C einzureichen (vgl. 3.3.011 ff.).

**2.24.005** Die WIPO hat das Tool "WIPO Sequence"<sup>36</sup> entwickelt, das den Anmeldern bei der Erstellung von dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokollen helfen soll. Die Anmelder sollten unbedingt sicherstellen, dass sie die neueste Software-Version heruntergeladen haben, und auf der WIPO-Website den WIPO Sequence Newsletter<sup>37</sup> abonnieren, damit sie wichtige Ankündigungen und Informationen zu Software-Updates und damit zusammenhängenden Fragen erhalten.

**2.24.006** Stellt das EPA als Anmeldeamt fest, dass eine separate elektronische Datei, die Sequenzen offenbart, in einem anderen Format vorzuliegen scheint als im XML-Format des WIPO-Standards ST.26, so betrachtet es diese Datei nicht als Teil der internationalen Anmeldung. Stattdessen konvertiert es die Datei in das Format des Hauptteils der Beschreibung und fordert den Anmelder auf zu bestätigen, ob der Inhalt der konvertierten Datei Teil der Beschreibung sein soll, und innerhalb einer Frist von einem Monat ab dem Datum der Aufforderung eine etwaige entsprechende Seitengebühr zu zahlen (Formblatt PCT/RO/132). Jede Zahlung, die innerhalb dieser Frist beim EPA als Anmeldeamt eingeht, gilt als Bestätigung, dass der Inhalt der konvertierten Datei Teil der internationalen Anmeldung sein soll.

*ABl. 2022, A60  
Anhang C der PCT-  
Verw.vorschr., Nr. 26*

**2.24.007** Der Inhalt der konvertierten Datei wird nicht als Teil der internationalen Anmeldung betrachtet, wenn der Anmelder dies so erklärt oder wenn er es versäumt, innerhalb der Frist von einem Monat ab dem Datum der Aufforderung die erforderlichen Gebühren zu zahlen. Die Datei ist dann nicht Teil des Prioritätsbelegs, den das EPA als Anmeldeamt gemäß Regel 17.1 b) PCT ausstellt.

*ABl. 2022, A60*

## **2.25 Wer muss den Antrag unterzeichnen?**

**2.25.001** Das Formblatt für den PCT-Antrag oder ggf. die Vollmacht **muss vom Anmelder unterzeichnet sein** (Feld Nr. X des Antragsformblatts).

*R. 4.1 d), 4.15,  
26.2bis a),  
51bis.1 a) vi) PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.088 - 5.091  
PCT-Newsletter  
1/2020, 5*

**2.25.002** Im Falle mehrerer Anmelder müssen alle Anmelder den Antrag oder alle, für die der Anwalt handeln soll, eine Vollmacht unterschreiben (Feld Nr. IX des PCT-Antragsformblatts). Das EPA als Anmeldeamt wird die Anmelder jedoch nicht auffordern, fehlende Unterschriften nachzureichen, wenn das PCT-Antragsformblatt **von mindestens einem der Anmelder** unterzeichnet ist. Jedes Bestimmungsamt kann aber die fehlenden Unterschriften von allen

<sup>36</sup> [wipo.int/standards/en/sequence/](http://wipo.int/standards/en/sequence/)

<sup>37</sup> [wipo.int/standards/en/sequence/signup.html](http://wipo.int/standards/en/sequence/signup.html)

Anmeldern verlangen, die den PCT-Antrag für diesen Bestimmungsstaat nicht unterzeichnet haben.

**2.25.003** Das EPA als Bestimmungsamt verlangt nicht, dass eine fehlende Unterschrift bei Eintritt in die europäische Phase nachgereicht wird.

**2.25.004** Hat nicht der Anmelder, sondern sein Anwalt den PCT-Antrag unterzeichnet, so braucht weder eine unterzeichnete Vollmacht noch eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht eingereicht zu werden, weil das EPA auf dieses Erfordernis verzichtet hat (vgl. 2.11.015). Als Strategie- und Vorsichtsmaßnahme wird jedoch empfohlen, dass sich der Anwalt von allen Anmeldern entweder durch direkte Unterzeichnung des PCT-Antrags oder durch eine Vollmacht ausdrücklich bevollmächtigen lässt (vgl. 2.11.017 ff.).

*R. 90.3, 90.4,  
90.5 PCT  
ABl. 2010, 335  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 11.008*

## **2.26 In welcher Sprache ist die internationale Anmeldung einzureichen?**

**2.26.001** Die internationale Anmeldung (d. h. Antrag, Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung) muss beim EPA als Anmeldeamt in Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht werden. In anderen Sprachen eingereichte Anmeldungen werden an das IB weitergeleitet, das dann anstelle des EPA als Anmeldeamt tätig wird. Eine Anmeldung kann beim EPA als Anmeldeamt also nur in den Sprachen eingereicht werden, die in Artikel 14 (1) EPÜ festgelegt sind.

*Art. 3 (4) i), 11 (1) ii)  
PCT  
R. 12, 19.4 a) ii) PCT  
Art. 14 (1), 150 (2)  
EPÜ  
R. 157 (2) EPÜ  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.013 - 5.014*

**2.26.002** Wird eine Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt in einer seiner Amtssprachen eingereicht, so gilt diese Sprache als Verfahrenssprache und kann während der internationalen Phase oder bei Eintritt in die europäische Phase nicht mehr geändert werden (vgl. 5.1.013 - 5.1.014). Der weitere Schriftverkehr mit dem EPA kann jedoch – außer bei Änderungen und Berichtigungen der Anmeldung, für die die Sprache der internationalen Anmeldung zu benutzen ist – in jeder der genannten drei Amtssprachen des EPA geführt werden.

*ABl. 1993, 540  
ABl. 2010, 572  
G. 4/08*

**2.26.003** Für am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte Anmeldungen akzeptiert das EPA als Anmeldeamt nicht nur Sequenzprotokolle mit sprachenabhängigem Freitext in Englisch oder der Sprache der internationalen Anmeldung (Deutsch oder Französisch), sondern auch die Einreichung von sprachenabhängigem Freitext in Englisch und einer weiteren Sprache innerhalb ein und desselben Sequenzprotokolls.

*R. 12.1 d) PCT  
Abschnitt 332 a-bis)  
PCT-Verw.vorsch.  
PCT-Newsletter  
7-8/2022, 7*

## 2.27 Welche Gebühren sind bei Einreichung einer internationalen Anmeldung fällig?

- 2.27.001** Bei Gebühreneinzahlungen in der internationalen Phase wird den Anmeldern empfohlen, die neuesten Informationen auf den Websites des EPA<sup>38</sup> und der WIPO<sup>39</sup> zu konsultieren. Außerdem enthält jede Ausgabe des Amtsblatts Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen.
- Art. 3 (4) iv) PCT  
R. 14 - 16 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.184 - 5.199  
PCT-Newsletter  
3/2018, 8,  
11/2020, 14,  
12/2020, 11*
- 2.27.002** Gebührenbeträge können von jedermann, also von Anmeldern, Vertretern und sonstigen Personen, wirksam entrichtet werden.
- 2.27.003** Für eine internationale Anmeldung sind folgende Gebühren direkt an das EPA als Anmeldeamt zu entrichten:
- die Übermittlungsgebühr,
  - die internationale Anmeldegebühr und
  - die internationale Recherchegebühr.
- 2.27.004** Die Übermittlungsgebühr, die internationale Anmeldegebühr und die internationale Recherchegebühr sind innerhalb **eines Monats** nach Eingang der internationalen Anmeldung zu zahlen.
- R. 14.1 c), 15.3,  
16.1 f) PCT, R.  
16bis.2 PCT  
PCT-Newsletter  
5/2015, 10*
- 2.27.005** Enthält die internationale Anmeldung **mehr als 30 Seiten**, so erhöht sich die internationale Anmeldegebühr um eine Pauschalgebühr für jede über 30 Seiten hinausgehende Seite. Diese zusätzliche Gebühr ist Teil der internationalen Anmeldegebühr und muss vom Anmelder zusammen mit dem (Grund-) Betrag der Anmeldegebühr entrichtet werden. Der Anmelder sollte den zusätzlichen Betrag selbst berechnen und darf nicht warten, bis eine Mitteilung ergeht, da nach Ablauf der Einmonatsfrist der fehlende Betrag nur noch zusammen mit einer Gebühr für verspätete Zahlung wirksam entrichtet werden kann (vgl. 2.27.026).
- 2.27.006** Enthält die Anmeldung ein Sequenzprotokoll als Teil der Beschreibung in einer dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Form, so werden die Seiten dieses Teils bei der Berechnung der Seitengebühr nicht berücksichtigt (vgl. 2.24.005).
- 2.27.007** Hat der Anmelder das EPA als Anmeldeamt ersucht, eine beglaubigte Abschrift des Prioritätsbelegs zu erstellen und an das IB zu übermitteln oder das Prioritätsrecht wiederherzustellen, ist die jeweilige Gebühr (Gebühr für die Erstellung einer beglaubigten Abschrift des Prioritätsbelegs und ihre Übermittlung an das IB, Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts) zugunsten des EPA als Anmeldeamt zu entrichten.
- R. 17.1 b),  
26bis.3 d) PCT*

<sup>38</sup> [epo.org/applying/fees/international-fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/international-fees_de.html)

<sup>39</sup> [wipo.int/pct/en/fees/](http://wipo.int/pct/en/fees/)



## Höhe der Gebühren

- 2.27.008** Die Höhe der Übermittlungsgebühr und der internationalen Recherchegebühr wird vom EPA festgelegt und im aktuellen Verzeichnis der Gebühren und Auslagen im Amtsblatt und auf der Website des EPA<sup>40</sup> veröffentlicht. *Art. 2 (1) 2, 2 (1) 18 GebO  
PCT-Leitfaden der WIPO, Anhang C (EP)*
- 2.27.009** Zu den Bedingungen für eine Ermäßigung der internationalen Recherchegebühr siehe 3.1.024 ff.
- 2.27.010** Die Höhe der internationalen Anmeldegebühr einschließlich der Seitengebühr wird von der WIPO in Schweizer Franken festgelegt und ist dem Gebührenverzeichnis zu entnehmen, das im Anhang zur PCT-Ausführungsordnung erscheint und Bestandteil der Ausführungsordnung ist (PCT-Gebührenverzeichnis). Wird diese Gebühr an das EPA als Anmeldeamt gezahlt, so ist sie in Euro zu entrichten. Aufgrund von Änderungen des Wechselkurses von Euro und Schweizer Franken ändert sich der Äquivalenzbetrag von Zeit zu Zeit. Dies wird im PCT-Newsletter der WIPO und im Amtsblatt des EPA bekannt gegeben. Aktuelle Informationen zu den Gebührenbeträgen sind sowohl auf der Website des EPA<sup>41</sup> als auch auf der Website der WIPO<sup>42</sup> zu finden. Als internationale Anmeldegebühr, als Recherchegebühr und als Übermittlungsgebühr ist der zum Zeitpunkt des Eingangs der internationalen Anmeldung geltende Betrag zu zahlen. *R. 15.3, 16.1.f), 14.1.c), 96.1 PCT  
PCT-Gebührenverzeichnis  
PCT-Leitfaden der WIPO, Anhang C (EP)*
- 2.27.011** Zu den Bedingungen für eine Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr siehe 2.27.020 ff.

## Zahlungsarten

- 2.27.012** Alle an das EPA zu entrichtenden Gebühren sind in Euro zu zahlen, und zwar
- mit Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto unter Nutzung einer Smartcard-Verbindung
  - per Kreditkarte mit sofortiger Wirkung unter Nutzung der Zentralen Gebührenzahlung und
  - mit der Funktion für Banküberweisungen in der Zentralen Gebührenzahlung.<sup>43</sup>
- Art. 5 GebO  
Nr. 1 VLK  
ABl. 2007, 626  
ABl. 2015, A65  
ABl. 2017, A72  
ABl. 2020, A26, A60, A78  
ABl. 2022, A18, A81*
- 2.27.013** Nutzer mit einem laufenden Konto beim EPA können die Zahlung per Abbuchungsauftrag vornehmen. Zum 1. Dezember 2017 hat das EPA auf eine reine Online-Verwaltung der laufenden Konten seiner Nutzer umgestellt. Das heißt, dass seit diesem Tag alle Abbuchungsaufträge in einem elektronisch verarbeitbaren Format
- Nr. 1 VLK  
ABl. 2022, A81*

<sup>40</sup> [epo.org/applying/fees/international-fees/important-fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/international-fees/important-fees_de.html)

<sup>41</sup> [epo.org/applying/fees/international-fees/important-fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/international-fees/important-fees_de.html)

<sup>42</sup> [wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/fees.pdf](http://wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/fees.pdf)

<sup>43</sup> Einzelheiten zu den Zahlungswegen sind der Website des EPA zu entnehmen: [epo.org/applying/fees/payment\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/payment_de.html)

(XML) über einen der zulässigen Online-Dienste eingereicht werden müssen. Abbuchungsaufträge können auch elektronisch über die Zentrale Gebührenzahlung erteilt werden. Ein auf anderem Weg, z. B. auf Papier oder über die Web-Einreichung eingereichter Abbuchungsauftrag ist ungültig und wird nicht ausgeführt.

- 2.27.014** Die **automatische Abbuchung** steht für Zahlungen an das EPA als Anmeldeamt, ISA und IPEA seit 1. April 2015 zur Verfügung. Einen Überblick über das automatische Abbuchungsverfahren für Gebühren im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA und IPEA nach dem PCT enthält die Website des EPA.<sup>44</sup> Zahlungen per **Kreditkarte** sind seit 1. Dezember 2017 möglich. Einzelheiten zu Zahlungen per Kreditkarte sind der Website des EPA zu entnehmen.<sup>45</sup> Die Zahlung per **Scheck** hat das EPA seit April 2008 abgeschafft.

*ABI. 2022, A18, A81*

**GEBÜHREN**

Genauere Informationen darüber, wie Gebühren an das EPA entrichtet werden können, ersehen Sie aus der Seite 'Entrichten von Zahlungen' auf der EPA-Website

Gebühren einblenden    Vorschau auf das Gebührenblatt

Zahlungsweise Kreditkarte

Zahlungsweise  
Kreditkarte

Laufendes Konto  
Kreditkarte  
Vorläufig keine Zahlung  
Automatisches Abbuchungsverfahren  
Banküberweisung

Abbrechen    Aktualisieren

- 2.27.015** Der Tag, der als Tag des Eingangs einer Zahlung gilt, wird gemäß der Gebührenordnung des EPA bestimmt.

*Art. 7 (1) GebO*

- 2.27.016** Hinweise zur Zahlung von Gebühren sind auf der Website des EPA<sup>46</sup> und in jeder Ausgabe des Amtsblatts enthalten.

### Verfahren zur Gebührenrückerstattung

- 2.27.017** Gemäß dem Verfahren zur Gebührenrückerstattung müssen die Nutzer klare und aktuelle Rückerstattungsanweisungen in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) einreichen. Die Einreichung elektronisch verarbeitbarer Rückerstattungsanweisungen ist seit 1. Oktober 2019 obligatorisch. In diesem neuen Verfahren können Anmelder für Gebührenrückerstattungen auch das Konto jedes Dritten angeben.

*ABI. 2019, A82*

<sup>44</sup> [epo.org/applying/fees/payment/automatic-debiting-procedure\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/payment/automatic-debiting-procedure_de.html)

<sup>45</sup> [epo.org/applying/online-services/fee-payment/credit-card-faq\\_de.html](http://epo.org/applying/online-services/fee-payment/credit-card-faq_de.html)

<sup>46</sup> [epo.org/applying/fees/payment\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/payment_de.html)



**2.27.018** Für internationale Anmeldungen müssen die Rückerstattungsanweisungen über die Online-Einreichung des EPA, die Online-Einreichung 2.0 oder über ePCT mittels Formblatt PCT/RO/101 erteilt werden. Sie können auch in der Online-Einreichung des EPA oder der Online-Einreichung 2.0 über die Plug-ins PCT-SFD oder PCT-DEMAND eingereicht werden.

### GEBÜHREN

Genauere Informationen darüber, wie Gebühren an das EPA entrichtet werden können, ersehen Sie aus der Seite 'Entrichten von Zahlungen' auf der EPA-Website

Gebühren einblenden    Vorschau auf das Gebührenblatt

Zahlungsweise Kreditkarte  
 Nummer des laufenden Kontos  
 Name

Zahlungsweise  
 Kreditkarte

Etwaige Rückerstattungszahlungen sind auf das Termin- oder Kontokorrentkonto beim unten angegebenen Anmeldeamt zu leisten.

Nummer des laufenden Kontos \*  
 28 |

Name \*

Abbrechen    Aktualisieren

### GEBÜHREN

Gebühren hinzufügen

### RÜCKERSTATTUNGSINFORMATIONEN

Etwaige Rückerstattungszahlungen sind auf das Termin- oder Kontokorrentkonto bei der unten angegebenen ISA zu leisten

Nummer des laufenden Kontos \*  
 28

Name \*

Abbrechen    Update

**2.27.019** Rückerstattungen erfolgen auf ein laufendes Konto beim EPA oder ein Bankkonto. Per Scheck oder auf eine Kreditkarte können keine Rückerstattungen vorgenommen werden. Kann das EPA die Rückerstattung nicht auf ein beim Amt geführtes laufendes Konto vornehmen, fordert es den Verfahrensbeteiligten auf, die Rückerstattung über die Zentrale Gebührensatzung<sup>47</sup> einzulösen. Dazu versendet es zwei getrennte Mitteilungen:

ABI. 2022. A18

- In der ersten Mitteilung wird der Beteiligte darüber informiert, dass eine Rückerstattung gewährt wird und ihre Auszahlung online veranlasst werden kann;

<sup>47</sup> [epo.org/applying/online-services/fee-payment\\_de.html](http://epo.org/applying/online-services/fee-payment_de.html) bzw. [epo.org/fee-payment-service/de/login](http://epo.org/fee-payment-service/de/login)

- die zweite Mitteilung enthält einen Rückerstattungscode, der zur Identifikation und Einlösung der Rückerstattung benötigt wird.

### Wann gelten Gebührenermäßigungen?

- 2.27.020** Die internationale Anmeldegebühr ermäßigt sich um 90 %, wenn die in Nr. 5 des PCT-Gebührenverzeichnisses genannten Anforderungen erfüllt sind. Bei mehreren Anmeldern muss jeder Anmelder die Erfordernisse erfüllen, damit eine Ermäßigung möglich ist.
- 2.27.021** Bei Anmeldern, die berechtigt sind, eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt einzureichen (vgl. 2.1.002), ist eine Ermäßigung möglich, wenn es sich bei dem Anmelder um eine natürliche Person handelt, die Staatsangehöriger eines der folgenden Staaten ist und dort ihren Sitz oder Wohnsitz hat: Albanien (AL), Bulgarien (BG), Estland (EE), Griechenland (GR), Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LT), Malta (MT), Montenegro (ME), Nordmazedonien (MK), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Serbien (RS), Slowakei (SK), Slowenien (SI), Tschechische Republik (CZ), Türkei (TR), Ungarn (HU). Am 1. Januar 2023 erfüllten diese EPÜ-/PCT-Vertragsstaaten die Kriterien nach Nr. 5 a) des PCT-Gebührenverzeichnisses.
- 2.27.022** Wird die Anmeldung von mehreren Anmeldern eingereicht, muss nur einer von ihnen Staatsangehöriger eines der oben aufgeführten EPÜ-/PCT-Vertragsstaaten sein und dort seinen Sitz oder Wohnsitz haben; jedoch müssen alle Anmelder die in Nr. 5 des PCT-Gebührenverzeichnisses genannten Kriterien erfüllen.
- 2.27.023** Eine Liste der Staaten, deren Staatsangehörige/Bewohner (d. h. Personen, die dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben) die Erfordernisse für eine Ermäßigung erfüllen können, wird auf der Website der WIPO<sup>48</sup> veröffentlicht.
- 2.27.024** Wird das EPA als Anmeldeamt tätig, ermäßigt sich die internationale Anmeldegebühr, wenn die Anmeldung **in elektronischer Form** eingereicht wird (vgl. 2.2.003). Die Höhe der Ermäßigung ist davon abhängig, in welchem Format die Anmeldung eingereicht wird. Die Einzelheiten sind der EPA-Website<sup>49</sup> und dem PCT-Leitfaden der WIPO, Anhang C (EP), zu entnehmen.
- 2.27.025** Dem Formblatt für den PCT-Antrag liegt ein Blatt zur Berechnung der vorgeschriebenen Gebühren bei. Die Anmelder werden gebeten, dieses Blatt für die Gebührenberechnung zu verwenden. Zu möglichen Ermäßigungen der Gebühr für die internationale (ergänzende) Recherche oder die vorläufige Prüfung, wenn das EPA als ISA, SISA und/oder als IPEA tätig ist, vgl. 3.1.024, 3.4.013 und 4.1.060.

*PCT-Gebührenverzeichnis, Nr. 5  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.188  
PCT-Newsletter  
6/2015, 13*

*PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.189*

<sup>48</sup> [www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/fee-reduction-january.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/fee-reduction-january.pdf)

<sup>49</sup> [epo.org/applying/fees/international-fees/important-fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/international-fees/important-fees_de.html)

## Was geschieht, wenn Gebühren verspätet entrichtet werden?

- 2.27.026** Falls innerhalb der vorgeschriebenen Fristen (vgl. 2.27.004) keine Gebühren entrichtet wurden oder der gezahlte Betrag nicht zur Deckung der fälligen Gebühren ausreicht, fordert das EPA den Anmelder auf, den fehlenden Betrag zusammen mit einer Gebühr für verspätete Zahlung zu entrichten, die 50 % der nicht entrichteten Gebühren beträgt, mindestens aber der Übermittlungsgebühr entspricht.
- 2.27.027** Die Gebühr für verspätete Zahlung darf nicht höher sein als 50 % der im PCT-Gebührenverzeichnis genannten internationalen Anmeldegebühr, wobei die Gebühr für die 31. und jede weitere Seite der internationalen Anmeldung unberücksichtigt bleibt.
- 2.27.028** Entrichtet der Anmelder nicht innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung die vorgeschriebenen Gebühren sowie die Gebühr für verspätete Zahlung, so gilt die internationale Anmeldung als zurückgenommen und wird vom Anmeldeamt für zurückgenommen erklärt.

*Art. 14 (3) a) PCT  
R. 16bis PCT  
ABl. 1992, 383  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.193 - 5.196  
PCT-Newsletter  
5/2015, 10*

# Kapitel 3 – Das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) und für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA)

## 3.1 Allgemeines

**3.1.001** Seit dem 1. Juli 2010 wird das EPA als Internationale Behörde nach dem PCT nicht nur als ISA und IPEA, sondern auch als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA) tätig. In diesem Kapitel wird zuerst das Verfahren vor dem EPA als ISA und am Schluss das Verfahren vor dem EPA als SISA erläutert (vgl. 3.4.001 ff.). Kapitel 4 enthält Informationen über das Verfahren vor dem EPA als IPEA.

**3.1.002** In der Vereinbarung EPO-WIPO sind die Einzelheiten der Verfahren vor dem EPA als Internationaler Behörde geregelt. Die geltende Vereinbarung trat am 1. Januar 2018 in Kraft. Anhang A der Vereinbarung wurde mit Wirkung vom 1. April 2018 geändert, Anhang D Teil I zuletzt mit Wirkung vom 1. April 2022 und Anhang D Teil II Absatz 4 zuletzt mit Wirkung vom 1. April 2020.

*[ABl. 2017, A115](#)  
[ABl. 2018, A24](#)  
[ABl. 2020, A35](#)  
[ABl. 2022, A37](#)*

### **Welche Aufgabe hat das EPA als ISA?**

**3.1.003** Das EPA als ISA erstellt für jede internationale Anmeldung einen internationalen Recherchenbericht (ISR) und einen schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde (WO-ISA) nach Kapitel I PCT oder – in Ausnahmefällen – eine Erklärung, dass kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird, und einen WO-ISA mit der Angabe, dass die ISA nicht verpflichtet ist, eine Recherche durchzuführen, bzw. keine sinnvolle Recherche durchführen kann (vgl. 3.2.005 ff.).

*[Art. 17 \(2\), 18 PCT](#)*

**3.1.004** Im ISR werden u. a. die Unterlagen des Stands der Technik, die als wesentlich angesehen werden, die Klassifikation des Gegenstands der Erfindung und die recherchierten Sachgebiete angegeben.

*[R. 43 PCT](#)*

**3.1.005** Mit dem WO-ISA erhält der Anmelder einen vorläufigen, nicht bindenden Bescheid zu Fragen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit und kann so schon in der Recherchenphase entscheiden, ob er seine Anmeldung direkt in die nationale/regionale Phase weiterführt oder ob er einen Antrag nach Kapitel II PCT stellt, um im WO-ISA erhobene Einwände auszuräumen und möglicherweise einen positiven IPER zu erhalten. Anmeldern wird jedoch empfohlen, vor der Entscheidung, ob sie eine internationale vorläufige Prüfung beantragen wollen, die Informationen zur Zweckmäßigkeit des Verfahrens nach Kapitel II PCT umfassend zu berücksichtigen (vgl. 4.1.001 ff.).

## Wann ist das EPA als ISA zuständig?

- 3.1.006** Die Zuständigkeit des EPA als ISA ist im Grunde **universell**, also nicht auf internationale Anmeldungen beispielsweise aus den EPÜ-Vertragsstaaten beschränkt. Wie nachstehend ausgeführt, ist das EPA jedoch nicht automatisch für eine internationale Anmeldung zuständig (vgl. 3.1.007 ff.).

Art. 16 PCT  
R. 35 PCT  
Art. 152 EPÜ  
Vereinbarung EPO-  
WIPO, Art. 3 (1)  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2018, A24  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 7.002

### **Bestimmung durch das Anmeldeamt**

- 3.1.007** Das EPA kann nur dann als ISA tätig werden, wenn das Anmeldeamt, bei dem die Anmeldung eingereicht wurde, das EPA als ISA bestimmt hat.
- 3.1.008** Weil die meisten Anmeldeämter das EPA bestimmt haben, werden hier nur Staaten aufgeführt, die das EPA am 1. Januar 2023 (noch) nicht als ISA (und IPEA) bestimmt hatten: Australien (AU), Demokratische Volksrepublik Korea (KP), Kanada (CA), Papua-Neuguinea (PG), Republik Korea (KR) und Vereinigte Arabische Emirate (AE). Aktuelle Informationen hierzu sind auf der WIPO-Website zu finden (vgl. 1.3.005).

- 3.1.009** Wurde eine internationale Anmeldung beim IB als Anmeldeamt eingereicht, so ist das EPA als ISA/IPEA zuständig, wenn der Anmelder die Anmeldung auch bei einem Anmeldeamt hätte einreichen können, das seinerseits das EPA am Tag der Anmeldung als ISA/IPEA bestimmt hatte.

Vereinbarung EPO-  
WIPO, Art. 3 (3)  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2018, A24  
ABl. 2020, A35  
ABl. 2022, A37

### **Aufhebung der Zuständigkeitsbeschränkung**

- 3.1.010** Infolge einer Änderung der früheren Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT kann jeder, der Staatsangehöriger der USA ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat und der ab dem 1. Januar 2015 eine internationale Anmeldung beim USPTO oder beim IB als Anmeldeamt einreicht, unabhängig vom technischen Gebiet seiner Anmeldung das EPA als ISA oder IPEA auswählen. Diese Änderung wurde auch in die geltende Vereinbarung aufgenommen, die am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist. Zu beachten ist allerdings, dass die Mitteilung des EPA vom 1. Oktober 2007 über Geschäftsmethoden weiterhin anzuwenden ist (vgl. 3.3.005).

ABl. 2017, A115  
ABl. 2018, A24  
ABl. 2020, A35  
ABl. 2022, A37

### **Auswahl der ISA und Folgen der Auswahl**

- 3.1.011** Hat das Anmeldeamt mehrere ISA bestimmt, so muss der Anmelder im PCT-Antrag (Feld Nr. VII) und im Gebührenberechnungsblatt (Feld 2) seine Wahl der ISA angeben. Dabei kann immer nur eine ISA ausgewählt werden. Das EPA kann z. B. für Anmeldungen als ISA ausgewählt werden, die beim USPTO oder in englischer Sprache beim JPO als Anmeldeamt eingereicht wurden.

R. 4.1.b) iv), 4.14bis  
PCT

- 3.1.012** Bei der Auswahl der ISA sollten die Anmelder bedenken, dass das EPA **nur dann** als **IPEA** tätig wird, **wenn die internationale Recherche vom EPA selbst oder einer anderen europäischen ISA durchgeführt wurde**. Als europäische ISA tätig werden können das EPA, das finnische, das österreichische, das schwedische, das spanische und das türkische Patentamt sowie das Nordische Patentinstitut und das Visegrad-Patentinstitut (Stand: 1. Januar 2023) (vgl. 4.1.017).
- Vereinbarung EPO-WIPO,  
Art. 3 (2), Anhang A i)  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2018, A24  
ABl. 2020, A35  
ABl. 2022, A37*
- 3.1.013** Hat das EPA die internationale oder die ergänzende internationale Recherche durchgeführt (vgl. 3.4.001 ff.), wird keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt. Folglich wird beim Eintritt in die europäische Phase keine Recherchegebühr fällig (vgl. 5.9.007).
- ABl. 2009, 594*
- 3.1.014** War das EPA als IPEA tätig, ermäßigt sich die in der europäischen Phase fällige Prüfungsgebühr um 75 % (vgl. 5.10.009).
- Art. 14 (2) GebO*

### **Wann ist für die internationale Recherche eine Übersetzung erforderlich?**

- 3.1.015** Damit das EPA als ISA eine internationale Recherche durchführt, muss die Anmeldung in einer der drei Amtssprachen des EPA, also in **Deutsch, Englisch oder Französisch**, abgefasst sein. Wird die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache eingereicht, so muss der Anmelder innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt bei diesem Amt eine Übersetzung in einer der drei Amtssprachen des EPA einreichen.
- R. 12.3 PCT*
- 3.1.016** Wurde die Anmeldung nicht in einer Veröffentlichungssprache nach dem PCT eingereicht, so wird die internationale Anmeldung in der Sprache der Übersetzung veröffentlicht, die für das Verfahren vor dem EPA als ISA eingereicht wurde. Ist die Sprache der internationalen Veröffentlichung eine Amtssprache des EPA, so ist diese Sprache Verfahrenssprache in der europäischen Phase und kann nicht geändert werden. Die Anmelder sollten daher sorgfältig überlegen, in welcher Sprache sie eine Übersetzung für die internationale Recherche vorlegen.
- R. 48.3 PCT  
ABl. 2010, 572*
- 3.1.017** Das Anmeldeamt wird unverzüglich nach Eingang der internationalen Recherchegebühr eine Kopie der Übersetzung und des PCT-Antrags ("Recherchenexemplar") an das EPA als ISA übermitteln.
- Art. 12 (1) PCT  
R. 23.1 b) PCT*

### **Sprache des weiteren Schriftverkehrs**

- 3.1.018** Im weiteren Schriftverkehr mit dem EPA als ISA kann der Anmelder jede der drei Amtssprachen des EPA verwenden (vgl. 2.26.002).
- R. 92.2 b) PCT  
ABl. 1993, 540*

## **Auf Niederländisch eingereichte Anmeldungen**

- 3.1.019** Die einzige Ausnahme vom Übersetzungserfordernis für die vom EPA als ISA durchgeführte internationale Recherche bilden beim niederländischen Patentamt als Anmeldeamt eingereichte Anmeldungen, denn das EPA akzeptiert als ISA auch Anmeldungen in Niederländisch, obwohl Niederländisch keine Amtssprache ist. Für eine beim niederländischen Patentamt in Niederländisch eingereichte internationale Anmeldung 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 ISR und der WO-ISA werden in der Sprache der internationalen Veröffentlichung erstellt. Aus diesen Gründen sollte der Anmelder sorgfältig abwägen, ob er seine Anmeldung in Niederländisch einreicht.
- R. 12.3, 12.4, 43.4, 48.3 PCT Vereinbarung EPO-WIPO, Anhang A ii) ABl. 2018, A17, A24, ABl. 2020, A35 ABl. 2022, A37 PCT-Newsletter 2/2018, 2, 5 4/2018, 4*
- Wer kann den Anmelder vor dem EPA als ISA vertreten?**
- 3.1.020** Die Anmelder können sich vor dem EPA als ISA durch den Anwalt vertreten lassen, den sie bei Einreichung der internationalen Anmeldung bestellt haben und/oder der vor dem Anmeldeamt vertretungsberechtigt ist, d. h. in der Regel durch den Anwalt der internationalen Phase (vgl. 1.9.002 ff.).
- Art. 49 PCT R. 83.1bis b), 90.1 a), b), d) PCT PCT-Leitfaden der WIPO, 11.001 - 11.014 PCT-Newsletter 4/2008, 7*
- 3.1.021** Sie können auch einen Anwalt **speziell** zu ihrer Vertretung **vor dem EPA als ISA bestellen**. Außerdem kann der für die internationale Phase und somit auch für das Verfahren vor der ISA bestellte Anwalt einen Unteraanwalt ernennen, der den Anmelder speziell vor dem EPA als ISA vertritt. Alle Mitteilungen der ISA werden an den Anwalt gesandt, der speziell für das Verfahren vor dem EPA als ISA bestellt wurde.
- 3.1.022** Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA als ISA bestellte Anwalt muss befugt sein, vor dem EPA aufzutreten (vgl. 2.11.003).
- 3.1.023** Das EPA verzichtet als ISA darauf, dass eine gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht einzureichen ist (vgl. 2.11.015).
- ABl. 2010, 335*



## Unter welchen Voraussetzungen ermäßigt sich die Recherchegebühr?

- 3.1.024** Die an das EPA als ISA zu entrichtende Recherchegebühr<sup>50</sup> ermäßigt sich um 75 %, wenn es sich bei dem Anmelder oder, im Fall mehrerer Anmelder, bei **jedem** Anmelder um eine **natürliche Person mit Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in einem Staat handelt, der nicht Vertragsstaat des EPÜ ist** und der am Anmeldedatum von der Weltbank als Staat mit niedrigem Einkommen oder mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich eingestuft wird. Ein Verzeichnis dieser Staaten enthält Anlage I der Mitteilung des EPA vom 6. Juli 2022. ABl. 2020, A4, A35  
ABl. 2022, A72  
RL/PCT-EPA A-III,  
8.2.  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.188 - 5.190
- 3.1.025** Die an das EPA als ISA zu entrichtende Recherchegebühr ermäßigt sich auch dann um 75 %, wenn es sich bei dem Anmelder oder, im Fall mehrerer Anmelder, bei jedem Anmelder um eine **natürliche oder juristische Person** mit Staatsangehörigkeit und Sitz oder Wohnsitz im Sinne der Regel 18 PCT in einem Staat handelt, in dem ein **Validierungsabkommen** mit der Europäischen Patentorganisation in Kraft ist. ABl. 2022, A72
- 3.1.026** Das Erfordernis, dass **alle Anmelder** natürliche Personen mit Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in einem **nicht** dem EPÜ angehörenden Staat sein müssen, hat zur Folge, dass Anmelder, die Staatsangehörige eines EPÜ-Vertragsstaats sind oder ihren Wohnsitz in einem solchen Staat haben, schon aus diesem Grund nicht die Voraussetzungen für die Ermäßigung der Recherchegebühr (und der Gebühr für die ergänzende Recherche sowie der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung) erfüllen. Sie erfüllen aber möglicherweise die Voraussetzungen für die Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr (vgl. 2.27.020) und der Bearbeitungsgebühr (vgl. 4.1.059). Bei Gebühreneinzahlungen in der internationalen Phase wird den Anmeldern empfohlen, die neuesten Informationen auf den Websites des EPA<sup>51</sup> und der WIPO<sup>52</sup> zu konsultieren. Außerdem enthält jede Ausgabe des Amtsblatts Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen.
- ### Wann wird die Recherchegebühr zurückerstattet?
- 3.1.027** 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 (vgl. 2.22.001). R. 4.12, 12bis, 16.3,  
41.1 PCT  
ABl. 2009, 99  
ABl. 2019, A82  
ABl. 2022, A9  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 5.073

<sup>50</sup> Zu Gebühreneinzahlungen in der internationalen Phase siehe [epo.org/applying/fees/international-fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/international-fees_de.html) bzw. [wipo.int/pct/en/fees/](http://wipo.int/pct/en/fees/).

<sup>51</sup> [epo.org/applying/fees/international-fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/international-fees_de.html)

<sup>52</sup> [wipo.int/pct/en/fees/](http://wipo.int/pct/en/fees/)



**3.1.028** Die Gebühr wird nicht zurückerstattet, wenn das EPA die frühere Recherche nicht selbst durchgeführt hat und/oder wenn die Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen wurde (vgl. 2.22.001).

## **3.2 Das Verfahren vor dem EPA als ISA**

### **Allgemeines**

**3.2.001** Die internationale Recherche dient der Ermittlung des einschlägigen Stands der Technik. Nach der Definition des PCT ist unter dem Stand der Technik alles zu verstehen, was der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt durch schriftliche Offenbarung zugänglich gemacht worden ist. Von einem einschlägigen Stand der Technik spricht man, wenn er zur Klärung der Frage beiträgt, ob die beanspruchte Erfindung neu ist und ob sie auf einer erfinderischen Leistung beruht.

*Art. 15, 27.(5) PCT  
R. 33.1 PCT  
RL/PCT-EPA B-II, 2;  
B-III, 1*

**3.2.002** Diese Definition des Stands der Technik in Regel 33 PCT gilt ausschließlich für die internationale Phase des Verfahrens. In der europäischen Phase wendet das EPA bei der Ermittlung des einschlägigen Stands der Technik die Kriterien des EPÜ an. Der Umfang einer internationalen Recherche entspricht jedoch dem einer europäischen, d. h. **zwischen einer internationalen und einer europäischen Recherche** gibt es in Bezug auf Verfahren und Qualität der Recherche sowie die recherchierten Quellen des Stands der Technik **keinen Unterschied**.

**3.2.003** Das EPA führt die internationale Recherche gemäß den ISPE-Richtlinien (vgl. 1.4.004) durch. In einigen Fällen lassen diese Richtlinien der betreffenden ISA die Wahl zwischen zwei oder mehreren (Strategie-) Optionen. Die vom EPA gewählten Optionen sind in den PCT-EPA-Richtlinien und im Anhang zu diesem Leitfaden aufgeführt.

*RL/PCT-EPA,  
Allgemeiner Teil, 3.2*

**3.2.004** Gemäß dem Grundsatz der ergänzenden Anwendung des EPÜ wendet das EPA als ISA die Richtlinien für die Prüfung im EPA in den Fällen an, die die PCT-EPA-Richtlinien und die ISPE-Richtlinien nicht abdecken (vgl. 1.4.001 - 1.4.006).

### **Erstellung des ISR und des WO-ISA**

**3.2.005** Das EPA als ISA erstellt für alle internationalen Anmeldungen einen internationalen Recherchenbericht (ISR) oder in Ausnahmefällen eine Erklärung darüber, dass kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird (vgl. 3.3.003), und einen schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde (WO-ISA).

*Art. 15, 18 PCT  
R. 43, 43bis, 44 PCT  
ABI. 2003, 574*

**3.2.006** Das Verfahren für die Erstellung des ISR und des WO-ISA ähnelt dem für die Erstellung des europäischen Recherchenberichts und der Stellungnahme zur europäischen Recherche (ESOP).

- 3.2.007** Mit dem WO-ISA erhält der Anmelder einen vorläufigen, nicht bindenden schriftlichen Bescheid darüber, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist. Ein WO-ISA, der vom EPA als ISA erstellt wird, ist der vom EPA erstellten schriftlichen Stellungnahme zu einer Euro-Direkt-Anmeldung (ESOP) vergleichbar (vgl. 3.2.002).
- R. 43bis.1 PCT*
- 3.2.008** Der WO-ISA enthält gegebenenfalls auch eine Stellungnahme zu Punkten wie hinzugefügten Gegenständen, Einheitlichkeit der Erfindung, unzureichende Offenbarung, Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung, Klarheit, Knappheit und formale Mängel (z. B. fehlende Bezugszeichen).
- 3.2.009** Der WO-ISA kann positiv oder negativ sein. Ein WO-ISA gilt dann als positiv, wenn er keine Einwände oder nur geringfügige Einwände enthält, die einer direkten Erteilung in der europäischen Phase nicht entgegenstehen würden. In allen anderen Fällen gilt der WO-ISA als negativ (vgl. 3.2.013).
- 3.2.010** Der ISR wird innerhalb von 3 Monaten nach Eingang des Recherchenexemplars der Anmeldung beim EPA als ISA oder innerhalb von 9 Monaten nach dem frühesten Prioritätsdatum erstellt, je nachdem welche Frist später abläuft.
- R. 42 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 7.023*
- 3.2.011** Der WO-ISA wird gleichzeitig mit dem ISR erstellt. Beide werden dem Anmelder und dem IB übermittelt. Der Anmelder erhält darüber hinaus eine Kopie jedes im ISR angeführten Dokuments.
- 3.2.012** Seit 1. Januar 2018 wird allen Recherchenberichten, die das EPA im PCT- und im EP-Verfahren erstellt, ein Informationsblatt ("Informationen zur Recherchenstrategie") beigelegt. Das Blatt enthält Angaben zu den Datenbanken und Schlagwörtern, die von den Prüfern zur Ermittlung des einschlägigen Stands der Technik verwendet wurden, sowie die Klassifikationssymbole, die den Recherchenumfang definieren. Nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts kann das Informationsblatt über den WIPO-Dienst PATENTSCOPE und über das Europäische Patentregister eingesehen werden.
- ABl. 2017, A106  
ABl. 2019, A17*
- 3.2.013** War das EPA als ISA (aber nicht als IPEA) tätig, so muss der Anmelder eine sachliche Erwiderung zu den im WO-ISA beanstandeten Mängeln ("negativer WO-ISA") beim Eintritt in die europäische Phase einreichen ("obligatorische Erwiderung").
- R. 161 EPÜ  
RL/EPA E-IX, 3.2*
- 3.2.014** Weitere Informationen zur "obligatorischen Erwiderung" siehe 5.4.025 ff.

### **Was geschieht bei mehreren unabhängigen Ansprüchen?**

- 3.2.015** Der WO-ISA enthält in der Regel eine Stellungnahme zu allen recherchierten Ansprüchen. Bei mehreren unabhängigen Ansprüchen wird jedoch nur ein unabhängiger Anspruch pro Kategorie ausführlich bearbeitet. Auf weitere unabhängige Ansprüche wird kurz eingegangen. Gegebenenfalls kann nach Art. 6 PCT ein Einwand betreffend Klarheit und Knappheit erhoben
- Art. 6 PCT*

werden. Außerdem kann die ISA von ihrem Ermessen Gebrauch machen und den Anmelder zur Klarstellung des zu recherchierenden Gegenstands auffordern (vgl. 3.3.010).

### **Was geschieht, wenn der Prioritätsbeleg der ISA nicht zur Verfügung steht?**

- 3.2.016** Wenn der ISA zum Zeitpunkt der Durchführung der Recherche die Prioritätsbelege nicht zur Verfügung stehen, wird die Recherche so durchgeführt, als ob die Prioritätsansprüche wirksam wären.

### **Einbeziehung von fehlenden bzw. richtigen Bestandteilen oder Teilen durch Verweis**

- 3.2.017** Hat der Anmelder einen kompletten Bestandteil (d. h. die gesamte Beschreibung oder alle Ansprüche) oder einen Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des gesamten Zeichnungssatzes) nicht eingereicht, kann er diesen ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 PCT und Regel 20.6 a) PCT erfüllt sind und der fehlende Bestandteil oder Teil im Prioritätsbeleg vollständig enthalten war. *R. 20.5 PCT*
- 3.2.018** Ebenso kann ein Anmelder, der einen kompletten Bestandteil (d. h. die gesamte Beschreibung oder alle Ansprüche) oder einen Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des gesamten Zeichnungssatzes) offenbar fälschlicherweise eingereicht hat, den richtigen Bestandteil oder Teil ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) erfüllt sind und der richtige Bestandteil oder Teil im Prioritätsbeleg vollständig enthalten war. *R. 20.5bis PCT*
- 3.2.019** In Fällen, in denen die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt nach Regel 20.5bis PCT berichtigt wurde, führt das EPA als ISA daher die Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung einschließlich des richtigen Bestandteils oder Teils durch, wenn ihm das Anmeldeamt
- den richtigen Bestandteil oder Teil vor Beginn der Recherche mitgeteilt hat oder
  - den richtigen Bestandteil oder Teil nach Beginn der Recherche (auch nach Abschluss der Recherche) mitgeteilt hat und der Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Tag der entsprechenden Aufforderung durch das EPA eine zusätzliche Gebühr in Höhe der Recherchegebühr entrichtet (R. 40bis.1 PCT und Art. 2 (1) GebO).
- 3.2.020** Hat das Anmeldeamt einem Antrag auf Einbeziehung durch Verweis gemäß Regel 4.18 und 20.6 PCT (vgl. 2.4.001 ff.) stattgegeben, und ist das EPA als ISA der Ansicht, dass der betreffende Bestandteil oder Teil nicht vollständig in der prioritätsbegründenden Anmeldung enthalten war, weil z. B. der *R. 4.18, 20.6 PCT*

fehlende Text so in die Beschreibung der Anmeldung eingefügt wurde, dass er nicht genau dieselbe Bedeutung hat wie im Prioritätsbeleg, vermerkt es diese negative Feststellung im WO-ISA.

- 3.2.021** Des Weiteren wird die Recherche auf alle Dokumente des Stands der Technik ausgedehnt, die relevant werden, wenn entsprechend der Feststellung der ISA das Anmeldedatum der internationalen Anmeldung von einem Bestimmungsamt in der nationalen Phase neu festgesetzt wird. Die Neufestsetzung des Anmeldedatums kann vermieden werden, wenn der Anmelder den später eingereichten fehlenden bzw. richtigen Bestandteil oder Teil, der nicht als vollständig in der prioritätsbegründenden Anmeldung enthalten gilt, zurücknimmt (vgl. 2.4.001 ff.).

### **Mitteilung der richtigen Bestandteile oder Teile nach Beginn der Recherche und zusätzliche Gebühr**

- 3.2.022** Es kann sein, dass das Anmeldeamt einen richtigen Bestandteil oder Teil der ISA erst mitteilt, nachdem die ISA bereits mit der Erstellung des internationalen Recherchenberichts begonnen hat. In diesem Fall fordert das EPA als ISA den Anmelder auf (Formblatt PCT/ISA/208), innerhalb eines Monats ab dem Tag der Aufforderung eine zusätzliche Gebühr in Höhe der Recherchegebühr zu entrichten.

*ABl. 2020, A81  
ABl. 2022, A71  
R. 40bis.1 PCT  
Art. 2 (1) GebO*

- 3.2.023** Wird der richtige Bestandteil oder Teil dem EPA als ISA nach Beginn der Recherche, aber vor deren Abschluss mitgeteilt und die zusätzliche Gebühr entrichtet, so schließt das EPA auch die bereits begonnene ursprüngliche Recherche ab und erlässt einen nicht amtlichen internationalen Recherchenbericht und einen ebensolchen schriftlichen Bescheid auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung. Dieser internationale Recherchenbericht bzw. schriftliche Bescheid ergeht jedoch nur für den Anmelder sowie für Bestimmungsämter, die nach Regel 20.8 b-bis) PCT eine Unvereinbarkeit mitgeteilt haben, und gilt deshalb nicht als internationaler Recherchenbericht nach Regel 43 PCT bzw. schriftlicher Bescheid nach Regel 43bis PCT.

### **Was ist das "Aufrechterhaltungsprinzip" für Prioritätsansprüche?**

- 3.2.024** Das EPA als ISA muss jeden Prioritätsanspruch als wirksam betrachten, wenn die das Prioritätsrecht beanspruchende internationale Anmeldung innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des Prioritätsjahrs eingereicht wird ("Aufrechterhaltungsprinzip"). Auch wenn kein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts gestellt wurde oder ein solcher Antrag zurückgewiesen wurde oder zum Zeitpunkt der Durchführung der internationalen Recherche noch nicht darüber entschieden wurde, ist das für das Verfahren vor der ISA also nicht von Bedeutung (vgl. 2.16.005).

*R. 26bis.2.c) PCT*

### **Wann berücksichtigt das EPA als ISA frühere Recherchen- und Klassifizierungsergebnisse?**

- 3.2.025** Bei internationalen Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2017 eingereicht werden, kann das EPA als ISA bei der Durchführung der internationalen Recherche frühere Recherchenergebnisse berücksichtigen, wenn der Anmelder einen entsprechenden Antrag nach Regel 4.12 PCT stellt oder einer der in Regel 41.2 PCT 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 eine Kopie der Ergebnisse einer früheren Recherche oder einer früheren Klassifizierung nach Regel 23bis.2 a) oder c) PCT übermittelt hat oder wenn eine solche Kopie dem EPA in einer für das EPA akzeptablen Art und Weise zugänglich ist.

R. 23bis.2, 41.2 PCT  
PCT-Newsletter  
1/2018, 9  
PCT-Newsletter  
2/2018, 11

### **Was geschieht, wenn ein Anmelder den Dienst PCT-Direkt genutzt hat?**

- 3.2.026** Hat der Anmelder den Dienst PCT-Direkt genutzt und zusammen mit der internationalen Anmeldung eine informelle Stellungnahme zu den früheren Recherchenergebnissen des EPA für die Prioritätsanmeldung eingereicht (vgl. 2.20.001), wird das EPA als ISA diese informelle Stellungnahme bei der Erstellung des ISR und des WO-ISA berücksichtigen. Am 1. Juli 2015 wurde dieser Dienst auf bei allen übrigen Anmeldeämtern eingereichte internationale Anmeldungen ausgeweitet. Somit können Anmelder, die das EPA als ISA ausgewählt haben, diesen Dienst nutzen und unabhängig vom gewählten Anmeldeamt PCT-Direkt-Schreiben einreichen. PCT-Direkt ist für Anmelder, die an einem positiven WO-ISA interessiert sind, in Fällen nützlich, in denen das EPA in der Stellungnahme zur Recherche für die Prioritätsanmeldung Einwände erhoben hat. Die informelle Stellungnahme sollte als "PCT-Direkt-Schreiben" zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht werden und dient dem Zweck, die bezüglich der Prioritätsanmeldung erhobenen Einwände auszuräumen, insbesondere durch Erläuterung von etwaigen Änderungen gegenüber der Prioritätsanmeldung und durch Stellungnahme zu den erhobenen Einwänden.

ABl. 2017, A21

### **Wann erfolgt die internationale Veröffentlichung der Anmeldung und des ISR?**

- 3.2.027** Die internationale Anmeldung wird unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten ab dem Prioritätsdatum vom IB veröffentlicht. Liegt der ISR zu diesem Zeitpunkt vor, wird er zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht. Liegt er noch nicht vor, wird der ISR gesondert veröffentlicht, sobald er beim IB eingeht.
- 3.2.028** Ein WO-ISA für eine ab dem 1. Juli 2014 eingereichte internationale Anmeldung wird der Öffentlichkeit ab dem

Art. 21 PCT  
R. 48 PCT

Veröffentlichungstag der internationalen Anmeldung zugänglich gemacht.

### **Kann der Anmelder eine Erwiderung auf den ISR und den WO-ISA einreichen?**

- 3.2.029** Die Möglichkeit eines Dialogs zwischen dem Anmelder und der ISA über den Inhalt des ISR und/oder des WO-ISA besteht nicht. Der Anmelder ist jedoch nach Artikel 19 PCT berechtigt, beim IB Änderungen der Ansprüche sowie informelle schriftliche Stellungnahmen zum WO-ISA einzureichen. Außerdem kann der Anmelder in Betracht ziehen, die internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT zu beantragen (vgl. 4.1.006 ff.).

*Art. 19 PCT  
R. 46 PCT  
PCT-Newsletter  
10/2004, 7  
6/2010, 8*

### **Änderungen nach Artikel 19 PCT**

- 3.2.030** Änderungen nach Artikel 19 PCT werden vom IB veröffentlicht. Sie sind besonders nützlich, wenn es einen Grund gibt, den Umfang der Ansprüche besser zu definieren, damit der vorläufige Schutz in den PCT-Vertragsstaaten, die dies vorsehen, sichergestellt ist (vgl. 5.16.002).
- 3.2.031** Wenn der Anmelder Änderungen der Ansprüche einreichen will, muss er einen vollständigen Satz von Ansprüchen einreichen, die alle ursprünglich eingereichten Ansprüche ersetzen. Außerdem ist in einem Begleitschreiben die Grundlage für die Änderungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung anzugeben.
- 3.2.032** Diese Änderungen nach Artikel 19 PCT sind **ausschließlich beim IB in der Sprache der internationalen Veröffentlichung** einzureichen.
- 3.2.033** Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 PCT sind
- innerhalb von 2 Monaten nach der Übermittlung des Recherchenberichts oder
  - innerhalb von 16 Monaten nach dem (frühesten) Prioritätsdatum
- einzureichen, je nachdem welche Frist später abläuft.
- Später eingereichte Unterlagen werden angenommen, wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eingehen.

*PCT-Leitfaden der  
WIPO, 9.004 - 9.011*

*R. 46.4 und 46.5 PCT  
Abschnitt 205 PCT-  
Verw.vorschr.  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 9.004 - 9.011  
PCT-Newsletter  
9/2010, 12*

*PCT-Newsletter  
6/2010, 8*

*R. 46.1 PCT*

### **Informelle Stellungnahmen**

- 3.2.034** Wenn der Anmelder informelle Stellungnahmen einreichen möchte, ist dies ausschließlich beim IB möglich. Informelle Stellungnahmen müssen in der Sprache der internationalen Veröffentlichung abgefasst sein und können nur während der internationalen Phase eingereicht werden, d. h. innerhalb von 30 Monaten, vorzugsweise aber vor Ablauf von 28 Monaten nach

*PCT-Newsletter  
4/2015, 8*



dem (frühesten) Prioritätsdatum. Das IB übermittelt solche Stellungnahmen nicht an die IPEA.

### **Antrag auf internationale vorläufige Prüfung**

- 3.2.035** Wurde eine internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT beantragt, sind alle Antworten auf den WO-ISA in Form von Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34 PCT im Rahmen der internationalen vorläufigen Prüfung an die IPEA zu richten (vgl. 4.2.003 ff.).
- PCT-Leitfaden der WIPO, 7.030*

### **Was ist der internationale vorläufige Bericht zur Patentfähigkeit nach Kapitel I?**

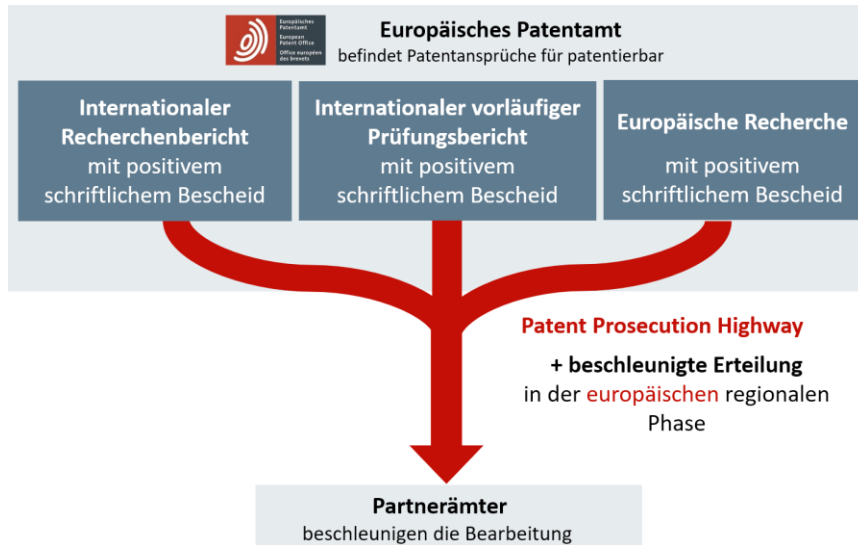
- 3.2.036** Wird kein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, wandelt das IB den WO-ISA in einen internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP nach Kapitel I) um. Dieser wird nach Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum allen Bestimmungsämtern übermittelt. Der Anmelder erhält sofort ein Exemplar. Sind informelle Stellungnahmen eingegangen, werden sie dem IPRP nach Kapitel I beigelegt.
- R. 44bis PCT  
PCT-Newsletter  
9/2018, 13  
11/2018, 10*
- 3.2.037** Der IPRP nach Kapitel I wird vom IB zusammen mit den informellen Stellungnahmen zur öffentlichen Akteneinsicht freigegeben, jedoch nicht vor der internationalen Veröffentlichung der internationalen Anmeldung und vorbehaltlich Artikel 38 und Regel 94.1 d) bis g) PCT.
- R. 94.1 b) PCT  
RL/PCT-EPA C-I, 3  
PCT-Blatt, 12. Mai  
2016, 93*

### **Patent Prosecution Highway (PPH) auf der Grundlage eines vom EPA als ISA erstellten WO-ISA**

- 3.2.038** Im Rahmen des 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.
- ABl. 2016, A44  
ABl. 2020, A21, A82,  
A83, A125, A137,  
A138  
ABl. 2022, A44, A45,  
A58, A59, A88,  
A115, A116*
- 3.2.039** Beim PPH-(Pilot-)Programm im EPA kann ein PPH-Antrag auch auf das jüngste PCT-Arbeitsergebnis, d. h. den WO-ISA oder den IPER, gestützt werden. Wenn das EPA als ISA (und/oder IPEA) tätig war und die internationale Anmeldung Ansprüche enthält, die vom EPA als ISA (und/oder IPEA) für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder nach dem PPH-(Pilot-)Programm bei den PPH-Partnerämtern des EPA die beschleunigte Prüfung beantragen. Das EPA führt umfassende PPH-Programme mit den anderen IP5-Ämtern, d. h. mit dem CNIPA, dem JPO, dem KIPO und dem USPTO, durch und hat bilaterale PPH-(Pilot-)Programme mit dem CIPO (Kanada), dem ILPO (Israel), dem IMPI (Mexiko), dem IPA (Australien), dem IPOS (Singapur), dem SIC (Kolumbien), dem MyIPO (Malaysia), dem



IPOPHL (Philippinen), dem INDECOPI (Peru) und der SAIP (Saudi Arabien) eingeleitet.



- 3.2.040** Unabhängig vom PPH-(Pilot-)Programm kann jeder Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt jederzeit die beschleunigte Prüfung seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-Programms beantragen. Weitere Informationen zum PACE-Programm finden sich unter 5.1.036 ff.

*ABl. 2010, 352  
ABl. 2015, A93*

### 3.3 Ablehnung der Durchführung einer (vollständigen) internationalen Recherche

#### Wann führt das EPA keine (vollständige) Recherche durch?

- 3.3.001** Es gibt verschiedene Gründe, aus denen das EPA als ISA es ablehnen oder außerstande sein kann, eine (vollständige) internationale Recherche durchzuführen. Solche Gründe können der Anmeldegegenstand (vgl. 3.3.005), ein Verstoß gegen die Erfordernisse für Beschreibung, Ansprüche oder Zeichnungen (vgl. 3.3.008), ein fehlendes Sequenzprotokoll (vgl. 3.3.012) oder die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (vgl. 3.3.013 ff.) sein.
- 3.3.002** Für Ansprüche, die sich auf Erfindungen beziehen, zu denen keine internationale Recherche durchgeführt wurde, nimmt das EPA als IPEA keine internationale vorläufige Prüfung vor (vgl. 4.2.027). Dies gilt auch für gemäß Artikel 34 PCT eingereichte Änderungen und/oder Gegenvorstellungen.

*R. 66.1.e) PCT*

#### Keine Recherche

- 3.3.003** Werden alle Ansprüche für nicht recherchierbar befunden, verfasst das EPA als ISA anstelle des internationalen Recherchenberichts eine Erklärung, dass kein solcher erstellt werden kann, und begründet darin und im WO-ISA seine Entscheidung.

*Art. 17 (2) a) PCT  
PCT-Newsletter  
10/2007, 7*

## Unvollständige Recherche

- 3.3.004** Werden nur bestimmte Ansprüche für nicht recherchierbar befunden, so werden für die übrigen Ansprüche ein ISR und ein WO-ISA erstellt. In diesem Fall ist die internationale Recherche unvollständig.

Art. 17 (2) b) PCT

## Beschränkungen in Bezug auf den Gegenstand

- 3.3.005** Das EPA ist nicht verpflichtet, eine internationale Recherche durchzuführen, wenn sich die Anmeldung auf Gegenstände bezieht, die nicht als Erfindung oder nicht als gewerblich anwendbar gelten oder **nach den Vorschriften des EPÜ** von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. 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 PCT eingeräumte Ermessen, zu bestimmten Anmeldegegenständen keine Recherche durchzuführen, nur dann aus, wenn diese Gegenstände auch nach dem EPÜ nicht recherchiert würden.

Art. 17 (2) a) i) PCT  
R. 39.1 PCT  
Vereinbarung EPO-  
WIPO, Art. 4,  
Anhang C  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2018, A24  
ABl. 2020, A35  
ABl. 2022, A37  
RL/PCT-EPA B-VIII,  
1 - 3  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 7.013

## Geschäftsmethoden

- 3.3.006** Das EPA als ISA führt keine internationale Recherche für eine Anmeldung durch, wenn und soweit der Anmeldegegenstand lediglich eine Geschäftsmethode betrifft und keinerlei offensichtlichen technischen Charakter aufweist (vgl. 3.1.010).
- 3.3.007** Umfasst der beanspruchte Gegenstand technische Mittel, wird dennoch ein ISR erstellt. Sind die verwendeten technischen Mittel jedoch so konventionell, dass sie am Anmeldetag jedermann ohne Weiteres zugänglich waren, werden aufgrund ihrer Bekanntheit keine Beweisunterlagen für notwendig erachtet, und im ISR wird kein Dokument angeführt. Stattdessen wird eine Erklärung in den Recherchenbericht aufgenommen, der zufolge diese technischen Mittel als so banal betrachtet werden, dass sich die Angabe von Unterlagen erübrigt.

R. 39.1 iii) PCT  
ABl. 2007, 592

## Komplexe Anmeldungen

- 3.3.008** Außerdem führt das EPA als ISA in Ausnahmefällen keine internationale Recherche durch oder beschränkt die Recherche auf Teile der beanspruchten Gegenstände, wenn die Anmeldeunterlagen den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass bei allen oder einigen Ansprüchen keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann. Solche Anmeldungen werden oft als "komplexe Anmeldungen" bezeichnet.
- 3.3.009** Komplexe Anmeldungen werden gemäß den PCT-EPA-Richtlinien und den ISPE-Richtlinien bearbeitet, wobei die in den Prüfungsrichtlinien (RL/EPA) festgelegte Praxis des EPA ggf. ergänzend herangezogen wird (vgl. 1.4.001 - 1.4.006).

Art. 17 (2) a) ii) PCT  
Art. 150 (2) EPÜ

**3.3.010** Bevor die ISA eine Entscheidung nach Artikel 17 (2) a) ii) PCT trifft, kann sie den Anmelder auffordern, den beanspruchten Gegenstand gemäß den Absätzen 9.34 und 9.35 der ISPE-Richtlinien informell klarzustellen.

*ABl. 2011, 327*

### **Nucleotid- und Aminosäuresequenzen**

**3.3.011** Am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen, die Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen offenbaren, müssen einen dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokollteil der Beschreibung enthalten, wenn die Sequenzen den im WIPO-Standard ST.26, Nummern 7 und 8 definierten Längengrenzen entsprechen. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Sequenzinformation beansprucht wird oder nicht. Liegt dem EPA als ISA kein standardkonformes Sequenzprotokoll vor, so fordert es den Anmelder auf, ein solches einzureichen und eine Gebühr für verspätete Einreichung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat zu entrichten. Ausführliche Informationen enthalten der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen und die Mitteilung des EPA vom 9. Dezember 2021 (ABl. 2021, A96 bzw. A97). Für vor dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen gilt vor dem EPA der WIPO-Standard ST.25. Auf diese Anmeldungen sind weiterhin der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen und die Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013 (*ABl. 2011, 372* bzw. *ABl. 2013, 542*) anwendbar.

*R. 5.2, 13ter.1 PCT  
Anhang C der  
PCT-Verw.vorschr.  
*ABl. 2011, 372*  
*ABl. 2013, 542*  
ABl. 2021, A96, A97  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 7.005 - 7.012*

**3.3.012** 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 möglich ist. Das bedeutet, dass in vielen Fällen keine oder nur eine unvollständige Recherche durchgeführt wird. Dies wirkt sich auch auf das Verfahren für die internationale vorläufige Prüfung vor dem EPA als IPEA aus (vgl. 4.2.034).

### **Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

**3.3.013** Kommt das EPA als ISA zu dem Schluss, dass in der internationalen Anmeldung mehr als eine Erfindung beansprucht wird, so begründet es diesen Schluss und fordert den Anmelder auf, für jede weitere Recherche eine zusätzliche Gebühr zu zahlen, die direkt an das EPA zu entrichten ist. Gleichzeitig teilt es dem Anmelder das Ergebnis der teilweisen internationalen Recherche mit, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beschränkt. Seit 1. April 2017 übermittelt das EPA eine vorläufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung (oder einheitlichen Gruppe von Erfindungen) zusammen mit der Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren und den Ergebnissen der Teilrecherche.

*Art. 17 (3) a) PCT  
R. 13, 40 PCT  
R. 158 (1) EPU  
*ABl. 1989, 61*  
ABl. 2017, A20  
RL/ISPE  
10.01 - 10.70  
PCT-Newsletter  
*7/2013, 10*  
*6/2021, 11**

- 3.3.014** Für Anmelder, die die Erfordernisse für eine Ermäßigung der Recherchegebühr erfüllen, ermäßigt sich der Betrag der zusätzlichen Gebühr (vgl. 3.1.024).
- 3.3.015** Zahlt der Anmelder keine zusätzliche Recherchegebühr, erstellt das EPA den ISR und den WO-ISA auf der Grundlage des bereits mitgeteilten Rechercheergebnisses. Der WO-ISA enthält die Begründung für etwaige erhobene Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit.
- 3.3.016** Entrichtet der Anmelder eine oder mehrere zusätzliche Recherchegebühren fristgerecht, werden auch die Teile der Anmeldung recherchiert, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet wurden. Folglich werden für alle Erfindungen, für die eine Recherchegebühr gezahlt wurde, ein ISR und ein WO-ISA erstellt.

***Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit***

- 3.3.017** Werden auf eine Aufforderung durch das EPA als ISA zusätzliche Recherchegebühren entrichtet und stellt sich bei den zusätzlichen Recherchen (a posteriori) heraus, dass eine der vorher ermittelten Erfindungen nicht einheitlich ist, so ergeht keine weitere Aufforderung zur Entrichtung weiterer zusätzlicher Recherchegebühren, und die internationale Recherche wird auf die erste Erfindung jeder weiteren Erfindung beschränkt, für die eine zusätzliche Gebühr entrichtet wurde. Wenn eine Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit wahrscheinlich ist, enthält die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren einen entsprechenden Hinweis.

***Rechtsfolgen bei Nichtentrichtung zusätzlicher Gebühren***

- 3.3.018** Das Fehlen eines ISR und eines WO-ISA für die Teile der internationalen Anmeldung, für die keine zusätzliche Recherchegebühr entrichtet wurde, ist an sich ohne Bedeutung für die Gültigkeit der internationalen Anmeldung. Doch kann das nationale Recht eines Bestimmungsstaats vorschreiben, dass die Teile, für die keine Recherche durchgeführt wurde, als zurückgenommen gelten, sofern der Anmelder nicht eine besondere Gebühr entrichtet. Weitere Informationen hierzu enthalten die jeweiligen nationalen Kapitel über die Bestimmungsämter im PCT-Leitfaden der WIPO.
- 3.3.019** Wird das EPA als ISA tätig, hat die Nichtentrichtung zusätzlicher Recherchegebühren erhebliche Konsequenzen für das weitere Verfahren vor dem EPA:
- Das EPA als IPEA führt keine internationale vorläufige Prüfung für Ansprüche durch, die sich auf eine Erfindung beziehen, für die keine zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet wurden und für die daher auch kein ISR erstellt wurde (vgl. 4.2.037).

*Art. 17 (3) b) PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 7.021  
PCT-Newsletter  
6/2021, 11*

*R. 66.1 e) PCT*

- Bei Eintritt in die europäische Phase prüft das EPA als Bestimmungsamt, ob die Anmeldung, die in der Zwischenzeit vom Anmelder geändert worden sein kann, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht. Ist dies nicht der Fall, fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine oder mehrere weitere Recherchegebühren für etwaige unrecherchierte, bei Eintritt in die europäische Phase beanspruchte Erfindungen zu zahlen, damit diese durch eine weitere Recherche abgedeckt werden (vgl. 5.15.011 ff.).

R. 164 EPÜ  
ABl. 2014, A70  
RL/EPA C-III, 3.1

## Widerspruchsverfahren

- 3.3.020** Der Anmelder kann eine Recherchegebühr "unter Widerspruch" zahlen, d. h. er reicht gleichzeitig mit der Zahlung der zusätzlichen Gebühr beim EPA als ISA eine schriftliche begründete Erklärung ein, in der er der Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit widerspricht. Dieser Einwand kann sich gegen die Feststellung der Nichteinheitlichkeit an sich richten oder gegen die Zahl der geforderten zusätzlichen Gebühren. Die Recherche selbst wird durch die Einlegung eines Widerspruchs nicht verzögert.

R. 40.2 c), e) PCT  
R. 158 (3) EPÜ  
ABl. 2010, 322  
ABl. 2015, A59  
PCT-Newsletter  
6/2021, 11

- 3.3.021** Nach dem **Widerspruchsverfahren** gemäß Regel 40.2 PCT ist die einzige Instanz für die Prüfung eines Widerspruchs vor dem EPA als ISA eine Überprüfungsstelle, die sich aus drei Prüfern zusammensetzt, von denen einer den Vorsitz führt und ein anderer derjenige Prüfer ist, der die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren ergehen ließ. Das dritte Mitglied ist ein Prüfer mit besonderer Sachkenntnis auf dem Gebiet der Einheitlichkeit der Erfindung.

- 3.3.022** Werden zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet und wird die Widerspruchsgebühr ordnungsgemäß gezahlt, wird der Widerspruch zur erst- und letztinstanzlichen Entscheidung an die Überprüfungsstelle weitergeleitet. Kommt die Überprüfungsstelle dabei zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch in vollem Umfang berechtigt war, werden sowohl die zusätzlichen Gebühren als auch die Widerspruchsgebühr zurückerstattet. Ist der Widerspruch nach Ansicht der Überprüfungsstelle nur teilweise berechtigt, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren zurückerstattet, nicht aber die Widerspruchsgebühr. Die Feststellungen der Überprüfungsstelle werden bei der Erstellung des ISR und des WO-ISA berücksichtigt.

## 3.4 Ergänzende internationale Recherche (SIS)

### Allgemeines

- 3.4.001** Als für die ergänzende Recherche bestimmte Behörde (SISA) führt das EPA auf Antrag des Anmelders eine ergänzende internationale Recherche (SIS) durch, es sei denn, es war für die betreffende Anmeldung bereits als ISA tätig.
- R. 45bis PCT  
Vereinbarung EPO-  
WIPO, Anhang B  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2018, A24  
ABl. 2020, A35  
ABl. 2022, A37  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 8.001 - 8.053  
PCT-Newsletter  
4/2011, 9  
1/2012, 10  
9/2016, 8*
- 3.4.002** Zweck der SIS ist es, dem Anmelder zusätzlich zur Recherche der zuständigen ISA nach Artikel 15 PCT ("Hauptrecherche") (vgl. 3.2.005) einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) zur Verfügung zu stellen. Insbesondere angesichts der wachsenden sprachlichen Vielfalt des Stands der Technik und in Anbetracht der im EPA verfügbaren Sprachkenntnisse kann ein vom EPA erstellter SISR für die Anmelder von großem Nutzen sein.
- 3.4.003** Weil der SISR innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum erstellt wird, kann er die Grundlage für die Entscheidung über den Eintritt in die nationale Phase und – vor allem, wenn ein SISR vom EPA erstellt wird – die europäische Phase verbessern. Die SIS reduziert das Risiko, dass ein Anmelder erst dann mit relevantem Stand der Technik konfrontiert wird, wenn ihm schon beträchtliche Ausgaben für den Eintritt in die nationale/regionale Phase entstanden sind.
- 3.4.004** Im Verfahren vor dem EPA als SISA ergeht kein gesonderter schriftlicher Bescheid. Jedoch gibt das EPA im Anhang zum SISR (Anhang "Umfang") Erläuterungen ab, die den Informationen im vom EPA als ISA erstellten schriftlichen Bescheid (WO-ISA) gleichwertig sind (vgl. 3.2.007).
- 3.4.005** Ist das EPA als SISA tätig gewesen und hat einen SISR erstellt, so **wird in der europäischen Phase im Prinzip kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt**. Außerdem wird der Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 161 EPÜ aufgefordert, im Anhang "Umfang" des SISR genannte Mängel bei Eintritt in die europäische Phase zu beseitigen (vgl. 5.4.025).
- Art. 153 (7) EPÜ  
R. 161, 164 EPÜ  
ABl. 2009, 594  
ABl. 2014, A70*

### Welchen Umfang hat die SIS?

- 3.4.006** Der Umfang einer vom EPA als SISA durchgeführten Recherche ist (in Bezug auf die recherchierte Dokumentation) derselbe wie bei einer vom EPA als ISA durchgeführten internationalen Recherche (vgl. 3.2.002).



- 3.4.007** Die SIS wird für die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung durchgeführt, wobei weder Änderungen nach Artikel 19 und/oder 34 PCT noch informelle Stellungnahmen berücksichtigt werden. *R. 45bis.5 b) PCT*
- 3.4.008** Liegt der ISR bei Durchführung der SIS vor, so wird er berücksichtigt. Im ISR genannte Dokumente des Stands der Technik werden im SISR nicht erneut angeführt, es sei denn, das EPA stuft ihre Bedeutung anders ein.
- 3.4.009** Das EPA führt pro Jahr bis zu 700 ergänzende Recherchen durch.
- 3.4.010** Die **Beschränkungen in Bezug auf die Gegenstände**, die in Anhang C der Vereinbarung EPO-WIPO aufgeführt werden, finden sowohl Anwendung, wenn das EPA als ISA, als auch wenn es als SISA tätig wird (vgl. 3.3.005 ff.). Dasselbe gilt für alle anderen Gründe für die Nichterstellung einer (vollständigen) Recherche, d. h. komplexe Anmeldungen, fehlende Sequenzprotokolle und mangelnde Einheitlichkeit (vgl. 3.3.001 ff.). Zu den Besonderheiten des Verfahrens bei fehlenden Sequenzprotokollen und mangelnder Einheitlichkeit siehe 3.4.015 und 3.4.019.
- 3.4.011** Außerdem kann das EPA als SISA beschließen, für von der ISA nicht recherchierte Ansprüche keine Recherche durchzuführen. Hätte das EPA jedoch als ISA für die betreffenden Ansprüche eine Recherche durchgeführt, so wird es sie auch als SISA recherchieren. *R. 45bis.5 c), d), e) PCT*

### Welche Erfordernisse gelten für einen SIS-Antrag?

- 3.4.012** Der SIS-Antrag ist **beim IB** innerhalb von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum einzureichen. Der Antrag ist nur wirksam, wenn die Gebühr für die ergänzende Recherche und die Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche in Schweizer Franken wirksam **an das IB** entrichtet werden. Bei Gebühreneinzahlungen in der internationalen Phase wird den Anmeldern empfohlen, die neuesten Informationen auf den Websites des EPA<sup>53</sup> und der WIPO<sup>54</sup> zu konsultieren. *R. 45bis.2 und 45bis.3 PCT*
- 3.4.013** Die **Gebühr für die ergänzende Recherche ermäßigt** sich unter denselben Voraussetzungen wie die internationale Recherchegebühr um 75 % (vgl. 3.1.024). *ABl. 2020, A4, A35 ABl. 2022, A72*
- 3.4.014** Wurde die Anmeldung nicht in deutscher, englischer oder französischer Sprache eingereicht und wurde keine **Übersetzung** der Anmeldung in einer dieser Sprachen für die Zwecke des Verfahrens vor der ISA oder der internationalen Veröffentlichung eingereicht, so ist beim IB zusammen mit dem SIS-Antrag eine Übersetzung in einer der oben genannten Sprachen einzureichen. *R. 45bis.1 b) iii) PCT*

<sup>53</sup> [epo.org/applying/fees/international-fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/international-fees_de.html)

<sup>54</sup> [wipo.int/pct/en/fees/](http://wipo.int/pct/en/fees/)



**3.4.015** Gegebenenfalls muss der Anmelder zusammen mit dem Antrag auf eine SIS **beim IB** auch eine Kopie des **Sequenzprotokolls** in elektronischer Form einreichen, die dem in Anhang C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht (vgl. 3.3.011 ff.). Das EPA beginnt mit der ergänzenden internationalen Recherche erst nach Eingang der Kopie. Geht **keine** Kopie ein, fordert das EPA den Anmelder auf, eine elektronische Kopie des Sequenzprotokolls nachzureichen, die Anhang C entspricht, und eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten.

R. 13ter, 45bis.5 PCT  
Vereinbarung EPO-WIPO, Anhang B  
ABl. 2013, 542  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2018, A24  
ABl. 2020, A35  
ABl. 2022, A37

### **Wer kann den Anmelder vor dem EPA als SISA vertreten?**

**3.4.016** Die Anmelder können sich vor dem EPA als SISA durch den Anwalt vertreten lassen, den sie bei Einreichung der internationalen Anmeldung bestellt haben und/oder der vor dem Anmeldeamt vertretungsberechtigt ist, d. h. in der Regel durch den Anwalt der internationalen Phase (vgl. 1.9.002 ff.).

Art. 49 PCT  
R. 83.1, 90.1 a), b), b-bis), d) PCT

**3.4.017** Sie können auch einen Anwalt **speziell** zu ihrer Vertretung **vor dem EPA als SISA** bestellen. Außerdem kann der für die internationale Phase und somit auch für das Verfahren vor der SISA bestellte Anwalt einen Unteraanwalt ernennen, der den Anmelder speziell vor dem EPA als SISA vertritt. Alle Mitteilungen des EPA als SISA werden an den Anwalt gesandt, der speziell für das Verfahren vor dem EPA als SISA bestellt wurde. Ein speziell zur Vertretung vor dem EPA als SISA bestellter Anwalt muss befugt sein, vor dem EPA aufzutreten (vgl. 2.11.002).

**3.4.018** Das EPA verzichtet als SISA darauf, dass eine gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht einzureichen ist (vgl. 2.11.015).

### **Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

**3.4.019** Ist das EPA als SISA der Auffassung, dass in der internationalen Anmeldung mehr als eine Erfindung beansprucht wird, so begründet es diese Auffassung und führt nur für diejenigen Teile der Anmeldung eine Recherche durch, die sich auf die Haupterfindung, d. h. auf die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung, beziehen. Hat die ISA jedoch bereits einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben und hat der Anmelder bei Einreichung des SIS-Antrags angegeben, für welche der im ISR festgestellten Erfindungen ein SISR erstellt werden soll, so verfährt das EPA als SISA folgendermaßen:

R. 45bis.1 d), 45bis.6 PCT  
ABl. 2010, 322  
ABl. 2015, A59

- Beschränkung der Recherche auf diese Erfindung, wenn es mit der Feststellung der ISA einverstanden ist
- Berücksichtigung der Wünsche des Anmelders soweit möglich, wenn dem von der ISA erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht gefolgt wird, aber ein anderer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird

- Durchführung einer vollständigen Recherche, wenn es das Erfordernis der Einheitlichkeit als erfüllt betrachtet

**3.4.020** Stellt das EPA als SISA mangelnde Einheitlichkeit fest, so kann der Anmelder nicht wie im Verfahren vor der ISA zusätzliche Recherchegebühren entrichten, um die Durchführung weiterer Recherchen zu erreichen (vgl. 3.3.013). Allerdings kann der Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Absendetag des SISR beantragen, dass die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit überprüft wird. Innerhalb derselben Frist muss er die vom EPA festgelegte Überprüfungsgebühr entrichten, und zwar direkt an das EPA. Erachtet die Überprüfungsstelle den Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit als (teilweise) berechtigt, wird ein revidierter SISR erstellt, in dem das Ergebnis des Überprüfungsverfahrens berücksichtigt ist.

**3.4.021** Bei Eintritt in die europäische Phase prüft das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt, ob die Anmeldung, für die es als SISA tätig war – und die in der Zwischenzeit geändert worden sein kann –, das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt und ob die Erfindung, für die Patentschutz angestrebt wird, vom SISR abgedeckt ist. Ist dies nicht der Fall, fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine oder mehrere weitere Recherchegebühren für etwaige unrecherchierte, bei Eintritt in die europäische Phase beanspruchte Erfindungen zu zahlen, damit diese durch eine weitere Recherche abgedeckt werden (vgl. 5.15.011 ff.).

*R. 164 EPÜ  
ABI. 2014, A70  
RL/EPA C-III, 3.1*

# Kapitel 4 – Das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) – Kapitel II PCT

## 4.1 Allgemeines

### Was ist das Ziel der internationalen vorläufigen Prüfung?

**4.1.001** In seiner Eigenschaft als IPEA führt das EPA eine internationale vorläufige Prüfung durch, sofern der Anmelder (wirksam) einen "Antrag" gestellt und die Gebühren entrichtet hat. Die Zweckmäßigkeit dieses optionalen Verfahrens hängt von der betreffenden internationalen Anmeldung und insbesondere vom Ergebnis der internationalen Recherche ab (vgl. 3.2.005 ff.). Ein Antrag nach Kapitel II PCT kann insbesondere nützlich sein, um im WO-ISA erhobene Einwände auszuräumen und möglicherweise am Ende des Verfahrens nach Kapitel II PCT einen positiven IPER zu erhalten. Anmeldern wird jedoch dringend empfohlen, sich vor der Entscheidung, ob sie beim EPA als IPEA einen Antrag stellen wollen, besonders mit den Informationen unter 4.1.006 ff. vertraut zu machen.

**4.1.002** Zweck der internationalen vorläufigen Prüfung nach Kapitel II PCT ist es nicht, über die Erteilung oder Versagung eines Patents zu entscheiden. Vielmehr dient sie der Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die beanspruchte Erfindung nach der Definition in Artikel 33 PCT als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist. Ob diese Kriterien erfüllt sind, wird im von der IPEA erstellten internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit ("IPRP nach Kapitel II") festgestellt.

*Art. 35 PCT  
R. 64, 65,  
67 - 70 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO,  
10.001 - 10.003  
ABl. 2011, 532  
PCT-Newsletter  
9/2018, 13*

**4.1.003** Diese Patentfähigkeitskriterien werden im nationalen Recht der PCT-Vertragsstaaten nicht ganz einheitlich ausgelegt, bei der internationalen vorläufigen Prüfung aber so angewendet, dass der IPRP nach Kapitel II dem Anmelder eine solide Grundlage bietet, um seine Aussichten auf die Erteilung eines Patents in den Verfahren vor den verschiedenen Bestimmungssämtern der nationalen Phase abzuschätzen.

**4.1.004** Der Begriff "IPRP nach Kapitel II" ist lediglich eine andere Bezeichnung für den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER). Beide Begriffe beziehen sich auf dasselbe Dokument, nämlich den von der zuständigen IPEA erstellten Bericht mit dem Ergebnis der von ihr durchgeführten internationalen vorläufigen Prüfung. Im nachfolgenden Text wird der Begriff IPER verwendet.

*R. 70.15 b) PCT*

**4.1.005** Wie oben ausgeführt, kann der Anmelder auf den ISR und den WO-ISA der ISA reagieren, indem er beim IB Änderungen nach Artikel 19 PCT und/oder eine "informelle Stellungnahme" einreicht und/oder die internationale vorläufige Prüfung beantragt (vgl. 4.1.020 ff.). Beschließt der Anmelder, einen Antrag auf

internationale vorläufige Prüfung zu stellen, ist das Antragsformblatt zusammen mit Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34 PCT direkt bei der zuständigen IPEA einzureichen (vgl. 4.1.023 ff.).

### **Wann ist es zweckmäßig, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen?**

- 4.1.006** Unabhängig davon, ob ein Antrag gestellt wird, erhalten Anmelder im Rahmen des internationalen Recherchensverfahrens einen vorläufigen, nicht bindenden schriftlichen Bescheid zur Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (WO-ISA, IPRP nach Kapitel I; vgl. 3.2.005 ff.). Bei jeder internationalen Anmeldung ist daher sorgfältig zu prüfen, ob die optionale internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT zweckmäßig ist. *ABl. 2003, 574  
PCT-Newsletter  
4/2010, 8  
5/2010, 8*
- 4.1.007** Eine internationale vorläufige Prüfung lohnt sich im Allgemeinen nur dann, wenn Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34 PCT eingereicht werden. Werden keine solchen Änderungen und/oder Gegenvorstellungen vorgelegt, hat das EPA als IPEA keinen Grund, zu einem anderen Ergebnis zu kommen als dem, das es als ISA im WO-ISA festgehalten hat.
- 4.1.008** Hat die ISA dem Anmelder eine Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT zugesandt, dass kein ISR erstellt worden ist ("No-Search-Erklärung"), so wird davon abgeraten, einen Antrag zu stellen, denn Ansprüche, für die kein ISR erstellt worden ist, werden vom EPA als IPEA nicht geprüft (vgl. 4.2.027).
- 4.1.009** Ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung ist also im Allgemeinen nur dann sinnvoll, wenn der WO-ISA "negativ" ausgefallen und der Anmelder der Meinung ist, dass seine für das Verfahren nach Kapitel II PCT eingereichten Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu einem "positiven" IPER führen könnten. Mit anderen Worten erhält der Anmelder durch die internationale vorläufige Prüfung Gelegenheit, auf negative Feststellungen der ISA einmal – in der internationalen Phase – zu reagieren, statt mehrere Erwiderungen abfassen und bei den nationalen/regionalen Ämtern einreichen zu müssen, wenn die Anmeldung in die nationale Phase eintritt. Im Verfahren nach Kapitel II vor dem EPA erhält der Anmelder Gelegenheit, mit dem Prüfer Kontakt aufzunehmen und weitere Änderungen einzureichen, sollten nach der Erwiderung auf den WO-ISA noch Einwände bestehen (vgl. 4.2.017).
- 4.1.010** Ein Vorteil der Nutzung des EPA als IPEA ist, dass eine zusätzliche Recherche durchgeführt wird, um weitere relevante Dokumente des Stands der Technik und insbesondere Zwischenliteratur zu ermitteln, die erst nach der Erstellung des internationalen Recherchenberichts veröffentlicht oder der IPEA zugänglich gemacht wurden (vgl. 4.2.009 ff.). *R. 66.1ter PCT  
ABl. 2014, A57*

## Patent Prosecution Highway (PPH) auf der Grundlage eines vom EPA als IPEA erstellten IPER

- 4.1.011** Im Rahmen des 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. [ABI. 2016. A44](#), [ABI. 2020. A21, A82, A83, A125, A137, A138](#), [ABI. 2022. A44, A45, A58, A59, A88, A115, A116](#)
- 4.1.012** Das PPH-(Pilot-)Programm im EPA sieht vor, dass ein PPH-Antrag, der bei einem der anderen IP5-Ämter, d. h. beim CNIPA, JPO, KIPO oder USPTO, oder bei einem der Ämter, mit denen das EPA bilaterale PPH-(Pilot-)Programme durchführt, d. h. beim CIPO (Kanada), ILPO (Israel), IMPI (Mexiko), IPA (Australien), IPOS (Singapur), IPOPHL (Philippinen), MyIPO (Malaysia), INDECOPI (Peru), SIC (Kolumbien) oder bei der SAIP (Saudi Arabien) eingereicht wurde, auch auf einen IPER gestützt werden kann, den das EPA als IPEA erstellt hat ([vgl. 3.2.038](#)).
- 4.1.013** Unabhängig vom PPH-(Pilot-)Programm kann jeder Anmelder im Verfahren vor dem EPA als **ausgewähltem Amt** jederzeit die beschleunigte Prüfung seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-Programms beantragen. Weitere Informationen zum PACE-Programm finden sich in Kapitel 5 ([vgl. 5.1.036 ff.](#)). [ABI. 2015. A93](#)

## Wann ist das EPA als IPEA zuständig?

- 4.1.014** Die Zuständigkeit des EPA als IPEA ist zwar im Grunde **universell**, also nicht auf internationale Anmeldungen beispielsweise aus den EPÜ-Vertragsstaaten beschränkt. Aufgrund verschiedener Beschränkungen ist seine Zuständigkeit jedoch begrenzt ([vgl. 4.1.015 ff.](#)). Zu betonen ist insbesondere, dass das EPA nur dann als IPEA zuständig ist, wenn eine "europäische ISA" (einschließlich des EPA selbst) die internationale Recherche durchgeführt hat ([vgl. 4.1.017](#)). [Art. 32 PCT](#), [R. 59.1 PCT](#), [PCT-Leitfaden der WIPO, 10.006 – 10.009](#), [PCT-Newsletter 6/2013, 9](#)

## Bestimmung durch das Anmeldeamt

- 4.1.015** Das EPA wird für jede Anmeldung als IPEA tätig, **wenn das Anmeldeamt, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht wurde, das EPA als IPEA bestimmt hat**. Dieselben Staaten, die das EPA (noch) nicht als ISA bestimmt haben, haben das EPA (noch) nicht als IPEA bestimmt ([vgl. 3.1.008](#)). Aktuelle Informationen hierzu enthalten die Anhänge zum PCT-Leitfaden der WIPO ([vgl. 1.3.002](#)). [Art. 32 PCT](#), [Vereinbarung EPO-WIPO, Art. 3 \(2\), \(3\)](#), [ABI. 2017. A115](#), [ABI. 2018. A24](#), [ABI. 2020. A35](#), [ABI. 2022. A37](#)
- 4.1.016** Wurde die internationale Anmeldung beim IB eingereicht, so ist das EPA als IPEA zuständig, wenn die internationale Anmeldung auch bei einem Anmeldeamt hätte eingereicht werden können, das das EPA als IPEA bestimmt hat.

## **Das EPA oder eine europäische ISA war als ISA tätig**

- 4.1.017** Als IPEA wird das EPA allerdings nur dann tätig, wenn auch die internationale Recherche vom EPA oder vom finnischen, österreichischen, schwedischen, spanischen oder türkischen Patentamt oder vom Nordischen oder Visegrad-Patentinstitut durchgeführt wurde. Bei einer ggf. möglichen Auswahl unter mehreren ISA (Feld Nr. VII des Formblatts für den PCT-Antrag) ist dies zu bedenken (vgl. 3.1.012).

Vereinbarung EPO-WIPO, Art. 3 (2), Anhang A i)  
ABI. 2017, A115  
ABI. 2018, A24  
ABI. 2020, A35  
ABI. 2022, A37

## **Besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen IPEAs zu wählen?**

- 4.1.018** Sind für eine Anmeldung mehrere IPEAs zuständig, kann der Anmelder eine IPEA auswählen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die in der europäischen Phase fällige Prüfungsgebühr um 75 % ermäßigt, wenn das EPA als IPEA den IPER erstellt hat und dieser den zu prüfenden Gegenstand abdeckt (vgl. 5.10.009).

R. 35.2, 59.1 PCT  
Art. 14 (2) GebO  
PCT-Newsletter  
5/2018, 1

## **Aufhebung der Zuständigkeitsbeschränkung**

- 4.1.019** Infolge einer Änderung der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT kann jeder, der Staatsangehöriger der USA ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat und der ab dem 1. Januar 2015 eine internationale Anmeldung beim USPTO oder beim IB als Anmeldeamt einreicht, unabhängig vom technischen Gebiet, in dem die Anmeldung klassifiziert ist, das EPA als IPEA auswählen. Zu beachten ist allerdings, dass die Mitteilung des EPA vom 1. Oktober 2007 über Geschäftsmethoden weiterhin anzuwenden ist.

ABI. 2007, 592  
ABI. 2017, A115  
ABI. 2018, A24  
ABI. 2020, A35  
ABI. 2022, A37

## **Wer kann beim EPA einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen?**

- 4.1.020** Ein **Alleinanmelder** muss seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat haben, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder dessen Staatsangehöriger sein. Bei **zwei oder mehr Anmeldern** muss wenigstens einer der Anmelder diese Voraussetzung 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.
- 4.1.021** Am 1. Januar 2023 war Kapitel II PCT für alle PCT-Vertragsstaaten verbindlich, sodass diese Erfordernisse einem Antrag für eine anhängige internationale Anmeldung nicht entgegenstehen.

Art. 31 (2) a) PCT  
R. 18.1, 54.1,  
54.2 PCT  
Art. 152 EPÜ  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 10.004,  
10.017

## Wie und wo ist der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung beim EPA einzureichen?

- 4.1.022** Für den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung ist das vorgeschriebene Formblatt (PCT/IPEA/401) zu verwenden, das auf der Website der WIPO<sup>55</sup> heruntergeladen werden kann bzw. bei allen Anmeldeämtern, dem IB und dem EPA kostenlos erhältlich ist.
- 4.1.023** Der Antrag und alle weiteren Unterlagen, die das Verfahren nach Kapitel II betreffen (z. B. Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34 PCT), **sind beim EPA als IPEA und nicht beim Anmeldeamt oder beim IB einzureichen.** Das EPA als IPEA vermerkt auf dem Antrag das Eingangsdatum und unterrichtet den Anmelder unverzüglich über dieses Datum.
- 4.1.024** Der Antrag kann beim EPA als IPEA online (vgl. 2.2.001 - 2.2.004), durch unmittelbare Übergabe, per Post oder per Fax eingereicht werden. Auch der ePCT-Dienst kann genutzt werden, um den Antrag online einzureichen.

Art. 31 (3) PCT  
R. 53 PCT  
PCT-Leitfaden der WIPO, 10.012

Art. 31 (6) PCT  
R. 59.3, 61 PCT  
PCT-Leitfaden der WIPO, 10.006

ABI. 2016, A78

## VORGÄNGE

Vorgang auswählen

- Angaben in Bezug auf biologisches Material (RO/134) vorbereiten und Antrag auf Angabe der Lizenzbereitschaft
- Antrag auf internat. vorläufige Prüfung nach Kapitel II einreichen
- Antrag auf internat. vorläufige Prüfung nach Kapitel II zurücknehmen
- Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung
- Antrag auf Änderungen nach Regel 92bis
- Auswählerklärungen zurücknehmen
- Bestimmungen zurücknehmen
- Dokumente hochladen
- Einwendungen zum nahen Stand der Technik
- Erklärungen nach Regel 4.17
- IA in DAS zur Verfügung stellen
- Internationale Anmeldung zurücknehmen
- Online-Zahlung
- Prioritätsbeleg von DAS beziehen
- Vollmacht erstellen
- Zurücknahme von Prioritätsansprüchen
- Änderungen nach Artikel 19 (nur Textformat)
- Übersetzung für die internationale Veröffentlichung

<sup>55</sup> [wipo.int/export/sites/www/pct/de/docs/forms/demand/ed-demand.pdf](http://wipo.int/export/sites/www/pct/de/docs/forms/demand/ed-demand.pdf)



**4.1.025** Wird ein Antrag per Fax eingereicht, ist keine schriftliche Bestätigung einzureichen, es sei denn, der Anmelder wird vom EPA als IPEA dazu aufgefordert (vgl. 2.2.025). *R. 92.4.e), g) PCT ABl. 2019, A18*

**4.1.026** Die Annahmestellen des EPA befinden sich in der mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ).

### **Innerhalb welcher Frist ist der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung beim EPA zu stellen?**

**4.1.027** Nach Regel 54bis PCT kann der Antrag jederzeit rechtsgültig vor Ablauf der folgenden Fristen gestellt werden, je nachdem, welche davon später abläuft: *PCT-Leitfaden der WIPO, 10.010*

- 3 Monate ab dem Tag, an dem die ISA dem Anmelder den ISR und den WO-ISA übermittelt hat, oder
- 22 Monate ab dem (frühesten) Prioritätsdatum.

Dadurch wird sichergestellt, dass der Anmelder ab dem Datum der Absendung des ISR mindestens 3 Monate Zeit hat, um auf der Grundlage der im ISR und im WO-ISA enthaltenen Ergebnisse der internationalen Recherche zu entscheiden, ob er einen Antrag mit Änderungen und/oder Gegenvorstellungen einreichen will.

**4.1.028** Ein Antrag, der nach Ablauf der Frist gestellt wird, gilt als **nicht gestellt**. *R. 54bis.1 b) PCT*

**4.1.029** Der Anmelder sollte beachten, dass die Zurücknahme eines Antrags und die Rückerstattung der entrichteten Gebühr nur beschränkt möglich sind (vgl. 4.1.064). *R. 90bis.4 PCT*

### **Wann beginnt die internationale vorläufige Prüfung?**

**4.1.030** Seit 1. Juli 2019 beginnt das EPA als IPEA standardmäßig mit der internationalen vorläufigen Prüfung, wenn das im Folgenden Genannte in seinem Besitz ist: *R. 66.1, 66.4bis, 69.1 a) PCT PCT-Leitfaden der WIPO, 10.051 PCT-Newsletter 6/2019, 12*

- der Antrag,
- die für die internationale vorläufige Prüfung fälligen Gebühren und
- der ISR oder die Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT und der schriftliche Bescheid nach Regel 43bis.1 PCT,

es sei denn, der Anmelder beantragt ausdrücklich, den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung bis zum Ablauf der nach Regel 54bis PCT maßgeblichen Frist aufzuschieben (vgl. 4.1.027).

**4.1.031** In der Praxis sollte dies dazu führen, dass dem EPA als IPEA mehr Zeit für die Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung zur Verfügung steht als vor dem 1. Juli 2019, als das EPA den Ablauf der nach Regel 54bis PCT maßgeblichen Frist abwarten musste. Insbesondere hat das EPA als IPEA mehr Zeit, sich mit dem Anmelder über die Änderungen auszutauschen und dadurch die Qualität des schriftlichen Bescheids der IPEA und des

IPRP nach Kapitel II zu verbessern. Je früher der schriftliche Bescheid und der IPRP nach Kapitel II bereitgestellt werden, desto leichter kann der Anmelder zudem die Bearbeitung der internationalen Anmeldung über das PPH-(Pilot-)Programm beschleunigen (vgl. 4.1.012).

**4.1.032** Möchte der Anmelder, dass die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage von Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen durchgeführt wird, die nach Artikel 34 PCT eingereicht wurden, benötigt aber mehr Zeit, um diese Änderungen einzureichen, so sollte er dies durch Ankreuzen des oder der entsprechenden Kästchen in Feld Nr. IV, Punkt 1 des PCT-Antragsformblatts (PCT/IPEA/401) angeben. Das EPA als IPEA erlässt dann eine Mitteilung, in der der Anmelder aufgefordert wird, innerhalb einer bestimmten Frist die Änderungen einzureichen.

**4.1.033** In Fällen, in denen der WO-ISA als erster schriftlicher Bescheid gilt (vgl. 4.2.016), wird für die Einreichung einer Erwiderung (Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34 PCT) in der Regel eine einmalige Fristverlängerung um einen Monat gewährt, sofern die Verlängerung vor Ablauf der Grundfrist nach Regel 54 bis PCT beantragt wird und die verlängerte Frist nicht später als 25 Monate nach dem (frühesten) Prioritätsdatum abläuft (vgl. auch 4.2.025). **Diese Verlängerung gilt nicht für die Frist für die Einreichung des Antrags, die nicht verlängert werden kann.** *Art. 34 (2) c) PCT*

#### **Verlängerung der Frist für den Eintritt in die nationale Phase bis zum Ablauf von 30 Monaten**

**4.1.034** Die meisten Vertragsstaaten wenden Artikel 22 PCT in der mit Wirkung vom 1. April 2002 geänderten Fassung an. Für diese Staaten beträgt die Frist für den Eintritt in die nationale/regionale Phase unabhängig davon, ob der Anmelder den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung innerhalb von 19 Monaten ab dem (frühesten) Prioritätsdatum gestellt hat, 30 bzw. 31 Monate.

**4.1.035** Auch das EPA wendet Artikel 22 PCT in der mit Wirkung vom 1. April 2002 geänderten Fassung an. Die Frist für den Eintritt in die europäische Phase beträgt daher in jedem Fall 31 Monate ab dem Prioritätsdatum (vgl. 5.1.010 ff.). *R. 159 (1) EPÜ*

**4.1.036** Für einige wenige Bestimmungssämter gilt allerdings immer noch Artikel 22 (1) PCT in der alten Fassung. Die Liste der Vertragsstaaten, für die diese Bestimmung noch Anwendung findet, wird auf der Website der WIPO veröffentlicht (vgl. 1.3.005). Nach den neuesten Informationen der WIPO (Stand: 1. Januar 2023) gilt die 20/21-Monatsfrist für folgende Staaten: Luxemburg (LU) und Vereinigte Republik Tansania (TZ). Bei einer **regionalen** *PCT-Newsletter 2/2005, 6*

Bestimmung dieser Staaten gilt hingegen die Frist nach Artikel 22 PCT in der geänderten Fassung.<sup>56</sup>

**4.1.037** Soll eine Anmeldung in diesen Staaten in die **nationale** Phase eintreten, muss der Antrag deshalb innerhalb von 19 Monaten ab dem (frühesten) Prioritätsdatum bei der zuständigen IPEA eingehen, damit das Recht auf eine Verlängerung der Frist für den Eintritt in die nationale Phase bis zum Ablauf von 30 bzw. 31 Monaten ab dem Prioritätsdatum gewahrt bleibt.

**4.1.038** Außerdem muss der Anmelder in diesen Staaten die 19-Monatsfrist auch dann einhalten, wenn der ISR und der WO-ISA noch nicht vorliegen. Mit anderen Worten hat eine Verzögerung bei der internationalen Recherche keine Auswirkung auf die 19-Monatsfrist, da diese ausschließlich auf der Grundlage des (frühesten) Prioritätsdatums berechnet wird.

**4.1.039** Für Staaten, die Artikel 22 (1) PCT in der alten Fassung anwenden, gilt ein Antrag, der nach Ablauf der Frist von 19 Monaten ab dem Prioritätsdatum eingeht, dennoch als wirksam gestellt, wenn er noch innerhalb von

- 3 Monaten ab dem Tag, an dem die ISA dem Anmelder den ISR und den schriftlichen Bescheid (WO-ISA) übermittelt hat, oder
- 22 Monaten ab dem (frühesten) Prioritätsdatum

eingereicht wird. Er bewirkt jedoch nicht, dass sich der Beginn der nationalen Phase für die betreffenden Staaten auf 30 bzw. 31 Monate verlängert (vgl. 4.1.036).

#### **Bis wann erstellt das EPA den IPER?**

**4.1.040** Sind die für die internationale vorläufige Prüfung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig eingegangen, erstellt das EPA als IPEA den IPER gewöhnlich innerhalb von 28 Monaten ab dem frühesten Prioritätsdatum.

R. 69.2 PCT

#### **Ist eine Übersetzung der internationalen Anmeldung erforderlich?**

**4.1.041** Wurde weder bei der Einreichung noch bei der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung eine der **Amtssprachen des EPA** (Deutsch, Englisch und Französisch) verwendet, muss der Anmelder innerhalb der Frist für die Einreichung des Antrags eine Übersetzung in einer dieser Sprachen beim EPA als IPEA einreichen.

R. 55.2 PCT  
Abi. 1993, 540  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 10.011

**4.1.042** Dies ist z. B. der Fall, wenn die internationale Anmeldung auf Spanisch eingereicht wurde und das spanische Patentamt als ISA fungierte. Wenn sie dagegen zwar auf Spanisch eingereicht

<sup>56</sup> [wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)

wurde, aber das EPA als ISA tätig war, braucht der Anmelder beim EPA als IPEA keine Übersetzung einzureichen, denn in diesem Fall kann die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage der für die Zwecke der internationalen Recherche bereits eingereichten Übersetzung (vgl. 3.1.015) durchgeführt werden.

- 4.1.043** Änderungen, die während der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht werden, sind in der Sprache des Verfahrens vor dem EPA als IPEA einzureichen. Werden sie zunächst nicht in dieser Sprache eingereicht, muss der Anmelder eine Übersetzung davon einreichen.

R. 55.3 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 10.055

### ***In Niederländisch eingereichte Anmeldungen***

- 4.1.044** Wird das EPA als IPEA für eine internationale Anmeldung tätig, die ursprünglich in Niederländisch beim niederländischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht wurde, braucht der Anmelder keine Übersetzung einzureichen, da das EPA als IPEA die vom IB übermittelte veröffentlichte Fassung der internationalen Anmeldung verwendet, die dann in Deutsch, Englisch oder Französisch vorliegt. Der Antrag und etwaige Änderungen gemäß Artikel 34 PCT sind dem EPA als IPEA jedoch in der Sprache der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung vorzulegen (vgl. 3.1.019 und 4.1.043).

R. 12.4, 55.1,  
55.2 a) PCT  
Vereinbarung EPO-  
WIPO, Anhang A i)  
ABI. 2017, A115  
ABI. 2018, A24

### **In welcher Sprache ist der Antrag einzureichen?**

- 4.1.045** Der Antrag ist außer in den folgenden Fällen in der Sprache der internationalen Anmeldung einzureichen:

R. 48.3, 55.1 PCT

- Ist die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wurde, eine andere als die, in der sie veröffentlicht wurde, muss der Antrag in der Veröffentlichungssprache eingereicht werden (z. B. Anmeldung auf Niederländisch, vgl. 4.1.044).
- Muss beim EPA als IPEA eine Übersetzung der Anmeldung eingereicht werden (vgl. 4.1.041 - 4.1.043), so muss der Antrag in der Sprache dieser Übersetzung eingereicht werden (z. B. Anmeldung auf Spanisch, vgl. 4.1.042).

### ***Sprache des weiteren Schriftverkehrs***

- 4.1.046** Der übrige Schriftverkehr mit dem EPA als IPEA kann – außer bei Änderungen der Anmeldung, die in der Sprache des Antrags einzureichen sind (vgl. 4.1.043) – in jeder der drei Amtssprachen des EPA geführt werden.

R. 92.2 b) PCT  
R. 3 EPU  
ABI. 1993, 540

## Wer kann den Anmelder vor dem EPA als IPEA vertreten?

- 4.1.047** Die Anmelder können sich vor dem EPA als IPEA durch den Anwalt vertreten lassen, den sie bei Einreichung der internationalen Anmeldung bestellt haben und/oder der vor dem Anmeldeamt vertretungsberechtigt ist, d. h. in der Regel durch den Anwalt der internationalen Phase (vgl. 1.9.002). Sie können auch einen Anwalt **speziell** zu ihrer Vertretung vor dem EPA als IPEA bestellen. Außerdem kann der für die internationale Phase bestellte Anwalt einen Unteraanwalt ernennen, der den Anmelder speziell vor dem EPA als IPEA vertritt.
- Art. 49 PCT  
R. 90.1 c), d) PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO,  
10.019 - 10.023*
- 4.1.048** Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA als IPEA bestellte Anwalt muss **befugt sein, vor dem EPA aufzutreten**. Anmeldern, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat haben, wird dringend empfohlen, für das Verfahren vor dem EPA als IPEA einen beim EPA zugelassenen Vertreter zu bestellen (vgl. 2.11.002 ff.).
- R. 90.1 c) PCT  
Art. 134 EPU*
- 4.1.049** Um einen Anwalt speziell zur Vertretung vor dem EPA als IPEA zu bestellen, muss der Anmelder oder sein Anwalt der internationalen Phase entweder Feld Nr. III des PCT-Antragsformblatts (PCT/IPEA/401) ausfüllen und den Antrag unterzeichnen oder eine gesonderte Vollmacht unterzeichnen und einreichen. Die Bestellung kann auch erfolgen, indem im Antrag oder in einer gesonderten Mitteilung auf eine ordnungsgemäß hinterlegte allgemeine Vollmacht verwiesen und diese in Abschrift beigefügt wird, in welchem Fall auch der vermeintliche Anwalt den Antrag oder die gesonderte Mitteilung unterzeichnen kann.
- R. 90.4, 90.5 PCT*
- 4.1.050** Das EPA als IPEA verzichtet auf das Erfordernis, wonach bei ihm eine unterzeichnete gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht einzureichen ist, wenn der Antrag nicht vom Anmelder oder vom Anwalt der internationalen Phase, sondern von dem vermeintlichen Anwalt für das Verfahren vor dem EPA als IPEA unterzeichnet ist.
- R. 90.4 d), 90.5 c)  
PCT  
AbI. 2010, 335*
- 4.1.051** Dieser Verzicht gilt mit einer Ausnahme: Wenn der Antrag von einem anderen Anwalt als dem eingetragenen Vertreter unterzeichnet ist, diese beiden Anwälte nicht derselben Kanzlei angehören und der neue Anwalt nicht zusätzlich zu dem früher bestellten Anwalt, sondern an seiner statt ernannt wurde (PCT/IPEA/401, Feld Nr. III zweites Kästchen), ist eine vom Anmelder oder vom Vertreter unterzeichnete gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht vorzulegen. Eine weitere Ausnahme bilden alle anderen Fälle, in denen das EPA Zweifel hat, ob die betreffende Person für die Anmeldung vertretungsberechtigt ist. (Gemeinsamen) Anwälten und gemeinsamen Vertretern wird deshalb empfohlen, sich vom Anmelder bzw. von allen Anmeldern entweder durch direkte Unterzeichnung des PCT-Antrags oder durch eine ordnungsgemäß unterzeichnete Vollmacht ausdrücklich bevollmächtigen zu lassen.

## Welche Staaten können ausgewählt werden?

- 4.1.052** Mit der Einreichung des Antrags werden alle Vertragsstaaten des PCT, die in der internationalen Anmeldung bestimmt sind und für die Kapitel II PCT verbindlich ist (vgl. 4.1.021), als ausgewählte Staaten für ein nationales und wenn möglich zugleich für ein regionales Patent benannt. Hat der Anmelder nach Einreichung der PCT-Anmeldung die Bestimmung eines Staates rechtsgültig zurückgenommen, so kann dieser Staat nicht durch die Einreichung eines Antrags auf internationale vorläufige Prüfung ausgewählt werden.

Art. 31 (4) PCT  
R. 53.7 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 10.005,  
10.029

## Wer muss den Antrag unterzeichnen?

- 4.1.053** Der Antrag ist vom Anmelder oder, bei mehreren Anmeldern, von allen Anmeldern zu unterzeichnen. Wenn die Unterschrift eines oder mehrerer Anmelder fehlt, wird das EPA als IPEA die Anmelder jedoch nicht auffordern, die fehlenden Unterschriften nachzureichen, wenn der Antrag von mindestens einem der Anmelder unterzeichnet ist (vgl. 4.1.066).
- 4.1.054** Der Antrag kann auch von einem (gemeinsamen) Anwalt oder einem gemeinsamen Vertreter im Namen der Anmelder unterzeichnet werden, die ihn ernannt haben (vgl. 2.11.010 ff.).
- 4.1.055** Wurde der Antrag von einem (gemeinsamen) Anwalt unterzeichnet, brauchen die Anmelder keine (gesonderte) Vollmacht – sofern diese nicht ohnehin bereits in der Akte vorhanden ist – und keine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht einzureichen, weil das EPA als IPEA auf dieses Erfordernis verzichtet hat (vgl. 2.11.015 ff.).

R. 53.2 b), 53.8,  
60.1 a-ter), 90.3 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO,  
10.031 - 10.032

R. 90.4, 90.5 PCT  
ABl. 2010, 335

## Welche Gebühren sind für die internationale vorläufige Prüfung fällig?

- 4.1.056** Die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung und die Bearbeitungsgebühr sind **unmittelbar** an das EPA als IPEA zu entrichten. Die Gebühr für die vorläufige Prüfung wird vom EPA festgelegt. Die Bearbeitungsgebühr ist dem PCT-Gebührenverzeichnis zu entnehmen, das vom IB veröffentlicht wird. Bei Gebühreneinzahlungen in der internationalen Phase wird den Anmeldern empfohlen, die neuesten Informationen auf den Websites des EPA<sup>57</sup> und der WIPO<sup>58</sup> zu konsultieren. Außerdem enthält jede Ausgabe des Amtsblatts Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen.
- 4.1.057** Beide Gebühren sind innerhalb **eines Monats** nach Einreichung des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung oder innerhalb von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum zu entrichten, je nachdem welche Frist später abläuft. Die Höhe der

Art. 31 (5) PCT  
R. 57.3, 58 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO,  
10.035 - 10.043

<sup>57</sup> [epo.org/applying/fees/international-fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/international-fees_de.html)

<sup>58</sup> [wipo.int/pct/en/fees/](http://wipo.int/pct/en/fees/)



Bearbeitungsgebühr und der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung entspricht den zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Beträgen.

- 4.1.058** Anmelder werden dringend gebeten, das dem Antragsformblatt (PCT/IPEA/401) als Anlage beigefügte **Gebührenberechnungsblatt** zu verwenden. Zu den derzeit beim EPA zulässigen Zahlungsarten vgl. 2.27.012.

### **Gebührenermäßigungen**

- 4.1.059** Die **Bearbeitungsgebühr** ermäßigt sich unter denselben Voraussetzungen wie die **internationale Anmeldegebühr** um 90 % (vgl. 2.27.020).
- 4.1.060** Die Gebühr für die **internationale vorläufige Prüfung** ermäßigt sich unter denselben Voraussetzungen wie die **internationale Recherchegebühr** um 75 % (vgl. 3.1.024).

*Vereinbarung EPO-WIPO, Anhang D-II  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2020, A4, A35  
ABl. 2022, A72*

### **Folgen unterbliebener oder verspäteter Gebührenzahlung**

- 4.1.061** Der Anmelder sollte eine verspätete oder unvollständige Zahlung der Bearbeitungsgebühr und der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung (vgl. 4.1.056 ff.) unbedingt vermeiden, weil das EPA erst nach Eingang dieser Gebühren mit der internationalen vorläufigen Prüfung beginnen kann. Bei verspäteter Zahlung verkürzt sich somit die für die Erstellung des IPER zur Verfügung stehende Zeit.
- 4.1.062** Stellt das EPA als IPEA 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 wurden, so fordert es den Anmelder auf, innerhalb eines Monats ab dem Datum der Aufforderung den zur Deckung beider Gebühren erforderlichen Betrag zuzüglich der Gebühr für verspätete Zahlung zu entrichten. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung innerhalb der ihm gesetzten Frist nach, so gelten die Gebühren als fristgerecht entrichtet. Die Gebühr für verspätete Zahlung beträgt 50 % des in der Aufforderung angegebenen Betrags der nicht entrichteten Gebühren. Sie ist mindestens so hoch wie die Bearbeitungsgebühr, beträgt aber nicht mehr als das Doppelte dieser Gebühr.
- 4.1.063** **Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht nach, so gilt der Antrag als nicht eingereicht**, und es wird kein IPER erstellt. Das Fehlen eines wirksam gestellten Antrags hat keine Auswirkungen auf das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt, denn die Frist für den Eintritt in die europäische Phase beträgt in jedem Fall 31 Monate ab dem Prioritätsdatum (vgl. 5.1.010).

*PCT-Leitfaden der  
WIPO, 10.047*

*R. 58bis PCT*



## **Rückerstattung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung**

- 4.1.064** 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, wird die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung in voller Höhe zurückerstattet. Eine Rückerstattung in voller Höhe erfolgt auch, wenn der Antrag als nicht gestellt gilt oder die Gebühr irrtümlich entrichtet wurde. Zuviel gezahlte Beträge werden ebenfalls zurückerstattet.

*R. 58.3, 90bis.4 PCT  
Vereinbarung EPO-  
WIPO, Anhang D-II  
ABl. 2017, A115  
ABl. 2019, A82  
PCT-Newsletter  
3/2019, 9*

### **Können Mängel im Antrag behoben werden?**

- 4.1.065** Entspricht der Antrag nicht den Anforderungen, so 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.

*R. 60.1 PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO,  
10.047 - 10.050*

- 4.1.066** Ein häufiger Mangel bei mehreren Anmeldern besteht darin, dass der Antrag nicht die vorgeschriebenen Angaben und/oder Unterschriften aller Anmelder umfasst. Sind die geforderten Angaben jedoch in Bezug auf einen zur Einreichung berechtigten Anmelder vollständig und ist der Antrag von einem der Anmelder unterschrieben, so wird dies als ausreichend angesehen, und es ergeht keine Aufforderung zur Nachreichung dieser Angaben (vgl. 4.1.053).

*R. 53, 60.1 a-bis),  
60.1 a-ter) PCT*

## **4.2 Das internationale vorläufige Prüfungsverfahren vor dem EPA als IPEA**

### **Der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legende Unterlagen – Änderungen – fehlende Teile und Bestandteile**

- 4.2.001** Der Anmelder muss in Feld Nr. IV des Antragsformblatts (PCT/IPEA/401) angeben, ob der internationalen vorläufigen Prüfung die internationale Anmeldung
- in der (ursprünglich) eingereichten Fassung,
  - mit Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 PCT und/oder
  - mit Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung und/oder der Zeichnungen nach Artikel 34 (2) b) PCT
- zugrunde gelegt werden soll.

*R. 53.9, 66.1,  
66.4bis, 66.5,  
70.2 a), c) PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 10.025,  
10.061*

Das EPA als IPEA akzeptiert keine Ansprüche in Form von Hilfsanträgen, weil dies nach dem PCT nicht vorgesehen ist.

### **Änderungen**

**4.2.002** Sollen Änderungen nach Artikel 19 PCT berücksichtigt werden, muss der Anmelder sie dem Antrag in Kopie beifügen.

**4.2.003** Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34 PCT sollten vorzugsweise zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Da das EPA mit der internationalen vorläufigen Prüfung beginnt, sobald alle in Regel 69.1 a) PCT genannten Elemente in seinem Besitz sind, sollte der Anmelder außerdem, wenn er Änderungen vornehmen möchte, zum Zeitpunkt der Antragstellung aber noch in der Lage ist, diese einzureichen, dies stets durch Ankreuzen des oder der entsprechenden Kästchen in Feld Nr. IV, Punkt 1 des PCT-Antragsformblatts (PCT/IPEA/401) angeben. Andernfalls kann das EPA mit der internationalen Prüfung auf der Grundlage der Anmeldung in der eingereichten Fassung beginnen. 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. Wird ein zweiter schriftlicher Bescheid erstellt (vgl. 4.2.017), werden außerdem später eingereichte Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zusammen mit der Erwiderung auf den zweiten schriftlichen Bescheid berücksichtigt. Änderungen und/oder Gegenvorstellungen, die das EPA als IPEA nicht berücksichtigt hat, können bei Eintritt in die nationale Phase bei den ausgewählten Ämtern (erneut) eingereicht werden.

*R. 66.1 b),  
66.4bis PCT  
ABl. 2011, 532  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 10.024,  
10.028  
PCT-Newsletter  
6/2019, 12*

**4.2.004** War das EPA als ISA tätig, so gilt vor dem EPA als IPEA der WO-ISA als erster schriftlicher Bescheid für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung, und das EPA beginnt in der Regel mit der internationalen vorläufigen Prüfung, sobald alle in Regel 69.1 a) PCT genannten Elemente in seinem Besitz sind, es sei denn, der Anmelder beantragt ausdrücklich, den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung des Antrags aufzuschieben (vgl. 4.2.021 ff.). Es ist daher wichtig, dass Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34 PCT rechtzeitig eingereicht werden.

*R. 66.1bis b) PCT  
PCT-Newsletter  
6/2019, 12*

**4.2.005** Anmelder müssen sicherstellen, dass keine der Änderungen über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Hinweis: Enthält eine Änderung eine negative Einschränkung, z. B. einen "Disclaimer", geht das EPA als IPEA gemäß dem in den ISPE-Richtlinien eingeräumten Ermessensspielraum ebenso vor wie bei einer Euro-Direkt-Anmeldung (vgl. Anhang zu diesem Leitfaden). Außerdem müssen Anmelder in einem Begleitschreiben Folgendes deutlich machen:

*R. 66.8 a) PCT  
RL/ISPE 20.21*

- die Unterschiede zwischen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung und den Änderungen
- die Grundlage für die Änderungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung

– die Gründe für die Änderungen

**4.2.006** Wenn die Grundlage für eine Änderung nicht wie verlangt angegeben ist, erstellt das EPA den schriftlichen Bescheid und/oder den IPER, als ob keine Änderungen eingereicht worden wären und ohne vorher eine entsprechende Erinnerung zu versenden. *R. 70.2 c-bis) PCT*

**4.2.007** Werden Änderungen der Ansprüche eingereicht, so ist ein vollständiger Satz von Ansprüchen einzureichen, die alle ursprünglich eingereichten Ansprüche ersetzen. *R. 66.8 c) PCT*

### ***Einbeziehung von fehlenden oder fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen und Teilen durch Verweis***

**4.2.008** Hat das Anmeldeamt einem Antrag auf Einbeziehung eines fehlenden Bestandteils oder Teils oder eines berechtigten Bestandteils oder Teils durch Verweis gemäß Regel 4.18, 20.5 d), 20.6 und/oder 20.5bis d) PCT stattgegeben und ist das EPA als IPEA der Ansicht, dass dieser Bestandteil oder Teil nicht vollständig in der Prioritätsanmeldung enthalten war, vermerkt es dies im IPER (vgl. 2.4.001 ff.). *R. 4.18, 20.5 d), 20.5bis d), 20.6 PCT ABl. 2020, A81 ABl. 2022, A71*

### **Zusätzliche Recherche**

**4.2.009** Das EPA als IPEA führt eine zusätzliche Recherche im Rahmen von Kapitel II durch, um weitere relevante Dokumente des Stands der Technik und insbesondere Zwischenliteratur zu ermitteln, die erst nach der Erstellung des internationalen Recherchenberichts veröffentlicht oder der IPEA zugänglich gemacht wurden. *R. 66.1ter PCT ABl. 2014, A57*

**4.2.010** Bei der zusätzlichen Recherche ermittelte relevante Dokumente werden im IPER angegeben.

**4.2.011** Eine zusätzliche Recherche geht normalerweise nicht über den von der ISA recherchierten Gegenstand hinaus (Regel 66.1ter PCT). Sie wird für alle Anmeldungen durchgeführt, die nach Kapitel II geprüft werden; es sei denn, der Prüfer ist der Meinung, dass eine zusätzliche Recherche nicht sinnvoll wäre.

**4.2.012** Die zusätzliche Recherche wird normalerweise zu Beginn der Prüfung nach Kapitel II durchgeführt. Im Falle mangelnder Einheitlichkeit, d. h. wenn in den Unterlagen, deren Prüfung nach Kapitel II beantragt wird, mehr als eine Erfindung beansprucht wird, erlässt der Prüfer zuerst eine Aufforderung zur Entrichtung weiterer Prüfungsgebühren und führt dann die zusätzliche Recherche für alle Erfindungen durch, für die weitere Prüfungsgebühren entrichtet wurden, sofern er diese Erfindungen nicht nach Regel 66.1 e) PCT von der vorläufigen Prüfung ausgeschlossen hat.

**4.2.013** Grundlage für die zusätzliche Recherche sind die Anmeldeunterlagen, wie sie bei Beginn der Prüfung nach Kapitel II vorlagen. In dem Sonderfall, dass die Anmeldung geändert wurde, die Grundlage für die Änderungen aber nicht ersichtlich ist *R. 70.2 c), c-bis) PCT*

und/oder kein Begleitschreiben beigefügt wurde, in dem ihre Grundlage in der Beschreibung angegeben ist, kann die zusätzliche Recherche auf den Umfang der Ansprüche beschränkt werden, auf denen der IPER basiert.

- 4.2.014** Werden bei der zusätzlichen Recherche Dokumente gefunden, die Anlass zu Einwänden gegen die Patentierbarkeit geben, erlässt das EPA als IPEA einen zweiten schriftlichen Bescheid wie in 4.2.017 ausgeführt.

### **Können Dritte Einwendungen einreichen?**

- 4.2.015** Dritte können innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum Einwendungen zu einer PCT-Anmeldung in der internationalen Phase einreichen. Dazu ist das von der WIPO bereitgestellte Online-Tool zu verwenden; Einwendungen können auch anonym eingereicht werden. Gehen Einwendungen Dritter ein, setzt die WIPO den Anmelder davon in Kenntnis, der daraufhin eine Erwiderung einreichen kann. Wurde der IPER bis zum Eingang der Einwendungen oder einer etwaigen Erwiderung noch nicht erstellt, leitet die WIPO die Einwendungen und die Erwiderung an das EPA als IPEA weiter, das die Einwendungen bei der Erstellung des zweiten schriftlichen Bescheids – sofern dieser noch nicht erstellt wurde – und des IPER berücksichtigt. Ausführliche Informationen enthält der von der WIPO veröffentlichte Leitfaden "ePCT Third Party Observations".<sup>59</sup>

*Teil 8 PCT-  
Verw.vorschr.*

### **Verfahren vor dem EPA als IPEA, wenn es auch als ISA tätig war**

#### ***Der erste schriftlicher Bescheid***

- 4.2.016** Der schriftliche Bescheid im Rahmen der internationalen vorläufigen Prüfung ist eine Mitteilung der IPEA, die Anmerkungen oder Einwände bezüglich der internationalen Anmeldung enthält. Nach Regel 66.1 bis a) PCT gilt der WO-ISA als (erster) schriftlicher Bescheid der IPEA für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung. Das EPA hat dem Internationalen Büro nach Regel 66.1 bis b) PCT mitgeteilt, dass es diese Bestimmung als IPEA nur insoweit anwendet, als der WO-ISA von ihm selbst in seiner Eigenschaft als ISA erstellt wurde.

*Art. 33, 34, 35 PCT  
R. 66.2, 66.3, 66.4  
PCT  
PCT-Leitfaden der  
WIPO,  
10.064 - 10.066*

#### ***Der zweite schriftliche Bescheid***

- 4.2.017** Vor der Erstellung eines "negativen" IPER wird das EPA als IPEA in der Regel einen zweiten schriftlichen Bescheid erstellen und damit dem Anmelder eine weitere Gelegenheit geben, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen einzureichen, um etwaige darin erhobene Einwände auszuräumen. Der zweite schriftliche

*ABl. 2011, 532*

<sup>59</sup> [wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct\\_observations.pdf](http://wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf)

Bescheid muss nicht beantragt werden. Er wird unter der Voraussetzung erstellt, dass der Anmelder rechtzeitig eine sachliche Erwiderung entweder auf den vom EPA erstellten WO-ISA oder auf den vom EPA als IPEA erstellten ersten schriftlichen Bescheid einreicht. Das Verfahren kann abweichen, und es ergeht nicht zwangsläufig ein zweiter schriftlicher Bescheid, wenn der Anmelder eine telefonische Rücksprache beantragt (vgl. 4.2.031 ff.). In diesem Zusammenhang ist der Begriff "negativer" IPER als ein IPER zu verstehen, in dem der Anmelder über einen Mangel unterrichtet wird, zu dem er nach Regel 161 (1) EPÜ Stellung nehmen muss, wenn er sich für den Eintritt in die europäische Phase entscheidet (vgl. 5.4.025 ff.). Enthält der IPER keine oder nur geringfügige Einwände, die einer Direkterteilung in der europäischen Phase nicht entgegenstehen, wird der IPER als positiv betrachtet.

#### **Verfahren vor dem EPA als IPEA, wenn es nicht als ISA tätig war**

- 4.2.018** Wird das EPA als IPEA tätig, hat den WO-ISA aber nicht erstellt, weil die internationale Recherche von einer anderen europäischen ISA durchgeführt wurde (vgl. 3.1.012), gilt der von einer solchen ISA erstellte WO-ISA nicht als (erster) schriftlicher Bescheid des EPA als IPEA (vgl. 4.2.016). In diesem Fall erstellt das EPA in seiner Eigenschaft als IPEA einen ersten schriftlichen Bescheid, wenn es Einwände erhebt. Der Anmelder kann auf diesen schriftlichen Bescheid antworten, indem er innerhalb der darin gesetzten Frist Änderungen und/oder Gegenvorstellungen einreicht.
- 4.2.019** In diesem Fall wird ein zweiter schriftlicher Bescheid unter der Voraussetzung erstellt, dass der Anmelder Änderungen und/oder Gegenvorstellungen eingereicht hat, um im ersten schriftlichen Bescheid erhobene Einwände auszuräumen, und dass noch Einwände bestehen, sodass der IPER negativ ausfiele, wenn er nach Aktenlage erginge.

*ABl. 2011, 532  
R. 66.1 b) PCT*

#### **Internationale vorläufige Prüfung vor dem EPA: vier Szenarien**

- 4.2.020** Zum besseren Verständnis wird das Verfahren vor dem EPA als IPEA im Folgenden in vier Szenarien zusammengefasst:

##### ***Erstes Szenario: Das EPA war ISA und hat keine Einwände erhoben***

- 4.2.021** Enthält der vom EPA als ISA erstellte WO-ISA **keine Einwände** gegen die internationale Anmeldung ("positiver WO-ISA"), so betrachtet das EPA als IPEA den WO-ISA als ersten schriftlichen Bescheid für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung (vgl. 4.2.016). Das EPA als IPEA übt sein Ermessen in diesem Fall insofern aus, als es den IPER erlässt, sobald die in Regel 69.1 a) PCT genannten Elemente in seinem Besitz sind. Mit Ausnahme der zusätzlichen Recherche fügt der IPER daher den im WO-ISA

*Art. 34 (2) c) PCT*

enthaltenen Informationen nichts Neues hinzu, sofern der Anmelder keine vom EPA als IPEA zu berücksichtigenden Änderungen und/oder Gegenvorstellungen eingereicht hat.

#### **Zweites Szenario: Das EPA war ISA und hat Einwände erhoben**

- 4.2.022** Enthält der vom EPA als ISA erstellte WO-ISA **Einwände** bezüglich der internationalen Anmeldung ("negativer WO-ISA"), so betrachtet das EPA als IPEA den WO-ISA als ersten schriftlichen Bescheid für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung (vgl. 4.2.016), ohne ihn jedoch als ersten schriftlichen Bescheid erneut zu erlassen. Ein zweiter schriftlicher Bescheid ergeht unter der Voraussetzung, dass der Anmelder Änderungen und/oder Gegenvorstellungen eingereicht hat, die bei der internationalen vorläufigen Prüfung berücksichtigt werden müssen, und dass noch Einwände bestehen, sodass der IPER negativ ausfiele, wenn er nach Aktenlage erginge.
- R. 66.1bis, 66.4, 66.4bis PCT*

#### **Drittes Szenario: Das EPA war nicht ISA und erhebt als IPEA keine Einwände**

- 4.2.023** Wurde der WO-ISA von einer anderen ISA als dem EPA erstellt, so gilt er nicht als erster schriftlicher Bescheid des EPA als IPEA (vgl. 4.2.016). Hat das EPA als IPEA jedoch keine Einwände gegen die (geänderte) Anmeldung, für die die vorläufige Prüfung beantragt wurde, so kann es nach sofort den IPER erlassen, wenn die in Regel 69.1 a) PCT genannten Elemente in seinem Besitz sind (vgl. 4.1.027).
- Art. 34 (2) c) PCT*

#### **Viertes Szenario: Das EPA war nicht ISA und erhebt als IPEA Einwände**

- 4.2.024** Wurde der WO-ISA von einer anderen ISA erstellt, so gilt er nicht als erster schriftlicher Bescheid des EPA als IPEA (vgl. 4.2.018). Hat das EPA als IPEA Einwände gegen die Anmeldung, für die die vorläufige Prüfung beantragt wurde, so erstellt es einen ersten schriftlichen Bescheid. Der Anmelder kann auf diesen schriftlichen Bescheid antworten, indem er innerhalb der darin gesetzten Frist Änderungen und/oder Gegenvorstellungen einreicht. Ein zweiter schriftlicher Bescheid wird unter der Voraussetzung erstellt, dass der Anmelder Änderungen und/oder Gegenvorstellungen eingereicht hat, um im ersten schriftlichen Bescheid erhobene Einwände auszuräumen, und dass noch Einwände bestehen, sodass der IPER negativ ausfiele, wenn er nach Aktenlage erginge.
- R. 66.1bis, 66.2, 66.4, 66.4bis PCT*

#### **Innerhalb welcher Frist ist die Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid einzureichen?**

- 4.2.025** Die Frist für die Stellungnahme zum ersten schriftlichen Bescheid des EPA als IPEA beträgt in der Regel 2 Monate, kann aber auf
- R. 66.2 d), e), 69.2 PCT  
ABl. 2011, 532*



Antrag des Anmelders auf höchstens 3 Monate verlängert werden. Der Antrag auf Fristverlängerung ist vor Ablauf der 2-Monatsfrist zu stellen. Ihm wird nur dann stattgegeben, wenn die verlängerte Frist nicht später als 25 Monate nach dem Prioritätsdatum abläuft. Eine Fristverlängerung kann auch beantragt werden, wenn der WO-ISA als erster schriftlicher Bescheid des EPA als IPEA gilt (vgl. 4.2.016). Die Frist für die Erwiderung auf den zweiten schriftlichen Bescheid oder gegebenenfalls auf die mit der Niederschrift der telefonischen Rücksprache versandte Aufforderung beträgt normalerweise zwei Monate, mindestens jedoch einen Monat, es sei denn, der Anmelder hat einer kürzeren Frist zugestimmt.

#### **Wird ein SISR vom EPA berücksichtigt?**

- 4.2.026** Das EPA als IPEA berücksichtigt einen SISR (nur), wenn er bei Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung vorliegt. Ein weiterer schriftlicher Bescheid vor der Erstellung des IPER ergeht in dem Ausnahmefall, dass der Inhalt des SISR die Auffassung des EPA, die es als ISA im WO-ISA dargelegt hat, ändern würde. *R. 45bis.8 c) PCT*

#### **Kann das EPA es ablehnen, eine vorläufige Prüfung durchzuführen?**

- 4.2.027** Zu Ansprüchen, für die keine internationale Recherche vorgenommen wurde (vgl. 3.3.002), führt das EPA als IPEA keine internationale vorläufige Prüfung durch. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Anmelder Änderungen und/oder Gegenvorstellungen einreicht, die die Gründe für die Entscheidung der ISA, die betreffenden Ansprüche nicht zu recherchieren, angeblich ausräumen. *Art. 17 (2) a) PCT  
R. 66.1 e), 66.2 a) vi)  
PCT*
- 4.2.028** Außerdem macht das EPA als IPEA von seinem Ermessen Gebrauch und führt keine vorläufige Prüfung zu Anmeldungen durch, die einen der in Regel 67 PCT aufgeführten Gegenstände betreffen, sofern dieser nach dem EPÜ nicht als Erfindung oder nicht als gewerblich anwendbar angesehen wird oder von der Patentierung ausgeschlossen ist. *Art. 34 (4) PCT  
Vereinbarung  
EPO-WIPO, Art. 4  
ABl. 2017, A115*
- 4.2.029** Ebenso wenig wird ein vorläufiger Prüfungsbericht erstellt, wenn die Anmeldung in einer Weise gegen die vorgeschriebenen Erfordernisse verstößt, die eine sinnvolle Stellungnahme zu den Fragen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit unmöglich macht.

#### **Kann eine telefonische Rücksprache beantragt werden?**

- 4.2.030** Weil die zu besprechenden Fragen klar sein müssen, wird einem Antrag auf Rücksprache erst dann stattgegeben, wenn der Anmelder Änderungen und/oder Gegenvorstellungen eingereicht hat, die vom EPA als IPEA berücksichtigt werden sollen. Einem Antrag auf Rücksprache kann das EPA als IPEA nur einmal und nur in Form einer telefonischen Rücksprache stattgeben. *Art. 34 (2) a) PCT  
R. 66.6 PCT  
ABl. 2011, 532  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 10.067*



- 4.2.031** Beantragt der Anmelder eine telefonische Rücksprache vor Ergehen eines zweiten schriftlichen Bescheids, so gibt das EPA als IPEA diesem Antrag statt. Dem Anmelder wird die Niederschrift der telefonischen Rücksprache übermittelt, und er wird aufgefordert, weitere Änderungen und/oder Gegenvorstellungen innerhalb der darin gesetzten Antwortfrist einzureichen. In einem solchen Fall ergeht kein zweiter schriftlicher Bescheid.
- 4.2.032** Beantragt der Anmelder vor Ergehen eines zweiten schriftlichen Bescheids eine telefonische Rücksprache und/oder einen zweiten schriftlichen Bescheid, so liegt die Entscheidung darüber, ob der Anmelder telefonisch konsultiert oder ein zweiter schriftlicher Bescheid erstellt wird, im Ermessen des EPA als IPEA.
- 4.2.033** Beantragt der Anmelder eine telefonische Rücksprache nach Ergehen eines zweiten schriftlichen Bescheids, aber vor dem Datum der Erstellung des IPER, so wird dem Anmelder die Niederschrift der telefonischen Rücksprache übermittelt; er wird jedoch nicht aufgefordert, weitere Änderungen und/oder Gegenvorstellungen einzureichen, die nur akzeptiert werden, wenn sie in der telefonischen Rücksprache vereinbart wurden.

#### **Nucleotid- und Aminosäuresequenzen**

- 4.2.034** Wurde der ISR nicht oder nur teilweise erstellt, weil das Sequenzprotokoll der ISA nicht in der geforderten elektronischen Form und im geforderten Format vorlag (vgl. 3.3.012), kann sich dies auf das Verfahren nach Kapitel II PCT auswirken. *R. 13ter.2, 66.1.e) PCT, ABI. 2011, 372, ABI. 2013, 542, ABI. 2021, A96, A97*
- 4.2.035** Am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen, die Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen offenbaren, müssen einen dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokollteil der Beschreibung enthalten. Liegt dem EPA als IPEA kein standardkonformes Sequenzprotokoll vor, kann der Anmelder aufgefordert werden, ein solches einzureichen und innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten. Ausführliche Informationen enthalten der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen und die Mitteilung des EPA vom 9. Dezember 2021 (ABI. 2021, A96 bzw. A97). Für vor dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen gilt vor dem EPA der WIPO-Standard ST.25. Auf diese Anmeldungen sind weiterhin der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen und die Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013 (ABI. 2011, 372 bzw. ABI. 2013, 542) anwendbar.
- 4.2.036** Wurde kein (vollständiger) ISR erstellt, führt das EPA als IPEA keine internationale vorläufige Prüfung durch, wenn eine sinnvolle Prüfung unmöglich ist (vgl. 4.2.027). In solchen Fällen versendet das EPA als IPEA keine Aufforderung zur Einreichung eines Sequenzprotokolls gemäß Regel 13ter.2 PCT; den Anmeldern wird empfohlen, in diesem späten Stadium keine Sequenzprotokolle einzureichen.

## Einheitlichkeit der Erfindung

- 4.2.037** Ist das EPA als IPEA der Auffassung, dass die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist, so fordert es den Anmelder in der Regel auf, entweder die Ansprüche einzuschränken, um so die Einheitlichkeit herzustellen, oder zusätzliche vorläufige Prüfungsgebühren zu entrichten, soweit die Erfindungen recherchiert worden sind. *Art. 34 (3) PCT  
R. 68.2, 68.3 PCT  
R. 158 (2) EPÜ  
RL/ISPE 10.04A*
- 4.2.038** Erfüllt der Anmelder die Erfordernisse für eine Ermäßigung der Gebühr für die vorläufige Prüfung, gelten etwaige zusätzliche Gebühren bei Zahlung der ermäßigten Summe als wirksam entrichtet (vgl. 4.1.060).
- 4.2.039** Zahlt der Anmelder keine zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung, erstellt das EPA den IPER auf der Grundlage des bereits mitgeteilten Ergebnisses.
- 4.2.040** Entrichtet der Anmelder eine oder mehrere zusätzliche Gebühren für die vorläufige Prüfung fristgerecht, werden auch die Teile der Anmeldung geprüft, für die zusätzliche Gebühren entrichtet wurden. Somit wird der IPER für alle Erfindungen erstellt, für die eine Gebühr für die vorläufige Prüfung gezahlt wurde.
- 4.2.041** Der Anmelder kann gemäß Regel 68.3 c) PCT alle zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch entrichten. Das weitere Verfahren verläuft so wie das Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA (vgl. 3.3.020 ff.). *R. 158 (3) EPÜ  
ABl. 2010, 322  
ABl. 2015, A59*
- 4.2.042** Gegebenenfalls wird sich das EPA als IPEA bei der Prüfung auf die Ergebnisse eines Überprüfungs- oder Widerspruchsverfahrens stützen, falls diese vor der Erstellung des IPER verfügbar sind.
- 4.2.043** Das EPA als IPEA führt keine internationale vorläufige Prüfung zu Ansprüchen durch, die sich auf Erfindungen beziehen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde (vgl. 4.2.027). *R. 66.1 e) PCT*

## Was ist nach Erhalt des IPER zu tun?

- 4.2.044** Der IPER wird dem Anmelder und dem IB übermittelt. Der Anmelder hat dann keine Möglichkeit mehr, gegenüber dem EPA als IPEA Stellungnahmen abzugeben. Er muss nunmehr anhand der im IPER dargelegten Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung entscheiden, ob er seine internationale Anmeldung weiterverfolgen und vor den ausgewählten Ämtern in die nationale/regionale Phase eintreten will. *Art. 36, 39 PCT  
R. 71.1 PCT*
- 4.2.045** War das EPA als IPEA tätig, wird der Anmelder gegebenenfalls aufgefordert, etwaige im IPER genannte Mängel ("negativer IPER") bei Eintritt in die europäische Phase zu beseitigen (vgl. 5.4.025 ff.). *R. 161 EPÜ  
RL/EPA E-IX, 3.2*
- 4.2.046** Alle (weiteren) Fragen zur **europäischen Phase**, d. h. zum Verfahren vor dem **EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt**, werden in Kapitel 5 ausführlich behandelt.

## Vertraulichkeit der internationalen vorläufigen Prüfung

**4.2.047** Das IB und das EPA als IPEA dürfen Dritten nur mit Einwilligung des Anmelders Einsicht in die Akte der internationalen vorläufigen Prüfung gewähren.

Art. 36 (3), 38 PCT  
R. 71.1 PCT,  
R. 73.2, 94.1 c), 94.3  
PCT  
Art. 128 EPÜ  
ABl. 1999, 329  
ABl. 2003, 382  
ABl. 2007,  
Sonderausg. 3, J.3.  
PCT-Leitfaden der  
WIPO, 10.003,  
10.080  
ABl. 2019, A16  
PCT-Newsletter  
9/2020, 11 - 13  
9/2021, 1

**4.2.048** Sobald der IPER erstellt und dem IB übersandt wurde, übermittelt dieses jedem ausgewählten Amt eine Kopie des IPER und seiner Anlagen. Ab demselben Datum stellt das IB auch jedermann im Namen des EPA als ausgewähltes Amt auf Antrag Abschriften des IPER, seiner Anlagen und anderer Unterlagen aus der Akte der internationalen vorläufigen Prüfung aus.

**4.2.049** Außerdem gewährt das EPA als **ausgewähltes Amt** nach Erstellung des IPER gemäß den Bestimmungen des EPÜ Einsicht in die Akte der internationalen vorläufigen Prüfung.

# Kapitel 5 – Das Euro-PCT-Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt (Kapitel I PCT) oder ausgewähltem Amt (Kapitel II PCT)

## 5.1 Allgemeines

**5.1.001** Der Anmelder muss vor dem Ende der internationalen Phase entscheiden, ob und wo er mit seiner internationalen Anmeldung in die nationale/regionale Phase vor dem Bestimmungsamt/ausgewählten Amt eintreten will.

**5.1.002** Strebt der Anmelder ein europäisches Patent an, so muss er in die sogenannte "europäische Phase" eintreten, d. h. er muss rechtzeitig (vgl. 5.2.001) die Erfordernisse (vgl. 5.1.010 ff.) für die Bearbeitung seiner Anmeldung durch das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt erfüllen.

### **Wann ist das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt?**

**5.1.003** Tritt der Anmelder in die europäische Phase ein, ohne eine internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT beantragt zu haben, so wird das EPA als sogenanntes "Bestimmungsamt" tätig (vgl. 5.1.004 ff.). Ist der europäischen Phase jedoch ein Verfahren nach Kapitel II vorausgegangen, wird das EPA in der europäischen Phase als "ausgewähltes Amt" tätig (vgl. 5.1.007 ff.).

*Art. 2.xiii) und xiv)  
PCT  
Art. 153 (1) EPÜ  
RL/EPA E-IX. 2*

### **Wann kann das EPA als Bestimmungsamt tätig werden?**

**5.1.004** Da alle EPÜ-Vertragsstaaten auch Vertragsstaaten des PCT sind, kann das EPA für jeden EPÜ-Vertragsstaat als Bestimmungsamt tätig werden, sofern die internationale Anmeldung an oder nach dem Tag eingereicht wurde, an dem das EPÜ in dem betreffenden Staat in Kraft getreten ist (vgl. 1.8.001).

**5.1.005** Falls dieses Erfordernis nicht erfüllt ist, besteht noch die Möglichkeit, dass am internationalen Anmeldedatum ein Erstreckungs- oder ein Validierungsabkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und einem PCT-Vertragsstaat in Kraft war, gemäß dem europäische Patentanmeldungen oder europäische Patente auf den Staat erstreckt oder in dem Staat validiert werden können, für den Patentschutz angestrebt wird (vgl. 2.13.001 ff. und 2.14.001 ff.).

**5.1.006** Ferner kann für einen EPÜ-Vertragsstaat nur dann ein europäisches Patent erteilt werden, wenn in der internationalen Phase weder die Anmeldung noch die Bestimmung des betreffenden Staats zurückgenommen wurde.

*R. 90bis.1 und 2  
PCT*

## **Wann kann das EPA als ausgewähltes Amt tätig werden?**

- 5.1.007** Für das EPA als ausgewähltes Amt gelten die gleichen Erfordernisse wie für das EPA als Bestimmungsamt (vgl. 5.1.004 - 5.1.006). Zusätzlich muss im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung für ein europäisches Patent mindestens einer der EPÜ-Vertragsstaaten ausgewählt worden sein. Da der Antrag ohnehin die Auswahl aller in der Anmeldung bestimmten PCT-Vertragsstaaten für ein nationales und wenn möglich ein regionales Patent vorsieht, ist dieses Erfordernis für jeden Staat, der am Tag der internationalen Anmeldung EPÜ-Vertragsstaat war, automatisch erfüllt, sofern der Anmelder nicht in der Zwischenzeit eine solche Auswahlerklärung zurückgenommen hat (vgl. 1.8.001 und 4.1.052).

## **Wann muss der Anmelder über den territorialen Schutzzumfang des europäischen Patents entscheiden?**

- 5.1.008** Bei Eintritt in die europäische Phase muss der Anmelder die Benennungsgebühr entrichten (vgl. 5.8.001). Die Entrichtung dieser Gebühr bestätigt die Bestimmung aller EPÜ-Vertragsstaaten, die am internationalen Anmeldedatum für ein europäisches Patent bestimmt waren (vgl. 1.8.001, 2.12.001 ff.).
- 5.1.009** Innerhalb der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühr muss der Anmelder entscheiden, auf welche Erstreckungsstaaten er das europäische Patent erstrecken bzw. in welchen Validierungsstaaten er das Patent validieren will, und die entsprechenden Gebühren entrichten (vgl. 2.13.001 ff., 2.14.001 ff. und 5.8.009 ff.). Für jeden Erstreckungs- bzw. Validierungsstaat ist eine Gebühr zu entrichten, eine pauschale Gebühr gibt es nicht.

R. 159 (1) d) EPÜ  
Art. 2 (1) 3 GebO

## **Wann muss die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt eingeleitet werden?**

- 5.1.010** Beschließt der Anmelder unter Berücksichtigung des ISR und des WO-ISA (vgl. 3.2.029 ff.) sowie ggf. der im IPER dargelegten Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung (vgl. 4.2.044 ff.) und/oder einer ergänzenden internationalen Recherche (vgl. 3.4.001 ff.), dass er seine internationale Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ ausgewähltem Amt weiterverfolgen wird, muss er **innerhalb von 31 Monaten** nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem frühesten Prioritätsdatum die Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase erfüllen.
- 5.1.011** Die Frist für die Erfüllung der Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase ist also um einen Monat länger als die in Artikel 22 (1) und 39 (1) a) PCT vorgesehene Grundfrist und gilt unabhängig davon, ob ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt wurde (vgl. 4.1.034 - 4.1.035).

Art. 22 (1), (3),  
39 (1) a), b) PCT  
R. 159 (1) EPÜ

Läuft die 31-Monatsfrist an einem Tag ab, an dem eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist oder an dem keine Post zugestellt wird, so

R. 80.5 PCT  
R. 134 EPÜ

erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind bzw. an dem die Post zugestellt wird.

- 5.1.012** Erfüllt der Anmelder die Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase nicht innerhalb der 31-Monatsfrist, gilt die Euro-PCT-Anmeldung in der Regel als zurückgenommen (vgl. 5.2.003). Zu den Verfahren und Absicherungen bei einer Nichtverfügbarkeit der vom EPA bereitgestellten Mittel zur elektronischen Einreichung oder Gebührenzahlungsdienste siehe [ABl. 2020, A120](#).

[Art. 24 \(1\) iii\), 39 \(2\) PCT](#)  
[R. 160 EPÜ](#)  
[ABl. 2020, A120](#)

### **Welche Sprache ist in der europäischen Phase Verfahrenssprache?**

- 5.1.013** Die Verfahrenssprache ist eine der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch). Wurde die internationale Anmeldung von der WIPO (vgl. 3.2.027) in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht, so ist diese Sprache in der europäischen Phase Verfahrenssprache. Anderenfalls ist die EPA-Amtssprache der bei Eintritt in die europäische Phase einzureichenden Übersetzung Verfahrenssprache (vgl. 5.5.001 ff.).
- 5.1.014** Das EPA lässt die Änderung der Verfahrenssprache nicht zu. Siehe die Entscheidung [G 4/08](#) der Großen Beschwerdekammer.

[Art. 14 \(1\) und \(3\), 153 \(4\) EPÜ](#)  
[R. 159 \(1\) a\) EPÜ](#)

[ABl. 2010, 572](#)

### **Wie und wo sollte der Anmelder das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt einleiten (Formblatt 1200)?**

- 5.1.015** Für den Eintritt in die europäische Phase wird den Anmeldern dringend empfohlen, die neueste Fassung des Formblatts 1200 zu verwenden.
- 5.1.016** Das Formblatt 1200 kann elektronisch eingereicht werden, und zwar entweder über die EPA-Software für die Online-Einreichung, die Online-Einreichung 2.0 oder den EPA-Dienst zur Web-Einreichung. Wird das Formblatt online eingereicht, ermäßigt sich die Anmeldegebühr (vgl. 5.7.003).<sup>60</sup>
- 5.1.017** Das Formblatt kann auch auf Papier eingereicht und auf der Website des EPA heruntergeladen werden.<sup>61</sup> Vor dem Ausfüllen des Formblatts sollte das zugehörige Merkblatt sorgfältig gelesen werden.
- 5.1.018** Das Formblatt ist unmittelbar beim EPA einzureichen. Es ist weder an das IB noch an eine Behörde eines EPÜ-Vertragsstaats zu senden, die für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen zuständig ist.

[ABl. 2021, A42, A43](#)  
[ABl. 2022, A70](#)  
[Art. 2 \(1\) 1 GebO](#)

<sup>60</sup> [epo.org/applying/online-services\\_de.html](https://epo.org/applying/online-services_de.html)

<sup>61</sup> [epo.org/applying/forms\\_de.html](https://epo.org/applying/forms_de.html)



- 5.1.019** Wird das Formblatt in Papierform per Post oder per Fax eingereicht, ist nur eine Ausfertigung einzureichen. Wird das Formblatt per Fax eingereicht, ist nur dann ein Bestätigungsschreiben einzureichen, wenn das EPA dazu auffordert. ABl. 2019, A18
- 5.1.020** Das IB übermittelt dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt ein Exemplar der internationalen Anmeldung und des ISR, alle nach Artikel 19 PCT geänderten Ansprüche sowie den internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit. Dem EPA wird auch mitgeteilt, wenn eine sinnvolle Recherche nicht oder nur für einige der Ansprüche durchgeführt werden konnte. Wurde ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Kapitel II) eingereicht, übermittelt das IB dem EPA als ausgewähltem Amt den IPER mit allen Anlagen. Das IB setzt den Anmelder entsprechend in Kenntnis, und der Anmelder selbst sollte diese Unterlagen nicht beim EPA einreichen (vgl. 5.2.007). Es kann jedoch sein, dass er – wie nachstehend erläutert – eine Übersetzung der internationalen Anmeldung und weitere Unterlagen einreichen muss (vgl. 5.5.001 ff.). Art. 17 (2) a), b) PCT,  
Art. 19 PCT,  
Art. 20 PCT,  
Art. 36 (3) PCT  
R. 44bis.2 a), 47.1, 73 PCT  
PCT-Newsletter  
11/2013, 9
- 5.1.021** Der Anmelder muss die europäische Anmeldenummer angeben, die ihm ungefähr zehn Monate nach der internationalen Veröffentlichung mitgeteilt wird (EPA-Formblatt 1201). Ist diese Nummer dem Anmelder noch nicht bekannt, wenn er die erforderlichen Schritte für den Eintritt in die europäische Phase vornimmt, kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

#### **Kann der Anmelder eine vorzeitige Bearbeitung beantragen?**

- 5.1.022** Der Anmelder kann beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt jederzeit beantragen, dass die Bearbeitung der Euro-PCT-Anmeldung bereits vor Ablauf der 31-Monatsfrist beginnen soll. Art. 23 (2), 40 (2) PCT  
R. 159 EPÜ  
ABl. 2013, 156  
ABl. 2015, A94  
RL/EPA E-IX, 2.8
- 5.1.023** Hierfür muss er einen **ausdrücklichen Antrag auf vorgezogene Bearbeitung** nach Artikel 23 (2) bzw. 40 (2) PCT stellen. Im Formblatt 1200 ist in Feld 12.1 hierfür ein entsprechendes Kästchen vorgesehen. Der Antrag ist jedoch nur dann wirksam, wenn der Anmelder auch die Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase erfüllt, **als liefere die 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ an dem Tag ab, an dem er die vorzeitige Bearbeitung beantragt.**
- 5.1.024** Damit eine Anmeldung vorzeitig bearbeitet werden kann, sind also die folgenden Erfordernisse zu erfüllen: Entrichtung der Anmeldegebühr (vgl. 5.7.001) einschließlich etwaiger zusätzlicher Seitengebühren (vgl. 5.7.004 ff.), Einreichung der Übersetzung (falls zutreffend, vgl. 5.5.001), Angabe der Anmeldungsunterlagen, auf die das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt gestützt werden soll (vgl. 5.4.001) und Entrichtung der Recherchegebühr (falls zutreffend, vgl. 5.9.016). Welche weiteren Erfordernisse zu erfüllen sind, hängt davon ab, an welchem Tag die vorzeitige Bearbeitung beantragt wird, d. h.



davon, ob die Fristen für die Entrichtung der Benennungsgebühr (R. 39 (1) EPÜ) und der Jahresgebühr (R. 51 (1) EPÜ) sowie für die Stellung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr (R. 70 (1) EPÜ) an diesem Tag bereits abgelaufen sind (vgl. 5.8.001, 5.11.001 ff. und 5.10.001 ff.). Als "notwendige Erfordernisse" werden Erfordernisse bezeichnet, die erfüllt sein müssen, damit der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung der betreffenden Anmeldung wirksam ist.

**5.1.025** Gegebenenfalls ist auch die Ausstellungsbescheinigung bei Eintritt in die europäische Phase einzureichen (vgl. 5.12.004). Die Nichterfüllung dieses Erfordernisses macht zwar den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nicht unwirksam, hat aber Auswirkungen auf den Stand der Technik, den das EPA im Verfahren berücksichtigt.

Art. 55 (2) EPÜ  
R. 159 (1) h) EPÜ  
RL/EPA B-VI, 5.5

**5.1.026** Anspruchsgebühren für den 16. und jeden weiteren Anspruch können bis Ablauf der Frist nach Regel 162 (2) EPÜ entrichtet werden. Ihre Entrichtung ist daher kein Erfordernis für die Wirksamkeit des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung.

**5.1.027** Gebühren, die zu entrichten sind, damit der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wirksam ist, können auch **über einen automatischen Abbuchungsauftrag** bezahlt werden. Anmelder sollten jedoch beachten, dass die automatische Abbuchung nur durchgeführt werden kann, wenn das EPA feststellen kann, ob eine Seitengebühr als Teil der Anmeldegebühr zu entrichten ist. Dies ist nur möglich, wenn das EPA Zugang zu den in Artikel 20 PCT genannten Dokumenten hat, d. h. wenn

- die internationale Anmeldung bei Eingang des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung bereits veröffentlicht ist oder
- das EPA das Anmeldeamt ist oder
- das EPA als (S)ISA oder IPEA tätig ist.

Wenn dem EPA an dem Tag, an dem der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gestellt wird, keines der oben genannten Dokumente vorliegt, sollten die Anmelder ein anderes Zahlungsmittel verwenden. Ansonsten werden die Gebühren an dem Tag abgebucht, an dem die in Artikel 20 PCT genannten Dokumente gemäß Regel 47.4 PCT vom Internationalen Büro übermittelt werden. In diesem Fall wird der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung erst an diesem Tag wirksam (vgl. 5.1.028).

**5.1.028** Sind am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung alle notwendigen Erfordernisse (vgl. 5.1.024) erfüllt, ist der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung ab diesem Tag wirksam, und die Anmeldung wird so bearbeitet wie jede "normale" Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase eingetreten ist. So erlässt z. B. das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ, unmittelbar nachdem es festgestellt hat, dass der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wirksam ist (vgl. 5.4.012), und vorausgesetzt, dass der internationale Recherchenbericht bereits erstellt wurde. Außerdem kann der Anmelder ab dem Tag, an dem der Antrag auf vorzeitige

Bearbeitung wirksam ist, eine Teilanmeldung einreichen (vgl. 5.18.001).

**5.1.029** Ist am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung ein notwendiges Erfordernis (vgl. 5.2.005) nicht erfüllt, so wird der Antrag erst an dem Tag wirksam, an dem alle notwendigen Erfordernisse erfüllt sind (vgl. 5.1.024). Erst an diesem Tag tritt die Anmeldung in die europäische Phase ein. Von da an wird sie so bearbeitet, als ob die 31-Monatsfrist bereits abgelaufen wäre, d. h. genauso wie jede "normale" Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase eingetreten ist.

**5.1.030** Werden die Erfordernisse für die Wirksamkeit eines Antrags auf vorzeitige Bearbeitung nicht innerhalb der 31-Monatsfrist erfüllt, so kann das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt mit der Bearbeitung der Anmeldung erst nach Ablauf dieser Frist beginnen.

**5.1.031** Ab dem Tag, an dem der Antrag des Anmelders auf vorzeitige Bearbeitung wirksam wird, hat eine spätere Zurücknahme gemäß Regel 90bis PCT keine Wirkung im Hinblick auf das Verfahren in der europäischen Phase.

R. 90bis.6.a) PCT

**5.1.032** Will der Anmelder mit dem Antrag auf vorzeitige Bearbeitung erreichen, dass nicht nur die Bearbeitung der Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt sondern auch die Prüfung der Anmeldung aufgenommen wird, so muss er einen wirksamen Prüfungsantrag gemäß Artikel 94 EPÜ gestellt haben (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr), auch wenn die Frist gemäß Regel 70 (1) EPÜ am Tag des wirksamen Eintritts in die europäische Phase noch nicht abgelaufen ist, denn mit der Prüfung wird erst begonnen, wenn ein Prüfungsantrag wirksam gestellt wurde.

**5.1.033** Wird der Prüfungsantrag gestellt, bevor das EPA dem Anmelder gegebenenfalls den ergänzenden europäischen Recherchenbericht übermittelt hat, beginnt die Prüfung erst bei Eingang einer Absichtserklärung des Anmelders über die Aufrechterhaltung der Anmeldung und gegebenenfalls einer Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht. Der Anmelder kann auf die Aufforderung, zu erklären, ob die Anmeldung aufrechterhalten wird, verzichten. Dies kann er durch Ankreuzen des zweiten Kästchens in Feld 12.2 des Formblatts 1200 angeben.

R. 70 (2), 70a (2)  
EPÜ  
ABl. 2015, A94

**5.1.034** Ist das EPA als **Bestimmungsamt** tätig und hat das IB noch keine Kopie der internationalen Anmeldung, des ISR und des WO-ISA übermittelt, so kann der Anmelder beim IB einen entsprechenden Antrag stellen, ist aber **nicht** dazu verpflichtet. Falls nötig, kümmert sich das EPA selbst darum.

*Art. 20 PCT  
R. 44bis.2 b),  
47.4 PCT*

**5.1.035** Gleiches gilt, wenn das EPA als **ausgewähltes Amt** tätig ist und das IB noch keine Kopie der internationalen Anmeldung, des ISR, des WO-ISA und des IPER und der dazugehörigen Anlagen übermittelt hat.

*Art. 36 (3) a) PCT  
R. 61.2 d), 73.2 b)  
PCT*

### Beschleunigung des Verfahrens – das PACE-Programm

**5.1.036** Ein wirksamer Antrag auf vorzeitige Bearbeitung hat zur Folge, dass die Bearbeitung der Anmeldung durch das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt vor Ablauf der 31-Monatsfrist beginnt. Der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung führt jedoch nicht zur Beschleunigung des Verfahrens. Möchte der Anmelder auch die beschleunigte Bearbeitung seiner Anmeldung in der europäischen Phase beantragen, so muss er bei Eintritt in die europäische Phase oder danach online einen gesonderten Antrag im Rahmen des PACE-Programms stellen (EPA-Formblatt 1005). Ein solcher Antrag kann nur einmal in jeder Verfahrensphase gestellt werden. Im Fall von Euro-PCT-Anmeldungen mit Anmeldedatum am oder nach dem 1. Juli 2014, zu denen eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird, ist das EPA im Rahmen des Programms "Early Certainty from Search" bestrebt, den erweiterten europäischen Recherchenbericht

*R. 10 EPÜ  
ABl. 2015, A93  
RL/EPA E-VIII, 4*

innerhalb von sechs Monaten ab dem Ablauf der Frist nach Regel 161 (2) EPÜ zu erstellen. Somit ist kein PACE-Antrag erforderlich. Die beschleunigte Prüfung kann grundsätzlich jederzeit beantragt werden, sobald die Zuständigkeit für die Anmeldung auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist (vgl. 5.9.012 - 5.9.013). Für Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird, weil das EPA als (S)ISA tätig war, kann die beschleunigte Prüfung grundsätzlich jederzeit beantragt werden, z. B. bei Eintritt in die europäische Phase oder zusammen mit der nach Regel 161 (1) EPÜ erforderlichen Erwidern auf den WO-ISA, IPER oder SISR.

### ***PACE-Antrag kombiniert mit Verzicht auf Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ***

- 5.1.037** Auch wenn ein PACE-Antrag gestellt wurde, muss das EPA die Sechsmonatsfrist gemäß den Regeln 161 und 162 EPÜ berücksichtigen und beginnt daher mit der ergänzenden europäischen Recherche oder mit der Prüfung nicht vor Ablauf dieser Frist (vgl. 5.4.011). Deshalb kann es für einen an der Beschleunigung des Verfahrens interessierten Anmelder in Betracht kommen, auf sein Recht zu verzichten, die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ zu erhalten. Hierzu muss er das erste Kästchen in Feld 12.2 des EPA-Formblatts 1200 ankreuzen. Die näheren Einzelheiten sind weiter unten erläutert (vgl. 5.4.017). Damit der Verzicht wirksam ist, dürfen Anspruchsgebühren nicht mittels automatischem Abbuchungsverfahrens bezahlt werden, weil sie dann erst am letzten Tag der sechsmonatigen Frist gemäß Regel 162 (2) EPÜ abgebucht werden (und damit als bezahlt gelten). Stattdessen müssen sie bereits beim Eintritt bzw. beim vorgezogenen Eintritt in die europäische Phase entrichtet werden.

ABl. 2015, A94

## **5.2 Welche Erfordernisse gelten für den Eintritt in die europäische Phase?**

### **Welche Schritte sind für den Eintritt in die europäische Phase zu vollziehen?**

- 5.2.001** Was im Allgemeinen als "Eintritt in die europäische Phase" bezeichnet wird, ist keine in sich abgeschlossene Handlung, vielmehr steht der Begriff für eine Reihe von Schritten oder, anders gesagt, Erfordernissen, die innerhalb der 31-Monatsfrist ab dem internationalen Anmeldedatum oder ggf. ab dem frühesten für die internationale Anmeldung beanspruchten Prioritätsdatum ("31-Monatsfrist") zu vollziehen bzw. zu erfüllen sind. Welche Erfordernisse innerhalb der 31-Monatsfrist zu erfüllen sind, hängt bis zu einem gewissen Grad von dem jeweiligen Fall ab.
- 5.2.002** Manche Erfordernisse sind in jedem Fall zu erfüllen; dazu gehören z. B. die Entrichtung der Anmeldegebühr (vgl. 5.7.001) und die Angabe der Unterlagen, die der Bearbeitung in der europäischen Phase zugrunde zu legen sind (vgl. 5.4.001 ff.). Des Weiteren ist in

der Regel bei Ablauf der 31-Monatsfrist für den Eintritt in die europäische Phase die Benennungsgebühr zu entrichten und der Prüfungsantrag zu stellen, es sei denn, der ISR wurde extrem spät veröffentlicht (vgl. 5.8.001, 5.10.004). Eine Übersetzung muss dagegen nur eingereicht werden, wenn die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht wurde (vgl. 5.5.001 ff.). Der Anmelder muss also für jede Anmeldung prüfen, welche Erfordernisse innerhalb der 31-Monatsfrist zu erfüllen sind.

**5.2.003** Erfüllt der Anmelder nicht alle Erfordernisse, die innerhalb der 31-Monatsfrist zu erfüllen sind, hat dies in vielen Fällen – je nachdem, welches Erfordernis nicht erfüllt wurde – zur Folge, dass die Anmeldung bei Ablauf dieser Frist als zurückgenommen gilt. Ein Rechtsverlust kann abgewendet werden, allerdings nur, wenn die strengen Voraussetzungen für die Einlegung eines Rechtsbehelfs fristgerecht erfüllt werden. Anderenfalls ist die Anmeldung unwiederbringlich verloren. Alle Erfordernisse werden unten ausführlich erörtert (vgl. 5.2.005 ff.).

*Art. 24 (1) iii), 39 (2) PCT  
Art. 121, 122 EPÜ  
R. 135, 136, 160, 163 (6) EPÜ*

**5.2.004** Alle Erfordernisse, deren nicht fristgerechte Erfüllung (unmittelbar) bei Ablauf der 31-Monatsfrist einen Rechtsverlust zur Folge hat, sind in Regel 159 EPÜ aufgeführt. In Anbetracht dieser rechtlichen Wirkung werden sie gewöhnlich als "Mindesterfordernisse" für den Eintritt in die europäische Phase bezeichnet.

### Was sind die Mindesteifordernisse?

**5.2.005** Zur Einleitung der europäischen Phase muss der Anmelder **mindestens folgende Handlungen vor Ablauf des 31. Monats** nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem frühesten Prioritätsdatum vornehmen:

*R. 159 EPÜ*

- Einreichung einer Übersetzung, falls die Euro-PCT-Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht wurde (vgl. 5.5.001 ff.), *Art. 153 (4) EPÜ  
R. 159 (1) a) EPÜ*
- Angabe der Anmeldeunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind (vgl. 5.4.001 ff.), *R. 159 (1) b) EPÜ*
- Entrichtung der Anmeldegebühr gemäß Artikel 78 (2) EPÜ einschließlich einer Zusatzgebühr für Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen (vgl. 5.7.001 ff.), *R. 159 (1) c) EPÜ*
- Entrichtung der Benennungsgebühr (und etwaiger Erstreckungs- oder Validierungsgebühren), wenn die Frist nach Regel 39 EPÜ früher abläuft (vgl. 5.8.001 ff.), *R. 159 (1) d) EPÜ*
- Entrichtung der Recherchegebühr, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muss (vgl. 5.9.016 ff.), *Art. 153 (7) EPÜ  
R. 159 (1) e) EPÜ*
- Stellung des Prüfungsantrags und Entrichtung der Prüfungsgebühr, wenn die Frist nach Regel 70 (1) EPÜ früher abläuft (vgl. 5.10.001 ff.), *R. 159 (1) f) EPÜ*

- Entrichtung der Jahresgebühr für das 3. Jahr nach Artikel 86 (1) EPÜ, wenn diese Gebühr nach Regel 51 (1) EPÜ früher fällig wird (vgl. 5.11.001 ff.), R. 159 (1) g) EPÜ
- gegebenenfalls (in seltenen Fällen) Einreichung der Ausstellungsbescheinigung gemäß Artikel 55 (2) EPÜ (vgl. 5.12.004 ff.). R. 159 (1) h) EPÜ

### **Welche weiteren Erfordernisse sind zu berücksichtigen?**

**5.2.006** Neben der Erfüllung der unter 5.2.005 genannten "Mindesterfordernisse" muss der Anmelder unter Umständen innerhalb der 31-Monatsfrist einen oder mehrere der folgenden Schritte vollziehen. Diese zählen nicht zu den "Mindesterfordernissen", weil ihre Nichterfüllung nicht direkt zu einem Rechtsverlust führt (vgl. 5.2.003).

Diese weiteren Erfordernisse sind:

- Entrichtung etwaiger Anspruchsgebühren (vgl. 5.11.004 ff.), R. 162 EPÜ
- Einreichung der Erfindernennung (vgl. 5.12.001 ff.), R. 163 (1) EPÜ
- Einreichung des Aktenzeichens oder der beglaubigten Abschrift der Anmeldung(en), deren Priorität in Anspruch genommen wird (vgl. 5.13.004 ff.), R. 163 (2) EPÜ
- Einreichung eines dem Standard entsprechenden Sequenzprotokolls (vgl. 5.6.006), R. 163 (3) EPÜ
- Einreichung der Angaben zum Anmelder gemäß Regel 163 (4) EPÜ für jeden Anmelder (vgl. 5.12.001 ff.), R. 163 (4) EPÜ
- Bestellung eines zugelassenen Vertreters (vgl. 5.3.006), R. 163 (5) EPÜ
- Einreichung einer Kopie der Ergebnisse der Recherche, die von der oder im Namen der Behörde durchgeführt wurde, bei der die prioritätsbegründende Anmeldung eingereicht worden ist (vgl. 5.4.005 ff.). R. 141 (1) EPÜ

**5.2.007** Das IB übermittelt dem EPA vor Ablauf der 31-Monatsfrist das nach Artikel 22 (1) oder 39 (1) PCT erforderliche Exemplar der internationalen Anmeldung. Der Anmelder muss dem EPA daher kein Exemplar der Anmeldung übermitteln. Art. 20, 22 (1), 39 (1) PCT

**5.2.008** Wurden Änderungen gemäß Artikel 19 PCT (vgl. 3.2.030 ff.) vorgenommen, sind diese sowie die etwaige Erklärung des Anmelders dazu auch in dem vom IB übermittelten Exemplar enthalten. Art. 19 (1), 20 (2) PCT

### **Höhe der in der europäischen Phase zu entrichtenden Gebühren und Zahlungsarten**

**5.2.009** Die Höhe aller bei Eintritt in die europäische Phase oder danach fälligen Gebühren ist der geltenden Fassung der Gebührenordnung (GebO) und des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen des EPA zu entnehmen, das als Beilage zum



Amtsblatt veröffentlicht wird und auf der Website des EPA unter der Rubrik "Gebühren" eingesehen werden kann.<sup>62</sup> Hinweise für die Zahlung der Gebühren und Auslagen werden in jeder Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

**5.2.010** Alle bei Eintritt in die europäische Phase fälligen Gebühren sind in Euro an das EPA zu entrichten. Das für das EPA eröffnete Bankkonto sowie Informationen dazu, wie wirksame Zahlungen vorgenommen werden können (beispielsweise über ein laufendes Konto beim EPA), finden sich auf der Website des EPA.<sup>63</sup> *[ABl. 2022, A81](#)*

**5.2.011** Anmelder, die über ein laufendes Konto verfügen, können das automatische Abbuchungsverfahren für alle innerhalb der 31-Monatsfrist und danach anfallenden Gebühren nutzen. Wird rechtzeitig ein automatischer Abbuchungsauftrag erteilt, so wird jede innerhalb der 31-Monatsfrist zu entrichtende Gebühr am letzten Tag dieser Frist abgebucht. Abbuchungsaufträge müssen in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) auf einem der zulässigen elektronischen Einreichungswege (z. B. mit dem EPA-Formblatt 1200E in der Online-Einreichung 2.0) oder über die Zentrale Gebührenzahlung eingereicht werden.<sup>64</sup> Dies gilt auch für die Einreichung bzw. den Widerruf eines automatischen Abbuchungsauftrags. Nähere Informationen zu laufenden Konten und zum automatischen Abbuchungsverfahren enthalten die "Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und ihre Anhänge", die regelmäßig in einer Zusatzpublikation des Amtsblatts veröffentlicht werden.

**5.2.012** An das EPA zu entrichtende Gebühren können auch per Kreditkarte gezahlt werden. Die Voraussetzungen und weitere Informationen hierzu sind im Beschluss des Präsidenten des EPA vom 22. August 2017 aufgeführt, der im Amtsblatt veröffentlicht wurde. *[ABl. 2017, A72](#)  
[ABl. 2022, A18, A81](#)*

**5.2.013** Die Zahlung in bar oder per Scheck ist nicht möglich.

### **5.3 Kommunikation mit dem Anmelder – Vertretung – Zustellanschrift (Formblatt 1200, Feld 1, 2 und 3)**

**5.3.001** Das EPA sendet Mitteilungen nur an den Anmelder oder gegebenenfalls an den zugelassenen Vertreter. Entsprechend akzeptiert das EPA Verfahrenshandlungen nur, wenn sie vom Anmelder oder in seinem Namen vom (bestellten) zugelassenen Vertreter vorgenommen werden. Eine Ausnahme gilt für Gebühren, die von Dritten wirksam an das EPA entrichtet werden können.

<sup>62</sup> [epo.org/applying/fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees_de.html)

<sup>63</sup> [epo.org/applying/fees/payment\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/payment_de.html)

<sup>64</sup> [epo.org/applying/online-services/fee-payment\\_de.html#tab1](http://epo.org/applying/online-services/fee-payment_de.html#tab1)



**5.3.002** In der Regel ergehen Mitteilungen des EPA durch Postdienste mittels eingeschriebenen Briefs. Anmelder mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, zugelassene Vertreter und zugelassene Rechtsanwälte (vgl. 5.3.007) können Mitteilungen allerdings auch elektronisch erhalten, wenn sie sich für die EPA-Mailbox registriert haben (vgl. 2.2.032). Zur Nutzung des Dienstes ist eine Registrierung mittels EPA-Smartcard erforderlich. Ausführliche Informationen sind auf der EPA-Website abrufbar.<sup>65</sup>

Art. 134 (8) EPÜ  
R. 125 - 127 EPÜ  
ABl. 2021, A5

**5.3.003** Anmelder, die nicht verpflichtet sind, einen zugelassenen Vertreter für das Verfahren in der europäischen Phase zu bestellen und auch keinen Vertreter bestellt haben (vgl. 5.3.006), können eine von ihrem Wohnsitz abweichende Zustellanschrift für die Mitteilungen des EPA angeben. Dies gilt unabhängig davon, ob der Anmelder eine natürliche oder eine juristische Person ist.

The screenshot shows a web interface for Euro-PCT(1200E2K) - Entwurf - Euro-PCT. The main content area is titled 'Die Angaben über den (die) Anmelder sind in der internationalen Veröffentlichung enthalten oder vom Internationale Büro noch nicht vermerkt hat, sind hier angegeben:'. On the left, there is a list of applicants and addresses, both for 'Mustermann, Erika'. On the right, there are input fields for personal and contact information:

- Zuname: Mustermann
- Vorname: Erika
- Land: (dropdown menu)
- Anschrift: (text area)
- Postfach: (text input)
- Postleitzahl: (text input)
- Stadt: (text input)
- Region: (dropdown menu)

At the bottom right, there are status icons: a red circle with a slash, the number 4, a yellow triangle with an exclamation mark, the number 6, and a blue circle with an 'i'.

**5.3.004** Die Zustellanschrift muss jedoch die eigene Anschrift des Anmelders sein und in einem EPÜ-Vertragsstaat liegen.

ABl. 2014, A99

**5.3.005** Eine Zustellanschrift, die für die internationale Phase akzeptiert wurde (vgl. 2.11.014), entspricht also nicht zwangsläufig den Erfordernissen für die europäische Phase.

<sup>65</sup> [epo.org/applying/online-services/mailbox\\_de.html](http://epo.org/applying/online-services/mailbox_de.html) und [docs.epoline.org/tutorials/Mailbox%20Tutorial/TutorialMailbox/tutDE/startDE.html](http://docs.epoline.org/tutorials/Mailbox%20Tutorial/TutorialMailbox/tutDE/startDE.html)

## **Besonderheiten für Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat haben ("auswärtige Anmelder")**

- 5.3.006** Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben ("auswärtige Anmelder"), müssen in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen im Rahmen dieser Verfahren durch ihn vornehmen.<sup>66</sup> In solchen Fällen muss rechtzeitig ein zugelassener Vertreter bestellt werden.
- Art. 27 (7) PCT  
Art. 133 (2), 134  
EPÜ  
RL/EPA A-III, 2.1  
RL/EPA A-VIII, 1  
RL/EPA E-IX, 2.3.1*
- 5.3.007** Im Verfahren vor dem EPA sind zwei Arten von zugelassenen Vertretern vertretungsberechtigt:
- zugelassene Vertreter, die in dem beim EPA geführten Verzeichnis zugelassener Vertreter eingetragen sind, und
  - Rechtsanwälte, die in einem der EPÜ-Vertragsstaaten zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens berechtigt sind und dort ihren Sitz haben.
- 5.3.008** Bis zum Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 EPÜ können auswärtige Anmelder allerdings wählen, ob sie ein Erfordernis **selbst** erfüllen oder die entsprechenden Handlungen durch einen beim EPA zugelassenen Vertreter vornehmen. So kann ein auswärtiger Anmelder innerhalb der 31-Monatsfrist z. B. selbst das EPA-Formblatt 1200 unterzeichnen und einreichen sowie Änderungen und eine Übersetzung der Anmeldung vorlegen oder einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung stellen.
- 5.3.009** Hat der auswärtige Anmelder die für den Eintritt in die europäische Phase **erforderlichen** Handlungen **nicht innerhalb der 31-Monatsfrist** selbst vorgenommen, kann er diese und die weiteren Verfahrenshandlungen (z. B. Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) **nur noch durch einen beim EPA zugelassenen Vertreter** vornehmen.
- 5.3.010** Für Zahlungen an das EPA, die im gesamten Verfahren vor dem EPA von jedermann geleistet werden können, ist keine Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter erforderlich.
- RL/EPA A-X, 1*
- 5.3.011** Unter keinen Umständen kann der Anmelder aber Handlungen durch seinen für die internationale Phase bestellten Anwalt vornehmen, wenn dieser kein vor dem EPA zugelassener Vertreter ist (vgl. 5.3.007). Wurde ein solcher Vertreter für die internationale Phase bestellt, so bedeutet das nicht automatisch, dass er auch für die europäische Phase bestellt ist. Hierfür ist eine gesonderte Bestellung erforderlich (vgl. 2.11.019).
- 5.3.012** Es muss nur dann kein neuer Vertreter bestellt werden, wenn in dem Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, (S)ISA oder IPEA bereits wirksam ein zugelassener Vertreter bestellt wurde und die Bestellung sich ausdrücklich auch auf die Vertretung in der europäischen Phase erstreckt (vgl. 2.11.019).

<sup>66</sup> [epo.org/applying/online-services/representatives\\_de.html](http://epo.org/applying/online-services/representatives_de.html)

- 5.3.013** **Auswärtigen Anmeldern** wird aus diesen Gründen **dringend empfohlen, rechtzeitig**, also schon für die Einleitung des Verfahrens vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt, einen beim EPA zugelassenen Vertreter mit ihrer Vertretung zu beauftragen und dies in Feld 2 und 3 des Formblatts 1200 einzutragen (vgl. 5.3.017 ff.).
- 5.3.014** Wurde kein Vertreter für das Verfahren in der europäischen Phase bestellt, sendet das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt alle Mitteilungen an den Anmelder.

**Was geschieht bei Nichterfüllung des Erfordernisses, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen?**

- 5.3.015** Versäumt es der Anmelder, wie vorgeschrieben einen zugelassenen Vertreter zu bestellen, fordert ihn das EPA auf, dies innerhalb einer Frist von zwei Monaten nachzuholen. Bis dem EPA eine (wirksame) Bestellung mitgeteilt wird, gilt jede durch den Anmelder vorgenommene Verfahrenshandlung als nicht vorgenommen. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig behoben, wird die Anmeldung zurückgewiesen. *R. 163 (5), (6) EPÜ*

- 5.3.016** Die Zurückweisung kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung abgewendet werden. Dem Antrag wird stattgegeben, wenn innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Zurückweisung ein zugelassener Vertreter bestellt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird. *Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ  
Art. 2 (1) 12 GebO*

**Wie ist ein Vertreter zu bestellen?**

- 5.3.017** Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt muss ein zugelassener Vertreter, der in der beim EPA geführten Liste eingetragen ist und sich als solcher zu erkennen gibt, in der Regel keine Vollmacht oder (Bezugnahme auf eine) allgemeine Vollmacht einreichen. Damit die Bestellung wirksam ist, braucht er das EPA also lediglich z. B. durch Ausfüllen von Feld 2 des EPA-Formblatts 1200 über seine Bestellung für die betreffende Anmeldung zu unterrichten (vgl. auch 2.11.019). *Art. 133, 134 EPÜ  
R. 152 EPÜ  
RL/EPA A-VIII, 1.6  
ABl. 2007,  
Sonderausg. 3, L. 1.*
- 5.3.018** Anwälte, die zur Vertretung vor dem EPA befugt sind (vgl. 5.3.007), sowie Angestellte, die einen Anmelder mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat vertreten und keine zugelassenen Vertreter sind, müssen grundsätzlich eine unterzeichnete Vollmacht oder Bezugnahme auf eine allgemeine Vollmacht einreichen. Wurde beim EPA als Anmeldeamt, (S)ISA oder IPEA eine Vollmacht eingereicht und ermächtigte sie den Anwalt oder Angestellten ausdrücklich auch zur Vertretung vor dem EPA in der europäischen Phase, muss jedoch keine (neue) Vollmacht eingereicht werden (vgl. 2.11.019). *Art. 133 (3) und  
134 (8) EPÜ  
ABl. 2007,  
Sonderausg. 3, L. 1.  
RL/EPA A-VIII,  
1.6-1.7*
- 5.3.019** Muss eine Vollmacht eingereicht werden, so wird für eine Vollmacht die Verwendung des EPA-Formblatts 1003 und für eine allgemeine Vollmacht die Verwendung des EPA-Formblatts 1004 empfohlen. Wird eine erforderliche Vollmacht nicht eingereicht, *RL/EPA A-VIII, 1.8*

fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb einer in der Aufforderung genannten Frist vorzulegen.

## 5.4 Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ ausgewähltem Amt zugrunde gelegte Anmeldungsunterlagen (Formblatt 1200, Feld 6)

### Welche Fassung der Euro-PCT-Anmeldung wird dem Verfahren in der europäischen Phase zugrunde gelegt (Formblatt 1200, Felder 6.1 und 6.2)?

**5.4.001** Der Anmelder muss bei Eintritt in die europäische Phase angeben, ob dem europäischen Erteilungsverfahren die Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten oder in der geänderten Fassung zugrunde gelegt werden sollen. *R. 159 (1) b) EPÜ*

**5.4.002** Die Unterlagen, die dem Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt zugrunde gelegt werden sollen, sind in Formblatt 1200, Feld 6 anzugeben; falls erforderlich, können auf einem Zusatzblatt weitere Angaben gemacht werden. Der Anmelder muss sicherstellen, dass die Angaben in Feld 6 und/oder auf dem Zusatzblatt etwaigen Angaben in der Tabelle zu Feld 6 entsprechen, die zur Berechnung der Zusatzgebühr (Seitengebühr) für mehr als 35 Seiten umfassende Anmeldungen eingetragen werden (vgl. 5.7.001 ff.).

The screenshot shows the 'Euro-PCT(1200E2K) - Entwurf - Euro-PCT' software interface. The main window title is 'Euro-PCT(1200E2K) - Entwurf - Euro-PCT'. Below the title bar, there are several tabs: 'EP-Phase', 'Namen', 'Staaten', 'Biologisches Material', and 'Dokumente'. The 'Dokumente' tab is active. Inside the window, there are sub-tabs: 'Verfahren', 'Änderungen und Übersetzungen', 'Dokumentenübersicht', and 'Sequenzprotokolle'. The 'Dokumentenübersicht' sub-tab is active. The main content area displays the text: 'Für das Verfahren vor dem EPA (R. 159 (1) b) EPÜ) und die Berechnung der Zusatzgebü'. Below this, there is a table with the following data:

Übersicht	Beschreibung	Ansprüche	Zeichnungen
	Gesamtseitenzahl - Beschreibung:		30
	Gesamtseitenzahl - Ansprüche: +		7
	Gesamtseitenzahl - Zeichnungen: +		4
	Seitenpauschale - Zusammenfassung: +		1
			<hr/>
	Gesamtseitenzahl:		42

At the bottom of the window, there is a status bar with icons for a red circle with a slash, a yellow triangle with an exclamation mark, and a blue circle with an 'i'. To the right of these icons are the numbers 4, 2, and 8.

**Euro-PCT(1200E2K) - Entwurf - Euro-PCT**

EP-Phase Namen Staaten Biologisches Material **Dokumente** Gebühren A

Verfahren | Änderungen und Übersetzungen | Dokumentenübersicht | Sequenzprotokolle | Weitere Unterlage

Für das Verfahren vor dem EPA (R. 159 (1) b) EPÜ) und die Berechnung der Zusatzgebühr (Art. 2 Nr. 1a Geb

Übersicht | Beschreibung | Ansprüche | Zeichnungen

Zahl der Patentansprüche beim Eintritt in die europäische Phase

Zahl der Ansprüche, für die Sie bezahlen möchten (einschließlich der ersten 15 Ansprüche):

Beim Eintritt in die europäische Phase umfasst der Anspruchssatz folgende Bestandteile :

Teil	Seiten ...bis...	Anzahl der Sei
<input type="checkbox"/> Internationale Anmeldung in der veröffentlichten Fassung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Änderungen gemäß Art. 19 PCT	31-37	7
<input type="checkbox"/> Änderungen gemäß Art. 34 PCT	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Änderungen bei Eintritt in die europäische Phase	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gesamtseitenzahl - Ansprüche:		7

0 4 9

**5.4.003** Wird das EPA als **Bestimmungsamt** tätig, sind die dem Verfahren in der europäischen Phase zugrunde zu legenden Unterlagen in Feld 6.1 anzugeben.

**5.4.004** Wird das EPA als **ausgewähltes Amt** tätig, sind die dem Verfahren in der europäischen Phase zugrunde zu legenden Unterlagen in Feld 6.2 anzugeben. Hat der Anmelder beim EPA als IPEA Versuchsberichte (z. B. Vergleichsbeispiele zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit) eingereicht, so wird davon ausgegangen, dass das EPA diese auch im europäischen Erteilungsverfahren verwenden darf.

### **Auskünfte über den Stand der Technik (Formblatt 1200, Feld 6.3)**

**5.4.005** Hat der Anmelder das Prioritätsrecht einer oder mehrerer früherer Anmeldungen beansprucht, so muss er für jede Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, beim Eintritt in die europäische Phase die Ergebnisse der Recherche einreichen, die vom Erstanmeldeamt oder in dessen Namen durchgeführt wurde.

*Art. 124 EPÜ  
R. 70b, 141 EPÜ  
ABI. 2010, 410*

**5.4.006** Die Verpflichtung gilt unabhängig von Form und Format der Recherchenergebnisse, d. h. unabhängig davon, ob es sich z. B. um einen Recherchenbericht, eine Auflistung des angeführten Stands der Technik oder einen (relevanten) Teil eines Prüfungsberichts handelt. Der Anmelder muss eine vollständige Kopie jedes relevanten Dokuments in der Fassung einreichen, die er von der betreffenden Behörde erhalten hat. Es muss jedoch in diesem Stadium weder eine Übersetzung der

Recherchenergebnisse noch eine Kopie der darin angeführten Dokumente eingereicht werden.

**5.4.007** Sind die Recherchenergebnisse für die prioritätsbegründende(n) Anmeldung(en) am Tag des Eintritts in die europäische Phase nicht verfügbar, so muss der Anmelder sie einreichen, sobald er sie erhält.

**5.4.008** In bestimmten Fällen ist der Anmelder hiervon befreit. Dies ist erstens dann der Fall, wenn das EPA die Behörde war, die die Recherche zu einer prioritätsbegründenden Anmeldung durchgeführt und einen der folgenden Recherchenberichte erstellt hat: einen europäischen Recherchenbericht, einen internationalen Recherchenbericht, einen Bericht über die Recherche internationaler Art oder einen Bericht über eine Recherche zu einer nationalen Anmeldung, die für ein nationales Amt durchgeführt wurde.

*RI/EPA A-III, 6.12*

**5.4.009** Eine Befreiung von der Verpflichtung zur Einreichung einer Kopie der Recherchenergebnisse besteht auch, wenn die Priorität einer Erstanmeldung beansprucht wird, die in einem der folgenden Staaten eingereicht wurde:

*ABI. 2011, 62*  
*ABI. 2012, 540*  
*ABI. 2013, 216*  
*ABI. 2015, A2*  
*ABI. 2016, A18*  
*ABI. 2019, A55*  
*ABI. 2021, A38, A39*  
*ABI. 2022, A79, A80*

- Dänemark
- Japan
- Österreich
- Republik Korea
- Schweden
- Schweiz
- Spanien
- Tschechische Republik
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Volksrepublik China

**5.4.010** Sind die Recherchenergebnisse zu einer beanspruchten prioritätsbegründenden Anmeldung beim EPA einzureichen und gehen dort aber nicht ein, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer in der Aufforderung gesetzten Zweimonatsfrist eine Kopie der fehlenden Recherchenergebnisse oder eine Erklärung einzureichen, dass ihm diese Ergebnisse (vollständig oder teilweise) nicht vorliegen. Die Aufforderung ergeht zu dem Zeitpunkt, an dem die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig wird.

*R. 70b EPÜ*

## Änderung der Anmeldung – Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ

- 5.4.011** Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt kann der Anmelder innerhalb der 31-Monatsfrist (**von sich aus**) Änderungen einreichen; danach kann er (weitere) Änderungen bis zum Ablauf der Frist einreichen, die in der kombinierten Mitteilung gemäß den Regeln 161 und 162 EPÜ gesetzt ist. Wie weiter unten erläutert und falls das EPA als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde tätig war, kann der Anmelder **aufgefordert** werden, innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Frist (**obligatorische**) Änderungen oder Bemerkungen zu der Anmeldung einzureichen (vgl. 5.4.026). Ob eine Erwidern obligatorisch ist, geht eindeutig aus der Mitteilung hervor, die also je nach Fall unterschiedlich lautet (EPA-Formblätter 1226AA und 1226BB).
- 5.4.012** Die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ ergeht unmittelbar nach dem Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase und unter der Voraussetzung, dass dem EPA der ISR vorliegt. Sie ergeht also auch, wenn der Anmelder bereits mit dem Formblatt 1200 oder danach Änderungen und/oder Bemerkungen eingereicht hat, die dem Verfahren in der europäischen Phase zugrunde zu legen sind.
- 5.4.013** Die in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzte Frist beträgt sechs Monate. Diese Frist kann nicht verlängert werden.
- 5.4.014** Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist sind die Möglichkeiten zur Änderung der Anmeldung begrenzt. Wird eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt, hat der Anmelder bei Erhalt des Berichts noch eine Gelegenheit zur Einreichung von Änderungen (vgl. 5.4.021). Für spätere Änderungen ist die Zustimmung der Prüfungsabteilung erforderlich. In den Fällen, in denen auf die ergänzende europäische Recherche verzichtet wurde (EPA war (S)ISA) und die Prüfungsabteilung nach Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) EPÜ feststellt, dass für die aktenkundigen Anmeldungsunterlagen noch keine Recherche durchgeführt wurde, kann der Anmelder ausnahmsweise Gelegenheit zur Einreichung von Änderungen erhalten, ohne dass die Prüfungsabteilung zustimmen muss. Wird in einem solchen Fall eine weitere Recherche nach Regel 164 (2) a) EPÜ durchgeführt (vgl. 5.15.011 - 5.15.012), kann der Anmelder auf die Mitteilung über die Ergebnisse dieser Recherche gemäß Regel 164 (2) b) EPÜ hin die Anmeldung ändern.
- 5.4.015** Unter keinen Umständen dürfen Änderungen über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen.
- 5.4.016** Bei der Einreichung von Änderungen muss der Anmelder diese stets **kennzeichnen** und ihre Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung angeben. Andernfalls kann die Prüfungsabteilung eine Mitteilung erlassen, in der sie den Anmelder auffordert, dieses Versäumnis innerhalb einer nicht

*Art. 28, 41 PCT  
R. 161 (1), (2) EPÜ  
RL/EPA E-IX, 3*

*R. 70a (2), 137 (3)*

*Art. 28 (2), 41 (2)  
PCT  
Art. 123 (2) EPÜ*

*Art. 94 (4) EPÜ  
R. 137 (4) EPÜ  
RL/EPA E-IX, 3.4,  
H-III, 2.1.1*



verlängerbaren Frist von einem Monat nachzuholen. Wird der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, so gilt die Anmeldung gemäß Artikel 94 (4) EPÜ als zurückgenommen. Der Rechtsverlust kann durch Weiterbehandlung abgewendet werden.

### **Kann auf die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ verzichtet werden?**

- 5.4.017** Um das europäische Erteilungsverfahren zu beschleunigen, kann der Anmelder zusätzlich zur Stellung eines "PACE"-Antrags (vgl. 5.1.036) auf sein Recht verzichten, die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ zu erhalten, indem er auf dem Formblatt 1200 das erste Kästchen in Feld 12.2 ankreuzt. *ABI. 2015, A94*
- 5.4.018** Nur wenn der Anmelder alle erforderlichen Schritte eingeleitet hat, die die Versendung der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ überflüssig machen, wird die Verzichtserklärung wirksam, und die Mitteilung ergeht nicht. Der Anmelder muss also sicherstellen, dass sämtliche Erfordernisse für den Eintritt der Anmeldung in die nächste Phase des europäischen Erteilungsverfahrens erfüllt sind, ohne dass die Mitteilung ergeht. Das bedeutet, er muss innerhalb der 31-Monatsfrist folgende Handlungen vorgenommen haben: *ABI. 2015, A94  
RL/EPA E-IX, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2*
- Entrichtung der Anspruchsgebühren für den in der europäischen Phase zugrunde zu legenden Anspruchssatz und
  - Einreichung einer sachlichen Erwiderung auf den vom EPA erstellten WO-ISA bzw. IPER oder SISR, wenn in Ermangelung einer solchen Erwiderung das EPA den Anmelder gemäß Regel 161 (1) EPÜ dazu auffordern würde ("obligatorische Erwiderung").
- 5.4.019** Ist ein Erfordernis für die Wirksamkeit der Verzichtserklärung nicht erfüllt, so ergeht eine Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ, und die Bearbeitung der Anmeldung beginnt erst, wenn die in der Mitteilung gesetzte Sechsmonatsfrist abgelaufen ist. Dies gilt auch, wenn ein Antrag im Rahmen des PACE-Programms gestellt wird oder gestellt wurde (vgl. 5.1.036).

### **Änderungen und die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ, wenn eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird**

- 5.4.020** War das **EPA** für eine Anmeldung **nicht als ISA oder SISA tätig**, so erstellt es einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht nach Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 161 EPÜ/Regel 162 EPÜ gesetzten Sechsmonatsfrist (EPA-Formblatt 1226CC) (vgl. 5.9.001). Bis zum Ablauf dieser Sechsmonatsfrist kann der Anmelder ("von sich aus") Änderungen einreichen. Alle innerhalb dieser Frist eingereichten Änderungen werden bei der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche berücksichtigt (vgl. 5.9.001 und 5.9.003). Der ergänzenden europäischen Recherche wird also der letzte bis zum Ablauf dieser Frist eingereichte Anspruchssatz *R. 161 (2) EPÜ  
RL/EPA E-IX, 3.1*

zugrunde gelegt, für den ggf. fällige Anspruchsgebühren entrichtet wurden (vgl. 5.11.005). Will der Anmelder nicht die gesamte Sechsmonatsfrist gemäß den Regeln 161 (2) und 162 EPÜ zur Einreichung weiterer Änderungen nutzen, so kann er diese Frist verkürzen und eine sofortige Durchführung der ergänzenden Recherche beantragen, indem er ausdrücklich darauf verzichtet, den Rest der Sechsmonatsfrist in Anspruch zu nehmen.

- 5.4.021** Nachdem ein erweiterter ergänzender europäischer Recherchenbericht ergangen ist, kann der Anmelder sich zunächst zum Bericht und zur Stellungnahme zur Recherche äußern und innerhalb der in der Mitteilung nach den Regeln 70 (2) und 70a (2) EPÜ angegebenen Frist für die Absichtserklärung über die Aufrechterhaltung der Anmeldung und die Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen einreichen. Die Erwiderung ist freiwillig, wenn die dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht beigefügte Stellungnahme zur Recherche "positiv" ist. *R. 137 (2) EPÜ*
- 5.4.022** Werden in der Stellungnahme zur Recherche Mängel festgestellt, wird der Anmelder gemäß Regel 70a (2) EPÜ aufgefordert, zu den Einwänden Stellung zu nehmen ("obligatorische Erwiderung"). Reicht er keine sachliche Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 70a (2) EPÜ ein, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Der Rechtsverlust kann durch Weiterbehandlung abgewendet werden. *R. 70 (2), 70a (2) und (3) EPÜ*
- 5.4.023** Die Prüfungsabteilung kann nach eigenem Ermessen später im Verfahren weitere Änderungen zulassen. *R. 137 (3) EPÜ*

#### **Änderungen und die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ, wenn keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird**

- 5.4.024** Hat das **EPA** in seiner Eigenschaft **als ISA oder SISA eine Recherche** für eine internationale Anmeldung **durchgeführt**, so nimmt es bei Eintritt in die europäische Phase keine ergänzende europäische Recherche vor (vgl. 5.9.001), und etwaige Änderungen, die innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Frist eingereicht werden, dienen als Grundlage für die Prüfung. *R. 137 (2), 161 (1) EPÜ  
RL/EPA E-IX. 3.2*
- 5.4.025** Ist das EPA als ISA zu einem negativen Ergebnis gekommen und hat einen "negativen WO-ISA" oder, wenn es auch als IPEA tätig war, einen "negativen IPER" erstellt oder in den Erläuterungen zum SISR "Einwände" erhoben ("negativer SISR"), so wird der Anmelder gemäß Regel 161 (1) EPÜ aufgefordert, beim Eintritt in die europäische Phase oder spätestens in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 EPÜ/Regel 162 EPÜ auf dieses Ergebnis zu reagieren ("obligatorische Erwiderung"). *R. 161 (1) EPÜ*
- 5.4.026** Ist eine Erwiderung obligatorisch, so muss der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ innerhalb der darin gesetzten Sechsmonatsfrist antworten. Eine Erwiderung ist nicht obligatorisch, wenn bereits vor Ergehen der Mitteilung nach

Regel 161/162 EPÜ eine sachliche Erwiderung vorgelegt wurde. Für die Zwecke der Regel 161 (1) EPÜ gelten neue Änderungen, die bei Eintritt in die europäische Phase und bis zum Ergehen der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ eingereicht werden, als Erwiderung, sofern der Anmelder – vorzugsweise in Feld 6 des Formblatts 1200 – angegeben hat, dass sie die Grundlage für die Bearbeitung der Anmeldung in der europäischen Phase bilden. Ob eine Erwiderung obligatorisch ist oder nicht, ist in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ explizit angegeben (vgl. 5.4.012).

- 5.4.027** Änderungen, die gemäß Artikel 19 und/oder 34 PCT vorgenommen und für die Bearbeitung in der europäischen Phase aufrechterhalten werden, gelten unter denselben Bedingungen als Erwiderung wie Änderungen, die bei Eintritt in die europäische Phase oder danach vorgenommen wurden, allerdings nur, wenn bestimmte, in den Richtlinien ausführlich erläuterte Erfordernisse erfüllt sind. *RL/EPA E-IX, 3.3.1*
- 5.4.028** Wird eine "obligatorische Erwiderung" nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung gemäß Regel 161 (1) EPÜ als zurückgenommen. Die Weiterbehandlung kann beantragt werden. *Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ*
- 5.4.029** War das EPA in der internationalen Phase als ISA, SISA oder IPEA tätig, hat der Anmelder – unabhängig davon, ob das EPA in der internationalen Phase zu einem negativen Ergebnis gekommen ist (vgl. 5.4.025) – ferner das Recht, innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Frist (weitere) Bemerkungen zum WO-ISA, IPER und SISR und von sich aus nach eigenem Ermessen (weitere) Änderungen einzureichen. *R. 137 (2) EPÜ*
- 5.4.030** Im Prüfungsverfahren werden alle Bemerkungen und Änderungen berücksichtigt, die der Anmelder innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Sechsmonatsfrist auf Aufforderung oder von sich aus wirksam einreicht. Bei der Prüfung wird also der letzte bis zum Ablauf dieser Frist eingereichte Anspruchssatz zugrunde gelegt, für den ggf. fällige Anspruchsgebühren entrichtet wurden (vgl. 5.11.004 ff.). Will der Anmelder nicht bis zum Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1) und 162 EPÜ auf den Beginn der Prüfung warten, kann er eine sofortige Durchführung der Prüfung beantragen, indem er ausdrücklich darauf verzichtet, den Rest der Sechsmonatsfrist in Anspruch zu nehmen. *RL/EPA C-II, 3.2  
RL/EPA E-IX,  
4.1 - 4.3  
ABl. 2015, A94*
- 5.4.031** Die Prüfungsabteilung kann nach eigenem Ermessen später im Verfahren weitere Änderungen zulassen. *R. 137 (3) EPÜ*

### **Wirkt sich die Einreichung von Änderungen auf die Zahl der Anspruchsgebühren aus?**

- 5.4.032** Berechnungsgrundlage für die Anspruchsgebühren ist die Zahl der Ansprüche in der Fassung der Anmeldung, die gemäß den Angaben in Formblatt 1200 die Grundlage für das Verfahren in der europäischen Phase bilden soll. Das System der Anspruchsgebühren ist zweistufig: für den 16. und jeden weiteren *R. 162 EPÜ  
Art. 2 (1) 15 GebO  
RL/EPA E-IX, 2.3.8*

Anspruch ist eine Anspruchsgebühr zu entrichten, dabei ist ab dem 51. Anspruch ein erhöhter Betrag fällig (vgl. 5.11.004 ff.).

**5.4.033** Sind Anspruchsgebühren zu entrichten, müssen sie innerhalb der 31-Monatsfrist gezahlt werden. Entrichtet der Anmelder nicht rechtzeitig die Anspruchsgebühren (in korrekter Höhe), so wird er in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ aufgefordert, den fehlenden Betrag innerhalb der darin gesetzten nicht verlängerbaren Sechsmonatsfrist nachzuzahlen (vgl. 5.4.013). Erhöht sich die Zahl der Ansprüche aufgrund von (weiteren) Änderungen, die auf die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ hin eingereicht werden, so sind ggf. fällige Anspruchsgebühren für die zusätzlichen Ansprüche ebenfalls innerhalb der Sechsmonatsfrist zu entrichten (vgl. 5.4.034 und 5.11.009). Wird eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt, so bezieht sie sich auf den letzten vor Ablauf der Sechsmonatsfrist eingegangenen Anspruchssatz und beschränkt sich auf die Ansprüche, für die etwaige Anspruchsgebühren fristgerecht entrichtet wurden.

**5.4.034** Führt eine (weitere) Änderung, die innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Sechsmonatsfrist (vgl. 5.4.013) eingereicht wird, dazu, dass sich die Zahl der Ansprüche ändert, so ist diese neue Zahl für die Berechnung der Anspruchsgebühren maßgebend.

AbI. 2016, A102, A103

**5.4.035** Wenn in Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161/162 vorgenommene Änderungen dazu führen, dass sich die Zahl der Ansprüche reduziert, die die Grundlage des weiteren Verfahrens bilden, so werden eventuell zu viel gezahlte Beträge zurückerstattet.

R. 162 (3) EPÜ

**5.4.036** Werden etwaige Anspruchsgebühren nicht entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den jeweiligen Patentanspruch, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet. Dem Rechtsverlust kann durch Weiterbehandlung abgeholfen werden. Merkmale eines als fallen gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung nicht zu entnehmen sind, können nicht mehr in die Anmeldung eingeführt werden.

Art. 121 EPÜ  
R. 135, 162 (4) EPÜ  
J. 15/88 (AbI. 1990, 445)

## **5.5 Übersetzung der Anmeldungsunterlagen und anderer Dokumente (Formblatt 1200, Feld 7)**

### **Wann muss der Anmelder eine Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung einreichen?**

**5.5.001** Hat das IB die Euro-PCT-Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) veröffentlicht, muss der Anmelder beim EPA innerhalb der 31-Monatsfrist eine Übersetzung der Anmeldung in einer dieser Sprachen einreichen (Formblatt 1200, Feld 7).

Art. 22 (1), 39 (1) PCT  
R. 49.2 PCT  
Art. 14 (2), (3), 153 (4) EPÜ  
R. 159 (1) a) EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.1.3

**5.5.002** Ist eine Übersetzung einzureichen, so bestimmt die Sprache der Übersetzung die Verfahrenssprache vor dem EPA (vgl. 5.1.013).

Fehler in der Übersetzung können während der Bearbeitung der Anmeldung in der europäischen Phase jederzeit korrigiert werden, indem die Übersetzung mit der Anmeldung in der eingereichten Fassung in Einklang gebracht wird.

**5.5.003** Hat das IB die internationale Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht, ist keine Übersetzung erforderlich, und eine dennoch eingereichte Übersetzung wird nicht berücksichtigt, weil die Verfahrenssprache bei Eintritt in die europäische Phase nicht geändert werden kann (vgl. 5.1.014). *G. 4/08*  
*ABI. 2010, 572*

**5.5.004** Im schriftlichen Verfahren kann sich der Anmelder jeder Amtssprache des EPA bedienen, Änderungen müssen jedoch immer in der Verfahrenssprache eingereicht werden (vgl. 5.1.013). *R. 3 EPÜ*

**5.5.005** Die Frage, ob eine Übersetzung des Prioritätsbelegs einzureichen ist, wird unter 5.13.013 ff. behandelt.

### **Welche Folgen hat die Nichteinreichung einer Übersetzung der Anmeldung?**

**5.5.006** Wird die Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung nicht innerhalb der 31-Monatsfrist eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird durch eine Mitteilung darüber unterrichtet. Außerdem gilt die Anmeldung nicht als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ (vgl. 5.17.001). *Art. 153 (5) EPÜ*  
*R. 112, 160 EPÜ*

**5.5.007** Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der genannten Mitteilung die Übersetzung nachgereicht und die Weiterbehandlung durch Entrichtung der entsprechenden Gebühr beantragt wird. *Art. 121 EPÜ*  
*R. 135 (1) EPÜ*  
*Art. 2 (1) 12 GebO*

**5.5.008** Alternativ kann der Anmelder die Wiedereinsetzung gemäß Regel 49.6 PCT beantragen, wenn die Anmeldung als zurückgenommen gilt, weil die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht wurde. Da jedoch die Gebühr höher ist und strengere Voraussetzungen gelten, hat dieser Rechtsbehelf keine Vorteile, es sei denn, die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung ist bereits abgelaufen. *R. 49.6 PCT*  
*Art. 122 EPÜ*  
*R. 136 EPÜ*  
*Art. 2 (1) 13 GebO*

**5.5.009** Wenn die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung (vgl. 5.5.007) versäumt wurde, kann die Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 135 (1) EPÜ beantragt werden. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr in Bezug auf die versäumte Handlung, d. h. die Einreichung der Übersetzung nach Regel 159 (1) a) EPÜ und die Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr, entrichtet wurde. Für die Zulässigkeit und Gewährbarkeit des Antrags gelten ferner die Erfordernisse nach Artikel 122 und Regel 136 EPÜ (vgl. auch 5.19.004). *Art. 122 EPÜ*  
*R. 136 EPÜ*  
*Art. 2 (1) 13 GebO*  
*RL/EPA E-VIII, 3*

### **Was muss die Übersetzung enthalten?**

**5.5.010** Die Übersetzung muss immer enthalten: *R. 49.2 und .5 PCT*

- die Beschreibung (in der ursprünglich eingereichten Fassung),

- die Ansprüche (in der ursprünglich eingereichten Fassung),
- etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (in der ursprünglich eingereichten Fassung) und
- die Zusammenfassung (in der veröffentlichten Fassung).

**5.5.011** Ist das EPA **Bestimmungsamt**, muss die Übersetzung ggf. ferner enthalten:

R. 49.5 PCT

- **alle Änderungen der Ansprüche** gemäß Artikel 19 PCT in Form einer Übersetzung des vollständigen Satzes von Ansprüchen, der alle ursprünglich eingereichten Ansprüche ersetzt (vgl. 3.2.033), jedoch **nur**, wenn der Anmelder solche **Änderungen dem weiteren Verfahren zugrunde legen** will. Im Fall einer Einreichung beim IB ist die übersetzte Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT beizufügen, in der die gemäß Artikel 19 PCT geänderten Ansprüche erläutert werden, und das übersetzte Begleitschreiben gemäß Regel 46.5 b) PCT, in dem die Grundlage für die Änderungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angegeben ist, in einer Amtssprache des EPA, sodass der Prüfer die Änderungen nachvollziehen und berücksichtigen kann. Wird eine Übersetzung des gemäß Artikel 19 PCT eingereichten vollständigen Anspruchssatzes gar nicht oder – im Fall einer Einreichung beim IB – ohne eine Übersetzung der Erklärung gemäß Artikel 19 (1) PCT und gegebenenfalls des Begleitschreibens gemäß Regel 46.5 b) PCT eingereicht, so werden die Änderungen nach Artikel 19 PCT im weiteren Verfahren **nicht berücksichtigt**. Wenn nur die Erklärung gemäß Artikel 19 (1) PCT nicht in einer Amtssprache vorliegt, wird nur dieses Dokument nicht berücksichtigt. Wird die Übersetzung des Begleitschreibens gemäß Regel 46.5 b) PCT nicht rechtzeitig eingereicht, lässt das EPA dieses Schreiben unberücksichtigt und kann ggf. nach Regel 137 (4) EPÜ vorgehen.
- veröffentlichte Berichtigungsanträge
- Sequenzprotokolle, es sei denn, die Textbestandteile des Sequenzprotokolls liegen dem EPA bereits in Englisch vor (vgl. 5.6.010). Wenn Textbestandteile eines Sequenzprotokolls zu übersetzen sind, muss das komplette Sequenzprotokoll gemäß WIPO-Standard ST.25 (für vor dem 1. Juli 2022 eingereichte Anmeldungen) bzw. gemäß WIPO-Standard ST.26 (für am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte Anmeldungen)<sup>67</sup> einschließlich einer Übersetzung der Textbestandteile eingereicht werden. Für unter den WIPO-Standard ST.26 fallende Anmeldungen muss nur dann eine Übersetzung eingereicht werden, wenn die "sprachenabhängigen" Freitext-Qualifier nicht in Englisch oder in der EPA-Amtssprache vorliegen, in der die

Art. 19 PCT  
R. 46.4 und .5, 49.3, 49.5 c), c-bis) PCT  
R. 3, 137 (4) EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.1.3

R. 91.3 d), 48.2 a) vii) PCT

R. 49.5 a-bis), 5.2 b) PCT

<sup>67</sup> Näheres siehe ABl. 2021, A96 und A97.



internationale Anmeldung veröffentlicht wurde. Näheres siehe ABl. 2021, A97, Nummern 29 - 32.

- gesondert eingereichte Angaben zu hinterlegtem biologischem Material (vgl. auch Formblatt 1200, Feld 8).

R. 49.5 h), 13bis.3 und 13bis.4 PCT

**5.5.012** Wenn das EPA als **ausgewähltes** Amt tätig ist, ist zusätzlich **stets** eine Übersetzung **aller Anlagen** des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) **vorzulegen**, d. h. einschließlich des Begleitschreibens gemäß Regel 66.8 a) oder b) PCT, in dem die Grundlage für die Änderungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angegeben ist. Die Übersetzungen sind unabhängig davon einzureichen, ob Schutz für dieselbe Fassung der Anmeldungsunterlagen angestrebt wird, die bereits Gegenstand des IPER war. Sind dem IPER Änderungen gemäß Artikel 19 PCT als Anlage beigefügt, ist also stets eine Übersetzung dieser Änderungen (und des Begleitschreibens gemäß Regel 46.5 b) PCT, sofern dieses dem IPER beigefügt ist) einzureichen.

Art. 36 (2) b) und (3) b), 39 (2) PCT  
R. 70.16, 74.1 a) PCT  
R. 137 (4) EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.1.3

**5.5.013** Wenn die vor dem IB nach Artikel 19 PCT vorgenommenen Änderungen der Patentansprüche dem weiteren Verfahren vor dem EPA als ausgewähltem Amt zugrunde gelegt werden sollen, dem IPER aber **nicht** als Anlage beigefügt sind (z. B. weil sie durch eine Änderung gemäß Artikel 34 PCT als aufgehoben gelten), muss der Anmelder diese Änderungen in Übersetzung einreichen, da sie sonst im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt werden. Eine etwaige Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT und das Begleitschreiben gemäß Regel 46.5 b) PCT sind ebenfalls in einer Amtssprache des EPA einzureichen. Wenn nur die Erklärung gemäß Artikel 19 (1) PCT nicht in einer Amtssprache vorliegt, so wird nur dieses Dokument nicht berücksichtigt (vgl. 5.5.011). Wird die Übersetzung eines der Begleitschreiben gemäß Regel 70.16 a) i) PCT nicht rechtzeitig eingereicht, lässt das EPA diese Schreiben unberücksichtigt und kann ggf. nach Regel 137 (4) EPÜ vorgehen.

**5.5.014** Wenn eine Übersetzung einzureichen ist, muss es eine Übersetzung der Anmeldung in der vom IB veröffentlichten Fassung sein. Enthält also die internationale Veröffentlichung sowohl fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen als auch die richtigen gemäß Regel 20.6 PCT in Verbindung mit Regel 20.5bis d) PCT durch Verweis einbezogenen Anmeldungsunterlagen (vgl. 5.13.026), muss die bei Eintritt in die europäische Phase nach Regel 159 (1) a) EPÜ einzureichende Übersetzung ebenfalls sowohl die fälschlicherweise eingereichten als auch die richtigen Anmeldungsunterlagen enthalten, unabhängig davon, ob dem weiteren Verfahren vor dem EPA die fälschlicherweise eingereichten oder die richtigen Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt werden. Damit die jeweiligen Anmeldungsunterlagen für die Zwecke der Veröffentlichung nach Artikel 153 (4) EPÜ und für das weitere Verfahren vor dem EPA voneinander unterschieden werden können, muss der Anmelder klar angeben, welche Seiten der Übersetzung die richtigen Anmeldungsunterlagen und welche die fälschlicherweise eingereichten enthalten.

R. 20.5bis d), 20.6 PCT  
ABl. 2020, A81  
RL/EPA E-IX, 2.1.3



## **Welche Folgen hat die Nichteinreichung einer Übersetzung der Anlagen zum IPER?**

- 5.5.015** Wird die Übersetzung aller Anlagen zum IPER nicht rechtzeitig eingereicht, so wird der Anmelder aufgefordert, die fehlende Übersetzung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung nachzureichen. Versäumt er es, (rechtzeitig) zu antworten, so gilt die Euro-PCT-Anmeldung als zurückgenommen. Der Anmelder kann die Weiterbehandlung (oder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, vgl. 5.5.007 ff. sowie 5.19.001 ff.) beantragen.

Art. 121 EPÜ  
R. 135, 160 EPÜ  
Art. 2 (1), 12 GebO  
RL/EPA E-IX, 2.1.3

## **5.6 Biologisches Material und Nucleotid- und Aminosäuresequenzen**

### **Biologisches Material (Formblatt 1200, Feld 8)**

- 5.6.001** Für die ausreichende Offenbarung einer Erfindung, bei der biologisches Material verwendet wird oder die sich auf biologisches Material bezieht, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der Anmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, sind am internationalen Anmeldedatum und innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum bestimmte Erfordernisse zu erfüllen (vgl. 2.23.001). Wurde eines dieser Erfordernisse nicht innerhalb der anwendbaren Frist erfüllt, steht vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt bei Eintritt in die europäische Phase kein Rechtsmittel zur Verfügung. Ausführliche Informationen enthält die Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010.

R. 13bis.3 und  
13bis.4 PCT  
Art. 83 EPÜ  
R. 31, 32 EPÜ  
ABI. 2010, 498  
ABI. 2017, A60, A61  
RL/EPA A-IV, 4.1 -  
4.3; F-III, 6.5

- 5.6.002** Wurde bei Einreichung der internationalen Anmeldung gemäß Regel 31 EPÜ auf die Hinterlegung biologischen Materials Bezug genommen, aber kein Nachweis der Hinterlegung in Form einer Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbescheinigung vorgelegt, so wird dem Anmelder nachdrücklich empfohlen, dies bei Eintritt in die europäische Phase nachzuholen. Die Empfangsbescheinigung enthält insbesondere die Nennung des Hinterlegers und die nach Regel 31 (1) a) und c) EPÜ erforderlichen Angaben. Mit diesen Angaben kann das EPA Anträge auf Herausgabe einer Probe nach Regel 33 EPÜ bestätigen und die Prüfungsabteilung feststellen, ob die Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ entspricht.

- 5.6.003** Wurde die Euro-PCT-Anmeldung vom IB nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht, so ist das hinterlegte biologische Material, auf das in der Anmeldung Bezug genommen wird, (erst) ab dem Tag der Veröffentlichung der Übersetzung durch das EPA jedermann auf Antrag zugänglich. Wenn der Anmelder die in Regel 32 EPÜ vorgesehene Sachverständigenlösung nutzen möchte, muss er die Erklärung gemäß Regel 32 (1) EPÜ einreichen, bevor die technischen Vorbereitungen für die

R. 13bis.6 PCT  
R. 32, 33 EPÜ  
ABI. 2017, A60, A61  
RL/EPA A-IV, 4.3

Veröffentlichung der Übersetzung durch das EPA abgeschlossen sind (vgl. 2.23.007). Das biologische Material wird dann nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten unabhängigen Sachverständigen zugänglich gemacht.

### **Verzicht gemäß Regel 33 (2) EPÜ**

- 5.6.004** Die Herausgabe einer Probe biologischen Materials kann von jedermann gemäß den Bedingungen in Regel 33 (1) EPÜ beantragt werden. Gemäß Regel 33 (2) EPÜ erfolgt dies unter der Voraussetzung, dass der Antragsteller sich gegenüber dem Anmelder verpflichtet hat, das biologische Material oder davon abgeleitetes biologisches Material Dritten nicht zugänglich zu machen und es lediglich zu Versuchszwecken zu verwenden, bis die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent in allen benannten Staaten erloschen ist.
- 5.6.005** In Feld 8 des Formblatts 1200 kann der Anmelder auf die Verpflichtung des Antragstellers gemäß Regel 33 (2) EPÜ verzichten, sofern der Anmelder auch Hinterleger des biologischen Materials ist. Der Verzicht muss als gesondertes Schreiben in Form einer unterzeichneten Erklärung mit Angaben zu dem betreffenden biologischen Material eingereicht werden. Ein solcher Verzicht kann jederzeit während des Verfahrens vor dem EPA erklärt werden.

*ABI. 2010, 498*

### **Nucleotid- und Aminosäuresequenzen (Formblatt 1200, Feld 9)**

- 5.6.006** Sind in der Euro-PCT-Anmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, muss dem EPA als Bestimmungssamt/ausgewähltem Amt bei Ablauf der 31-Monatsfrist ein **dem geltenden WIPO-Standard entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form** vorliegen. Der geltende WIPO-Standard für am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen ist der WIPO-Standard ST.26; für bis 30. Juni 2022 eingereichte internationale Anmeldungen ist es weiterhin der WIPO-Standard ST.25, auch wenn sie am oder nach dem 1. Juli 2022 in die europäische Phase eintreten. Ausführliche Informationen zum Sequenzprotokollstandard ST.25 enthält die Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013. Einzelheiten zum Sequenzprotokollstandard ST.26 sind dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen und der zugehörigen Mitteilung des EPA (ABI. 2021, A96 bzw. A97) zu entnehmen. Sequenzprotokolle nach den WIPO-Standards ST.25 und ST.26 sind ausschließlich im elektronischen Format einzureichen (vgl. 5.6.008).
- 5.6.007** In der Regel liegt das erforderliche Sequenzprotokoll dem EPA vor, wenn es gemäß Regel 5.2 PCT in der internationalen Anmeldung enthalten war oder gemäß Regel 13ter PCT beim EPA als ISA/SISA oder IPEA eingereicht wurde (vgl. 2.24.001 ff.). Zugänglich ist es dem EPA auch, wenn es von der WIPO auf

*R. 5.2, 13ter.3 PCT  
R. 30, 163 (3) EPÜ  
ABI. 2011, 372  
ABI. 2013, 542  
ABI. 2021, A96, A97  
RL/EPA A-IV, 5;  
E-IX, 2.4.2*

Patentscope zur Verfügung gestellt wird und in verwendbarer Form heruntergeladen werden kann.

**5.6.008** Der Anmelder sollte rechtzeitig prüfen, ob das Sequenzprotokoll dem EPA im erforderlichen Format vorliegt, und es, falls dem nicht so ist, vor Ablauf der 31-Monatsfrist im vorgeschriebenen elektronischen Format vorzugsweise über eines der Online-Tools des EPA (Online-Einreichung oder Online-Einreichung 2.0) oder anderenfalls auf einem Datenträger einreichen. Für vor dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen ist als elektronisches Format TXT (Textformat) vorgeschrieben, auch wenn sie am oder nach dem 1. Juli 2022 in die europäische Phase eintreten. Für am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen ist als elektronisches Format XML (eXtensible Markup Language) vorgeschrieben.

**5.6.009** Wird bei Eintritt in die europäische Phase ein Sequenzprotokoll eingereicht, so muss der Anmelder eine Erklärung beifügen, dass die im Sequenzprotokoll enthaltenen Sequenzinformationen nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgehen. Diese Erklärung kann durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens in Feld 9.2 des Formblatts 1200 abgegeben werden.

**5.6.010** Für vor dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen muss nur dann eine Übersetzung von freiem Text eines Sequenzprotokolls, das Teil der Beschreibung ist oder nachgereicht wurde, vorgelegt werden, wenn die Textbestandteile dem EPA noch nicht in Englisch vorliegen (vgl. 5.5.011). Wenn Textbestandteile eines Sequenzprotokolls zu übersetzen sind, muss das komplette Sequenzprotokoll gemäß WIPO-Standard ST.25 einschließlich einer Übersetzung der Textbestandteile eingereicht werden. Für am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen muss nur dann eine Übersetzung des Sequenzprotokolls eingereicht werden, wenn die "sprachenabhängigen" Freitext-Qualifier nicht in Englisch oder in der EPA-Amtssprache vorliegen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wurde (Deutsch oder Französisch). Ist eine Übersetzung erforderlich, muss das vollständige Sequenzprotokoll im XML-Format gemäß WIPO-Standard ST.26 mit den "sprachenabhängigen" Freitext-Qualifiern in Englisch oder in der EPA-Amtssprache, in die die übrigen Unterlagen der internationalen Anmeldung übersetzt wurden, eingereicht werden (vgl. ABl. 2021, A97, Nrn. 29 - 32).

R. 5.2 b), 12.1 d),  
13ter, 49.5 a-bis)  
PCT  
Art. 14 (3) EPÜ  
R. 3 EPÜ  
RI/EPA E-IX, 2.1.3

### **Welche Folgen hat die Nichteinreichung eines Sequenzprotokolls?**

**5.6.011** Liegt dem EPA bei Ablauf der 31-Monatsfrist kein dem geltenden WIPO-Standard entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form vor, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten ein solches Sequenzprotokoll einzureichen und die Gebühr für verspätete Einreichung zu bezahlen.

R. 30 (3), 163 (3)  
EPÜ  
Art. 2 (1) 14a GebO

- 5.6.012** Wird innerhalb der gesetzten Frist das erforderliche Sequenzprotokoll nicht eingereicht und die Gebühr für verspätete Einreichung nicht bezahlt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Die Zurückweisung kann durch Einreichung des standardkonformen Sequenzprotokolls, Zahlung der Gebühr für verspätete Einreichung und Stellung eines Antrags auf Weiterbehandlung abgewendet werden. Für die versäumten Handlungen sind zwei Weiterbehandlungsgebühren fällig: eine pauschale Gebühr für das verspätet eingereichte standardkonforme Sequenzprotokoll und 50 % der zu spät entrichteten Gebühr für verspätete Einreichung (vgl. 5.19.001 ff.).

Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ

## 5.7 Anmeldegebühr

- 5.7.001** Innerhalb der 31-Monatsfrist ist die europäische Anmeldegebühr zu entrichten, die sich aus einem Grundbetrag sowie einer Zusatzgebühr für die 36. und jede weitere Seite der Anmeldung zusammensetzt. Bei Euro-PCT-Anmeldungen werden die dem Verfahren in der europäischen Phase zugrunde gelegten Seiten wie unten erläutert gezählt. Die Zusatzgebühr wird als "Seitengebühr" bezeichnet.

R. 159 (1) c) EPÜ  
Art. 2 (1) 1 GebO  
ABl. 2009, 118, 338  
ABl. 2019, A3, A6  
RL/EPA A-III, 13.1;  
E-IX, 2.1.4

- 5.7.002** In dem Erfordernis, dass bei Eintritt in die europäische Phase eine europäische Anmeldegebühr zu entrichten ist, kommt das Recht des EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt zum Ausdruck, gemäß Artikel 22 (1) und 39 (1) PCT eine "nationale" Gebühr zu erheben.

- 5.7.003** Der Grundbetrag der Anmeldegebühr wird ermäßigt, wenn Formblatt 1200 online eingereicht wird (vgl. 5.1.016).

### Seitengebühr

- 5.7.004** Anmelden wird empfohlen, die korrekte Seitengebühr anhand von Formblatt 1200, Feld 6 und insbesondere der zugehörigen Tabelle des Formblatts 1200 zu berechnen. Präzise und richtige Angaben in Feld 6 und in der Tabelle sind erforderlich, damit gewährleistet ist, dass die Anmeldung beim EPA nicht als zurückgenommen gilt, weil als Seitengebühr ein falscher Betrag entrichtet wurde.

R. 38 (2) EPÜ  
Art. 2 (1) 1a GebO  
RL/EPA A-III, 13.2

- 5.7.005** Generell basiert die Seitengebühr auf der veröffentlichten internationalen Anmeldung unabhängig von der Sprache der Veröffentlichung. Gezählt werden die Seiten der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen; für die Seiten mit den bibliografischen Daten und die Zusammenfassung wird insgesamt eine Seite addiert. Geänderte Ansprüche gemäß Artikel 19 PCT sind auch Teil der internationalen Veröffentlichung und sind zu berücksichtigen. Es wird davon ausgegangen, dass sie die ursprünglich eingereichten Ansprüche ersetzen, es sei denn, der Anmelder erklärt ausdrücklich, dass sie dem Verfahren in der europäischen Phase nicht zugrunde zu legen sind (s. erstes Kästchen in Feld 6.1 des Formblatt 1200). Ferner werden geänderte Seiten in der Anlage zum IPER zusätzlich gezählt, sofern der IPER dem EPA innerhalb der 31-Monatsfrist vorliegt, es

sei denn, der Anmelder hat angegeben, dass diese Seiten dem weiteren Verfahren **nicht** zugrunde zu legen sind, oder er hat eindeutig erklärt, dass sie die entsprechenden Seiten in der ursprünglich eingereichten Fassung ersetzen (vgl. 5.7.009). Für Letzteres kann der Anmelder das erste Kästchen in Feld 6.2 ankreuzen.

- 5.7.006** Die Berechnung der Seitengebühr kann jedoch nicht auf der Grundlage von Seiten der Beschreibung oder der Ansprüche erfolgen, die teils in einer Amtssprache des EPA und teils in einer anderen Sprache abgefasst sind. Deshalb gelten für die Berechnung der Seitengebühr Sonderregelungen, wenn die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht wurde und beim Eintritt in die europäische Phase Änderungen eingereicht wurden.
- 5.7.007** Werden Änderungen der **Ansprüche** für das Verfahren in der europäischen Phase eingereicht, so ist stets der vollständige Anspruchssatz einzureichen. Dieser wird bei der Berechnung der Seitengebühr zugrunde gelegt und ersetzt alle vorher eingereichten Anspruchssätze. Bei internationalen Anmeldungen, die nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht wurden, berechnet sich die Seitengebühr auf der Grundlage der Übersetzung des geänderten Anspruchssatzes und der Beschreibung der internationalen Anmeldung in der veröffentlichten Fassung.
- 5.7.008** Werden Änderungen der **Beschreibung** eingereicht, so werden die Beschreibungsseiten wie folgt gezählt: die Beschreibungsseiten in der veröffentlichten Fassung zuzüglich etwaiger Änderungsseiten der Beschreibung abzüglich der Seiten, die durch die bei Eintritt in die europäische Phase eingereichten Änderungsseiten der Beschreibung ersetzt werden. Bei internationalen Anmeldungen, die nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht wurden, berechnet sich die Seitengebühr auf der Grundlage der Übersetzung der gesamten Beschreibung, auch wenn sie nur teilweise geändert wird. Dasselbe gilt, wenn die Beschreibung nach Artikel 34 PCT geändert wurde und der Anmelder wünscht, dass diese Änderungen in der europäischen Phase berücksichtigt werden.
- 5.7.009** Wurde die Anmeldung gemäß Kapitel II PCT bearbeitet, so sind gemäß Artikel 34 PCT eingereichte Änderungen, die dem IPER als Anlage beigefügt sind, bei der Berechnung der Seitengebühr zu berücksichtigen, es sei denn, der Anmelder hat angegeben, dass diese Seiten dem Verfahren in der europäischen Phase nicht zugrunde zu legen sind. Wenn der Anmelder nicht eindeutig erklärt, dass die Änderungen gemäß Artikel 34 PCT die entsprechenden Seiten in der ursprünglich eingereichten Fassung ersetzen, werden die dem IPER als Anlage beigefügten Änderungen bei der Seitenzählung zusätzlich zu den Seiten der internationalen Veröffentlichung berücksichtigt (vgl. 5.7.004).
- 5.7.010** Nicht berücksichtigt werden bei der Berechnung der Seitengebühr das Formblatt 1200 und etwaige Sequenzprotokolle, die dem jeweils geltenden WIPO-Standard entsprechen.

ABI. 2009, 338



- 5.7.011** Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Seiten mit Änderungen, die nach Ablauf der 31-Monatsfrist eingereicht werden. Daher erfolgt auch keine Rückerstattung, wenn durch die nach Ablauf der 31-Monatsfrist eingereichten Änderungen die Zahl der Seiten reduziert wird, für die bereits eine Gebühr entrichtet wurde.
- 5.7.012** Die vorstehend beschriebenen allgemeinen Grundsätze gelten auch für Veröffentlichungen internationaler Anmeldungen, die sowohl fälschlicherweise eingereichte als auch die richtigen durch Verweis einbezogenen Anmeldungsunterlagen enthalten (Regel 20.6 PCT in Verbindung mit Regel 20.5bis d) PCT); genauere Informationen siehe RL/EPA A-III, 13.2.

### **Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Anmeldegebühr?**

- 5.7.013** Wird die **Anmeldegebühr**, d. h. der Grundbetrag und/oder ggf. die Seitengebühr, nicht rechtzeitig vollständig entrichtet, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Außerdem gilt die Euro-PCT-Anmeldung nicht als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ (vgl. 5.17.001). Der Anmelder wird durch eine Mitteilung nach Regel 112 (1) und 160 (2) EPÜ über diesen Rechtsverlust unterrichtet. Art. 153 (5) EPÜ  
R. 160, 165 EPÜ
- 5.7.014** Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust kann Weiterbehandlung beantragt werden, indem zusammen mit der Anmeldegebühr oder dem fehlenden Teil der Anmeldegebühr und etwaigen Seitengebühren die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird (vgl. auch 5.19.001). Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ  
Art. 2 (1) 12 GebO
- 5.7.015** Wird der Grundbetrag der Anmeldegebühr nicht rechtzeitig (vollständig) entrichtet, beträgt die Weiterbehandlungsgebühr 50 % des Grundbetrags der Anmeldegebühr. Wird die Seitengebühr nicht (vollständig) entrichtet, so beträgt die Weiterbehandlungsgebühr 50 % der Seitengebühr für die Anzahl der Seiten, für die die Seitengebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde.
- 5.7.016** Der Anmelder kann auch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen, wenn die Anmeldung als zurückgenommen gilt, weil die Anmeldegebühr nicht rechtzeitig gezahlt wurde. Da jedoch die Gebühr höher ist und strengere Voraussetzungen gelten, hat dieser Rechtsbehelf keine Vorteile, es sei denn, die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung ist bereits abgelaufen (vgl. 5.5.008). R. 49.6 PCT  
Art. 122 EPÜ  
R. 136 EPÜ  
Art. 2 (1) 13 GebO
- 5.7.017** Wenn die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung (vgl. 5.7.014) versäumt wurde, kann die Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 135 (1) EPÜ beantragt werden. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr in Bezug auf die versäumte Handlung entrichtet wurde, d. h. Zahlung der Anmeldegebühr und/oder der Seitengebühr und der entsprechenden Weiterbehandlungsgebühr. Da die Zahlung der Anmeldegebühr und die Zahlung der Seitengebühr eine einheitliche Verfahrenshandlung darstellen, ist nur eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten (vgl. 5.19.001 ff.). Für die Art. 122 EPÜ  
R. 136 EPÜ  
Art. 2 (1) 13 GebO  
RL/EPA E-VIII, 3

Zulässigkeit und Gewährbarkeit des Antrags gelten ferner die Erfordernisse nach Artikel 122 und Regel 136 EPÜ.

## 5.8 Benennungen, Erstreckungen und Validierungen

- 5.8.001** Die (pauschale) Benennungsgebühr ist innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldedatum bzw., wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem frühesten Prioritätsdatum oder innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung des ISR zu entrichten, je nachdem welche Frist später abläuft. Außer bei einer beträchtlich verspäteten Veröffentlichung des ISR ist sie also innerhalb der 31-Monatsfrist zu entrichten.
- Art. 79 (2) EPÜ  
R. 39, 159 (1) d)  
EPÜ  
Art. 2 (1) 3 GebO  
RL/EPA A-III, 11.2.5;  
E-IX, 2.1.4, 2.3.11*
- 5.8.002** Die Entrichtung der Benennungsgebühr ist für die EPÜ-Vertragsstaaten wirksam, die in der internationalen Anmeldung am internationalen Anmeldedatum für ein europäisches Patent bestimmt wurden (vgl. 2.12.001).
- 5.8.003** Zur Erinnerung: Bei der Einreichung eines PCT-Antrags werden alle PCT-Vertragsstaaten automatisch für ein nationales und ggf. für ein regionales Patent bestimmt. Daher bestätigt die Entrichtung der (pauschalen) Benennungsgebühr bei Eintritt in die europäische Phase die Bestimmung aller EPÜ-Vertragsstaaten, die am **internationalen Anmeldedatum Vertragsstaaten des EPÜ und des PCT** waren (vgl. 2.12.002), es sei denn, der Anmelder hat die Bestimmung eines oder mehrerer EPÜ-Vertragsstaaten in der internationalen Phase zurückgenommen.
- 5.8.004** War ein Staat, in dem Patentschutz angestrebt wird, am internationalen Anmeldedatum weder Vertragsstaat des EPÜ noch Erstreckungs- oder Validierungsstaat (vgl. 5.8.009), so muss der Anmelder in dem betreffenden Staat in die nationale Phase eintreten, um auf der Grundlage seiner internationalen Anmeldung Patentschutz in diesem Staat zu erlangen. Bestand am internationalen Anmeldedatum mit einem PCT-Vertragsstaat ein Erstreckungs- oder Validierungsabkommen, so kann in diesem Staat über das europäische Verfahren Patentschutz auf der Grundlage des Erstreckungs- oder Validierungsabkommens erlangt werden (vgl. 2.13.001 ff., 2.14.001 ff. und 5.8.009 ff.).

### **Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Benennungsgebühr?**

- 5.8.005** Wird die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Der Anmelder wird durch eine Mitteilung gemäß den Regeln 112 (1) und 160 (2) EPÜ davon unterrichtet.
- R. 160 EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.1.4*
- 5.8.006** Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust kann Weiterbehandlung beantragt werden, indem die Benennungsgebühr zusammen mit der Weiterbehandlungsgebühr, die 50 % der Benennungsgebühr beträgt, entrichtet wird (vgl. auch 5.19.001 ff.).
- Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ  
Art. 2 (1) 3, 2 (1) 12  
GebO*



- 5.8.007** Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Regel 49.6 PCT steht nicht als Rechtsbehelf zur Verfügung, weil die Benennungsgebühr nicht Teil der nationalen (Anmelde-)Gebühr ist (vgl. 5.7.001).
- Art. 22 (1) PCT  
R. 49.6 PCT*
- 5.8.008** Wenn die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung (vgl. 5.8.006) versäumt wurde, kann die Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 135 (1) EPÜ beantragt werden. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr in Bezug auf die versäumte Handlung, d. h. die Zahlung der Benennungsgebühr nach Regel 39 EPÜ und der entsprechenden Weiterbehandlungsgebühr, entrichtet wurde. Für die Zulässigkeit und Gewährbarkeit des Antrags gelten ferner die Erfordernisse nach Artikel 122 und Regel 136 EPÜ (vgl. 5.19.004).
- Art. 122 EPÜ  
R. 136 (1) EPÜ  
Art. 2 (1) 13 GebO  
RL/EPA E-VIII, 3*

### **Wie kann die Euro-PCT-Anmeldung erstreckt oder validiert werden (Formblatt 1200, Feld 11)?**

- 5.8.009** Unter bestimmten Bedingungen kann ein europäisches Patent auf Staaten erstreckt oder in Staaten validiert werden, die am internationalen Anmeldedatum nicht Vertragsstaat des EPÜ waren, aber ein entsprechendes Erstreckungs- oder Validierungsabkommen mit der Europäischen Patentorganisation abgeschlossen haben.
- ABl. 1994, 75  
ABl. 1996, 82  
ABl. 1997, 538  
ABl. 2004, 117, 619  
ABl. 2007, 406  
ABl. 2009, 603  
ABl. 2010, 10  
ABl. 2015, A18, A20, A84, A85  
ABl. 2016, A5, A67  
ABl. 2017, A84, A85  
ABl. 2018, A15, A16  
RL/EPA A-III, 12 und E-IX, 2.1.4*
- 5.8.010** Die Erstreckung oder Validierung eines europäischen Patents ist nur möglich, wenn der betreffende Staat in der internationalen Anmeldung für ein nationales Patent bestimmt wurde und das betreffende Erstreckungs- oder Validierungsabkommen mit der Europäischen Patentorganisation am internationalen Anmeldedatum in Kraft war (vgl. 2.13.001 und 2.14.001).
- 5.8.011** Bei jeder in die europäische Phase eintretenden internationalen Anmeldung gilt die Erstreckung oder Validierung als für jeden in der Anmeldung bestimmten Staat beantragt, mit dem **am internationalen Anmeldedatum** ein Erstreckungs- oder Validierungsabkommen in Kraft war. Dieser Antrag gilt jedoch für jeden Erstreckungs- oder Validierungsstaat als zurückgenommen, für den nicht fristgerecht eine Erstreckungs- oder Validierungsgebühr entrichtet wird. Der Anmelder muss daher sorgfältig prüfen, für welche Staaten die Erstreckung oder Validierung möglich ist, und die erforderlichen Gebühren rechtzeitig entrichten (vgl. 5.8.001).
- RL/EPA A-III, 12.2, 12.4*
- 5.8.012** Für jeden Erstreckungs- oder Validierungsstaat, in dem Patentschutz angestrebt wird, muss eine Erstreckungs- bzw. Validierungsgebühr gezahlt werden. Eine pauschale Erstreckungs- oder Validierungsgebühr gibt es nicht. Alle fälligen Gebühren müssen innerhalb der gleichen Zahlungsfrist wie die Benennungsgebühr gezahlt werden (vgl. 5.8.001).

**5.8.013** Der Anmelder kann in Feld 11 des Formblatts 1200 angeben, für welche Staaten er Erstreckungs- oder Validierungsgebühren entrichten will. Zusätzlich zu dem Kästchen für den Staat, mit dem am 1. Januar 2023 ein Erstreckungsabkommen in Kraft war – nämlich Bosnien und Herzegowina (BA) – bzw. mit denen am 1. Januar 2023 ein Validierungsabkommen in Kraft war – nämlich Kambodscha (KH), Marokko (MA), die Republik Moldau (MD) und Tunesien (TN) –, können weitere Staaten angegeben werden, sofern **am internationalen Anmeldedatum** ein Erstreckungs- oder Validierungsabkommen mit diesem Staat in Kraft war. Ein Beispiel ist Montenegro, das am 1. Oktober 2022 EPÜ-Vertragsstaat geworden ist, womit sein Erstreckungsabkommen mit Wirkung ab diesem Tag endete. Das Erstreckungssystem gilt trotzdem weiterhin für alle Euro-PCT-Anmeldungen mit einem internationalen Anmeldedatum bis einschließlich 30. September 2022 (vgl. 2.13.001 ff.).

*ABI. 2004, 619  
ABI. 2016, A5, A67  
ABI. 2017, A84, A85  
ABI. 2018, A15, A16  
ABI. 2022, A78*

**5.8.014** Bei der Zahlung muss der Anmelder die Erstreckungs- bzw. Validierungsstaaten angeben, für die er tatsächlich Gebühren entrichtet, und zwar anhand des korrekten Gebührencodes, der jedem einzelnen Erstreckungs- oder Validierungsstaat zugeordnet ist.<sup>68</sup> Wird das EPA-Formblatt 1200 online eingereicht oder zur Vornahme von Zahlungen die Zentrale Gebühreinzahlung verwendet, so wird beim Auswählen des entsprechenden Erstreckungs- bzw. Validierungsstaats automatisch der richtige Gebührencode eingetragen.

#### **Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Erstreckungsgebühren?**

**5.8.015** Wird eine Erstreckungsgebühr nicht fristgerecht gezahlt (vgl. 5.8.012), so gilt der Antrag auf Erstreckung als zurückgenommen.

*ABI. 2009, 603  
RL/EPA A-III, 12.1,  
12.2*

**5.8.016** Im Gegensatz zur Zahlung von Benennungsgebühren ist die Zahlung von Erstreckungsgebühren vollständig in den einzelnen Erstreckungsabkommen und durch das nationale Recht des betreffenden Erstreckungsstaats geregelt. Regel 112 EPÜ findet daher keine Anwendung. Das bedeutet, dass keine Mitteilung über einen Rechtsverlust ergeht, in der auf die Versäumung der Zahlungsfrist hingewiesen wird. Aus demselben Grund kann der Anmelder auch weder eine (beschwerdefähige) Entscheidung nach Regel 112 (2) EPÜ noch die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ beantragen. Allerdings kann der Anmelder unter folgenden Umständen eine Erstreckungsgebühr noch nach Ablauf

<sup>68</sup> Siehe "Verzeichnis der Gebühren und Auslagen" unter [epo.org/applying/fees/fees\\_de.html](http://epo.org/applying/fees/fees_de.html).

der (Grund-)Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühr und der Erstreckungsgebühren entrichten:

- 5.8.017** Erstens kann eine Erstreckungsgebühr stets noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist mit einer Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet werden.
- 5.8.018** Zweitens kann der Anmelder, sofern die Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet wurde und für die **Benennungsgebühr** die Weiterbehandlung beantragt werden kann, die Erstreckungsgebühren zuzüglich einer Zuschlagsgebühr von 50 % noch innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust entrichten.

### **Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Validierungsgebühren?**

- 5.8.019** Wird eine Validierungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet (vgl. 5.8.012), so gilt der Validierungsantrag als zurückgenommen. Ähnlich wie die Zahlung der Erstreckungsgebühr ist die Zahlung der Validierungsgebühr vollständig in den einzelnen Validierungsabkommen und durch das nationale Recht des betreffenden Validierungsstaats geregelt. Regel 112 und Artikel 122 EPÜ finden daher keine Anwendung. ABl. 2015, A18, A19, A85  
ABl. 2016, A5, A67  
ABl. 2017, A84, A85  
ABl. 2018, A15, A16
- 5.8.020** Ist die Gebühr für einen Validierungsstaat nicht innerhalb der Grundfrist entrichtet worden, kann der Anmelder die Validierungsgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 % der Validierungsgebühr nachträglich entrichten, und zwar innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist ("Nachfrist") oder zusammen mit dem Antrag auf Weiterbehandlung bezüglich der Benennungsgebühr, sofern diese ebenfalls nicht fristgerecht entrichtet wurde, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung über einen Rechtsverlust wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr gemäß Regel 112 (1) EPÜ.
- 5.8.021** Aus den unter 5.8.019 dargelegten Gründen ist die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 und Regel 136 EPÜ in die Fristen zur Zahlung der Validierungsgebühren nicht möglich.

## **5.9 Ergänzende europäische Recherche**

- 5.9.001** Grundsätzlich muss für jede in die europäische Phase eintretende internationale Anmeldung eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt und eine Recherchegebühr gezahlt werden. Zu Ausnahmeregelungen siehe 5.9.007 ff. Wie zu jedem europäischen Recherchenbericht ergeht gemäß Regel 62 EPÜ zum ergänzenden europäischen Recherchenbericht eine Stellungnahme (Stellungnahme zur europäischen Recherche, ESOP) dazu, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ erfüllen. Als weitere Dienstleistung ist allen ergänzenden europäischen Recherchenberichten ein Informationsblatt "Informationen zur Recherchenstrategie" mit zusätzlichen Informationen zu der vom Prüfer Art. 153 (7) EPÜ  
R. 62, 159 (1) e)  
EPÜ  
RL/EPA B-II, 4.3;  
E-IX, 2.5.3, 3.1  
ABl. 2017, A106

durchgeführten Recherche beigefügt (vgl. 3.2.012). Der ergänzende europäische Recherchenbericht zusammen mit der Stellungnahme wird "erweiterter (ergänzender) europäischer Recherchenbericht" (EESR) genannt.

**5.9.002** Eine Stellungnahme nach Regel 62 EPÜ ergeht nicht, wenn der Anmelder:

- einen Prüfungsantrag gemäß Regel 159 (1) f) EPÜ eingereicht hat **und**
- auf das Recht verzichtet hat, gemäß Regel 70 (2) EPÜ gefragt zu werden, ob er die Anmeldung aufrechterhält (vgl. 5.10.002 und 5.10.005),

bevor ihm der ergänzende europäische Recherchenbericht übermittelt wurde. Stattdessen ergeht eine Mitteilung gemäß Regel 71 (1) oder (3) EPÜ, in der der Anmelder aufgefordert wird, die Anmeldung zu berichtigen und/oder zu ändern, bzw. in der ihm mitgeteilt wird, in welcher Fassung das EPA das Patent zu erteilen beabsichtigt.

RL/EPA B-XI, 7;  
C-V; E-IX, 2.5.3

**5.9.003** Der ergänzenden europäischen Recherche wird der letzte (geänderte) Anspruchssatz zugrunde gelegt, der dem EPA bei Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ festgesetzten Frist vorlag (vgl. 5.4.020 ff.). Dieser Anspruchssatz wird zum Zeitpunkt der Durchführung der Recherche als endgültiger Anspruchssatz betrachtet (vgl. 5.4.011). Zu Ansprüchen, für die fällige Anspruchsgebühren nicht entrichtet wurden, wird keine Recherche durchgeführt (vgl. 5.11.007 ff.).

R. 161 EPÜ

**5.9.004** Wurden in der internationalen Phase Einwendungen Dritter eingereicht und dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt vom IB übermittelt, so werden diese im ergänzenden europäischen Recherchenbericht berücksichtigt, sofern sie substantiiert sind und alle Formerfordernisse erfüllen. Sofern die Einwendungen nicht anonym eingereicht wurden und der Dritte dies ausdrücklich beantragt hat, wird das EPA außerdem in der (europäischen) Prüfungsphase den ersten verfahrensrechtlichen Schritt beschleunigt vollziehen.

ABl. 2017, A86  
RL/EPA E-VI, 3

**5.9.005** Wird eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt, so wird das Datum der Übermittlung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht. Der Bericht selbst wird nicht veröffentlicht, kann aber über die Akteneinsicht eingesehen werden.

**5.9.006** Kommt das EPA bei der ergänzenden europäischen Recherche zu dem Ergebnis, dass die Anmeldung mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie enthält, der nicht unter die in Regel 43 (2) EPÜ genannten Ausnahmen fällt, kann es dazu auffordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten anzugeben, auf welcher Grundlage die Recherche durchzuführen ist (Regel 62a (1) EPÜ). Wenn es unmöglich ist, auf der Grundlage des gesamten beanspruchten Gegenstands oder eines Teils desselben eine sinnvolle Recherche durchzuführen, erlässt das EPA eine Aufforderung, innerhalb einer Frist von zwei Monaten

R. 62a, 63 EPÜ  
ABl. 2009, 533  
RL/EPA B-VIII, 3, 4.1

eine Erklärung mit Angaben zu dem zu recherchierenden Gegenstand einzureichen. Eine Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden kann, ebenso wie ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht, die ergehen, weil der Mangel nicht beseitigt wurde, gelten dann als ergänzender europäischer Recherchenbericht.

### **Fälle, in denen keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird**

- 5.9.007** In der Regel wird eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt. Nur wenn das EPA für die Anmeldung in der internationalen Phase als ISA oder SISA tätig war, wird nach Regel 159 (1) e) EPÜ auf eine ergänzende Recherche verzichtet und ist keine Recherchegebühr zu entrichten. *Art. 153 (7) EPÜ  
ABl. 2009, 594  
RL/EPA E-IX, 3.2*
- 5.9.008** In diesen Fällen gilt der Verzicht auch dann, wenn anstelle des ISR eine Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT ergangen ist. *Art. 17 (2) a) PCT  
Art. 153 (6) EPÜ*
- 5.9.009** Wird für eine Euro-PCT-Anmeldung kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt, so fällt sie, sobald der Eintritt in die europäische Phase wirksam geworden ist, sofort in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung und wird – nach erfolgter Formalprüfung – der Sachprüfung zugeleitet, sofern wirksam ein Prüfungsantrag gestellt wurde (vgl. 5.10.001 ff.).
- 5.9.010** Wurden in der internationalen Phase Einwendungen Dritter eingereicht und dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt vom IB übermittelt, so werden diese im ersten verfahrensrechtlichen Schritt der Prüfungsabteilung berücksichtigt, sofern sie substantiiert sind und alle Formerfordernisse erfüllen. Sofern die Einwendungen nicht anonym eingereicht wurden und der Dritte dies ausdrücklich beantragt hat, wird der erste verfahrensrechtliche Schritt beschleunigt vollzogen. *ABl. 2017, A86  
RL/EPA E-VI, 3*

### **Ergebnis der ergänzenden europäischen Recherche und Erstattung der Prüfungsgebühr**

- 5.9.011** Wurde der Prüfungsantrag vor der Übermittlung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts eingereicht, was in der Regel der Fall ist, so fordert das EPA den Anmelder nach Übermittlung des Berichts auf, innerhalb einer Frist von 6 Monaten zu erklären, ob er die Anmeldung weiterverfolgen will. Gleichzeitig fordert es ihn zur Beseitigung etwaiger Mängel auf, die in der dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht beiliegenden Stellungnahme zur Recherche festgestellt worden sind. War die Stellungnahme zur Recherche negativ, ist eine Erwiderung unerlässlich. Versäumt es der Anmelder in einem solchen Fall, eine Erwiderung einzureichen, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (vgl. 5.9.013 - 5.9.014). *R. 70 (2), 70a (2)  
EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.5.3,  
B-XI, 7, 8*
- 5.9.012** **Will** der Anmelder die Anmeldung **weiterverfolgen** und prüfen lassen, so muss er dies dem EPA innerhalb der in dessen Mitteilung angegebenen Sechsmonatsfrist mitteilen (vgl. 5.9.011). Innerhalb derselben Frist kann bzw. muss er durch Einreichung

von Änderungen zum ergänzenden europäischen Recherchenbericht Stellung nehmen (vgl. 5.4.020). Hat er ausdrücklich auf das Recht verzichtet, gefragt zu werden, ob er die Anmeldung aufrechterhalten und prüfen lassen möchte (Verzicht auf die Mitteilung nach Regel 70 (2) EPÜ; vgl. 5.10.005), ergeht keine Stellungnahme zur Recherche, und die Zuständigkeit für die Anmeldung geht kurz nach dem Ergehen des ergänzenden europäischen Recherchenberichts auf die Prüfungsabteilung über. In diesem Fall erlässt die Prüfungsabteilung entweder eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ, die die Stellungnahme zur Recherche ersetzt, oder eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, wenn die Anmeldung erteilungsreif ist.

**5.9.013** Wenn der Anmelder die Anmeldung **nicht weiterverfolgen** und prüfen lassen **will**, kann er sie aktiv zurücknehmen oder sie fallen lassen, indem er einfach keine Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 70 (2) und 70a (2) EPÜ innerhalb der darin gesetzten Frist einreicht (vgl. 5.9.011). Letzteres führt dazu, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

R. 70 (3), 70a (3) EPÜ

**5.9.014** Wird die Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen oder gilt sie als zurückgenommen, bevor die Sachprüfung begonnen hat, wird die Prüfungsgebühr in voller Höhe zurückerstattet.

Art. 11 a) GebO  
ABl. 2016, A48, A49  
ABl. 2019, A82

**5.9.015** Wird die Anmeldung vom Anmelder aktiv zurückgenommen, nachdem die Sachprüfung begonnen hat, aber bevor die Frist für die Erwiderung auf die erste von der Prüfungsabteilung selbst erlassene Aufforderung nach Artikel 94 (3) EPÜ abgelaufen ist oder, falls die Prüfungsabteilung keine solche Aufforderung erlassen hat, vor dem Datum der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, so wird die Prüfungsgebühr zu 50 % zurückerstattet.

Art. 11 b) GebO  
ABl. 2016, A48, A49  
ABl. 2019, A82  
RL/EPA A-VI, 2.5

### **Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche**

**5.9.016** Soll eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt werden, so ist die dafür anfallende Gebühr innerhalb der 31-Monatsfrist zu entrichten.

R. 159 (1) e) EPÜ  
Art. 2 (1) 2 GebO

### **Ermäßigung der Recherchegebühr**

**5.9.017** Gemäß Artikel 153 (7) EPÜ kann sich die europäische Recherchegebühr ermäßigen.

Art. 153 (7) EPÜ  
RL/EPA A-X, 9.3.1

Die Recherchegebühr wird um einen Festbetrag von 1 185 EUR (ab 1. April 2023: 1 245 EUR) ermäßigt, wenn der (S)ISR von einer europäischen ISA erstellt wurde, d. h. vom Österreichischen Patentamt, vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom Nordischen Patentinstitut, vom Spanischen Patent- und Markenamt, vom Schwedischen Amt für geistiges Eigentum, vom Türkischen Patent- und Markenamt oder vom Visegrad-Patentinstitut.

Die Ermäßigung gilt jedoch nur für die nach Regel 159 (1) e) EPÜ gezahlte Recherchegebühr. Für weitere Recherchegebühren,



die nach Regel 164 (1) EPÜ entrichtet werden, gibt es keine Ermäßigung; sie sind stets in voller Höhe zu entrichten (vgl. 5.15.002 ff.).

Für PCT-Anmeldungen, für die eine andere Internationale Recherchenbehörde als die vorgenannten gewählt wurde, wird die Gebühr für die ergänzende Recherche nicht ermäßigt.

### **Rückerstattung der Recherchegebühr**

- 5.9.018** Stützt sich der ergänzende europäische Recherchenbericht auf einen vom EPA erstellten früheren Recherchenbericht oder wird in der Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht, für die das EPA eine Recherche durchgeführt hat, kann die für die ergänzende europäische Recherche gezahlte Gebühr (teilweise) zurückerstattet werden. Die Höhe der Rückerstattung hängt von der Art der früheren Recherche sowie davon ab, in welchem Maß das EPA bei der ergänzenden europäischen Recherche von dem früheren Recherchenbericht profitiert.
- Art. 9 (2) GebO  
ABl. 2009, 99  
ABl. 2022, A8  
RL/EPA A-X, 10.2.1*

### **Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Recherchegebühr?**

- 5.9.019** Wird die Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, gilt die Euro-PCT-Anmeldung als zurückgenommen. Der Anmelder wird durch eine Mitteilung nach Regel 112 (1) und 160 (2) EPÜ darüber unterrichtet.
- R. 160 EPÜ*
- 5.9.020** Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der genannten Mitteilung die Weiterbehandlung beantragt wird, indem zusammen mit der fehlenden Recherchegebühr die Weiterbehandlungsgebühr, die 50 % der Recherchegebühr beträgt, entrichtet wird (vgl. 5.19.001 ff.).
- Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ  
Art. 2 (1) 12 GebO*
- 5.9.021** Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Regel 49.6 PCT steht nicht als Rechtsbehelf zur Verfügung, weil die Recherchegebühr nicht Teil der nationalen (Anmelde-)Gebühr ist (vgl. 5.7.001).
- Art. 22 (1) PCT  
R. 49.6 PCT*
- 5.9.022** Wenn die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung (vgl. 5.9.020) versäumt wurde, kann die Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 135 (1) EPÜ beantragt werden. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr in Bezug auf die versäumte Handlung, d. h. die Zahlung der Recherchegebühr nach Regel 159 (1) e) EPÜ und der Weiterbehandlungsgebühr, entrichtet wurde. Für die Zulässigkeit und Gewährbarkeit des Antrags gelten ferner die Erfordernisse nach Artikel 122 und Regel 136 EPÜ (vgl. 5.19.004).
- Art. 122 EPÜ  
R. 136 (1) EPÜ  
Art. 2 (1) 13 GebO  
RL/EPA E-VIII, 3*



## 5.10 Prüfung

### Wie ist der Prüfungsantrag zu stellen (Formblatt 1200, Feld 4)?

- 5.10.001** Ein europäisches Patent kann nur erteilt werden, wenn die Sachprüfung ergibt, dass die Anmeldung den Erfordernissen des EPÜ genügt. Die Sachprüfung der Anmeldung beginnt erst auf ausdrücklichen Antrag. *Art. 94 EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.1.4,  
2.5.2*
- 5.10.002** Der Anmelder muss also einen schriftlichen Prüfungsantrag stellen. Verwendet er, wie empfohlen, das Formblatt 1200 (vgl. 5.1.015), so ist dieses Erfordernis immer erfüllt, weil das entsprechende Kästchen von vornherein angekreuzt ist (Formblatt 1200, Feld 4).
- 5.10.003** Der Prüfungsantrag wird erst mit Zahlung der Prüfungsgebühr wirksam. Die Prüfungsgebühr ist deshalb rechtzeitig zu entrichten (vgl. 5.10.004 - 5.10.007 und 5.10.011).

### Wann ist der Prüfungsantrag zu stellen? Wann ist die Prüfungsgebühr zu entrichten?

- 5.10.004** Der Anmelder hat innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldedatum bzw., wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem frühesten Prioritätsdatum oder innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung des ISR, je nachdem, welche Frist später abläuft, den Prüfungsantrag zu stellen und die Prüfungsgebühr zu entrichten. In der Regel muss also innerhalb der 31-Monatsfrist der Prüfungsantrag gestellt und die Prüfungsgebühr entrichtet werden, es sei denn, der ISR wurde erst nach Ablauf von 25 Monaten nach dem Anmeldedatum bzw. dem frühesten Prioritätsdatum veröffentlicht. *R. 70 (1),  
159 (1) f) EPÜ  
Art. 2 (1) 6 GebO  
RL/EPA C-II, 1.2*
- 5.10.005** In fast allen Fällen ist der Prüfungsantrag zu stellen und die Prüfungsgebühr zu entrichten, bevor der ergänzende europäische Recherchenbericht dem Anmelder übermittelt wird (vgl. 5.9.011). Nach der Übermittlung des Berichts fordert das EPA den Anmelder auf, zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (vgl. 5.9.011). Zur Beschleunigung des europäischen Patenterteilungsverfahrens kann der Anmelder auf das Recht verzichten, gefragt zu werden, ob er die Anmeldung aufrechterhält, z. B. indem er das zweite Kästchen in Feld 12.2 des Formblatts 1200 ankreuzt. *R. 70 (2) EPÜ  
ABl. 2015, A94*
- 5.10.006** Zum Recht auf Rückerstattung der Prüfungsgebühr siehe 5.9.014 f.
- 5.10.007** Weder die Erstellung eines ergänzenden europäischen Recherchenberichts (vgl. 5.9.001 ff.) noch die Veröffentlichung der Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung (vgl. 5.5.001 ff.) hat Einfluss auf die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr.

## Kann die Prüfungsgebühr ermäßigt werden?

**5.10.008** Gemäß Regel 6 (3) EPÜ ermäßigt sich die Prüfungsgebühr um 30 % für kleine und mittlere Unternehmen, natürliche Personen, Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und öffentliche Forschungseinrichtungen (Regel 6 (4) EPÜ) mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, sowie für diejenigen, die Angehörige eines solchen Vertragsstaates mit Wohnsitz im Ausland sind, vorausgesetzt, der Anmelder gibt eine Erklärung nach Regel 6 (6) EPÜ ab und der Prüfungsantrag wird in der Amtssprache des betreffenden EPÜ-Vertragsstaats ("zugelassene Nichtamtssprache", Artikel 14 (4) EPÜ) gestellt. Die Erklärung nach Regel 6 (6) EPÜ kann durch Ankreuzen des zweiten Kästchens in Feld 4.1 des Formblatts 1200 abgegeben werden. Damit die Gebührenermäßigung im Falle mehrerer Anmelder gewährt wird, muss jeder Anmelder eine Einheit oder eine natürliche Person im Sinne der Regel 6 (4) EPÜ sein und mindestens einer von ihnen nach Artikel 14 (4) EPÜ berechtigt sein, Unterlagen in einer zugelassenen Nichtamtssprache einzureichen. Anmelder, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, besitzen oder dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben und die nicht der Definition gemäß Regel 6 (4) EPÜ entsprechen, können den Prüfungsantrag weiterhin in einer zugelassenen Nichtamtssprache einreichen, haben aber keinen Anspruch auf die Gebührenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ.

Art. 14 (4) EPÜ  
R. 6 EPÜ  
ABl. 2014, A4, A23  
RL/EPA A-X, 9.2.1,  
9.2.3  
J 4/18

The screenshot shows a software interface for the Euro-PCT(1200E2K) - Entwurf - Euro-PCT form. The 'EP-Phase' tab is active, showing a table with columns: Namen, Staaten, Biologisches Material, Dokumente, and Gebühren. Below the table, the 'Eintritt in die europäische Phase' section is visible. It contains two radio buttons: 'EPA als Bestimmungsamt' (selected) and 'EPA als ausgewähltes Amt'. A text box states: 'Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung gemäß Artikel 94 EPÜ beantragt. Die Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet.' Below this, there are two checkboxes: 'Prüfungsantrag in einer zulässigen Nichtamtssprache des EPA' (checked) with a dropdown menu set to 'Spanisch', and 'Der/Jeder Anmelder erklärt hiermit, eine Einheit oder eine natürliche Person nach Regel 6 (4) EPÜ zu sein.' (checked). The 'Beschleunigung des Verfahren' section has three unchecked checkboxes. The 'Vorgeschichte' section includes dropdown menus for 'Sprache der internationalen Veröffentlichung' and 'Verfahrenssprache', both set to 'Deutsch'. It also has input fields for 'PCT-Aktenzeichen' (PCT/IB2018/123456), 'PCT-Veröffentlichungsnummer' (WO), 'EP-Anmeldenummer' (EP), and 'Internationales Anmeldedatum' (1. März 2018). At the bottom right, there are radio buttons for 'IPEA ist nicht das EPA' and 'IPEA ist das EPA'.

### **Ermäßigung, wenn der IPER vom EPA erstellt wurde**

- 5.10.009** Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 75 %, wenn das EPA als IPEA bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht für die betreffende Euro-PCT-Anmeldung erstellt hat, es sei denn, der Anmelder beantragt in der europäischen Phase die Prüfung von Teilen der internationalen Anmeldung, die ausnahmsweise nicht im IPER behandelt wurden (vgl. 4.2.027 und 4.2.037 ff.).
- 5.10.010** Sind die Voraussetzungen sowohl für diese Ermäßigung als auch für die Ermäßigung um 30 % nach der Sprachenregelung erfüllt (vgl. 5.10.008), so verringert sich die Prüfungsgebühr zunächst um 75 %. Die Ermäßigung um 30 % wird dann für den Restbetrag und nicht für den Gesamtbetrag der Gebühr gewährt. Insgesamt ermäßigt sich die Gesamtgebühr also um 82,5 %.

Art. 14 (2) GebO  
ABl. 2018, A4  
RL/EPA A-X, 9.3.2

### **Was geschieht bei Versäumung der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags und die Zahlung der Prüfungsgebühr?**

- 5.10.011** Wird der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt oder die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Der Anmelder wird durch eine Mitteilung nach Regel 112 (1) und 160 (2) EPÜ darüber unterrichtet. Wurde nur die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, gilt der Rechtsverlust als nicht eingetreten, wenn innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung die Weiterbehandlung beantragt wird, indem zusammen mit der fehlenden Prüfungsgebühr die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird, die 50 % der Prüfungsgebühr beträgt (vgl. 5.19.001 ff.).
- 5.10.012** Hat der Anmelder weder den Prüfungsantrag rechtzeitig gestellt noch die Prüfungsgebühr rechtzeitig gezahlt, muss die Weiterbehandlung für **beide unterlassenen Handlungen** beantragt werden, d. h. für die Stellung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr. Der Anmelder muss also den Prüfungsantrag stellen und die Prüfungsgebühr sowie darüber hinaus zwei Weiterbehandlungsgebühren entrichten, nämlich die pauschale Weiterbehandlungsgebühr für die versäumte Handlung, d. h. den Prüfungsantrag, und 50 % der zu spät entrichteten Prüfungsgebühr.
- 5.10.013** Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Regel 49.6 PCT steht nicht als Rechtsbehelf zur Verfügung, weil der Prüfungsantrag einschließlich der Zahlung der Prüfungsgebühr nicht Teil der nationalen (Anmelde-)Gebühr ist (vgl. 5.7.001).
- 5.10.014** Wenn die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung (vgl. 5.10.011) versäumt wurde, kann die Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 135 (1) EPÜ beantragt werden. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr in Bezug auf die versäumte Handlung, d. h. die Stellung des Prüfungsantrags und/oder die Zahlung der Prüfungsgebühr und der Weiterbehandlungsgebühr, entrichtet wurde. Da die Stellung des Prüfungsantrags und die Zahlung der Prüfungsgebühr eine einheitliche Verfahrenshandlung darstellen, ist nur eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten (vgl. 5.19.001 ff.). Für die

Art. 121 EPÜ  
R. 135, 160 (2) EPÜ  
Art. 2 (1) 12 GebO

RL/EPA E-VIII, 2

Art. 22 (1) PCT  
R. 49.6 PCT

Art. 122 EPÜ  
R. 136 EPÜ  
Art. 2 (1) 13 GebO  
RL/EPA E-VIII, 3

Zulässigkeit und Gewährbarkeit des Antrags gelten ferner die Erfordernisse nach Artikel 122 und Regel 136 EPÜ.

## 5.11 Jahresgebühr und Anspruchsgebühren

### Jahresgebühr

- 5.11.001** Die Jahresgebühren für eine anhängige Euro-PCT-Anmeldung sind an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr geschuldet, gerechnet vom Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung an, den das Anmeldeamt zuerkannt hat. Jahresgebühren können frühestens drei Monate vor ihrer Fälligkeit entrichtet werden, mit Ausnahme der Jahresgebühr für das dritte Jahr, die bis zu sechs Monate vor ihrer Fälligkeit und somit zusammen mit den anderen vor Ablauf der 31-Monatsfrist zu zahlenden Gebühren entrichtet werden kann.
- Art. 11 (3) PCT,  
Art. 86 (1), (2) EPÜ  
R. 51 (1), (2),  
159 (1) g) EPÜ  
Art. 2 (1) 4, 2 (1) 5  
GebO  
RL/EPA A-X, 5.2.4*
- 5.11.002** Wird die Jahresgebühr für das dritte Jahr innerhalb der 31-Monatsfrist für den Eintritt in die europäische Phase fällig, verschiebt sich der Fälligkeitstag, und die Gebühr kann bis zum Ablauf dieser Frist ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden. Wird eine Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet, kann sie noch innerhalb von sechs Monaten ("Nachfrist") mit einer Zuschlagsgebühr von 50 % gezahlt werden. Ist die Jahresgebühr für das dritte Jahr bei Ablauf der 31-Monatsfrist fällig, wird aber nicht entrichtet, so wird diese Sechsmonatsfrist von dem Tag an berechnet, an dem die 31-Monatsfrist abläuft.
- R. 159 (1) g),  
51 (2) EPÜ*

### Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr?

- 5.11.003** Wird die Jahresgebühr nicht innerhalb der Nachfrist von sechs Monaten gezahlt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird in einer Mitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ davon in Kenntnis gesetzt. Als Rechtsmittel steht dem Anmelder die Beantragung der Wiedereinsetzung in die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr zur Verfügung. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr in Bezug auf die versäumte Handlung, d. h. die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr, entrichtet wurde. Für die Zulässigkeit und Gewährbarkeit des Antrags gelten ferner die Erfordernisse nach Artikel 122 und Regel 136 EPÜ (vgl. 5.19.004).
- Art. 122 EPÜ  
R. 51 (2), 136 EPÜ  
Art. 2 (1) 13 GebO  
ABl. 2016, A102,  
A103*

### Anspruchsgebühren

- 5.11.004** Enthalten die Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Patenterteilungsverfahren zugrunde liegen, mehr als 15 Ansprüche, so ist innerhalb der 31-Monatsfrist eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Anspruchsgebühren müssen für den 16. und jeden weiteren Anspruch entrichtet werden. Für den 51. und jeden weiteren Anspruch ist ein höherer Betrag zu entrichten.
- R. 162 EPÜ  
Art. 2 (1) 15 GebO  
RL/EPA A-III, 9;  
E-IX, 2.1.1, 2.3.8*

**5.11.005** Berechnungsgrundlage für die Anspruchsgebühren ist die Zahl der Ansprüche in der Fassung der Anmeldung, die gemäß den Angaben in Formblatt 1200 die Grundlage für die Bearbeitung in der europäischen Phase bilden soll (vgl. 5.4.032). Führt jedoch eine spätere (weitere) Änderung, die vor Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Frist eingereicht wird, dazu, dass sich die Zahl der Ansprüche ändert, so wird die Zahl der fälligen Anspruchsgebühren auf der Grundlage der Ansprüche berechnet, die sich bei Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Sechsmonatsfrist in der Akte befinden (vgl. 5.4.034). Weitere Informationen dazu sind dem ABl. 2016, A103, Nrn. 3.1 und 3.2 zu entnehmen.

ABl. 2016, A102, A103

**5.11.006** Hat der Anmelder die Anspruchsgebühren bereits innerhalb der 31-Monatsfrist gezahlt und verringert sich die Zahl der Ansprüche infolge von Änderungen, die innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzten Sechsmonatsfrist eingereicht werden, so werden zu viel gezahlte Anspruchsgebühren nach Ablauf dieser Frist zurückerstattet (vgl. 5.4.035).

R. 162 (3) EPÜ

### **Was geschieht bei Versäumung der Zahlungsfrist für die Anspruchsgebühr?**

**5.11.007** Zahlt der Anmelder die Anspruchsgebühren nicht innerhalb der 31-Monatsfrist (in der korrekten Höhe), fordert ihn das EPA mit der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ auf, den fehlenden Betrag innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von sechs Monaten zu zahlen (vgl. 5.4.033).

R. 162 (2) EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.3.8

**5.11.008** Werden innerhalb der Sechsmonatsfrist Änderungen eingereicht, durch die weitere Anspruchsgebühren fällig werden, muss der Anmelder diese innerhalb derselben Frist entrichten, denn es ergeht keine weitere Aufforderung nach Regel 162 (vgl. 5.4.032).

**5.11.009** Wird eine Anspruchsgebühr nicht innerhalb der Sechsmonatsfrist entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. In diesem Fall wird der Anmelder durch eine Mitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ über diesen Rechtsverlust unterrichtet. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung kann die Weiterbehandlung beantragt werden, indem zusammen mit den fehlenden Anspruchsgebühren die Weiterbehandlungsgebühr, die 50 % der fälligen Anspruchsgebühr(en) beträgt, entrichtet wird (vgl. 5.19.001 und 5.19.003). Merkmale eines als fallen gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, können später nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere nicht in die Ansprüche eingeführt werden (vgl. 5.4.036).

Art. 121 EPÜ  
R. 135, 162 (4) EPÜ  
Art. 2 (1) 12. GebQ  
J. 15/88 (ABl. 1990, 445)

## 5.12 Einreichung anderer Unterlagen

### Was geschieht bei fehlenden Angaben zum Erfinder oder zum Anmelder?

- 5.12.001** Wurde innerhalb der 31-Monatsfrist der Erfinder nicht genannt oder fehlen noch bestimmte Angaben zum Erfinder oder zum Anmelder, fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung bzw. die fehlenden Angaben innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung nach Regel 163 (1) oder (4) EPÜ einzureichen (vgl. 2.10.002).
- Art. 4 (1) iii), v), 22 (1), 27 (2) PCT  
Art. 81 EPÜ  
R. 19, 163 (1), (4) EPÜ  
ABl. 2021, A3, A12  
RL/EPA E-IX, 2.3.1, 2.3.4*

### Was geschieht bei Nichterfüllung des Erfordernisses, fehlende Angaben zum Erfinder oder zum Anmelder einzureichen?

- 5.12.002** Werden die fehlenden Angaben nicht innerhalb der in der Aufforderung gesetzten Frist von zwei Monaten eingereicht, wird die Anmeldung zurückgewiesen.
- R. 163 (6) EPÜ*
- 5.12.003** Die Zurückweisung kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung abgewendet werden. Dem Antrag wird stattgegeben, wenn die fehlenden Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Bescheids eingereicht werden und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird.
- Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ  
Art. 2 (1) 12 GebO*

### Ausstellungsbescheinigung

- 5.12.004** Eine Ausstellungsbescheinigung ist ggf. innerhalb der 31-Monatsfrist einzureichen. Wird das Dokument nicht rechtzeitig eingereicht, wird die Offenbarung des Anmelders auf der betreffenden Ausstellung bei der Feststellung der Neuheit der Erfindung gemäß Artikel 54 EPÜ berücksichtigt. Die Ausstellungen im Sinne des EPÜ werden jedes Jahr im Amtsblatt veröffentlicht.
- Art. 54, 55 (2) EPÜ  
R. 25, 159 (1) h) EPÜ  
RL/EPA A-IV, 3*
- 5.12.005** Wird die Bescheinigung nicht rechtzeitig eingereicht, wird dies dem Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ mitgeteilt. Das Versäumnis kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung geheilt werden. Diesem Antrag wird stattgegeben, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Bescheinigung eingereicht und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird.
- Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ  
Art. 2 (1) 12 GebO*

## 5.13 Prioritätsanspruch

- 5.13.001** Eine internationale Anmeldung kann die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen, die in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder mit Wirkung für ein Mitglied der Welthandelsorganisation eingereicht wurde (vgl. 2.15.001 ff.). Sofern bei Einreichung der internationalen Anmeldung das
- R. 4.1.b) i), 4.10, 17.1, 17.2 PCT  
Art. 87 (1) b), 88 (1) EPÜ  
R. 163 (2), (6), 53 EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.3.5*



Aktenzeichen der früheren Anmeldung bekannt ist, ist es in Feld Nr. VI des PCT-Antrags einzutragen. Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wird die Prioritätsanmeldung entsprechend der im EPÜ gebräuchlichen Terminologie als "frühere Anmeldung" bezeichnet.

- 5.13.002** Der Anmelder muss in der internationalen Phase, d. h. innerhalb von 16 Monaten nach dem (frühesten) Prioritätsdatum beim Anmeldeamt oder beim IB das Aktenzeichen angeben und eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung einreichen (vgl. 2.17.001), sodass dem EPA beim Eintritt in die europäische Phase beides vorliegt (vgl. 2.17.001 ff. und 5.13.010). Das IB stellt für das EPA normalerweise die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung vor Ablauf der 31-Monatsfrist bereit. Es lädt auch den Prioritätsbeleg in seine Datenbank PATENTSCOPE hoch, wo das EPA darauf zugreifen kann, sobald die internationale Anmeldung veröffentlicht ist. Wenn das EPA den Prioritätsbeleg vom IB erhält oder über PATENTSCOPE Zugriff darauf hat, muss der Anmelder diesen nicht erneut beim EPA einreichen.

R. 17.1 17.2 PCT  
RL/EPA E-IX, 2.3.5.1

- 5.13.003** Wurde die internationale Anmeldung außerhalb des Prioritätszeitraums eingereicht, ist ggf. ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt (erneut) einzureichen (vgl. 5.13.019 ff.).

R. 49ter.2 PCT  
ABl. 2007, 692

### **Wann besteht eine Verpflichtung zur Einreichung des Prioritätsbelegs beim EPA?**

- 5.13.004** Hat der Anmelder während der internationalen Phase keine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (den "Prioritätsbeleg") eingereicht und das Aktenzeichen der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht angegeben, so muss er den Prioritätsbeleg und/oder das Aktenzeichen beim Eintritt in die europäische Phase beim EPA einreichen. Ist die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung, nimmt das EPA einen Prioritätsbeleg gebührenfrei in die Akte der Euro-PCT-Anmeldung auf (vgl. 5.13.010).

- 5.13.005** Ein Prioritätsbeleg kann in elektronischer Form beim EPA mittels Online-Einreichung oder Online-Einreichung 2.0 eingereicht werden, wenn er von der ausstellenden Behörde digital signiert wurde und die Signatur vom EPA akzeptiert und überprüft werden kann. Der elektronisch eingereichte Prioritätsbeleg muss in einem PDF-Format eingereicht werden, das Teil 7 der Verwaltungsvorschriften zum PCT und deren Anlage F entspricht. Ein Prioritätsbeleg kann nicht per Fax oder mittels Web-Einreichung des EPA eingereicht werden. Das EPA akzeptiert beispielsweise elektronische Prioritätsbelege, die von den Patentämtern der USA, Brasiliens, Portugals, Italiens, Österreichs, Frankreichs, Polens, der Tschechischen Republik und Singapurs mit digitaler Signatur ausgestellt werden. Weitere Ämter dürften folgen.

ABl. 2019, A18  
ABl. 2021, A42, A43  
RL/EPA A-III, 6.7

- 5.13.006** Seit 1. November 2018 ruft das EPA auf Ersuchen der Anmelder für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase

ABl. 2019, A27  
ABl. 2021, A83, A84  
RL/EPA A-III, 6.7



beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt eintreten, Prioritätsbelege über den digitalen Zugangsservice (DAS) ab, sofern die frühere Anmeldung bei einem anderen am DAS teilnehmenden Amt eingereicht worden ist. Anmelder, die diesen Dienst nutzen wollen, ersuchen zunächst das Amt der Erstanmeldung, d. h. das Amt, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde, den Prioritätsbeleg über den DAS bereitzustellen, und ersuchen dann das EPA unter Angabe des vom Amt der Erstanmeldung zugewiesenen Zugangscodes, eine Kopie dort abzurufen. Der Zugangscodes kann dem EPA mithilfe des EPA-Formblatts 1013 übermittelt werden. DAS ist für die Anmelder kostenlos. Mit Stand 1. Januar 2023 nahmen 39 Ämter an dem Dienst teil, und ihre Zahl dürfte weiter steigen.<sup>69</sup>

**5.13.007** Das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt nimmt für internationale Anmeldungen eine Abschrift des Prioritätsbelegs gebührenfrei in die Akte der Euro-PCT-Anmeldung auf, selbst wenn das IB ihm keine Abschrift übermittelt hat bzw. das EPA nicht ersucht wurde, den Prioritätsbeleg über den DAS abzurufen, vorausgesetzt der Prioritätsbeleg ist

*R. 53 (2) EPÜ  
ABl. 2021, A83, A84  
RL/EPA A-III, 6.7;  
E-IX, 2.3.5.1*

- eine europäische Patentanmeldung oder
- eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung.

**5.13.008** Auch für Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2022 in die europäische Phase eingetreten sind und die Priorität

- einer chinesischen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,
- einer koreanischen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder
- einer in den Vereinigten Staaten eingereichten vorläufigen oder endgültigen Patentanmeldung

beanspruchen, nimmt das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt eine Abschrift des Prioritätsbelegs gebührenfrei in die Akte auf, selbst wenn das IB ihm keine Abschrift übermittelt hat bzw. das EPA nicht ersucht wurde, den Prioritätsbeleg über den DAS abzurufen, vorausgesetzt die Aufnahme kann noch vor dem 30. Juni 2023 erfolgen.

**5.13.009** Jedoch nimmt das EPA für Euro-PCT-Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2022 in die europäische Phase eingetreten sind, keine US-, koreanischen oder chinesischen Prioritätsbelege mehr in die Akte auf. Liegt der Prioritätsbeleg in den oben genannten Fällen beim Eintritt in die europäische Phase nicht vor, so wird dies dem Anmelder ordnungsgemäß mitgeteilt, der den/die US- bzw. koreanischen oder chinesischen Prioritätsbeleg(e) dann

<sup>69</sup> Eine Liste der teilnehmenden Ämter ist zu finden unter [wipo.int/das/en/participating\\_offices.html](http://wipo.int/das/en/participating_offices.html).

über den DAS oder durch Einreichung einer beglaubigten Abschrift gemäß Regel 53 (1) EPÜ übermitteln kann.

### **Was geschieht bei Nichterfüllung des Erfordernisses, den Prioritätsbeleg oder das Aktenzeichen einzureichen?**

- 5.13.010** Liegt bei Eintritt in die europäische Phase eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung oder, wenn keine Abschrift einzureichen ist (vgl. 5.13.006 ff.), das Aktenzeichen noch nicht vor, fordert das EPA den Anmelder auf, die beglaubigte Abschrift bzw. das Aktenzeichen innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung einer Mitteilung nach Regel 163 (2) EPÜ einzureichen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Wird der Prioritätsbeleg oder das Aktenzeichen nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt, erlischt der Prioritätsanspruch. R. 163 (2), (6) EPÜ
- 5.13.011** Der Rechtsverlust kann durch die Beantragung der Weiterbehandlung abgewendet werden. Dem Antrag wird stattgegeben, wenn innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung oder das Aktenzeichen eingereicht und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird (vgl. auch 5.19.001). Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ  
Art. 2 (1) 12 GebO
- 5.13.012** Wurde ein Prioritätsbeleg nicht vom IB übermittelt (vgl. 5.13.002) und fehlt er auf PATENTSCOPE, obwohl der Anmelder beantragt hat, dass das Anmeldeamt den Prioritätsbeleg an das IB schickt oder dass das IB eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung über den DAS abrufen, tritt kein Rechtsverlust ein, und mit der Sachprüfung kann trotzdem begonnen werden. Die Entscheidung über die Patenterteilung kann dagegen erst getroffen werden, wenn der fehlende Prioritätsbeleg vorliegt. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. R. 17.1 b) und b-bis),  
17.2 a) PCT  
RL/EPA E-IX,  
2.3.5.1; F-VI, 2.1
- ### **Ist die Einreichung einer Übersetzung des Prioritätsbelegs erforderlich?**
- 5.13.013** Wenn der Prioritätsbeleg nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefasst und die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist, muss auf Aufforderung des EPA eine Übersetzung in einer dieser Sprachen eingereicht werden. Liegt dem EPA bereits eine Übersetzung vor, ergeht keine solche Aufforderung. R. 51bis.1 e) PCT  
R. 53 (3) EPÜ  
ABl. 2013, 150  
RL/EPA A-III, 6.8;  
F-VI, 3.4
- 5.13.014** Die Übersetzung muss nicht in der Verfahrenssprache, sondern kann in Deutsch, Englisch oder Französisch vorgelegt werden (vgl. 5.1.013).
- 5.13.015** Ist die internationale Anmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung, genügt eine entsprechende Erklärung, und es ergeht keine Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung (Feld 7.3 des Formblatts 1200). So kann etwa, wenn die prioritätsbegründende Anmeldung eine auf Spanisch abgefasste nationale Anmeldung ist, der Anmelder erklären, dass seine beispielsweise auf Englisch abgefasste internationale Anmeldung eine vollständige Übersetzung der spanischen R. 53 (3) EPÜ  
RL/EPA A-III, 6.8.6

prioritätsbegründenden Anmeldung ist. Eine Übersetzung aus dem Spanischen in eine Amtssprache des EPA ist in diesem Fall nicht erforderlich.

- 5.13.016** Eine Übersetzung des Prioritätsbelegs kann auch verlangt werden, wenn die Anmeldung (teilweise) aufgrund einer Einbeziehung durch Verweis eingereicht wurde. *R. 51bis.1 e) ii) PCT*

### **Was geschieht bei Nichterfüllung des Erfordernisses, eine Übersetzung oder Erklärung einzureichen?**

- 5.13.017** Reicht der Anmelder die Übersetzung des Prioritätsbelegs nicht rechtzeitig ein, erlischt das Prioritätsrecht, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet. Als Folge wird das Dokument bzw. werden die Dokumente, aufgrund deren die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant geworden war, Teil des Stands der Technik gemäß Artikel 54 (2) bzw. (3) EPÜ. *Art. 54 (2), (3) EPÜ  
R. 53 (3) EPÜ  
ABl. 2013, 150  
RL/EPA A-III, 6.10,  
F-VI, 3.4*

- 5.13.018** Wenn das Prioritätsrecht erloschen ist, kann Weiterbehandlung beantragt werden; dem Antrag wird stattgegeben, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust die erforderliche Übersetzung oder Erklärung eingereicht und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet wird. *Art. 121 EPÜ  
R. 135 EPÜ  
Art. 2 (1) 12 GebO  
RL/EPA A-III, 6.8.3*

### **Wiederherstellung des Prioritätsrechts gemäß Regel 49ter PCT**

- 5.13.019** Wurde die internationale Anmeldung mehr als 12 Monate nach dem Anmeldedatum der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, eingereicht, kann der Anmelder beim EPA als Anmeldeamt und Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt die Wiederherstellung des Prioritätsrechts beantragen. Zu weiteren Informationen über das Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt siehe 2.16.001. *R. 26bis.3 PCT  
R. 49ter.1 und 2  
PCT  
Art. 122 EPÜ  
ABl. 2007, 692  
RL/EPA E-IX, 2.3.5.3*
- 5.13.020** Das EPA als Anmeldeamt und Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt gibt einem solchen Antrag nur statt, wenn das Prioritätsrecht *trotz Beachtung der unter den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt* nicht innerhalb der Prioritätsfrist beansprucht werden konnte. Das Erfordernis der gebotenen Sorgfalt wird vom EPA im Einklang mit seiner bestehenden Praxis gemäß Artikel 122 EPÜ angewendet. Das zweite im PCT genannte Kriterium, nämlich, dass das Versäumnis *unbeabsichtigt* war, ist für die Verfahren vor dem EPA nicht relevant. Ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts, dem das Anmeldeamt nach dem Kriterium der "Unabsichtlichkeit" stattgegeben hat, entfaltet daher beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt keine Wirkung (vgl. 5.13.023).
- 5.13.021** Wie nachstehend erläutert (vgl. 5.13.022 ff.), muss der Anmelder, wenn er bereits beim Anmeldeamt einen Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts gestellt hat, beim Eintritt in die europäische Phase nicht zwangsläufig einen (neuen) Antrag einreichen.

- 5.13.022** 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 in der Regel 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.
- 5.13.023** 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 (vgl. 5.13.020 und 5.13.025).
- 5.13.024** Das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt gibt einem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nur statt, wenn:
- das Anmeldedatum der internationalen Anmeldung innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist liegt, R. 49ter PCT
  - das Prioritätsrecht trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt nicht innerhalb der Prioritätsfrist beansprucht werden konnte, R. 26bis.2 c) iii) PCT
  - der Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts innerhalb eines Monats nach Ablauf der 31-Monatsfrist für den Eintritt in die europäische Phase oder ab dem wirksamen Datum des vorgezogenen Eintritts in die europäische Phase eingereicht wird; gilt die internationale Anmeldung gemäß Regel 160 (1) EPÜ wegen Nichterfüllung eines Erfordernisses nach Regel 159 (1) EPÜ als zurückgenommen, kann der Antrag noch zusammen mit einem fristgerechten Antrag auf Weiterbehandlung in Bezug auf die 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ oder hilfsweise mit einem fristgerechten Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung gestellt werden, R. 49ter.2 b) i) PCT
  - die vom EPA erhobene Gebühr für die Wiederherstellung des Prioritätsrechts fristgerecht entrichtet wird, wobei hierfür dieselbe Frist gilt wie für den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts, R. 49ter.2 b) iii), d) PCT  
R. 136 (1) EPÜ  
Art. 2 (1) 13 GebO
  - dem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts eine Begründung für das Versäumnis, die internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, sowie vorzugsweise eine Erklärung oder Nachweise zum Beleg der angegebenen Gründe beigefügt sind. R. 49ter.2 b) ii) PCT  
R. 136 (2) EPÜ
- 5.13.025** Wünscht der Anmelder, dass der Prioritätsanspruch im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam R. 49ter.1 d),  
49ter.2 e) PCT  
Art. 113 (1) EPÜ

ist, so ist ein Wiederherstellungsantrag stets einzureichen, wenn im Verfahren vor dem Anmeldeamt

- kein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts gestellt wurde,
- der beim Anmeldeamt eingereichte Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts zurückgewiesen wurde,
- einem beim Anmeldeamt eingereichten Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nur nach dem Kriterium der "Unabsichtlichkeit" stattgegeben wurde.

R. 49ter.1 b) PCT

### **Einbeziehung eines richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis nach Regel 20.5bis d) PCT**

#### **5.13.026**

Seit 1. Juli 2020 ermöglicht Regel 20.5bis d) PCT es Anmeldern, die einen Bestandteil oder Teil einer internationalen Anmeldung fälschlicherweise eingereicht haben, den richtigen Bestandteil oder Teil durch Verweis einzubeziehen, vorausgesetzt, er ist in einer am Anmeldedatum wirksam beanspruchten Prioritätsanmeldung vollständig enthalten. Das ursprünglich zuerkannte internationale Anmeldedatum wird dann aufrechterhalten, und die internationale Anmeldung umfasst sowohl die fälschlicherweise eingereichten als auch die richtigen Anmeldungsunterlagen. Am 1. November 2022 ist die neue Regel 56a EPÜ in Kraft getreten; damit wurde das EPÜ mit der Regel 20.5bis PCT in Einklang gebracht, indem fälschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen ohne Neufestsetzung des Anmeldedatums berichtigt werden können. Nach Inkrafttreten der Regel 56a EPÜ hat das EPA in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt und als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt mit Wirkung vom 1. November 2022 seine Mitteilung über die Unvereinbarkeit mit Regel 20.5bis a) ii) und d) PCT zurückgenommen. Folglich sind diese PCT-Bestimmungen nun vor dem EPA für am oder nach dem 1. November 2022 eingereichte internationale Anmeldungen vollständig anwendbar. Wenn das Anmeldeamt also einem Antrag auf Einbeziehung durch Verweis nach Regel 20.5bis d) PCT stattgegeben hat, ist diese Einbeziehung auch in Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam.

R. 20.5bis d),  
20.6,  
20.8 a-bis) und b-bis)  
PCT  
R. 56a EPÜ  
ABl. 2020, A81  
ABl. 2022, A71

#### **5.13.027**

Für vor dem 1. November 2022 eingereichte internationale Anmeldungen hat die Mitteilung über die Unvereinbarkeit weiterhin Bestand. Dementsprechend sind etwaige vom Anmeldeamt nach Regel 20.5bis d) PCT zugelassene Einbeziehungen durch Verweis, d. h. ohne Verschiebung des Anmeldedatums, in Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht wirksam. In solchen Fällen stellt das EPA das Anmeldedatum und die Anmeldungsunterlagen, auf deren Grundlage die Bearbeitung in diesem Verfahren erfolgt, gemäß folgendem speziellen Verfahren fest:

R. 20.5bis c), 20.6,  
20.8 a-bis) und  
b-bis), 82ter.1 d)  
PCT  
ABl. 2020, A81  
RL/EPA C-III, 1.3;  
E-IX, 2.9.4

Das EPA betrachtet denjenigen Tag als Anmeldedatum der internationalen Anmeldung, an dem der richtige Bestandteil oder Teil eingegangen ist, und behandelt die Anmeldung so, dass als eingereichte Fassung nur die Anmeldung mit den richtigen

Anmeldungsunterlagen gilt. Dies teilt das EPA dem Anmelder in einer Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT mit. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung kann der Anmelder beantragen, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen nach Regel 82ter.1 d) PCT unberücksichtigt bleiben. Dem Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt werden dann die ursprünglichen (fälschlicherweise eingereichten) Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt, und das ursprüngliche Anmeldedatum wird aufrechterhalten. Das EPA erlässt eine Zwischenentscheidung, in der das ursprüngliche Anmeldedatum bestätigt und der Anmelder informiert wird, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen nicht berücksichtigt werden. Um Zeit zu sparen, kann der Anmelder das Verfahren verkürzen, indem er bei Eintritt in die europäische Phase klar angibt, ob die fälschlicherweise eingereichten oder die richtigen Anmeldungsunterlagen dem weiteren Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt zugrunde gelegt werden sollen. In diesem Fall ergeht keine Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT. Stattdessen verschickt das EPA sofort eine Bestätigung, dass dem weiteren Verfahren die gewählten Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt werden, und teilt dem Anmelder das sich daraus ergebende Anmeldedatum mit.

- 5.13.028** Wenn der richtige Bestandteil oder Teil vom Anmelder in der internationalen Phase eingereicht wurde, um die internationale Anmeldung zu berichtigen, und keine Einbeziehung durch Verweis beantragt wurde, ist die Entscheidung des Anmeldeamts, eine solche Berichtigung zuzulassen, auch im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam. In derartigen Fällen ist das internationale Anmeldedatum entweder der Tag, an dem alle Erfordernisse des Artikels 11 PCT erfüllt sind (wenn vor dem Eingang des richtigen Bestandteils oder Teils kein internationales Anmeldedatum zuerkannt werden konnte), oder der Tag, an dem der richtige Bestandteil oder Teil beim Anmeldeamt einging.

Art. 11 PCT  
R. 20.5bis b) oder c)  
PCT

## **5.14 Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ ausgewähltes Amt und Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des IB**

- 5.14.001** Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt kann bestimmte Handlungen des Anmeldeamts oder des IB in der internationalen Phase nachprüfen bzw. berichtigen. Zur Nachprüfung der Gewährung eines Antrags auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Anmeldeamt siehe 5.13.019 ff. Zur Nachprüfung der Gewährung eines Antrags auf Einbeziehung eines richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis nach Regel 20.5bis d) PCT siehe 5.13.026.



## Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt gemäß Artikel 25 PCT

**5.14.002** Das EPA kann auf Antrag des Anmelders überprüfen, ob die Ablehnung der Zuerkennung des Anmeldedatums oder die Erklärung des Anmeldeamts, dass die internationale Anmeldung oder die Bestimmung eines Staates als zurückgenommen gilt, oder eine Feststellung des IB nach Artikel 12 (3) PCT auf einem Fehler oder einer Unterlassung seitens der betreffenden Behörde beruht und die Euro-PCT-Anmeldung insoweit als europäische Anmeldung bearbeitet werden kann.

Art. 25 PCT  
R. 51, 82ter PCT  
R. 159 (2) EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.9.1

**5.14.003** Zur Einleitung der Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt muss der Anmelder folgende Handlungen vornehmen:

- Der Antrag nach Artikel 25 (1) PCT an das IB, Kopien der bei den Akten befindlichen Schriftstücke unverzüglich an das EPA als Bestimmungsamt zu übersenden, ist innerhalb der 2-Monatsfrist nach Regel 51.1 PCT zu stellen.
- Innerhalb derselben 2-Monatsfrist (Artikel 25 (2) und Regel 51.3 PCT) ist die Anmeldegebühr gemäß Regel 159 (1) c) EPÜ zu zahlen und ggf. eine Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung einzureichen. Es wird empfohlen, gleichzeitig auch die weiteren Handlungen für den Eintritt in die europäische Phase nach Regel 159 (1) EPÜ vorzunehmen und gegebenenfalls auch einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nach Artikel 23 (2) PCT zu stellen (vgl. 5.1.022 ff., 5.2.005 ff. und 5.5.001 ff.).

## Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt/ ausgewähltes Amt gemäß Artikel 24 PCT

**5.14.004** Gemäß Artikel 24 (2) PCT kann das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt die Anmeldung sogar als europäische Anmeldung aufrechterhalten, auch wenn es dies aufgrund der Bestimmung in Artikel 25 (2) PCT nicht muss. Für die Stellung eines entsprechenden Antrags nach Artikel 24 (2) PCT gelten die gleichen Erfordernisse wie für einen Nachprüfungsantrag nach Artikel 25 (2) PCT mit der Ausnahme, dass die Zweimonatsfrist nach den Regeln 51.1 und 51.3 PCT keine Anwendung findet. Die Frist für den Antrag auf Entschuldigung nach Artikel 24 (2) PCT unterliegt dem jeweiligen nationalen Recht. Der Antrag kann mit einem Antrag auf Wiedereinsetzung oder auf Weiterbehandlung der Anmeldung verbunden werden.

Art. 24 (2), 48 (2), 82bis PCT  
Art. 122, 121 EPÜ  
ABl. 1984, 565 (Nr. 4 der Entscheidungsgründe)  
J. 19/16 (Nr. 6 der Entscheidungsgründe)  
RL/EPA E-IX, 2.9.2

## Können Fehler des Anmeldeamts oder des IB berichtigt werden?

**5.14.005** Weist der Anmelder dem EPA hinreichend nach, dass das internationale Anmeldedatum aufgrund eines Fehlers des Anmeldeamts unrichtig ist oder dass der Prioritätsanspruch vom Anmeldeamt oder vom IB fälschlicherweise als nicht erhoben angesehen wurde, und würde das EPA diesen Fehler, hätte es ihn selbst begangen, aufgrund des für ihn geltenden Rechts oder

R. 82ter.1 a) PCT  
RL/EPA E-IX, 2.9.3



seiner Praxis berichtigen, so muss das EPA den Fehler berichtigen und die internationale Anmeldung so behandeln, als wäre ihr das berichtigte internationale Anmeldedatum zuerkannt worden oder als wäre der Prioritätsanspruch nicht als nicht erhoben angesehen worden.

**5.14.006** Wenn ein Anmeldeamt das internationale Anmeldedatum aufgrund einer Einbeziehung durch Verweis zuerkennt (vgl. 2.4.001 ff.), überprüft das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt, ob dabei den in Regel 82ter.1 b) i) - iii) PCT aufgeführten Erfordernissen entsprochen wurde. Insbesondere prüft das EPA, ob der durch Verweis einbezogene Bestandteil oder Teil tatsächlich gefehlt hatte. Hat die internationale Anmeldung beispielsweise am internationalen Anmeldedatum eine Beschreibung und einen Anspruch bzw. Ansprüche enthalten, so können diese Bestandteile nicht durch Bestandteile aus einer Prioritätsanmeldung ersetzt werden. Ebenso wenig können Bestandteile aus einer Prioritätsanmeldung hinzugefügt werden, wenn dies dazu führen würde, dass die internationale Anmeldung beispielsweise zwei (oder mehr) Beschreibungen oder zwei (oder mehr) Anspruchssätze hätte. Seit 1. Juli 2020 ermöglicht Regel 20.5bis d) PCT es Anmeldern, die einen Bestandteil oder Teil einer internationalen Anmeldung fälschlicherweise eingereicht haben, den richtigen Bestandteil oder Teil durch Verweis einzubeziehen, vorausgesetzt, er ist in einer am Anmeldedatum wirksam beanspruchten Prioritätsanmeldung vollständig enthalten. Die vom EPA in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt und als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt vorgelegte Mitteilung über die Unvereinbarkeit dieser Regel mit dem EPÜ hat für internationale Anmeldungen mit einem Anmeldedatum vor dem 1. November 2022 weiterhin Bestand, unabhängig vom Datum ihres Eintritts in die europäische Phase.

Art. 11 (1) iii) d), e) PCT  
R. 4.18, 20.6, 82ter.1 b) PCT  
RL/EPA C-III, 1.2, 1.3

**5.14.007** Stimmt das EPA der Feststellung des Anmeldeamts nicht zu, so teilt es dem Anmelder mit, dass es beabsichtigt, den (späteren) Zeitpunkt, an dem der fehlende Bestandteil oder Teil vorgelegt wurde, als internationales Anmeldedatum im europäischen Patenterteilungsverfahren zu betrachten. Der Anmelder kann dazu Stellung nehmen. Bei fehlenden Teilen kann der Anmelder auch beantragen, dass der betreffende fehlende Teil im europäischen Patenterteilungsverfahren nicht berücksichtigt wird. In diesem Fall gilt der fehlende Teil als nicht eingereicht, und das EPA wird die internationale Anmeldung nicht so behandeln, als ob das internationale Anmeldedatum berichtet worden wäre.

R. 82ter.1 c), d) PCT

## **5.15 Mangelnde Einheitlichkeit**

**5.15.001** Erfüllt die Euro-PCT-Anmeldung nicht das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung, gilt bei Eintritt in die europäische Phase das Verfahren gemäß Regel 164 EPÜ.

- 5.15.002** Regel 164 EPÜ ermöglicht dem Anmelder, innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Aufforderung eine weitere Recherchegebühr für eine Erfindung zu entrichten, die von der Internationalen Recherchenbehörde (oder der für die ergänzende internationale Recherche bestimmten Behörde) in der internationalen Phase nicht recherchiert wurde, die der Anmelder aber nach Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 161 und 162 EPÜ genannten Frist beansprucht. Diese Möglichkeit besteht sowohl, wenn eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt werden soll (falls das EPA nicht als (S)ISA tätig war), als auch, wenn auf die ergänzende europäische Recherche verzichtet wird (falls das EPA als (S)ISA tätig war). Weitere Recherchegebühren kommen für eine Gebührenermäßigung nach Artikel 153 (7) EPÜ nicht infrage (vgl. 5.9.017), denn diese gilt nur für die nach Regel 159 (1) e) EPÜ zu zahlende Recherchegebühr. Außerdem können etwaige weitere Recherchegebühren erst wirksam gezahlt werden, nachdem eine Aufforderung nach Regel 164 EPÜ ergangen ist. Das EPA führt zu den Erfindungen, für die eine weitere Recherchegebühr entrichtet wurde, eine Recherche durch. Änderungen, die auf eine Aufforderung zur Entrichtung von Recherchegebühren hin eingereicht worden sind, bilden jedoch keine Grundlage für die Recherche.
- Art. 82 EPÜ  
R. 164 EPÜ  
RL/EPA B-VII, 2.3  
RL/EPA C-III, 3.1  
RL/EPA E-IX, 4.2  
G 2/92*
- 5.15.003** Wenn der Anmelder das automatische Abbuchungsverfahren nutzt, werden alle nach Regel 164 EPÜ zu entrichtenden Recherchegebühren automatisch am letzten Tag der in der Aufforderung gesetzten Zweimonatsfrist abgebucht. Möchte der Anmelder keine oder nicht alle Gebühren entrichten, muss er daher das EPA entsprechend informieren.
- VLK, Anhang A.1,  
Nr. 4,  
Anhang A.2, I und I.2*
- 5.15.004** Die weiteren Recherchegebühren sind innerhalb der in der Aufforderung gesetzten nicht verlängerbaren Zweimonatsfrist zu entrichten. Diese Frist ist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen; ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist aber möglich.
- Art. 122 EPÜ  
R. 135 (2) EPÜ*
- 5.15.005** Stimmt der Anmelder der Feststellung der Recherchen- oder Prüfungsabteilung zur mangelnden Einheitlichkeit nicht zu, so kann er beantragen, dass die Prüfungsabteilung diese Feststellung überprüft und die gezahlten Recherchegebühren zurückerstattet.
- R. 164 (5) EPÜ*
- 5.15.006** Eine Erfindung, zu der das EPA keine Recherche durchgeführt hat, kann in der Prüfungsphase nicht weiterverfolgt werden. Macht der Anmelder nicht von der Möglichkeit Gebrauch, Recherchegebühren nach Regel 164 EPÜ zu entrichten, wird er deshalb von der Prüfungsabteilung aufgefordert, die nicht recherchierten Gegenstände zu streichen. Jede recherchierte oder nicht recherchierte Erfindung, die in der Prüfungsphase nicht weiterverfolgt wird, kann in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden.
- RL/EPA C-III, 3.2  
G 2/92*

## **Ergänzende europäische Recherche ist durchzuführen: EPA war nicht als (S)ISA tätig**

- 5.15.007** Entsprechen die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung, so wird der Anmelder nach Regel 164 (1) b) EPÜ aufgefordert, eine weitere Recherchegebühr für jede weitere Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten zu entrichten. Möchte der Anmelder auf die Aufforderung nach Regel 164 (1) b) EPÜ hin weitere Recherchegebühren entrichten, so muss er dies innerhalb der in der Aufforderung gesetzten Frist von zwei Monaten tun. Diese Frist ist gemäß Regel 135 (2) EPÜ von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.
- 5.15.008** Zusammen mit der Aufforderung wird ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht mit einer vorläufigen Stellungnahme zur Patentierbarkeit der Erfindung (oder einheitlichen Gruppe von Erfindungen) für die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen erstellt. *R. 164 (1) a) EPÜ  
ABl. 2017, A20*
- 5.15.009** Der ergänzende europäische Recherchenbericht wird dann für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind. In Erwiderung auf die beigefügte Stellungnahme zur Recherche muss der Anmelder aus allen vom EPA recherchierten Erfindungen eine einzige Erfindung auswählen, die im europäischen Erteilungsverfahren weiterverfolgt werden soll. Für die anderen Erfindungen kann der Anmelder Teilanmeldungen einreichen. *R. 164 (1) c) EPÜ  
RL/EPA C-III, 3.2  
G. 2/92*
- 5.15.010** Das EPA ist zwar an die Stellungnahme der ISA in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung nicht gebunden, wird sich dieser aber in vielen Fällen anschließen, da die Praxis aller ISAs auf ein und denselben Richtlinien beruht (Kapitel 10 der ISPE-Richtlinien). War das Erfordernis der Einheitlichkeit nach Ansicht der (S)ISA nicht erfüllt, wird dem Anmelder empfohlen, die Anmeldung rechtzeitig (d. h. vor Ablauf der Frist nach Regel 161 (2) EPÜ) so zu ändern, dass die Erfindung, die der ergänzenden europäischen Recherche und der Prüfung zugrunde gelegt werden soll, in den Ansprüchen zuerst erwähnt wird. Stellt das EPA dann ebenso wie die ISA mangelnde Einheitlichkeit fest, wird diese Erfindung auf der Grundlage der nach Regel 159 (1) e) EPÜ entrichteten Recherchegebühr recherchiert, ohne dass zusätzliche Recherchegebühren nach Regel 164 (1) EPÜ anfallen, die nicht nach Maßgabe von Artikel 153 (7) EPÜ ermäßigt werden können.

## **Keine ergänzende Recherche durchgeführt: EPA war als (S)ISA tätig**

- 5.15.011** Wird auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet, beginnt die Prüfungsabteilung mit der Sachprüfung, sobald die in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ gesetzte Frist abgelaufen ist. Ist sie der Auffassung, dass eine Erfindung beansprucht wird, die in der internationalen Phase nicht vom EPA *Art. 19, 34 PCT  
R. 161 (1), 164 (2)  
EPÜ  
RL/EPA C-III, 3.1*

recherchiert worden ist, fordert sie den Anmelder zur Entrichtung einer Recherchegebühr für diese Erfindung auf.

- 5.15.012** Die Prüfungsabteilung übermittelt dem Anmelder die Recherchenergebnisse zu einer Erfindung, für die eine Recherchegebühr entrichtet wurde. Hat sie keine Mängel festgestellt, so übermittelt sie dem Anmelder zusammen mit den Ergebnissen eine Mitteilung mit der Fassung, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigt, sowie mit den zugehörigen bibliografischen Daten (Regel 71 (3) EPÜ). Hat die Prüfungsabteilung Mängel festgestellt, so schickt sie dem Anmelder zusammen mit den Ergebnissen eine Mitteilung mit der Aufforderung, zu den Mängeln Stellung zu nehmen und die Anmeldung gegebenenfalls zu ändern (Artikel 94 (3) EPÜ sowie Regel 71 (1) und (2) EPÜ). Gegebenenfalls muss der Anmelder die Anmeldung auf eine einzige recherchierte Erfindung beschränken, die im Patenterteilungsverfahren weiterverfolgt werden soll. Für jeden recherchierten oder nicht recherchierten Gegenstand können Teilanmeldungen eingereicht werden.

R. 164 (2) EPÜ  
RL/EPA C-III, 3.1,  
3.2

## **5.16 Veröffentlichung der Euro-PCT-Anmeldung durch das EPA**

- 5.16.001** Die internationale Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung tritt grundsätzlich an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung.

Art.29 (1), (2) PCT  
Art. 67, 153 (3),  
(4) EPÜ  
RL/EPA E-IX, 2.5.1

- 5.16.002** Gemäß diesem Grundsatz genießt eine vom IB in einer **Amtssprache des EPA** veröffentlichte Euro-PCT-Anmeldung vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 67 (3) EPÜ einstweiligen Schutz **ab dem Tag der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung**. Sobald die Anmeldung in die europäische Phase eingetreten ist, unterrichtet das EPA den Anmelder über die Veröffentlichung der bibliografischen Daten der Euro-PCT-Anmeldung im Europäischen Patentblatt und bestätigt ihm damit, dass er nun vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 67 (2) und (3) EPÜ in den einzelnen EPÜ-Vertragsstaaten einstweiligen Schutz genießt.

- 5.16.003** Wurde die Euro-PCT-Anmeldung vom IB in einer **anderen Sprache als in einer der drei Amtssprachen** des EPA veröffentlicht, so veröffentlicht das EPA die vom Anmelder bei Eintritt in die europäische Phase eingereichte Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung (vgl. 5.5.001). In diesem Fall tritt der einstweilige Schutz vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 67 (2) und (3) EPÜ erst **an dem Tag ein, an dem das EPA die Übersetzung veröffentlicht**.

- 5.16.004** Die Übersetzung der internationalen Anmeldung wird zusammen mit den bibliografischen Daten als A-Schrift veröffentlicht und

R. 48.2 PCT

umfasst alle Unterlagen, die Teil der internationalen Veröffentlichung waren:

- die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung
- die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung
- nach Artikel 19 PCT geänderte Ansprüche, einschließlich der Erklärung nach Artikel 19 PCT
- etwaige Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung
- das Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung ist (vgl. 5.6.010)
- die Zusammenfassung
- etwaige Anhänge der Anmeldung
- etwaige nach Regel 20.6 PCT in Verbindung mit Regel 20.5bis d) PCT durch Verweis einbezogene richtige Bestandteile oder Teile
- etwaige fälschlicherweise eingereichte Bestandteile oder Teile, wenn richtige Bestandteile oder Teile nach Regel 20.6 PCT in Verbindung mit Regel 20.5bis d) PCT durch Verweis einbezogen wurden
- etwaige Bescheinigungen über die Hinterlegung biologischen Materials
- die Übersetzung des ISR

Die verpflichtende Übersetzung der Anlagen zum IPER und etwaige Änderungen der Anmeldungsunterlagen, die ab dem Eintritt in die europäische Phase eingereicht werden, werden **nicht** veröffentlicht.

- 5.16.005** Gemäß Artikel 153 (6) EPÜ tritt der internationale Recherchenbericht an die Stelle des europäischen Recherchenberichts. Nachdem der ergänzende europäische Recherchenbericht erstellt wurde, wird im Europäischen Patentblatt, Teil I.1 (4) darauf hingewiesen. Der ergänzende Recherchenbericht selbst wird nicht veröffentlicht, ist aber über die öffentliche Akteneinsicht verfügbar.

## 5.17 Stand der Technik

- 5.17.001** Mit Entrichtung der Anmeldegebühr (einschließlich etwaiger Seitengebühren) und Erhalt einer ggf. erforderlichen Übersetzung gilt eine internationale Anmeldung als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ (vgl. 5.5.006 und 5.7.013). Das bedeutet, dass eine Euro-PCT-Anmeldung nicht alle Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase erfüllen muss, um als kollidierende europäische Anmeldung nach Artikel 54 (3) EPÜ zu gelten. Euro-

*Art. 54 (3), 153 (5)  
EPÜ  
R. 165 EPÜ  
ABl. 2021, A51  
RL/EPA G-IV, 5.2*

PCT-Anmeldungen, die die Erfordernissen der Regel 165 EPÜ erfüllen, werden im Abschnitt I.2(2) des Europäischen Patentblatts veröffentlicht.

## 5.18 Teilanmeldungen

**5.18.001** Zu jeder Euro-PCT-Anmeldung, die beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt anhängig ist, können eine oder mehrere Teilanmeldungen eingereicht werden. Eine Euro-PCT-Anmeldung ist beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt anhängig und eine Teilanmeldung kann eingereicht werden, sobald der Anmelder entweder nach Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ oder an dem Tag, an dem ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gemäß Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT wirksam geworden ist, alle Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase erfüllt hat.

Art. 76 EPÜ  
R. 36 EPÜ  
ABl. 2013, 156  
RL/EPA A-IV. 1.1,  
1.1.1, 1.3.3;  
E-IX, 2.4.1  
J. 18/09, ABl. 2011,  
480

Die Teilanmeldung muss in der Verfahrenssprache der früheren (Stamm-)Anmeldung eingereicht werden. Wurde die frühere Anmeldung in einer anderen als einer der EPA-Amtssprachen eingereicht, so kann die Teilanmeldung ebenfalls in dieser Sprache eingereicht werden. In diesem Fall ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung eine Übersetzung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung einzureichen.

## 5.19 Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung

**5.19.001** Wird eine Euro-PCT-Anmeldung zurückgewiesen oder gilt sie infolge eines Fristversäumnisses in der europäischen Phase als zurückgenommen, kann der Anmelder einen Antrag auf Weiterbehandlung oder – wenn die Weiterbehandlung nicht oder nicht mehr möglich ist – auf Wiedereinsetzung stellen (vgl. 5.5.009, 5.5.015, 5.6.012, 5.7.014, 5.7.017, 5.8.006, 5.8.008, 5.9.020, 5.9.022, 5.10.011, 5.10.014, 5.11.003, 5.11.009 und 5.13.011). Anträge auf Weiterbehandlung und auf Wiedereinsetzung werden gestellt, indem die versäumte Handlung nachgeholt und die entsprechende Gebühr entrichtet wird.

Art. 121, 122 EPÜ  
R. 135, 136 EPÜ  
RL/EPA E-VIII, 2, 3  
Art. 2 (1) 12 erster  
und dritter  
Spiegelstrich GebO

**5.19.002** Das Versäumnis, innerhalb der 31-Monatsfrist die für den Eintritt in die europäische Phase erforderlichen Schritte durchzuführen, bedeutet, dass mehrere Fristen versäumt wurden. Die Weiterbehandlung muss für jeden der versäumten Schritte beantragt werden. Der Anmelder wird darüber in einer Mitteilung über einen Rechtsverlust (EPA-Formblatt 1205N/EPA-Formblatt 1205A) informiert und muss dann innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung dieser Mitteilung Weiterbehandlungsanträge stellen und die Mängel beseitigen.

Art. 121 EPÜ  
R. 112, 135, 160  
EPÜ  
Art. 2 (1) 12 GebO  
RL/EPA E-VIII, 2

**5.19.003** Bei versäumten Verfahrenshandlungen (z. B. verspätete Einreichung einer Übersetzung) gilt für die Weiterbehandlungsgebühr ein Pauschalbetrag (Gebührencode 122). Bei verspäteten Zahlungen beträgt die Weiterbehandlungsgebühr 50 % der verspätet gezahlten Gebühr (Gebührencode 123).



Für jede versäumte Handlung einer einheitlichen Verfahrenshandlung ist jeweils eine separate Weiterbehandlungsgebühr zu entrichten.

Beispiele:

- Wenn der Anmelder die Anmeldegebühr einschließlich Seitengebühr nach Ablauf der 31-Monatsfrist entrichtet, umfasst die Weiterbehandlungsgebühr 50 % der verspätet entrichteten Anmeldegebühr und 50 % der verspätet entrichteten Seitengebühr (vgl. 5.7.014).
- Wenn der Anmelder nach Ablauf der 31-Monatsfrist den Prüfungsantrag stellt und die Prüfungsgebühr entrichtet, umfasst die Weiterbehandlungsgebühr die (pauschale) Gebühr für den verspätet eingereichten Antrag und 50 % der zu spät entrichteten Prüfungsgebühr (vgl. 5.10.012).
- Wenn der Anmelder ein Sequenzprotokoll nicht innerhalb der in den Mitteilungen nach den Regeln 30 (3) und 163 (3) EPÜ gesetzten Frist einreicht und die Gebühr für verspätete Einreichung nicht innerhalb dieser Frist entrichtet, umfasst die Weiterbehandlungsgebühr die (pauschale) Gebühr für das verspätet eingereichte Sequenzprotokoll und 50 % der zu spät entrichteten Gebühr für verspätete Einreichung (vgl. 5.6.012).

**5.19.004** Wurde die Frist für die Beantragung der Weiterbehandlung versäumt, so kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in diese Frist beantragen. Der Antrag wird erst mit Entrichtung der entsprechenden Gebühr wirksam. Die Wiedereinsetzung muss für jede versäumte Frist beantragt werden. Für Handlungen, die als einheitliche Verfahrenshandlungen gelten (vgl. 5.19.003), ist jedoch nur **eine** Gebühr pro einheitlicher Verfahrenshandlung zu entrichten.

Art. 122 EPÜ  
R. 136 EPÜ  
RL/EPA E-VIII, 3  
J 26/95

Beispiele:

- Hat der Anmelder nach dem Versäumnis, fristgerecht die Anmeldegebühr einschließlich Seitengebühr zu entrichten, auch die rechtzeitige Beantragung der Weiterbehandlung versäumt, so ist nur eine Wiedereinsetzungsgebühr für die Anmelde- und die Seitengebühr fällig.
- Hat der Anmelder nach dem Versäumnis, fristgerecht den Prüfungsantrag zu stellen und die Prüfungsgebühr zu entrichten, auch die rechtzeitige Beantragung der Weiterbehandlung versäumt, so ist nur eine Wiedereinsetzungsgebühr für den Prüfungsantrag und die Prüfungsgebühr fällig.

Eine Übersicht über die Gebühren für Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung findet sich in RL/EPA E-VIII, 3.1.3.

Die weiteren Erfordernisse für die Zulässigkeit und Gewährbarkeit von Wiedereinsetzungsanträgen sind ausführlich in RL/EPA E-VIII, 3 dargelegt.

# Anhang I. 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</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 <u>A20.21</u>	Disclaimer	Option [2] findet Anwendung
---------------------	------------	-----------------------------