Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

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

März 2024

ISBN 978-3-89605-363-3

epo.org

Herausgeber:
Europäisches Patentamt (EPA)
Direktion 5.3.1– Patentrecht und -prozesse
80298 München
Deutschland
international_pct_affairs@epo.org

© EPA 2024
ISBN 978-3-89605-363-3

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

März 2024

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis		**a**
1.	**Vorbemerkung**	**1**
2.	**Erläuternde Anmerkungen**	**1**
3.	**Anlagen**	**11**

Teil A – Richtlinien für die Formalprüfung

Inhaltsverzeichnis		**a**
Kapitel I	**Einleitung**	**I-1**
Kapitel II	**Einreichung von internationalen Anmeldungen und Eingangsprüfung**	**II-1**
Kapitel III	**Gebühren**	**III-1**
Kapitel IV	**Sonderbestimmungen**	**IV-1**
Kapitel V	**Zeichnungen**	**V-1**
Kapitel VI	**Formalprüfung**	**VI-1**
Kapitel VII	**Sprachen**	**VII-1**
Kapitel VIII	**Gemeinsame Vorschriften**	**VIII-1**

Teil B – Richtlinien für die Recherche

Inhaltsverzeichnis		**a**
Kapitel I	**Einleitung**	**I-1**
Kapitel II	**Allgemeines**	**II-1**
Kapitel III	**Merkmale der Recherche**	**III-1**

Kapitel IV	**Recherchenverfahren und -strategie**	**IV-1**
Kapitel V	**Vorklassifizierung und IPC Klassifizierung internationaler Patentanmeldungen**	**V-1**
Kapitel VI	**Stand der Technik in der Recherchenphase**	**VI-1**
Kapitel VII	**Einheitlichkeit der Erfindung**	**VII-1**
Kapitel VIII	**Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind**	**VIII-1**
Kapitel IX	**Recherchendokumentation**	**IX-1**
Kapitel X	**Recherchenbericht**	**X-1**
Kapitel XI	**Schriftlicher Bescheid**	**XI-1**
Kapitel XII	**Ergänzende internationale Recherche (SIS)**	**XII-1**

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

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

Teil E – Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

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

Teil F – Die internationale Anmeldung

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

Teil G – Materiellrechtliche Erfordernisse der Anmeldung

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

Teil H – Änderungen und Berichtigungen

Inhaltsverzeichnis		**a**
Kapitel I	**Recht auf Änderung**	**I-1**
Kapitel II	**Zulässigkeit von Änderungen**	**II-1**
Kapitel III	**Zulässigkeit von Änderungen – Beispiele**	**III-1**
Kapitel IV	**Berichtigung von Mängeln und Fehlern**	**IV-1**

Liste der in der Ausgabe 2024 geänderten Teile 1

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis

1.	**Vorbemerkung**	**1**
2.	**Erläuternde Anmerkungen**	**1**
2.1	Überblick	1
2.2	Anwendbarkeit der PCT-EPA-Richtlinien	3
2.3	Verhältnis zwischen PCT-EPA-Richtlinien und ISPE-Richtlinien	3
2.4	Andere Informationsquellen	4
2.5	Abkürzungen	4
2.6	Vom EPA als RO, ISA, SISA und IPEA verwendete Formblätter	6
2.7	Veröffentlichungen	10
3.	**Anlagen**	**11**
3.1	Anlage I: Konkordanztabelle EPÜ-PCT	11
3.2	Anlage II: Vom EPA als ISA/IPEA gewählte Kriterien zu spezifischen Punkten in den ISPE-Richtlinien	14

1. Vorbemerkung

Die vorliegenden Richtlinien befassen sich mit den spezifischen Aspekten des Verfahrens vor dem EPA in seiner Eigenschaft als PCT-Behörde. Der Titel der Richtlinien lautet in seiner Langform "Richtlinien für die Recherche und Prüfung im Europäischen Patentamt als PCT-Behörde" bzw. in der Kurzform "PCT-EPA-Richtlinien". In den Richtlinien selbst wird der Titel mit "RL/PCT-EPA" abgekürzt.

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

Die PCT-EPA-Richtlinien werden als eigenständiges Dokument nur elektronisch veröffentlicht und jährlich zusammen mit den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt ("EP-Richtlinien") überarbeitet. Die elektronische Veröffentlichung erfolgt im HTML-Format, es wird aber auch eine ausdruckbare PDF-Version zur Verfügung gestellt.

Die PCT-EPA-Richtlinien sollen bei jeder Überarbeitung schrittweise erweitert werden. Die wichtigste Änderung in dieser neunten Auflage ist die Weiterentwicklung von Teil A, der nun neue Abschnitte zur Form und Unterzeichnung von Unterlagen enthält.

Fehlerhinweise und Verbesserungsvorschläge von Lesern sind daher sehr willkommen und können per E-Mail an das Referat 5.3.1.1 (Patenteinreichungsprozess und PCT-Angelegenheiten) gerichtet werden: international_pct_affairs@epo.org.

2. Erläuternde Anmerkungen

2.1 Überblick

Die PCT-EPA-Richtlinien sind genauso aufgebaut wie die EP-Richtlinien (Teile A, B, C, E, F, G und H, aber ohne D, weil es nach dem PCT keine Einspruchs-, Beschränkungs- und Widerrufsverfahren gibt) und folgen innerhalb der einzelnen Teile so weit wie möglich den EP-Richtlinien, jedoch an die besonderen Erfordernisse des PCT angepasst. Die Abfolge der Kapitel in Teil A unterscheidet sich allerdings von der in den EP-Richtlinien. Der Grund dafür ist die spezielle Art der schrittweisen Erweiterung des Inhalts; möglicherweise wird die Struktur vor der Fertigstellung von Teil A erneut geprüft.

Die Richtlinien bestehen somit aus den folgenden sieben Teilen:

Teil A: Richtlinien für die Formalprüfung

Teil B: Richtlinien für die Recherche

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

Teil E: Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Teil F: Die internationale Anmeldung

Teil G: Materiellrechtliche Erfordernisse der Anmeldung

Teil H: Änderungen und Berichtigungen

Teil A beschreibt die Formalprüfung im EPA als Anmeldeamt (RO), Internationaler Recherchenbehörde ((S)ISA) und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA). Teil B behandelt die Recherche. Teil C betrifft die nach Kapitel II PCT geltenden Verfahren.

Teil E befasst sich mit Verfahrensfragen, die für mehrere oder alle Verfahrensstufen der Verfahren vor dem EPA als PCT-Behörde von Belang sind. Teil F beschreibt die Anforderungen, die die Anmeldung neben den Patentierbarkeitserfordernissen noch erfüllen muss, insbesondere Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13), ausreichende Offenbarung (Art. 5), Klarheit (Art. 6) sowie das Prioritätsrecht (Art. 8). Teil G betrifft ausgeschlossene Gegenstände (Art. 17 (2) a) i) und Regel 39, Art. 34 (4) a) i) und Regel 67), Neuheit (Art. 33 (2)), erfinderische Tätigkeit (Art. 33 (3)) und gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 33(4)). Teil H behandelt die für Änderungen und Berichtigungen geltenden Erfordernisse. Er befasst sich insbesondere mit dem Recht auf Änderung, der Zulässigkeit von Änderungen sowie der Berichtigung von Mängeln und Fehlern.

Die einzelnen Teile der Richtlinien sind in Kapitel unterteilt, die ihrerseits in nummerierte Abschnitte und Unterabschnitte aufgegliedert sind. Verweise auf andere Abschnitte beginnen mit RL/PCT-EPA, gefolgt vom jeweiligen Buchstaben des betreffenden Teils, von der Kapitelnummer (in römischen Ziffern) sowie der Nummer des Abschnitts und des Unterabschnitts (so würde beispielsweise RL/PCT-EPA C-V, 4.2 verwendet, um auf Unterabschnitt 4.2 von Kapitel V des Teils C der PCT-EPA-Richtlinien zu verweisen). Verweise auf die EP-Richtlinien sind analog aufgebaut, beginnen aber mit RL/EPA anstatt RL/PCT-EPA.

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

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

Art. 150 (2) EPÜ

Ist die Praxis für EP- und PCT-Anmeldungen dieselbe (z. B. bei der Beurteilung der Neuheit), wird auf die EP-Richtlinien verwiesen. Überschneidet sich die Praxis nur teilweise, wurden die Informationen vollständig in die PCT-EPA-Richtlinien aufgenommen, um Verwirrungen zu vermeiden. Kapitel 3, Anlage I enthält eine EPÜ-PCT-Konkordanztabelle.

Alle personenbezogenen Formulierungen in den PCT-EPA-Richtlinien sind geschlechtsneutral zu verstehen.

2.2 Anwendbarkeit der PCT-EPA-Richtlinien

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

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

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

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

---

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

2 *epo.org/de/legal/guide-europct/*

dann sind die EP-Richtlinien entsprechend auf die Recherche und vorläufige Prüfung nach dem PCT anzuwenden. Die vom EPA gewählten Strategieoptionen sind in Anlage II, Abschnitt 3.2 aufgeführt.

2.4 Andere Informationsquellen

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

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

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

2.5 Abkürzungen

In den Richtlinien werden folgende Abkürzungen verwendet:

ABl. EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
ARIPO	Afrikanische Regionale Organisation für geistiges Eigentum
Art.	Artikel
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
ESOP	Stellungnahme zur europäischen Recherche
GebO	Gebührenordnung
IB	Internationales Büro

---

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

4 *epo.org*

5 *epo.org/de/legal/official-journal*

6 PCT Newsletter: *wipo.int/pct/en/newslett/*
Amtliche Mitteilungen (PCT Gazette): *wipo.int/pct/en/official_notices/index.html*

7 AI: *wipo.int/pct/de/texts/index.html*

IPE	internationale vorläufige Prüfung
IPEA	mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde
IPER	internationaler vorläufiger Prüfungsbericht
IPRP	internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit
ISA	Internationale Recherchenbehörde
ISR	Internationaler Recherchenbericht
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
PCT/AI	PCT-Verwaltungsvorschriften ("Administrative Instructions under the PCT")
PCT-CLAR	Aufforderung zur Klarstellung vor der Recherche
PCT LF I	PCT-Leitfaden für Anmelder – Einführung in die internationale Phase
PPH	Patent Prosecution Highway
RL/EPA	Richtlinien für die Prüfung im EPA
RL/ISPE	PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung
RL/PCT-EPA	Richtlinien für die Recherche und Prüfung im EPA als PCT-Behörde
RL/RO	PCT-Richtlinien für Anmeldeämter
RO	Anmeldeamt
SIS	ergänzende internationale Recherche
SISA	für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde
SISR	ergänzender internationaler Recherchenbericht
VAA	Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren
VLK	Vorschriften über das laufende Konto
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum

WO-ISA	schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde

2.6 Vom EPA als RO, ISA, SISA und IPEA verwendete Formblätter

Das EPA als Anmeldeamt (RO) verwendet folgende Formblätter:

PCT/RO/103	Aufforderung zur Richtigstellung der vorgeblichen internationalen Anmeldung
PCT/RO/104	Mitteilung, dass die vorgebliche internationale Anmeldung keine internationale Anmeldung ist und nicht als solche behandelt wird
PCT/RO/105	Mitteilung des internationalen Aktenzeichens und des internationalen Anmeldedatums
PCT/RO/106	Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln der internationalen Anmeldung
PCT/RO/107	Aufforderung bezüglich der Teile der internationalen Anmeldung, die fehlen oder dem Anschein nach fehlen
PCT/RO/108	Aufforderung zum Antrag auf Berichtigung
PCT/RO/110	Aufforderung zur Berichtigung eines Prioritätsanspruchs und/oder Mitteilung über die Möglichkeit zur Beantragung der Wiederherstellung des Prioritätsrechts
PCT/RO/111	Mitteilung in Bezug auf den Prioritätsanspruch
PCT/RO/114	Mitteilung über die Entscheidung bezüglich der Bestätigung der Einbeziehung von Bestandteilen und Teilen durch Verweis
PCT/RO/117	Mitteilung, dass die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt
PCT/RO/119	Mitteilung über die Rückerstattung von Gebühren
PCT/RO/126	Mitteilung zu später eingereichten Teilen einer internationalen Anmeldung
PCT/RO/130	Aufforderung zum Antrag auf Ausschluss von Angaben von der internationalen Veröffentlichung
PCT/RO/132	Mitteilung, für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist
PCT/RO/133	Aufforderung zur Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren zusammen mit der Gebühr für verspätete Zahlung

PCT/RO/135	Mitteilung des Eingangstags bzw. der Anmeldenummer des Prioritätsdokuments (in englischer Sprache)
PCT/RO/136	Mitteilung über die Zurücknahme (in englischer Sprache)
PCT/RO/138	Mitteilung über die Verlängerung der Frist
PCT/RO/141	Aufforderung zur Einreichung des Originals eines mittels Telefax oder Telegraf übermittelten Schriftstücks
PCT/RO/151	Mitteilung über die Übermittlung der vorgeblichen internationalen Anmeldung an das Internationale Büro als Anmeldeamt
PCT/RO/158	Mitteilung über die beabsichtigte Ablehnung des Antrags auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts und/oder Aufforderung zur Einreichung einer Erklärung oder anderer Nachweise
PCT/RO/159	Mitteilung über die Entscheidung bezüglich des Antrags auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts

Das EPA als ISA verwendet folgende Formblätter:

PCT/ISA/202	Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars
PCT/ISA/203	Erklärung über die Nichterstellung eines internationalen Recherchenberichts
PCT/ISA/205	Mitteilung über die von der Internationalen Recherchenbehörde genehmigte Änderung der Zusammenfassung
PCT/ISA/206	Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren und gegebenenfalls einer Widerspruchsgebühr
PCT/ISA/207	Informelle Klarstellung: Mitteilung/Aufforderung
PCT/ISA/210	Internationaler Recherchenbericht
PCT/ISA/212	Mitteilung der Entscheidung über den Widerspruch oder Erklärung, dass der Widerspruch als zurückgenommen gilt
PCT/ISA/213	Mitteilung über die Erstattung der Recherchengebühr
PCT/ISA/216	Aufforderung zum Antrag auf Berichtigung
PCT/ISA/217	Mitteilung über die Entscheidung über den Antrag auf Berichtigung

PCT/ISA/220	Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids der Internationalen Recherchenbehörde oder der Erklärung
PCT/ISA/224	Mitteilung, für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist
PCT/ISA/225	Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen und gegebenenfalls zur Zahlung einer Gebühr für verspätete Einreichung
PCT/ISA/237	Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde

Das EPA als SISA verwendet folgende Formblätter:

PCT/SISA/501	Ergänzender internationaler Recherchenbericht
PCT/SISA/502	Erklärung über die Nichterstellung eines ergänzenden internationalen Recherchenberichts
PCT/SISA/503	Mitteilung der Entscheidung über die Überprüfung der Auffassung; bzw. Erklärung, dass der Antrag auf Überprüfung der Auffassung als nicht gestellt gilt
PCT/SISA/504	Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen und gegebenenfalls zur Zahlung einer Gebühr für verspätete Einreichung
PCT/SISA/506	Benachrichtigung über den Eingang der Kopie der internationalen Anmeldung für die Zwecke der ergänzenden internationalen Recherche
PCT/SISA/524	Mitteilung, für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist

Das EPA als IPEA verwendet folgende Formblätter:

PCT/IPEA/402	Mitteilung über den Eingang des Antrags bei der zuständigen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde
PCT/IPEA/403	Mitteilung über die Gebühr für die vorläufige Prüfung und die Bearbeitungsgebühr
PCT/IPEA/404	Aufforderung zur Behebung von Mängeln des Antrags
PCT/IPEA/405	Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren und

	gegebenenfalls einer Widerspruchsgebühr
PCT/IPEA/407	Mitteilung, dass der Antrag als nicht gestellt gilt
PCT/IPEA/408	Schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde
PCT/IPEA/409	Internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit (Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)
PCT/IPEA/411	Aufforderung zum Antrag auf Berichtigung
PCT/IPEA/412	Mitteilung der Entscheidung über den Antrag auf Berichtigung
PCT/IPEA/415	Mitteilung über übermittelte Unterlagen
PCT/IPEA/420	Mitteilung der Entscheidung über den Widerspruch oder Erklärung, dass der Widerspruch als zurückgenommen gilt
PCT/IPEA/423	Aufforderung zur Behebung von Mängeln in den vom Anmelder eingereichten Schriftstücken
PCT/IPEA/424	Mitteilung, für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist
PCT/IPEA/425	Mitteilung über die Löschung bestimmter Auswahlerklärungen
PCT/IPEA/427	Mitteilung über die Verlängerung der Frist
PCT/IPEA/428	Rücksprache/formlose Erörterung mit dem Anmelder
PCT/IPEA/429	Mitteilung über formlose Erörterungen mit dem Anmelder
PCT/IPEA/431	Aufforderung zur Einreichung von Änderungen
PCT/IPEA/432	Mitteilung über nicht berücksichtigte Änderungen
PCT/IPEA/436	Mitteilung über die Übermittlung des Antrags an das Internationale Büro oder die zuständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde
PCT/IPEA/440	Aufforderung zur Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren zusammen mit der Gebühr für verspätete Zahlung

PCT/IPEA/441	Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen und gegebenenfalls zur Zahlung einer Gebühr für verspätete Einreichung
PCT/IPEA/442	Aufforderung, die zuständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde anzugeben (in englischer Sprache)
PCT/IPEA/443	Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung
PCT/IPEA/444	Mitteilung der nicht zuständigen IPEA, dass der Antrag als nicht gestellt gilt (in englischer Sprache)

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

2.7 Veröffentlichungen

Für die Veröffentlichung von PCT-Anmeldungen werden seit 1. Januar 2009 die folgenden Veröffentlichungscodes verwendet:

Code	Veröffentlichung
A1	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mit ISR
A2	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung ohne ISR oder Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mit einer Erklärung nach Art. 17 (2) a)
A3	Spätere Veröffentlichung des ISR mit geänderter Titelseite
A4	Spätere Veröffentlichung der geänderten Ansprüche und/oder Erklärung (Art. 19) mit geänderter Titelseite
A8	Neue Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mit berichtigten bibliografischen Daten auf der Titelseite
A9	Neue Veröffentlichung der internationalen Anmeldung oder des ISR mit Berichtigungen, Änderungen oder Ergänzungen (siehe auch WIPO-Standard ST.50)

3. Anlagen

3.1 Anlage I: Konkordanztabelle EPÜ-PCT Artikel

EPÜ	PCT	Anmerkungen
Art. 52 (2) EPÜ	Regel 39.1 PCT, Regel 67.1 PCT	
Art. 52 (3) EPÜ	Regel 39.1 PCT, Regel 67.1 PCT	
Art. 53 a) EPÜ	Regel 9.1 i) PCT, Regel 9.1 ii) PCT	
Art. 53 b) EPÜ	Regel 39.1 ii) PCT, Regel 67.1 ii) PCT	
Art. 53 c) EPÜ	Regel 39.1 PCT, Regel 67.1 PCT	
Art. 54 (1) EPÜ	Art. 33 (2) PCT	
Art. 54 (2) EPÜ	Regel 64.2 PCT (Vorbenutzung), Regel 33.1 a), b) und c) PCT	Vorbenutzung, wobei es keine Bestimmung für eine rein mündliche Offenbarung gibt
Art. 54 (3) EPÜ	Regel 64.3 PCT, Regel 70.10 PCT	Zwischenliteratur / kollidierende Anmeldungen
Art. 55 EPÜ	Art. 27 (5) PCT, Art. 27 (6) PCT, Regel 4.17 v) PCT, Regel 51*bis*.1 a) v) PCT	
Art. 56 EPÜ	Art. 33 (3) PCT	
Art. 57 EPÜ	Art. 33 (4) PCT	
Art. 67(1) EPÜ	Art. 29 (1) PCT	
Art. 67 (2) EPÜ	Art. 29 (1) PCT	
Art. 67 (3) EPÜ	Art. 29 (2) PCT	
Art. 69 EPÜ	Art. 29 (1) PCT, Art. 29 (2) PCT	
Art. 76 EPÜ	Keine Entsprechung	

Artikel

EPÜ	PCT	Anmerkungen
Art. 82 EPÜ	Regel 13.1 PCT	
Art. 83 EPÜ	Art. 5 PCT	
Art. 84 EPÜ	Art. 6 PCT	
Art. 87 EPÜ	Art. 8 PCT	
Art. 88 EPÜ	Art. 8 PCT	
Art. 89 EPÜ	Regel 64.1 b) PCT	
Art. 122 (1) EPÜ	Regel 26*bis*.3 PCT, Regel 49*ter*.2 PCT	
Art. 123 (2) EPÜ	Art. 19 (2) PCT, Art. 34 (2) b) PCT	
Art. 128 (1) EPÜ	Art. 30 PCT	In unveröffentlichte Anmeldungen wird keine Akteneinsicht gewährt.
Art. 128 (4) EPÜ	Regel 94 PCT	Bestimmungsämter und ausgewählte Ämter können Einsicht in die Akten zu internationalen Anmeldungen gewähren (das EPA als ausgewähltes Amt gestattet Einsicht nach Erstellung des IPER, ABl. EPA 2003, 382).
Keine Entsprechung	Art. 28 (1) PCT, Art. 41 (1) PCT	

Regeln

EPÜ	PCT	Anmerkungen
Regel 30 EPÜ	Regel 13*bis* PCT	
Regel 31 EPÜ	Regel 13*bis* PCT	
Regel 32 EPÜ	Regel 13*bis* PCT	

Artikel

EPÜ	PCT	Anmerkungen
Regel 33 EPÜ	Regel 13*bis* PCT	
Regel 34 EPÜ	Regel 13*bis* PCT	
Regel 42 (1) EPÜ	Regel 5.1 a) PCT	
Regel 42 (2) EPÜ	Regel 5.1 b) PCT	
Regel 43 (1) EPÜ	Regel 6.3 a) PCT	
Regel 43 (1) a) EPÜ	Regel 6.3 b) i) PCT	
Regel 43 (1) b) EPÜ	Regel 6.3 b) ii) PCT	
Regel 43 (4) EPÜ	Regel 6.4 a) (Teil), b) und c) PCT	
Regel 43 (5) EPÜ	Regel 6.1 a) PCT, Regel 6.1 b) PCT	
Regel 43 (6) EPÜ	Regel 6.2 a) PCT	
Regel 43 (7) EPÜ	Regel 6.2 b) PCT	
Regel 44 (1) EPÜ	Regel 13.2 PCT	
Regel 44 (2) EPÜ	Regel 13.3 PCT	
Regel 48 EPÜ	Regel 9.1 i) - iv) PCT	
Regel 49 (2) EPÜ	Regel 10.1 a), b), d) und e) PCT Regel 10.2 PCT Regel 11.6 c) PCT, Regel 11.10 PCT Regel 11.11 PCT, Regel 11.13 PCT Regel 11.13 l) und m) PCT	Siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25.11.2022 über die Form von Anmeldungsunterlagen und anderen Schriftstücken (ABl. EPA 2022, A113).
Regel 56a EPÜ	Regel 20.5*bis* PCT	
Regel 134 (5) EPÜ	Regel 82*quater* PCT	
Regel 136 EPÜ	Regel 26*bis*.3 PCT, Regel 49*ter*.2 PCT	

Artikel

EPÜ	PCT	Anmerkungen
Regel 137 (2) EPÜ	Art. 19 (1) PCT, Art. 34 (2) b) PCT, Regel 66.4 PCT	
Regel 137 (3) EPÜ	Art. 34 (2) b) PCT, Regel 66.3 a) PCT, Regel 66.4 PCT, Regel 66.4*bis* PCT	
Keine Entsprechung	Art. 7 (2) ii) PCT, Regel 7 PCT	
Keine Entsprechung	Regel 65.1 PCT	Ergibt sich aus der Praxis.

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

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

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

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

Anlage zu Kapitel 4

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

Anlage zu Kapitel 5

Punkt A5.16	Mehrere abhängige Ansprüche	Option [2] findet Anwendung
Punkt A5.20	Auslegung der Ansprüche	Option [2] findet Anwendung
Punkt A5.21	Das EPA wendet den ersten Satz betreffend "Verwendungsansprüche" an	
Punkt A5.26	Product-by-Process-Ansprüche	Option [1] findet Anwendung

Punkt A5.42	Knappheit	Option [2] findet Anwendung

Anlage zu Kapitel 9

Punkt A9.07	Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände	Option [2] findet Anwendung
Punkt A9.15	Computerprogramme	Option [2] findet Anwendung

Anlage zu Kapitel 12

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

Anlage zu Kapitel 13

Punkt A13.08.1	Das EPA wendet den Aufgabe-Lösungs-Ansatz an

Anlage zu Kapitel 14

Punkt A14.01[2]	Das EPA wendet das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit an

Anlage zu Kapitel 20

Punkt A20.21	Disclaimer	Option [2] findet Anwendung

PCT – Teil A

Richtlinien für die Formalprüfung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

1. Überblick I-1

2. Zweck des Teils A I-1

3. Andere für die Formalprüfung relevante Teile I-1

Kapitel II – Einreichung von internationalen Anmeldungen und Eingangsprüfung II-1

1. Wo und wie können internationale Anmeldungen eingereicht werden? II-1

1.1 Einreichung beim EPA als Anmeldeamt II-1

1.2 Möglichkeiten der Einreichung beim EPA als Anmeldeamt II-1
1.2.1 Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form II-1
1.2.2 Einreichung von Anmeldungen per Fax II-2
1.2.3 Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg II-3
1.2.4 Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren II-3

1.3 Nachreichung von Unterlagen II-3

1.4 Abbuchungsaufträge für beim EPA geführte laufende Konten II-4

1.5 Nummerierungssystem für die Anmeldungen II-4

2. Zuständigkeit des EPA als Anmeldeamt II-4

3. Verfahren bei der Einreichung II-5

3.1 Empfangsbescheinigung II-5

3.2 Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde II-5

4. Eingangsprüfung II-6

4.1 Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums II-6

4.2 Mängel II-6

5. Einbeziehung fehlender Bestandteile oder Teile durch Verweis **II-7**

6. Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Bestandteile oder Teile **II-8**

6.1 Richtiger Bestandteil oder Teil nicht zur Einbeziehung durch Verweis eingereicht II-8
6.1.1 Noch kein internationales Anmeldedatum zuerkannt II-8
6.1.2 Internationales Anmeldedatum bereits zuerkannt II-9

6.2 Richtiger Bestandteil oder Teil zur Einbeziehung durch Verweis eingereicht II-9

Kapitel III – Gebühren III-1

1. Allgemeines **III-1**

2. Gebührenbeträge **III-1**

3. Zahlungsarten **III-1**

4. An das EPA als Anmeldeamt zu zahlende Gebühren **III-2**

4.1 Übermittlungsgebühr III-2

4.2 Internationale Anmeldegebühr III-2

4.3 Internationale Recherchengebühr III-3

4.4 Gebühr für die Erstellung einer beglaubigten Abschrift des Prioritätsdokuments und ihre Übermittlung an das IB III-4

4.5 Gebühr für verspätete Einreichung III-4

4.6 Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts III-5

5. An das EPA als Internationale Recherchenbehörde zu zahlende Gebühren **III-5**

5.1 Zusätzliche Recherchengebühr III-5

5.2 Widerspruchsgebühr III-5

5.3 Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen III-6

6.	**Bei Beantragung einer ergänzenden internationalen Recherche zu zahlende Gebühren**	**III-6**
6.1	Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche	III-6
6.2	Gebühr für die ergänzende Recherche	III-6
6.3	Überprüfungsgebühr	III-6
7.	**An das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde zu zahlende Gebühren**	**III-6**
7.1	Bearbeitungsgebühr	III-6
7.2	Gebühr für die vorläufige Prüfung	III-7
7.2.1	Gebühr für eine zusätzliche internationale vorläufige Prüfung	III-7
7.3	Widerspruchsgebühr	III-7
7.4	Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen	III-7
7.5	Gebühr für verspätete Zahlung	III-7
8.	**Ermäßigung von Gebühren**	**III-8**
8.1	Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr	III-8
8.1.1	Ermäßigung für elektronisch eingereichte Anmeldungen	III-8
8.1.1.1	Ermäßigung für Web-Einreichung (WFF)	III-8
8.1.1.2	Ermäßigung für PDF-Format	III-8
8.1.1.3	Ermäßigung für XML-Format	III-9
8.1.2	Ermäßigungen für Anmelder aus bestimmten Staaten	III-9
8.2	Ermäßigung der internationalen Recherchengebühr	III-9
8.2.1	Ermäßigung der zusätzlichen Recherchengebühr	III-9
8.3	Ermäßigung der Bearbeitungsgebühr (für die ergänzende Recherche)	III-10
8.4	Ermäßigung der Gebühr für die vorläufige Prüfung	III-10
8.4.1	Ermäßigung der Gebühr für eine zusätzliche internationale vorläufige Prüfung	III-10
9.	**Rückerstattung von Gebühren**	**III-10**
9.1	Rückerstattung der internationalen Anmeldegebühr	III-11
9.2	Rückerstattung der (zusätzlichen) internationalen Recherchengebühr	III-11
9.2.1	Beispiele für Rückerstattungen	III-12
9.2.1.1	Vollständige Rückerstattung	III-12

9.2.1.2	Teilweise Rückerstattung	III-12
9.2.1.3	Keine Rückerstattung	III-12
9.3	Erstattung zusätzlicher Recherchengebühren und gegebenenfalls der Widerspruchsgebühr	III-13
9.4	Rückerstattung der Gebühr für die ergänzende Recherche	III-13
9.5	Rückerstattung der Überprüfungsgebühr	III-13
9.6	Rückerstattung der Bearbeitungsgebühr	III-13
9.7	Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung	III-13
9.8	Rückerstattung zusätzlicher Prüfungsgebühren und gegebenenfalls der Widerspruchsgebühr	III-13

Kapitel IV – Sonderbestimmungen IV-1

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

Kapitel V – Zeichnungen V-1

1.	**Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten**	**V-1**
1.1	Technische Zeichnungen	V-1

1.2	Fotografien und farbige Zeichnungen	V-1
2.	**Form der Zeichnungen**	**V-1**
2.1	Zusammenstellung der Zeichnungen	V-1
2.2	Reproduzierbarkeit der Zeichnungen	V-2
2.3	Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildung	V-2
3.	**Erfordernisse für das verwendete Papier**	**V-2**
4.	**Form der Zeichnungsblätter**	**V-2**
4.1	Benutzbare Fläche der Blätter	V-2
4.2	Nummerierung der Zeichnungsblätter	V-2
5.	**Allgemeine Anordnung der Zeichnungen**	**V-3**
5.1	Anordnung auf dem Zeichnungsblatt	V-3
5.2	Nummerierung der Abbildungen	V-3
5.3	Vollständige Abbildung	V-3
6.	**Unzulässige Angaben**	**V-4**
7.	**Ausführung der Zeichnungen**	**V-4**
7.1	Ausführung von Linien und Strichen	V-4
7.2	Schattierungen	V-4
7.3	Querschnitte	V-4
7.3.1	Querschnittebenen	V-4
7.3.2	Schraffierungen	V-5
7.4	Maßstab der Zeichnungen	V-5
7.5	Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen	V-5
7.5.1	Bezugslinien	V-5
7.5.2	Pfeile	V-6
7.5.3	Höhe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen	V-6
7.5.4	Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen	V-6
7.5.5	Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen	V-6
7.6	Unterschiedliche Maßstäbe	V-6

8. Erläuterungen in den Zeichnungen V-6

9. Allgemein anerkannte Symbole V-7

10. Änderung der Zeichnungen V-7

11. Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten V-8

11.1 Chemische oder mathematische Formeln V-8

11.2 Tabellen V-8
11.2.1 Tabellen in der Beschreibung V-8
11.2.2 Tabellen in den Patentansprüchen V-9

Kapitel VI – Formalprüfung VI-1

1. Prioritätsanspruch VI-1

1.1 Formerfordernisse nach Regel 4.10 VI-1

1.2 Prioritätsfrist VI-2

1.3 Unstimmigkeiten im Prioritätsanspruch VI-2

1.4 Mängel im Prioritätsanspruch VI-2
1.4.1 Berichtigungen des Prioritätsanspruchs auf Aufforderung VI-3
1.4.2 Nichtberichtigung eines Mangels VI-3

1.5 Wiederherstellung des Prioritätsrechts VI-4

1.6 Berechtigung des Anmelders, eine Priorität in Anspruch zu nehmen VI-7

Kapitel VII – Sprachen VII-1

1. Bei der Einreichung zulässige Sprachen VII-1

1.1 Allgemeines VII-1

1.2 In mehreren Sprachen eingereichte internationale Anmeldungen VII-1
1.2.1 Zusammenfassung und Textbestandteile der Zeichnungen VII-1
1.2.2 Antrag VII-1
1.2.3 Beschreibung und Ansprüche VII-1
1.2.3.1 Sätze oder kurze Fragmente der Beschreibung und/oder der Ansprüche sind in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst VII-1
1.2.3.2 Die Beschreibung und/oder die Ansprüche enthalten technische oder nichttechnische Begriffe in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache VII-2

2. Verfahrenssprache VII-2

2.1 Sprache für die Zwecke der internationalen Recherche VII-2

2.2 Sprache für die Zwecke der ergänzenden internationalen Recherche VII-3

2.3 Sprache für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung VII-3

3. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren VII-3

3.1 Schriftliche Vorbringen VII-3

3.2 In Niederländisch eingereichte internationale Anmeldungen VII-3

3.3 Prioritätsunterlagen VII-3

3.4 Einwendungen Dritter VII-3

4. Berichtigung der Übersetzung VII-3

5. Verbindliche Fassung der internationalen Anmeldung VII-3

Kapitel VIII – Gemeinsame Vorschriften VIII-1

1. Vertretung VIII-1

1.1 Allgemeine Grundsätze VIII-1

1.2 Vertretung durch einen Anwalt VIII-1

1.3 Vertretung durch einen gemeinsamen Anwalt, gemeinsamen Vertreter oder "als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelder" VIII-2

1.4 Vertretung durch einen Angestellten VIII-3

1.5 Art der Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters VIII-3

1.6 Zustellanschrift VIII-4

1.7 Vertretung vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde VIII-4

1.8 Vertretung vor dem EPA als für die ergänzende internationale Recherche bestimmter Behörde VIII-5

1.9	Vertretung vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde	VIII-5
1.10	Vertretung vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt	VIII-6
1.11	Vollmacht	VIII-6
1.12	Allgemeine Vollmacht	VIII-7
1.13	Verzichtserklärungen – Ausnahmen von der Anwendung	VIII-7
2.	**Form der Unterlagen**	**VIII-8**
2.1	Unterlagen der internationalen Anmeldung	VIII-8
2.2	Weitere Unterlagen	VIII-8
2.3	Stückzahl	VIII-8
2.4	Nachreichung von Unterlagen	VIII-8
3.	**Unterzeichnung der Schriftstücke**	**VIII-8**
3.1	Nach der internationalen Anmeldung eingereichte Unterlagen	VIII-8
3.2	Unterschrift auf PCT-Antrag und Vollmacht	VIII-9
3.3	Form der Unterschrift	VIII-9
3.4	Gemeinsame Anmelder	VIII-9

Kapitel I – Einleitung

1. Überblick

Teil A der aktuellen Ausgabe der PCT-EPA-Richtlinien behandelt die Erfordernisse für die Einreichung (Kapitel A-II), Gebühren (Kapitel A-III), einige Sonderbestimmungen (Kapitel A-IV), Zeichnungen (Kapitel A-V), bestimmte Formerfordernisse (Kapitel A-VI), Sprachen (Kapitel A-VII) und gemeinsame Vorschriften (Kapitel A-VIII). Weitere Kapitel zu anderen Aspekten der Formalprüfung werden im Zuge der nächsten Auflagen folgen.

2. Zweck des Teils A

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

3. Andere für die Formalprüfung relevante Teile

Zu beachten ist, dass die Verfahren für die Formalprüfung im EPA als Anmeldeamt, (S)ISA und IPEA nicht nur in Teil A behandelt werden. Andere Kapitel der PCT-EPA-Richtlinien sind für die Arbeit der Formalsachbearbeiter ebenfalls relevant.

Kapitel II – Einreichung von internationalen Anmeldungen und Eingangsprüfung

1. Wo und wie können internationale Anmeldungen eingereicht werden?

1.1 Einreichung beim EPA als Anmeldeamt

Natürliche und juristische Personen, die Staatsangehörige eines PCT-Vertragsstaats sind oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, können internationale Anmeldungen – sofern ihnen die betreffende Möglichkeit offensteht – bei folgenden Anmeldeämtern einreichen:

Art. 2 xv)
Art. 9, 10
Regeln 18, 19
RL/PCT-EPA A-II, 3.2

– beim nationalen Patentamt dieses Staats,

– beim für diesen Staat handelnden Amt oder

– beim Internationalen Büro (IB).

Natürliche und juristische Personen, die Staatsangehörige eines EPÜ-Vertragsstaats sind oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, können internationale Anmeldungen stattdessen beim EPA als Anmeldeamt einreichen.

Art. 151 EPÜ
Regel 157 (1) EPÜ
ABl. EPA 2014, A33

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 Amts.

Regel 19.1 b)
ABl. EPA 2018, A17
ABl. EPA 2018, A105
ABl. EPA 2019, A96
ABl. EPA 2022, A82

Näheres zur Zuständigkeit des EPA als Anmeldeamt enthält RL/PCT-EPA, A-II, 2.

1.2 Möglichkeiten der Einreichung beim EPA als Anmeldeamt

Internationale Anmeldungen müssen mit dem Formblatt für den PCT-Antrag (PCT/RO/101) auf Papier oder elektronisch eingereicht werden.

1.2.1 Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form

Internationale Anmeldungen können beim EPA als Anmeldeamt elektronisch eingereicht werden.

Regel 89bis
ABl. EPA 2021, A43
ABl. EPA 2018, A25

Für die elektronische Einreichung stellt das EPA folgende Tools kostenlos zur Verfügung:

ABl. EPA 2023, A48
ABl. EPA 2021, A21

– die Software für die Online-Einreichung (OLF),

– die Online-Einreichung 2.0,

– die Web-Einreichung und

– den EPO Contingency Upload Service.

ABl. EPA 2014, A107

Außerdem kann der ePCT-Dienst der WIPO genutzt werden.

ABl. EPA 2020, A59

Das EPA nimmt keine internationalen Anmeldungen mehr entgegen, die bei ihm als Anmeldeamt mit der Anmeldesoftware PCT-SAFE eingereicht werden. Diese Regelung gilt seit 1. Juli 2020.

ABl. EPA 2023, A48

OLF ermöglicht die Einreichung online oder auf vom EPA zugelassenen elektronischen Datenträgern. Derzeit sind als Datenträger CD-R nach ISO 9660, DVD-R und DVD+R zugelassen.

Bei allen elektronischen Einreichungssystemen – mit Ausnahme der Web-Einreichung und des EPO Contingency Upload Service – kann der Anmelder den PCT-Antrag (PCT/RO/101) direkt in einem vom EPA als Anmeldeamt akzeptierten elektronischen Format ausfüllen.

PCT/AI 706
ABl. EPA 2023, A48

Wenn die Unterlagen der internationalen Anmeldung durch Konvertierung aus einem anderen elektronischen Dokumentenformat (unkonvertiertes Format) erstellt wurden, kann der Anmelder die Dokumente auch in diesem Format einreichen, und zwar vorzugsweise zusammen mit einer Erklärung, dass die internationale Anmeldung in elektronischer Form eine vollständige und exakte Abschrift der unkonvertierten Dokumente ist. Jedes unkonvertierte Dokument muss in einem Format vorliegen, das den vorgeschriebenen Erfordernissen (ABl. EPA 2023, A48) entspricht. Unkonvertierte Dokumente sollten als ZIP-Datei eingereicht werden.

1.2.2 Einreichung von Anmeldungen per Fax

Regel 92.4
Regel 29.1
ABl. EPA 2019, A18
PCT/AI 331

Internationale Anmeldungen können per Fax bei den Annahmestellen des EPA in München, Den Haag oder Berlin eingereicht werden. Alle Annahmestellen des EPA befinden sich in der mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ).

Eine per Fax eingereichte internationale Anmeldung erhält den Tag als Anmeldedatum, an dem die Anmeldungsunterlagen vollständig eingegangen sind, sofern die Voraussetzungen nach Art. 11 erfüllt sind (siehe RL/PCT-EPA A-II, 4.1).

Wird eine internationale Anmeldung per Fax eingereicht, muss das Original, d. h. das Bestätigungsschreiben, ebenfalls gesendet werden, vorzugsweise gleichzeitig. Auf dem Fax sollte angegeben werden, dass das Bestätigungsschreiben zeitgleich auf Papier eingereicht wurde. Das Bestätigungsschreiben muss jeweils eine Kopie der Unterlagen der Anmeldung und der beigefügten Unterlagen enthalten. Auf der ersten Seite des PCT-Antrags (PCT/RO/101) sind das Wort "BESTÄTIGUNGSKOPIE" sowie das Datum der Einreichung per Fax zu vermerken. Empfohlen wird auch, dem Bestätigungsschreiben das EPA-Formblatt 1032 beizufügen, das auf der Website des EPA zur Verfügung steht.

Geht das Bestätigungsschreiben nicht innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Anmeldung ein, sendet das EPA als Anmeldeamt eine Aufforderung, es innerhalb eines Monats nachzureichen (Form PCT/RO/141). Wird das Bestätigungsschreiben nicht innerhalb dieser Frist nachgereicht, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Form PCT/RO/117).

Wenn eine per Fax eingereichte internationale Anmeldung unleserlich oder unvollständig ist oder der Übermittlungsversuch fehlgeschlagen ist, gilt die Anmeldung als nicht eingegangen und der Absender ist unverzüglich zu benachrichtigen (Form PCT/RO/140).

1.2.3 Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg

Internationale Anmeldungen können durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg bei den Annahmestellen des EPA in München, Den Haag oder Berlin eingereicht werden. Alle Annahmestellen des EPA befinden sich in der mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ). Weitere Einzelheiten enthält RL/EPA A-II, 1.2. Die Unterlagen der internationalen Anmeldung müssen nur in einfacher Ausfertigung eingereicht werden.

ABl. EPA 2018, A18
ABl. EPA 2018, A27
ABl. EPA 2017, A11
ABl. EPA 2006, 439

Eine durch unmittelbare Übergabe oder auf dem Postweg eingereichte Anmeldung erhält den Tag der Übergabe bzw. den Tag des Eingangs bei der Annahmestelle des EPA als Anmeldedatum, sofern die Erfordernisse nach Art. 11 erfüllt sind (siehe RL/PCT-EPA A-II, 4.1).

Bei Verlust oder Verzögerung einer Postsendung 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. Die Regeln 82 und 82quater sind nicht auf die Prioritätsfrist anwendbar, wohl aber auf die Frist für den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Regel 26bis.3 (siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.5).

Art. 48 (1)
Regeln 26bis.3, 82.1, 82quater
ABl. EPA 2015, A29

1.2.4 Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren

Internationale Anmeldungen können nicht per E-Mail oder ähnliche Verfahren der Nachrichtenübermittlung beim EPA eingereicht werden. Auf diese Weise eingereichte Anmeldungen gelten als nicht eingegangen. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet (Form PCT/RO/142).

ABl. EPA 2000, 458
ABl. EPA 2019, A18

1.3 Nachreichung von Unterlagen

Nach der Einreichung einer internationalen Anmeldung können weitere Unterlagen beim EPA als Anmeldeamt elektronisch oder auf Papier nachgereicht werden (siehe RL/PCT-EPA A-II, 1.2).

ABl. EPA 2023, A48
ABl. EPA 2019, A18

In der internationalen Phase können Vollmachten nicht per Fax oder über die Web-Einreichung des EPA beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden.

Prioritätsunterlagen können nicht per Fax, über die Web-Einreichung des EPA oder den EPO Contingency Upload Service eingereicht werden. Prioritätsunterlagen können elektronisch über OLF oder die Online-Einreichung 2.0 eingereicht werden, wenn sie von der ausstellenden Behörde digital signiert wurden und die Signatur vom EPA anerkannt wird. Außerdem können sie über ePCT direkt beim IB eingereicht werden.

Regel 92.4 g) ii)
ABl. EPA 2019, A18

Für per Fax übermittelte nachgereichte Unterlagen muss kein Bestätigungsschreiben eingereicht werden, es sei denn, das Anmeldeamt fordert dazu auf (Form PCT/RO/141). Eine solche Aufforderung ergeht insbesondere bei Ersatzblättern nach Regel 26 und/oder Blättern, die nach Regel 20.6 durch Verweis einbezogen werden sollen. In diesen beiden Fällen wird daher empfohlen, direkt nach der Übermittlung der betreffenden Blätter per Fax ein Bestätigungsschreiben einzureichen. Geht das Bestätigungsschreiben nicht innerhalb der in der Aufforderung des Anmeldeamts gesetzten Frist ein, gelten die Unterlagen als nicht eingereicht (Form PCT/RO/149).

1.4 Abbuchungsaufträge für beim EPA geführte laufende Konten

Internationalen Anmeldungen kann ein Abbuchungsauftrag über die bei der Anmeldung zu entrichtenden Gebühren beigefügt werden. Zur elektronischen Einreichung von Abbuchungsaufträgen siehe RL/PCT-EPA A-III, 3.

1.5 Nummerierungssystem für die Anmeldungen

PCT/AI 307

Das EPA nummeriert Anmeldungen folgendermaßen: in Papierform (und per Fax) eingereichte Anmeldungen erhalten eine Nummer der Nummernserie beginnend mit 000001 (PCT/EPyyyy/000001), über die Web-Einreichung eingereichte Anmeldungen eine Nummer der Nummernserie beginnend mit 025000 (PCT/EPyyyy/025000) und über die Online-Einreichung 2.0, OLF oder ePCT eingereichte Anmeldungen eine Nummer der Nummernserie beginnend mit 050000 (PCT/EPyyyy/050000).

2. Zuständigkeit des EPA als Anmeldeamt

Das EPA kann als Anmeldeamt für eine internationale Anmeldung tätig werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Regel 19.1, 19.2
Regel 157 (1) EPÜ
ABl. EPA 2014, A33

– Der Anmelder hat seinen **Sitz oder Wohnsitz** in einem EPÜ-Vertragsstaat, der auch ein PCT-Vertragsstaat ist (derzeit alle EPÜ-Vertragsstaaten), oder ist **Staatsangehöriger** eines solchen Staats. Bei zwei oder mehr Anmeldern muss mindestens einer diese Voraussetzung erfüllen. 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.

Regel 12.1 a)
Art. 14,
Regel 157 (2) EPÜ

– Die internationale Anmeldung wird in einer **Amtssprache des EPA** eingereicht (Deutsch, Englisch oder Französisch).

Regel 19.4 b) und
Regel 19.4 c)
ABl. EPA 1993, 764
RL/RO 274

Wenn der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in einem EPÜ-Vertragsstaat hat und nicht Staatsangehöriger eines EPÜ-Vertragsstaats ist oder die Anmeldung in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch abgefasst ist, ist das EPA nicht das zuständige Anmeldeamt und leitet die vorgebliche internationale Anmeldung an das IB weiter. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet (Form PCT/RO/151). Für die Zwecke des internationalen Anmeldedatums gilt die Anmeldung jedoch als an dem Tag beim IB als Anmeldeamt eingegangen, an dem das EPA sie entgegengenommen hat. In diesem Fall erhebt das EPA keine Über-

mittlungsgebühr für die Übermittlung der Unterlagen an das IB. Etwaige an das EPA entrichtete Gebühren werden zurückgezahlt.

3. Verfahren bei der Einreichung

3.1 Empfangsbescheinigung

Für über OLF, die Online-Einreichung 2.0 oder die Web-Einreichung online eingereichte internationale Anmeldungen wird der Empfang nach erfolgreicher Übertragung elektronisch bestätigt. Die Empfangsbescheinigung enthält eine Identifikation des Amts, Datum und Uhrzeit des Eingangs, eine Referenz- oder Anmeldenummer, eine Liste der übermittelten Dateien und – bei Online-Einreichungen per OLF oder über die Online-Einreichung 2.0 – einen sogenannten "message digest", d. h. die Nachricht in komprimierter Form.

ABl. EPA 2023, A48

Das EPA als Anmeldeamt bestätigt den Empfang einer auf Papier, per Fax oder auf einem elektronischen Datenträger eingereichten vorgeblichen internationalen Anmeldung mit dem EPA-Formblatt 1031, das in der Regel innerhalb von vier Arbeitstagen per Post gesendet wird. Darin wird ausdrücklich der Eingang aller Unterlagen der internationalen Anmeldung und aller beigefügten Unterlagen einzeln bestätigt. Die Blattzahl der einzelnen Unterlagen wird jedoch nicht geprüft. Es versendet das EPA-Formblatt 1031 auch für mittels Web-Einreichung eingereichte internationale Anmeldungen, und zwar zusätzlich zu der für diese Anmeldungen erzeugten elektronischen Empfangsbestätigung.

ABl. EPA 2019, A19
ABl. EPA 2023, A48

Das EPA bestätigt den Empfang von mit dem EPO Contingency Upload Service eingereichten Unterlagen elektronisch in diesem Dienst. Außerdem wird gemäß den für die Einreichung von Unterlagen auf Papier geltenden Regeln eine Bestätigung versandt, die gegebenenfalls insbesondere die Anmeldenummer enthält.

Wenn beim EPA Papierunterlagen eingehen, die eine internationale Anmeldung darstellen sollen, geht das EPA als Anmeldeamt nach RL/RO, Kapitel IV, Absatz 35 vor.

Allgemeine Informationen zum Eingang von Unterlagen beim EPA sowie zur Empfangsbestätigung per Fax enthält Abschnitt RL/EPA, A-II, 3.1, der entsprechend für internationale Anmeldungen gilt.

3.2 Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde

Die EPÜ-Vertragsstaaten können in ihrem nationalen Recht vorsehen, dass internationale Anmeldungen aus Gründen der nationalen Sicherheit über eine zuständige Behörde des betreffenden Staats beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden müssen.

Art. 75 (2), 151 EPÜ
Regel 157 (1), (3) EPÜ
Regel 19.1 b)
RL/RO Kapitel III
RL/RO 43

In solchen Fällen fungiert die nationale Behörde als "Annahmestelle" für das EPA als Anmeldeamt. Als internationales Anmeldedatum erkennt das EPA als Anmeldeamt den Tag des Eingangs bei der nationalen Behörde zu, sofern alle Erfordernisse nach dem PCT für die Zuerkennung eines Anmeldedatums erfüllt sind (siehe RL/PCT-EPA A-II, 4.1).

Die nationale Behörde muss dafür sorgen, dass die Anmeldung beim EPA spätestens zwei Wochen vor Ablauf des 13. Monats nach ihrer Einreichung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem frühesten Prioritätsdatum eingeht. Näheres siehe RL/RO Kapitel III.

4. Eingangsprüfung

4.1 Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums

Art. 11
RL/RO 39 - 44

Das internationale Anmeldedatum einer internationalen Anmeldung ist der Tag, an dem sie bei einer der Annahmestellen des EPA oder einer nationalen Behörde eines EPÜ-Vertragsstaats eingeht (RL/PCT-EPA, A-II, 3.2), sofern zum Zeitpunkt des Eingangs die folgenden Mindesterfordernisse erfüllt sind:

– Der Anmelder hat seinen Sitz oder Wohnsitz in einem EPÜ-Vertragsstaat oder ist Staatsangehöriger eines EPÜ-Vertragsstaats.

– Die Anmeldung (Beschreibung und Ansprüche) ist in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefasst.

– Die Anmeldung enthält wenigstens folgende Bestandteile:

  – einen Hinweis darauf, dass die Anmeldung als internationale Anmeldung behandelt werden soll (der PCT-Antrag PCT/RO/101 enthält einen solchen Hinweis im Kopf des Formblatts),

  – einen Antrag auf Bestimmung eines Staats, für den der PCT am internationalen Anmeldedatum verbindlich ist (durch Einreichung des Antragsformblatts PCT/RO/101 werden alle PCT-Vertragsstaaten automatisch bestimmt),

  – den Namen des Anmelders,

  – einen Teil, der dem Anschein nach als Beschreibung angesehen werden kann,

  – einen Teil, der dem Anschein nach als Anspruch oder als Ansprüche angesehen werden kann.

Sind diese Erfordernisse erfüllt, erhält die vorgebliche internationale Anmeldung den tatsächlichen Tag des Eingangs als internationales Anmeldedatum. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet (Form PCT/RO/105).

4.2 Mängel

Art. 11 (2)
Regel 20
RL/RO 45 - 48A

Stellt das EPA als Anmeldeamt fest, dass die internationale Anmeldung im Zeitpunkt des Eingangs ein oder mehrere Erfordernisse des Art. 11 für die Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums nicht erfüllt, fordert es den Anmelder auf, die Anmeldung innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der Aufforderung richtigzustellen (Form PCT/RO/103). Tut er dies,

wird der Tag des Eingangs der Richtigstellung(en) als internationales Anmeldedatum zuerkannt; anderenfalls wird die Anmeldung nicht als internationale Anmeldung behandelt (Form PCT/RO/104). Näheres zum Vorgehen des EPA als Anmeldeamt bei Mängeln nach Art. 11 (1) siehe RL/RO 45 - 48 und 50.

Regeln 4.18, 20.5

Handelt es sich bei dem Mangel um einen fehlenden Bestandteil (Beschreibung oder Ansprüche), kann der Anmelder entweder den fehlenden Bestandteil wie vorstehend beschrieben als Richtigstellung nach Art. 11 (2) und Regel 20.3 a) i) nachreichen oder seine Einbeziehung durch Verweis bestätigen. Die zweite Möglichkeit ist in RL/PCT-EPA, A-II, 5 beschrieben.

Läuft die Frist für die Richtigstellung der vorgeblichen internationalen Anmeldung nach der zwölfmonatigen Prioritätsfrist ab, wird der Anmelder mit Formblatt PCT/RO/103 darauf hingewiesen.

5. Einbeziehung fehlender Bestandteile oder Teile durch Verweis

Regeln 4.18, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7

Hat der Anmelder einen Teil der Beschreibung, einen Teil der Ansprüche oder einen Teil oder alle der Zeichnungen der internationalen Anmeldung oder einen kompletten Bestandteil, d. h. die gesamte Beschreibung oder den gesamten Anspruchssatz nicht mit der internationalen Anmeldung eingereicht, können diese fehlenden Teile durch Verweis in die internationale Anmeldung einbezogen werden.

Dafür müssen die fehlenden Teile vollständig in der Anmeldung enthalten sein, deren Priorität am internationalen Anmeldedatum beansprucht wurde. "Vollständig enthalten" bedeutet, dass der fehlende Teil mit dem entsprechenden Text/der entsprechenden Zeichnung im Prioritätsbeleg identisch ist.

Außerdem muss der PCT-Antrag eine Erklärung über die Einbeziehung durch Verweis auf die prioritätsbegründende Anmeldung enthalten. Feld VI des Antragsformblatts (PCT/RO/101) enthält bereits eine solche Erklärung.

Darüber hinaus müssen die in Regel 20.6 und 20.7 festgelegten Erfordernisse für die Bestätigung der Einbeziehung erfüllt sein.

Wenn alle diese Erfordernisse erfüllt sind, gilt der fehlende Teil ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum als durch Verweis einbezogen.

Wenn die Beschreibung und/oder die Ansprüche der Prioritätsanmeldung nicht als fehlende Teile betrachtet werden können, weil die internationale Anmeldung bereits eine vollständige Beschreibung und/oder einen vollständigen Anspruchssatz enthalten hat, gelangt das EPA als Anmeldeamt zu einer negativen Feststellung nach RL/RO, 205D und übermittelt die internationale Anmeldung nicht nach Regel 19.4 a) iii) an das IB.

Ein Anmelder, der einer internationalen Anmeldung fehlende Teile hinzufügen will, die keine Grundlage in einer Prioritätsanmeldung haben, kann dies nach Regel 20.5 tun. Allerdings wird das Anmeldedatum der gesamten Anmeldung dann der Tag, an dem die fehlenden Teile eingereicht werden.

6. Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Bestandteile oder Teile

Regel 20.5bis

Enthält die internationale Anmeldung einen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil (Beschreibung oder Ansprüche) oder einen fälschlicherweise eingereichten Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des gesamten Zeichnungssatzes), so kann der Anmelder die internationale Anmeldung berichtigen, indem er gemäß Regel 20.5*bis* den richtigen Bestandteil oder Teil einreicht.

ABl. EPA 2022, A71
ABl. EPA 2020, A81

Gemäß dieser am 1. Juli 2020 in Kraft getretenen Regel kann der Anmelder Folgendes beantragen:

a) entweder die Berichtigung der internationalen Anmeldung gemäß Regel 20.5*bis* b) oder c) (siehe RL/PCT-EPA A-II, 6.1) oder,

b) falls der richtige Bestandteil oder Teil in einer Prioritätsanmeldung enthalten ist, dessen Einbeziehung in die internationale Anmeldung durch Verweis gemäß Regel 20.5*bis* d).

Bis 31. Oktober 2022 war die zweite Option vor dem EPA nicht anwendbar, weil sie mit dem Rechtsrahmen des EPÜ nicht vereinbar war. Das EPA als Anmeldeamt hatte das IB gemäß Regel 20.8 a-*bis*) über diese Unvereinbarkeit unterrichtet. Nachdem jedoch diese Mitteilung über die Unvereinbarkeit der Regel 20.5*bis* a) ii) und d) PCT zurückgenommen wurde, kann das EPA als Anmeldeamt nun bei am oder nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen auch Anträge auf Einbeziehung des richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis bearbeiten. Siehe RL/PCT-EPA A-II, 6.2.

Einzelheiten zum Verfahren vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde sind in RL/PCT-EPA B-III, 2.3.3 beschrieben. Zum Verfahren vor dem EPA als Bestimmungs- oder ausgewähltem Amt siehe RL/EPA C-III, 1.3.

6.1 Richtiger Bestandteil oder Teil nicht zur Einbeziehung durch Verweis eingereicht

Regel 20.5bis b) und c)

Welches Verfahren zur Anwendung kommt, hängt davon ab, ob die Berichtigung an oder vor dem Tag beantragt wird, an dem die Erfordernisse für die Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums nach Art. 11 (1) erfüllt waren (siehe RL/PCT-EPA A-II, 6.1.1), oder erst nach diesem Tag (siehe RL/PCT-EPA A-II, 6.1.2).

6.1.1 Noch kein internationales Anmeldedatum zuerkannt

Regel 20.5bis b)
PCT/AI 310
RL/RO 203A

Wurde noch kein internationales Anmeldedatum zuerkannt, wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt und das internationale Anmeldedatum wird der Tag, an dem die Erfordernisse des Art. 11 (1) bei alleiniger Berücksichtigung des richtigen Bestandteils oder Teils erfüllt sind. Das EPA als Anmeldeamt folgt dem in Abschnitt 310 der PCT/AI beschriebenen Verfahren.

6.1.2 Internationales Anmeldedatum bereits zuerkannt

Wenn die Erfordernisse des Art. 11 (1) bereits erfüllt sind und ein internationales Anmeldedatum zuerkannt wurde, wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt und das internationale Anmeldedatum wird auf den Tag verschoben, an dem der richtige Bestandteil oder Teil eingegangen ist, es sei denn, der Anmelder beantragt, dass der richtige Bestandteil oder Teil nach Regel 20.5*bis* e) unberücksichtigt bleibt. Das EPA als Anmeldeamt folgt dem in Abschnitt 310 und 310*bis* der PCT/AI beschriebenen Verfahren.

Regel 20.5bis c)
PCT/AI 310 und 310bis

6.2 Richtiger Bestandteil oder Teil zur Einbeziehung durch Verweis eingereicht

Bei am oder nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen wird das EPA als Anmeldeamt Anträge auf Einbeziehung des richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis nach Regel 20.5*bis* d) bearbeiten. Sind die Erfordernisse der Regeln 20.6 b) und 4.18 erfüllt, gilt der richtige Bestandteil oder Teil als an dem Datum in der vorgeblichen internationalen Anmeldung enthalten, an dem ein oder mehrere Bestandteile nach Art. 11 (1) iii) PCT erstmals beim Anmeldeamt eingingen, ohne dass das internationale Anmeldedatum verschoben wird. Der falsche Bestandteil oder Teil verbleibt mit dem Hinweis "FÄLSCHLICHERWEISE EINGEREICHT (R. 20.5*bis*)" in der internationalen Anmeldung. Das EPA als Anmeldeamt folgt dem in Abschnitt 309 der PCT/AI beschriebenen Verfahren.

Regel 20.5bis a) ii) und d)
ABl. EPA 2022, A71
PCT/AI 309

Zum Verfahren vor dem EPA als ISA siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.3. Zum Verfahren vor dem EPA als SISA siehe RL/PCT-EPA B-XII, 3. Zum Verfahren vor dem EPA als IPEA siehe RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2 sowie die Mitteilung des EPA vom 14. Juni 2020, ABl. EPA 2020, A81. Zum Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt siehe RL/EPA C-III, 1.3.

Für internationale Anmeldungen, die bis 31. Oktober 2022 eingereicht werden, gilt: Beantragt der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 20.7 die Einbeziehung eines richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis, so übermittelt das EPA als Anmeldeamt die internationale Anmeldung an das IB als Anmeldeamt, sofern der Anmelder es dazu bevollmächtigt. Für diese Übermittlung wird keine Gebühr nach Regel 19.4 b) erhoben. Sofern der Anmelder es nicht bereits zur Übermittlung der internationalen Anmeldung bevollmächtigt hat, wird das EPA als Anmeldeamt ihn mit dem Formblatt PCT/RO/152 dazu auffordern.

Regel 19.4 a) iii)
Regel 20.5bis a) ii) und d)
Regel 20.8 a-bis)
PCT/AI 309 g)
RL/RO 195

Stimmt der Anmelder der Übermittlung nicht zu, wird der Antrag als Berichtigungsantrag nach Regel 20.5*bis* b) oder c) behandelt. Das EPA als Anmeldeamt folgt also dem in RL/PCT-EPA A-II, 6.1 beschriebenen Verfahren.

Kapitel III – Gebühren

1. Allgemeines

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

2. Gebührenbeträge

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

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

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

Regel 96.1
PCT-Gebührenverzeichnis

3. Zahlungsarten

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

Regeln 14.1 c), 15.3, 16.1 f), 57.2, 96.1
ABl. EPA 2022, A81
ABl. EPA 2015, A53

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

– durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des EPA oder

– per Kreditkarte oder

ABl. EPA 2017, A72
ABl. EPA 2022, A18
ABl. EPA 2022, A81

Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2022
ABl. EPA 2022, A81
Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2023, 10
ABl. EPA 2023, A58

– durch Belastung eines laufenden Kontos beim EPA auf der Grundlage eines Abbuchungsauftrags, der in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) auf einem der zulässigen elektronischen Wege eingereicht wird, d. h. mit der EPA-Software für die Online-Einreichung, der Online-Einreichung 2.0 oder ePCT. Alternativ können Abbuchungsaufträge über die Zentrale Gebührenzahlung elektronisch erteilt werden. Einzelheiten zur Zahlung über das laufende Konto sind den Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und deren Anhängen zu entnehmen, die ebenfalls auf der Website des EPA (*epo.org*) eingesehen werden können.

Regel 82quater.2

Im Falle einer allgemeinen Nichtverfügbarkeit der zugelassenen elektronischen Kommunikationsdienste verlängert das EPA nicht nur die Fristen für die Vornahme von Verfahrenshandlungen, sondern auch die Fristen für die Entrichtung von Gebühren und unterrichtet das IB entsprechend.

ABl. EPA 2007, 626

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

Art. 7 (1) GebO

Der Tag des Gebühreneingangs wird gemäß der Gebührenordnung des EPA festgestellt.

4. An das EPA als Anmeldeamt zu zahlende Gebühren

4.1 Übermittlungsgebühr

Regel 14
Art. 2 (1) GebO
Regel 157 (4) EPÜ
ABl. EPA 2018, A4
ABl. EPA 2019, A3
ABl. EPA 2019, A6

Die Übermittlungsgebühr ist zugunsten des EPA als Anmeldeamt (RO/EP) zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs geltende Betrag. Ab einem vom Präsidenten des EPA festzulegenden Datum muss keine Übermittlungsgebühr entrichtet werden, wenn die internationale Anmeldung online in zeichencodiertem Format eingereicht wird. Dieses Datum wird rechtzeitig im Amtsblatt des EPA bekannt gegeben.

4.2 Internationale Anmeldegebühr

Regel 15
ABl. EPA 2018, A101

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

Die internationale Anmeldegebühr setzt sich zusammen aus

– einem Festbetrag (dem sog. Grundbetrag der Anmeldegebühr) und

RL/RO 241

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

Der Anmelder muss den zusätzlichen Betrag selbst ermitteln und darf nicht auf eine Mitteilung des EPA warten, denn nach Ablauf der Einmonatsfrist

können fehlende Beträge nur noch zusammen mit einer Gebühr für verspätete Zahlung entrichtet werden (siehe RL/PCT-EPA A-III, 4.5). Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.1.

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

Stellt das RO/EP jedoch vor Ablauf der Frist für die Entrichtung der betreffenden Gebühr fest, dass der gezahlte Betrag nicht ausreicht, wird es entweder nach einer entsprechenden Ermächtigung durch den Anmelder dessen laufendes Konto mit dem fehlenden Betrag belasten oder den Anmelder informell (z. B. telefonisch) auffordern, den Fehlbetrag vor Fristablauf zu entrichten. Wenn der fällige Betrag bei Fristablauf nicht in voller Höhe eingegangen ist, geht das RO/EP vor wie in RL/PCT-EPA A-III, 4.5 beschrieben.

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

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

i) die Anmeldung wird in elektronischer Form eingereicht,

ii) das zur Anmeldung gehörende Sequenzprotokoll wird im XML-Format gemäß WIPO-Standard ST.26 (siehe Anhang C der Verwaltungsvorschriften zum PCT, Nr. 4) eingereicht.

ABl. EPA 2022, A60

Wird das Sequenzprotokoll auf andere Weise (in Papierform, in einem Bildformat oder einem anderen elektronischen Format als XML) eingereicht, so werden sämtliche Seiten des Sequenzprotokolls bei der Ermittlung des zusätzlichen Betrags der internationalen Anmeldegebühr mitgezählt. Soweit erforderlich, wird dieser zusätzliche Betrag berechnet, nachdem das RO/EP die Datei in das Format des Hauptteils der Beschreibung konvertiert hat. Das RO/EP fordert den Anmelder dann auf zu bestätigen, ob der Inhalt der konvertierten Datei Teil der Beschreibung sein soll, sowie innerhalb einer Frist von einem Monat ab dem Datum der Aufforderung eine etwaige entsprechende Seitengebühr zu zahlen (Form PCT/RO/132). 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 die erforderlichen Gebühren zu zahlen.

4.3 Internationale Recherchengebühr

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

Die internationale Recherchengebühr wird vom RO/EP zugunsten des EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA/EP) erhoben; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt

des Eingangs geltende Betrag. Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.2.

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

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

Regel 17.1 b) und b-bis)
Art. 3 (1) GebO
ABl. EPA 2023, A3
ABl. EPA 2019, A27
PCT/AI 715 und 716
PCT LF I 5.070
PCT-Newsletter 4/2019

Die Gebühr für die Erstellung einer beglaubigten Abschrift des Prioritätsdokuments und ihre Übermittlung an das IB ist zugunsten des RO/EP zu entrichten, allerdings nur, wenn der Anmelder das RO/EP ersucht, eine solche Abschrift zu erstellen und zu übermitteln (z. B. durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens im Feld Nr. VI des PCT-Antrags PCT/RO/101) und wenn die frühere Anmeldung (Prioritätsbeleg) beim EPA eingereicht worden ist, d. h. eine EP-Anmeldung oder eine beim EPA eingereichte frühere PCT-Anmeldung ist. Der Betrag der Gebühr wird vom EPA festgesetzt. Sie muss nicht entrichtet werden, wenn der Anmelder beim IB beantragt, dass es eine beglaubigte Abschrift der Prioritätsanmeldung über den digitalen Zugangsservice (DAS) aus einer digitalen Bibliothek abruft, und er im PCT-Antrag den entsprechenden Zugangscode angibt (PCT/RO/101, Feld Nr. VI).

ABl. EPA 2020, A57

Das Verfahren, wonach das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, gebührenfrei in die Akte einer europäischen Patentanmeldung aufnimmt (siehe RL/EPA A-III, 6.7), gilt nicht für vom RO/EP bearbeitete internationale Anmeldungen.

4.5 Gebühr für verspätete Einreichung

Regel 16bis.2
ABl. EPA 1992, 383

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

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

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

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

Versäumt es der Anmelder, den fehlenden Betrag und die Gebühr für verspätete Zahlung innerhalb der in der Aufforderung (Formblatt PCT/RO/133) gesetzten Einmonatsfrist zu zahlen, so gilt die internationale Anmeldung als zurückgenommen, und das RO/EP erklärt dies mit dem Formblatt PCT/RO/117. *Art. 14 (3) a)*

Entrichtet der Anmelder die Gebühren zwar nach Ablauf der in der Aufforderung (Formblatt PCT/RO/133) gesetzten Frist, aber noch bevor das RO/EP die Erklärung versandt hat, dass die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt (Formblatt PCT/RO/117), so gilt die Gebührenzahlung als rechtzeitig eingegangen und die Anmeldung nicht als zurückgenommen. *Regel 16bis.1 e)*

4.6 Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts

Die Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts ist zugunsten des RO/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb derselben Frist gezahlt werden, in der auch die Wiederherstellung zu beantragen ist, d. h. innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Wiederherstellung geltende Betrag. *Regel 26bis.3 d), e)*

5. An das EPA als Internationale Recherchenbehörde zu zahlende Gebühren

5.1 Zusätzliche Recherchengebühr

Die zusätzliche Recherchengebühr, zu deren Entrichtung der Anmelder nach einer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit aufgefordert wird (Formblatt PCT/ISA/206, s. RL/PCT-EPA B-VII, 6.2), wird direkt vom EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA/EP) erhoben; ihren Betrag setzt das EPA fest. Die Gebühr muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs der internationalen Anmeldung geltende Betrag. Zu etwaigen Ermäßigungen siehe RL/PCT-EPA A-III, 8.2.1. *Regel 40*

Der Anmelder muss auch dann eine zusätzliche Recherchengebühr (in Höhe der Recherchengebühr) an die ISA/EP entrichten, wenn das Anmeldeamt ihn nach Beginn der Recherche über einen richtigen Bestandteil oder Teil gemäß Regel 20.5*bis* unterrichtet hat und er will, dass die Recherche auf der Grundlage dieses richtigen Bestandteils oder Teils durchgeführt wird. Die zusätzliche Gebühr ist innerhalb eines Monats ab dem Tag der entsprechenden Aufforderung zu entrichten. Bei fehlenden Teilen muss keine zusätzliche Recherchengebühr gemäß Regel 40*bis*.1 PCT an die ISA/EP entrichtet werden (R. 20.5 PCT). *Regel 40bis.1*
Art. 2 (1) Nr. 2 GebO
ABl. EPA 2020, A81

5.2 Widerspruchsgebühr

Die Widerspruchsgebühr ist zugunsten der ISA/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren infolge der Feststellung mangelnder Einheitlichkeit (Formblatt PCT/ISA/206, s. RL/PCT-EPA B-VII, 6.3) gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag. *Regel 40.2 e)*

5.3 Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen

Regel 13ter.1 c)
ABl. EPA 2023, A3
ABl. EPA 2021, A96 und A97

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

6. Bei Beantragung einer ergänzenden internationalen Recherche zu zahlende Gebühren

Regel 45bis

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

6.1 Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche

Regel 45bis.2

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

6.2 Gebühr für die ergänzende Recherche

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

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

6.3 Überprüfungsgebühr

Regel 45bis.6 c)

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

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

7.1 Bearbeitungsgebühr

Art. 31 (5)
Regel 57
RL/ISPE 22.44
ABl. EPA 2018, A101

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

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

7.2 Gebühr für die vorläufige Prüfung

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

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

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

7.2.1 Gebühr für eine zusätzliche internationale vorläufige Prüfung

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

Regel 68.3

7.3 Widerspruchsgebühr

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

Regel 68.3 e)

7.4 Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen

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

Regel 13ter.2
ABl. EPA 2023, A3
ABl. EPA 2021, A96 und A97

7.5 Gebühr für verspätete Zahlung

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

Regel 58bis.1 a), 58bis.2
ABl. EPA 1998, 282

Die Gebühr für verspätete Zahlung entspricht 50 % des in der Aufforderung angegebenen Betrags der nicht entrichteten Gebühr oder – wenn diese 50 % weniger sind als die Bearbeitungsgebühr – dem Betrag der Bear-

beitungsgebühr. Die Gebühr für verspätete Zahlung darf jedoch nicht höher sein als das Doppelte der Bearbeitungsgebühr.

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

Regel 58bis.1 c)

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

Regel 58bis.1 b)

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

Regel 58bis.1 d)

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

8. Ermäßigung von Gebühren

8.1 Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr

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

8.1.1 Ermäßigung für elektronisch eingereichte Anmeldungen

Nr. 4 PCT-Gebührenverzeichnis ABl. EPA 2018, A101

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

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

8.1.1.1 Ermäßigung für Web-Einreichung (WFF)

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

8.1.1.2 Ermäßigung für PDF-Format

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

8.1.1.3 Ermäßigung für XML-Format

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

8.1.2 Ermäßigungen für Anmelder aus bestimmten Staaten

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

Nr. 5 PCT-Gebührenverzeichnis

Für Anmeldungen beim RO/EP ist die Ermäßigung nur anwendbar, wenn es sich bei dem Anmelder um eine natürliche Person mit Staatsangehörigkeit und Sitz oder Wohnsitz in einem EPÜ-Vertragsstaat handelt und der Staat die in Nummer 5 a) des PCT-Gebührenverzeichnisses genannten Kriterien erfüllt (für eine aktuelle Liste der betreffenden Staaten siehe Euro-PCT-Leitfaden, Rdnr. 2.25.019).

Wird die Anmeldung von mehreren Anmeldern beim RO/EP eingereicht, genügt es, wenn einer von ihnen die Staatsangehörigkeit und Sitz oder Wohnsitz in einem der betreffenden EPÜ-Vertragsstaaten hat, doch müssen alle Anmelder die in Nummer 5 des PCT-Gebührenverzeichnisses genannten Kriterien erfüllen.

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

8.2 Ermäßigung der internationalen Recherchengebühr

Die internationale Recherchengebühr für eine internationale Anmeldung ermäßigt sich um 75 %, wenn es sich bei dem Anmelder oder – im Fall von mehreren Anmeldern – bei jedem Anmelder

ABl. EPA 2020, A4
ABl. EPA 2023, A67
Regel 18
PCT LF I 5.190

– um eine natürliche Person mit Staatsangehörigkeit und Sitz oder Wohnsitz in einem Staat handelt, der nicht Vertragsstaat des EPÜ ist und am Anmeldetag in den Verzeichnissen der Weltbank als Staat mit niedrigem Einkommen oder mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich geführt wird,

  oder

– um eine natürliche oder juristische Person mit Staatsangehörigkeit und Wohnsitz oder Sitz in einem Staat, in dem ein Validierungsabkommen mit der EPO in Kraft ist.

Eine Liste der betreffenden Staaten enthält die *Website des EPA* unter "Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung".

8.2.1 Ermäßigung der zusätzlichen Recherchengebühr

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

8.3 Ermäßigung der Bearbeitungsgebühr (für die ergänzende Recherche)

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

8.4 Ermäßigung der Gebühr für die vorläufige Prüfung

ABl. EPA 2020, A4

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

8.4.1 Ermäßigung der Gebühr für eine zusätzliche internationale vorläufige Prüfung

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

9. Rückerstattung von Gebühren

ABl. EPA 2022, A18
ABl. EPA 2019, A82

Rückerstattungen können einem beim EPA geführten laufenden Konto oder einem Bankkonto gutgeschrieben werden. Sie werden seit 1. April 2019 nicht mehr per Scheck ausgezahlt und können nicht auf Kreditkartenkonten erfolgen. Im Allgemeinen nimmt das EPA Gebührenrückerstattungen auf dasjenige laufende Konto vor, das der Verfahrensbeteiligte in seinen Rückerstattungsanweisungen genannt hat. Verfahrensbeteiligte können somit auch das laufende Konto eines Dritten angeben. Im Fall einer Diskrepanz zwischen dem Namen des Kontoinhabers und der angegebenen Kontonummer hat die Kontonummer Vorrang. Nach den seit 1. Oktober 2019 geltenden Verfahren zur Gebührenrückerstattung müssen die Nutzer aktuelle Rückerstattungsanweisungen in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) einreichen. Kann das EPA die Rückerstattung nicht auf ein beim Amt geführtes laufendes Konto vornehmen, erfolgt diese auf ein Bankkonto. In diesem Fall wird der Verfahrensbeteiligte aufgefordert, die Rückerstattung über die Website des EPA einzulösen. Bei Konten innerhalb des einheitlichen europäischen Zahlungsraums (SEPA) genügt die Angabe der IBAN und des Kontoinhabers. Für Überweisungen außerhalb des SEPA-Raums können weitere Angaben erforderlich sein, je nachdem, in welches Land die Rückerstattung überwiesen werden soll. Die Überweisungsgebühren übernimmt das EPA.

Wer möchte, dass sämtliche Rückerstattungen auf ein laufendes Konto beim EPA erfolgen, muss für alle betroffenen Anmeldungen entsprechende Anweisungen erteilen. Rückerstattungsanweisungen, die für eine internationale Anmeldung vor dem EPA als RO oder als internationaler Behörde nach dem PCT eingereicht werden, gelten nur für Rückerstattungen in der internationalen Phase. Ausführliche Erläuterungen dazu, wie und wann Anweisungen für die Rückerstattung einzureichen sind, enthält ABl. EPA 2019, A82.

Art. 13 (2) und (3) GebO
ABl. EPA 2023, A27

Gebühren, die versehentlich oder grundlos gezahlt wurden (z. B. wenn das EPA nicht das zuständige RO oder die zuständige IPEA ist), werden

zurückerstattet. Ebenso werden zu viel entrichtete Gebührenbeträge zurückerstattet.

Der Anspruch auf Rückerstattung zu viel entrichteter Gebühren erlischt vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch ursprünglich entstanden ist, wenn nicht vorher ein begründeter schriftlicher Rückerstattungsantrag gestellt wird.

Außerdem kommen die nachstehend aufgeführten Rückerstattungen infrage.

9.1 Rückerstattung der internationalen Anmeldegebühr

Die internationale Anmeldegebühr wird zurückerstattet, wenn

Regel 15.4

– kein Anmeldedatum zuerkannt werden kann oder

– die Anmeldung vor ihrer Übermittlung an das IB zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt.

9.2 Rückerstattung der (zusätzlichen) internationalen Recherchengebühr

Die internationale Recherchengebühr wird zurückerstattet, wenn

Regel 16.2 und 16.3
Regel 41
ABl. EPA 2023, A5
ABl. EPA 2009, 99
PCT LF I 5.073
Vereinbarung EPA-WIPO, Anhang D-II,
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2020, A68

– kein Anmeldedatum zuerkannt werden kann,

– die internationale Anmeldung vor ihrer Übermittlung an die ISA zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt,

– die internationale Anmeldung vor Beginn der internationalen Recherche zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder

– das EPA die internationale Recherche teilweise oder vollständig auf eine frühere Recherche stützen kann, die es zu einer Anmeldung durchgeführt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung wirksam in Anspruch genommen wird. Die (zusätzliche) internationale Recherchengebühr wird teilweise oder vollständig zurückerstattet, je nachdem wie weit sich das EPA auf die frühere Recherche stützen kann. Siehe auch RL/PCT-EPA B-IV, 1.1.

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

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

9.2.1 Beispiele für Rückerstattungen

9.2.1.1 Vollständige Rückerstattung

ABl. EPA 2009, 99, Nr. 2.1
ABl. EPA 2023, A5

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

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

a) Streichung alternativer Merkmale aus einem unabhängigen Anspruch oder

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

9.2.1.2 Teilweise Rückerstattung

ABl. EPA 2009, 99, Nr. 2.2
ABl. EPA 2023, A5

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

Das ist insbesondere der Fall, wenn

a) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung weiter gefasst wurden und diese Erweiterung eine weitere Verallgemeinerung derselben Erfindung darstellt, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder

b) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch ein beschränkendes Merkmal, das in der früheren Anmeldung nicht offenbart war, sich aber auf dieselbe Erfindung bezieht, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war.

Die internationale Recherchengebühr wird in folgendem Umfang zurückerstattet:

– 25 % bei einer früheren Recherche mit schriftlichem Bescheid;

– 17,5 % bei einer früheren Recherche ohne schriftlichen Bescheid.

9.2.1.3 Keine Rückerstattung

ABl. EPA 2009, 99, Nr. 2.3
ABl. EPA 2023, A5

Keine Rückerstattung wird gewährt, wenn

a) der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand eine andere Erfindung darstellt als die, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder

b) die rechtlichen Voraussetzungen für die Rückerstattung nicht erfüllt sind, beispielsweise wenn die Priorität der früheren Anmeldung nicht beansprucht wird.

9.3 Erstattung zusätzlicher Recherchengebühren und gegebenenfalls der Widerspruchsgebühr

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

Regel 40.2 c) und Regel 40.2 e)

Befindet die Überprüfungsstelle den Widerspruch nur für teilweise berechtigt, werden die entsprechenden zusätzlichen Recherchengebühren zurückerstattet, nicht aber die Widerspruchsgebühr (siehe RL/PCT-EPA B-VII, 7.2).

9.4 Rückerstattung der Gebühr für die ergänzende Recherche

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

Regel 45bis.3 e)
Vereinbarung EPA-WIPO, Anhang D-II, ABl. EPA 2017, A115 ABl. EPA 2020, A68

– der Antrag auf eine ergänzende Recherche als nicht gestellt gilt, bevor das EPA die ergänzende internationale Recherche begonnen hat, oder

– die internationale Anmeldung oder der Antrag auf eine ergänzende Recherche zurückgenommen wird, bevor das EPA die ergänzende internationale Recherche begonnen hat.

9.5 Rückerstattung der Überprüfungsgebühr

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

Regel 45bis.6 d) iii)

9.6 Rückerstattung der Bearbeitungsgebühr

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

Regel 57.4

9.7 Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung

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

Regel 58.3 und 90bis.4 a)
Vereinbarung EPA-WIPO, Anhang D-II, ABl. EPA 2017, A115 ABl. EPA 2020, A68

9.8 Rückerstattung zusätzlicher Prüfungsgebühren und gegebenenfalls der Widerspruchsgebühr

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

Regel 68.3 c) und e)

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

Kapitel IV – Sonderbestimmungen

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

1.1 Allgemeines

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

ABl. EPA 2017, A21

Unter "informelle Stellungnahme" sind Argumente zur Patentierbarkeit der Ansprüche der internationalen Anmeldung zu verstehen sowie gegebenenfalls Erläuterungen zu etwaigen Änderungen der Anmeldungsunterlagen und insbesondere der Ansprüche gegenüber der früheren Anmeldung. Wenn die Erfordernisse gemäß RL/PCT-EPA A-IV, 1.2 erfüllt sind, wird die informelle Stellungnahme vom EPA als ISA bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids für die internationale Anmeldung berücksichtigt.

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

1.2 Form der Einreichung

Ein Anmelder kann beantragen, dass seine internationale Anmeldung gemäß PCT-Direkt bearbeitet wird, indem er ein Schreiben ("PCT-Direkt-Schreiben") mit einer informellen Stellungnahme einreicht, mit der die vom EPA in der Stellungnahme zur Recherche für die frühere Anmeldung erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen. Für die frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, muss das EPA die Recherche durchgeführt haben (internationale, europäische oder nationale Erstanmeldung, aber keine Recherche internationaler Art).

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

Weichen die Ansprüche und/oder die Beschreibung der internationalen Anmeldung von der früheren Anmeldung ab, sollte der Anmelder nach Möglichkeit eine Kopie beifügen, in der die Unterschiede gekennzeichnet sind. Der Anmelder kann dem PCT-Direkt-Schreiben auch eine Kopie des früheren Recherchenbescheids beifügen. Zu beachten ist, dass das Schreiben sowie die beigefügten Dokumente gemäß den Bestimmungen für die Akteneinsicht öffentlich zugänglich gemacht werden.

Das PCT-Direkt-Schreiben, eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung sowie (falls beigefügt) der frühere Recherchenbescheid sind in einem einzigen Dokument zusammen-

zufassen und im PDF-Format (nicht als ZIP) einzureichen; im PCT-Antrag ist in Feld IX darauf hinzuweisen (Formblatt PCT/RO/101). Insbesondere sind bei Einreichungen auf Papier unter Nr. 11 "Sonstige" die Worte "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" einzutragen. Bei Einreichungen in elektronischer Form mit der Software des EPA für die Online-Einreichung muss das PCT-Direkt-Schreiben als beigefügte Unterlage "Schreiben des Anmelders an die ISA betreffend eine frühere Recherche ('PCT Direct')" angehängt werden. Bei der elektronischen Einreichung mit der Online-Einreichung 2.0 oder über das ePCT-Portal der WIPO sind das PCT-Direkt-Schreiben und eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung im Abschnitt "Internationale Recherche" – "Nutzung früherer Klassifikations- und Recherchenergebnisse" – "Verfügbarkeit der Unterlage(n) für die ISA" – "Andere beigefügte Unterlage(n)" – "Anderes Dokument hinzufügen" – hochzuladen, indem die Dokumentenart "Schreiben des Anmelders an die ISA über eine frühere Recherche ('PCT Direct')" ausgewählt wird."

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

1.3 Bearbeitung durch das EPA als Anmeldeamt

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

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

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

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

1.4 Bearbeitung durch das EPA als ISA

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

2. Zurücknahmen

2.1 Allgemeines

Der Anmelder kann seine internationale Anmeldung, eine oder mehrere Bestimmungen, Prioritätsansprüche, seinen Antrag auf ergänzende internationale Recherche, den Antrag und eine oder alle Auswahlerklärungen zurücknehmen, indem er fristgerecht eine Zurücknahmeerklärung einreicht. Eine solche Zurücknahme ist kostenlos.

Regel 90bis.1 - 90bis.4
PCT LF I 11.048, 11.050, 11.056 und 11.060

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

Regel 90bis.5
ABl. EPA 2004, 305

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

J 11/80

2.2 Zurücknahme der internationalen Anmeldung

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

Regel 90bis.1

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

PCT/AI 326 und 609

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

2.2.1 Bedingte Zurücknahme

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

RL/RO 318

2.3 Zurücknahme von Bestimmungen

Regel 90bis.2

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

2.4 Zurücknahme von Prioritätsansprüchen

Regel 90bis.3

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

Regel 90bis.3
RL/RO 321

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

PCT/AI 326

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

2.5 Zurücknahme des Antrags auf eine ergänzende Recherche

Regel 90bis.3bis
PCT/AI 520

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

2.6 Zurücknahme des Antrags oder von Auswahlerklärungen

Regel 90bis.4

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

sie unverzüglich an das IB weiter. Die Erklärung gilt als an dem so von der IPEA vermerkten Eingangsdatum beim IB eingereicht.

Werden der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder alle Auswahlerklärungen zurückgenommen, so unterrichtet das IB die IPEA von der Zurücknahme, und die Bearbeitung der internationalen Anmeldung durch die IPEA wird eingestellt. *Regel 90bis.6 c)*

Der Antrag oder eine Kopie des Antrags ist dem IB zu übermitteln, auch wenn er vom Anmelder zurückgenommen wurde. Zur Rückerstattung der Bearbeitungsgebühr siehe RL/PCT-EPA A-III, 9.6; zur Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung bei der Zurücknahme des Antrags siehe RL/PCT-EPA A-III, 9.7. *RL/ISPE 22.20*

Kapitel V – Zeichnungen

In diesem Kapitel sind die Erfordernisse zusammengefasst, denen Zeichnungen in internationalen Anmeldungen genügen müssen.

Die internationale Anmeldung muss Zeichnungen enthalten, wenn sie für das Verständnis der Erfindung notwendig sind. Sie sind optional, wenn sie für das Verständnis der Erfindung nicht notwendig sind, die Erfindung aber ihrer Art nach der Erläuterung durch Zeichnungen zugänglich ist.

Art. 3 (2), 7
PCT LF I 5.128

1. Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten

1.1 Technische Zeichnungen

Perspektivische Darstellungen, Explosionszeichnungen, Schnitte und Querschnitte sowie Einzelheiten in verschiedenem Maßstab gelten als Zeichnungen, ebenso Flussdiagramme und Diagramme wie funktionelle Diagramme und grafische Darstellungen eines bestimmten Phänomens, die das Verhältnis zwischen zwei oder mehreren Größen ausdrücken.

Regel 7.1
PCT LF I 5.129

Enthalten die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zusammenfassung Tabellen oder chemische oder mathematische Formeln, so gelten diese nicht als Zeichnungen und unterliegen daher auch nicht denselben Erfordernissen wie Zeichnungen. Solche grafischen Formen können auch als Zeichnungen eingereicht werden, wobei dann jedoch auch die entsprechenden Erfordernisse gelten.

Regel 11.10
PCT LF I 5.130 - 5.133

Zu nicht als Zeichnungen eingereichten grafischen Darstellungen siehe RL/PCT-EPA A-V, 11.

1.2 Fotografien und farbige Zeichnungen

Im PCT sind Fotografien und farbige Zeichnungen nicht ausdrücklich vorgesehen; außerdem sind Zeichnungen nach Regel 11.13 in widerstandsfähigen schwarzen, ausreichend festen und dunklen, in sich gleichmäßig starken und klaren Linien oder Strichen ohne Farben auszuführen. Fotografien und farbige Zeichnungen sind ausnahmsweise zulässig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht in einer Schwarz-Weiß-Zeichnung dargestellt werden kann. Es ist allerdings zu beachten, dass nur in Farbe erkennbare Einzelheiten bei der Veröffentlichung und Zugänglichmachung in der Akteneinsicht in schwarz-weiß verloren gehen können.

PCT LF I 5.159
RL/RO 146

Näheres siehe RL/EPA A-IX, 1.2.

2. Form der Zeichnungen

2.1 Zusammenstellung der Zeichnungen

Zeichnungen sind auf einem oder mehreren gesonderten Blättern darzustellen. Alle Abbildungen einer Zeichnung sind zusammen auf einem oder mehreren Blättern ohne Platzverschwendung, jedoch eindeutig voneinander getrennt, anzuordnen. Abbildungen dürfen aber nicht durch Linien getrennt werden. Sie dürfen nicht in den Antrag, die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zusammenfassung aufgenommen werden.

Regel 11.10 a), 11.13 j)
PCT LF I 5.131 - 5.134

2.2 Reproduzierbarkeit der Zeichnungen

Regel 11.2 a)
PCT LF I 5.132

Die Zeichnungen sind in einer Form einzureichen, die eine unmittelbare Vervielfältigung durch Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung in einer unbeschränkten Anzahl von Exemplaren gestattet.

2.3 Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildung

Regel 3.3 a) iii)
PCT LF I 5.163, 5.170 und 5.171
RL/RO 151

Enthält die internationale Anmeldung Zeichnungen, muss der Anmelder in der Kontrollliste des Antrags (Form PCT/RO/101) die Nummer der Abbildung der Zeichnungen angeben, die er für die Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorschlägt.

Mit der Zusammenfassung ist die Abbildung zu veröffentlichen, die die beanspruchte Erfindung am besten kennzeichnet; sie ist aus den Zeichnungen auszuwählen, die der internationalen Anmeldung beigefügt sind. Es sollte nur eine Abbildung angegeben werden. Ausnahmsweise kann zur Erläuterung der Zusammenfassung mehr als eine Abbildung verwendet werden, wenn notwendige Informationen nicht anderweitig vermittelt werden können. Eine Abbildung, die viel Text enthält, sollte vermieden werden.

3. Erfordernisse für das verwendete Papier

Regel 11.2 b), 11.2 c), 11.3, 11.5 und 11.12
PCT LF I 5.133

Wird die internationale Anmeldung in Papierform eingereicht, sind die Zeichnungen auf Blättern des Formats A4 (29,7 cm x 21 cm) aus biegsamem, festem, weißem, glattem, mattem und widerstandsfähigem Papier einzureichen. Die Blätter müssen glatt, knitterfrei und ungefaltet sein. Sie sind einseitig zu beschriften.

Nach Regel 11.12 muss jedes Blatt weitgehend frei von Radierstellen und frei von Änderungen, Überschreibungen und Zwischenbeschriftungen sein. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der verbindliche Text dadurch nicht infrage gestellt wird und die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung nicht gefährdet sind.

4. Form der Zeichnungsblätter

4.1 Benutzbare Fläche der Blätter

Regel 11.6 c)
PCT LF I 5.133

Auf Blättern, die Zeichnungen enthalten, darf die benutzte Fläche 26,2 cm x 17 cm nicht überschreiten. Die benutzbare oder benutzte Fläche der Blätter darf nicht umrandet sein. Als Mindesträndер sind folgende Abstände einzuhalten: oben: 2,5 cm; links: 2,5 cm; rechts: 1,5 cm; unten: 1 cm.

4.2 Nummerierung der Zeichnungsblätter

Regel 11.7
PCT/AI 207 b)
PCT LF I 5.012, 5.140 und 5.141

Alle Blätter der internationalen Anmeldung sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren. Die Nummerierung der Zeichnungsblätter ist oben oder unten in der Mitte des Blattes anzubringen, darf jedoch nicht innerhalb des Randes liegen; die Blattzahlen müssen größer sein als die Bezugszeichen.

Für die Zeichnungsblätter ist eine gesonderte Nummernfolge zu verwenden, die mit dem ersten Blatt der Zeichnungen beginnt. Die Nummer

jedes Blattes besteht aus zwei durch einen Schrägstrich voneinander getrennten arabischen Zahlen, wobei die erste die Blattzahl und die zweite die Gesamtzahl der Zeichnungsblätter angibt (beispielsweise 1/3, 2/3, 3/3).

5. Allgemeine Anordnung der Zeichnungen

Enthält ein Zeichnungsblatt mehrere Abbildungen, gelten bestimmte Vorschriften für die Darstellung und Nummerierung; mehrfach unterteilte Abbildungen müssen den nachstehenden Anforderungen entsprechen.

5.1 Anordnung auf dem Zeichnungsblatt

Die Abbildungen sind auf einem Blatt oder mehreren Blättern ohne Platzverschwendung vorzugsweise im Hochformat und eindeutig voneinander getrennt anzuordnen. Wenn sie im Hochformat nicht befriedigend dargestellt werden können, sind sie im Querformat mit dem Kopf der Abbildungen auf der linken Seite des Blattes anzuordnen. Ist eine Abbildung breiter als hoch, kann sie so angeordnet werden, dass die Unterseite der Abbildung parallel entlang der rechten Seite des Blattes liegt. Falls auf demselben Blatt noch weitere Abbildungen gezeichnet werden, sollten diese ebenfalls im Querformat angeordnet werden, damit alle Abbildungen auf demselben Blatt gleich ausgerichtet sind.

Regel 11.13 j)
PCT LF I 5.135

5.2 Nummerierung der Abbildungen

Die Abbildungen sind auf den Zeichnungsblättern mit arabischen Zahlen fortlaufend und unabhängig von den Zeichnungsblättern und, soweit möglich, in der Reihenfolge ihres Erscheinens zu nummerieren. Der Nummerierung sollte unabhängig von der Sprache der internationalen Anmeldung die Abkürzung "Fig." vorangestellt werden. Genügt eine einzige Abbildung zur Veranschaulichung der Erfindung, so wird sie nicht nummeriert und die Abkürzung "Fig." entfällt. Zahlen und Buchstaben, die die Abbildungen kennzeichnen, müssen einfach und eindeutig sein und dürfen nicht in Klammern, Kreisen oder Anführungszeichen stehen; eine Ausnahme gilt für Teilabbildungen, die eine vollständige Abbildung ergeben sollen, wobei es keine Rolle spielt, ob sie sich auf einem oder mehreren Blättern befinden. In diesem Fall ist es zulässig, die vollständige Abbildung durch eine Nummer und die Teile durch dieselbe Nummer mit einem darauffolgenden Großbuchstaben zu kennzeichnen (z. B. Fig. 7B).

Regeln 11.13 k) und 49.5 f)
PCT/AI 207 b)
PCT LF I 5.141 und 5.142

Die Abbildungen sind vorzugsweise und nach Möglichkeit auf jedem Blatt in aufsteigender Zahlenfolge von links nach rechts und von oben nach unten anzuordnen. Wenn eine von zwei Abbildungen eine Einzelheit aus der anderen in größerem Maßstab veranschaulicht, so ist jede Abbildung gesondert und wenn möglich fortlaufend zu nummerieren.

5.3 Vollständige Abbildung

Ein Zeichnungsblatt kann mehrere Abbildungen enthalten. Bilden Abbildungen auf zwei oder mehr Blättern eine einzige vollständige Abbildung, so sind die Abbildungen auf den mehreren Blättern so anzuordnen, dass die vollständige Abbildung zusammengesetzt werden kann, ohne dass ein Teil einer Abbildung auf den einzelnen Blättern verdeckt wird.

Regel 11.13 i)
PCT LF I 5.139

Auf getrennten Blättern dargestellte Teilabbildungen müssen Rand an Rand zusammengefügt werden können, d. h. keine dieser Abbildungen darf Teile einer anderen enthalten. Eine sehr lange Abbildung darf in mehrere Teile unterteilt werden, die auf einem Blatt übereinander angeordnet werden. Allerdings muss die Verbindung zwischen den einzelnen Abbildungen klar und eindeutig sein. Es wird daher empfohlen, eine Abbildung in einem kleineren Maßstab aufzunehmen, die die aus den Teilabbildungen gebildete Gesamtansicht darstellt und in der angegeben ist, wo sich die Schnittstellen befinden.

6. Unzulässige Angaben

RL/RO 333
PCT LF I 5.175

Nach Regel 9.1 i) und ii) darf die internationale Anmeldung keine Angaben enthalten, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen. Bei einer Zuwiderhandlung kann das zuständige Amt dem Anmelder vorschlagen, dass er seine internationale Anmeldung freiwillig ändert (Regel 9.2).

7. Ausführung der Zeichnungen

7.1 Ausführung von Linien und Strichen

Regel 11.13 a) und f)
PCT LF I 5.143 und 5.144

Die Zeichnungen sind in widerstandsfähigen schwarzen, in sich gleichmäßig starken und klaren Linien oder Strichen auszuführen. Siehe auch RL/PCT-EPA A-V, 1.2 zu farbigen Zeichnungen und zu Fällen, in denen diese ausnahmsweise zulässig sind. In allen Fällen sind bei der Wahl der Breite der Linien und Striche der Maßstab, die Art, die Ausführung und die einwandfreie Lesbarkeit der Zeichnung und der Vervielfältigungen zu berücksichtigen. Alle Linien müssen mithilfe von Zeichengeräten gezogen werden, ausgenommen solche, die ihrer Art nach die Verwendung solcher Geräte nicht zulassen, z. B. unregelmäßige Diagramme, Ornamente und gekrümmte Bezugslinien.

7.2 Schattierungen

PCT LF I 5.158

Schattierungen in Abbildungen sind zulässig, wenn dadurch das Verständnis erleichtert und die Abbildung nicht so sehr überladen wird, dass sie schlecht zu erkennen ist. Schattierungen können beispielsweise verwendet werden, um kugelförmige, zylindrische oder konische Elemente darzustellen. Ebene Flächen können auch leicht schattiert werden. Eine solche Schattierung ist bei perspektivischen Ansichten zulässig, nicht jedoch für Querschnitte. Für die Schattierung dürfen nur gestrichelte Linien, jedoch keine durchgehend schwarzen Flächen verwendet werden. Diese Linien müssen dünn sein, möglichst sparsam verwendet werden und sich vom Rest der Zeichnungen abheben.

7.3 Querschnitte

7.3.1 Querschnittebenen

PCT LF I 5.148

Handelt es sich bei einer Abbildung um den Querschnitt einer anderen Abbildung, sollte Letztere die Lage des Schnitts angeben, wobei die Blickrichtung durch Pfeile an jedem Ende angedeutet werden kann. Damit insbesondere in Fällen, in denen eine Abbildung mehrere Querschnitte umfasst, jede Querschnittebene leicht identifizierbar ist, sollte jedes Ende der Querschnittlinie auf der Zeichnung mit einer einzigen arabischen oder

römischen Zahl gekennzeichnet sein, die die Abbildung angibt, in der der Querschnitt veranschaulicht ist.

7.3.2 Schraffierungen

Ein Querschnitt muss wie eine normale Ansicht angeordnet und gezeichnet werden, bei der die im Schnitt ausgeführten Teile mit parallelen Schrägstrichen in gleichmäßigen Abständen schraffiert sind, wobei der Abstand zwischen den Strichen entsprechend der Größe der zu schraffierenden Fläche zu wählen ist. Die Schraffierungen dürfen die Erkennbarkeit der Bezugszeichen und Bezugslinien nicht beeinträchtigen. Wenn die Bezugsangaben nicht außerhalb des schraffierten Teils angebracht werden können, kann die Schraffierung daher unterbrochen werden, um Bezugszeichen einzufügen. Bestimmten Arten von Schraffierungen können besondere Bedeutungen gegeben werden. Die Schraffierung sollte einen gut sichtbaren Winkel zu den begrenzenden Achsen und Hauptlinien – vorzugsweise 45 ° – haben. Verschiedene Teile eines Querschnitts desselben Gegenstands sind einheitlich zu schraffieren. Die Schraffierung angrenzender Teile muss auf verschiedene Weise gewinkelt werden. Bei großen Flächen kann die Schraffierung auf eine Ränderung um die Innenseite des Umrisses der zu schraffierenden Fläche beschränkt werden.

Regel 11.13 b)
PCT LF I 5.149

7.4 Maßstab der Zeichnungen

Der Maßstab der Zeichnungen und die Klarheit der zeichnerischen Ausführung müssen gewährleisten, dass eine fotografische Wiedergabe auch bei Verkleinerungen auf zwei Drittel alle Einzelheiten noch ohne Schwierigkeiten erkennen lässt. Sofern erforderlich, kann in Ausnahmefällen der Maßstab der Zeichnung grafisch dargestellt werden.

Regel 11.13 c)
PCT LF I 5.150

7.5 Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen

Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sowie alle sonstigen Angaben auf den Zeichnungsblättern, wie die Nummerierung der Abbildungen und der Zeichnungsblätter, zulässige Erläuterungen und die Einteilung eines Maßstabs müssen einfach und eindeutig sein und dürfen nicht in Klammern, Anführungszeichen, Kreisen oder anderen Umrahmungen stehen. Zeichen, die Minuten, Sekunden oder Grade anzeigen, sind zulässig. Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sollten vorzugsweise in derselben Richtung angeordnet werden wie die Abbildung, damit das Blatt beim Lesen nicht gedreht werden muss. Sie sollten nicht so in den geschlossenen und komplexen Teilen der Zeichnungen positioniert werden, dass deren genaueres Verständnis beeinträchtigt wird, und sollten deshalb selten die Linien kreuzen oder sich mit diesen vermischen. Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sollten grundsätzlich möglichst eng an den betreffenden Teil gesetzt werden.

Regel 11.13 e)
PCT LF I 5.152

7.5.1 Bezugslinien

Bezugslinien (auch Führungslinien genannt), d. h. Linien zwischen den Bezugszeichen (z. B. Bezugsnummern) und den Einzelteilen, auf die Bezug genommen wird, können gerade oder gekrümmt sein und sollten möglichst kurz sein. Sie müssen in unmittelbarer Nähe des Bezugszeichens beginnen und bis zum angegebenen Teil reichen. Bezugslinien für bestimmte Bezugszeichen können weggelassen werden. Bezugszeichen dieser Art, ohne jegliche Verbindung, geben die Fläche

PCT LF I 5.145

oder den Querschnitt an, worauf sie sich befinden. In solchen Fällen kann das Bezugszeichen unterstrichen werden, um ganz deutlich zu machen, dass die Linie nicht versehentlich ausgelassen wurde. Bezugslinien müssen auf dieselbe Weise ausgeführt werden wie andere Linien in der Zeichnung.

7.5.2 Pfeile

PCT LF I 5.146

An den Enden der Bezugslinien können Pfeile angebracht werden, sofern deren Bedeutung klar ist.

– Ein freistehender Pfeil bezieht sich auf den gesamten Abschnitt, auf den er gerichtet ist.

– Ein Pfeil, der eine Linie berührt, bezieht sich auf die Fläche, die in Pfeilrichtung gesehen von dieser Linie begrenzt wird.

– Pfeile können gegebenenfalls auch zur Anzeige einer Bewegungsrichtung angewandt werden.

7.5.3 Höhe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen

Regel 11.13 h)
PCT LF I 5.153

Ziffern und Buchstaben müssen mindestens 0,32 cm hoch sein. Für die Beschriftung der Zeichnungen ist die lateinische bzw. wo üblich die griechische Schrift zu verwenden.

7.5.4 Übereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und in den Patentansprüchen mit denen in den Zeichnungen

Regel 11.13 l), n)
PCT LF I 5.154

Bezugszeichen sind in der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen einheitlich zu verwenden. Insbesondere dürfen in den Zeichnungen keine Bezugszeichen erscheinen, die nicht auch in der Beschreibung genannt sind, und umgekehrt.

Regel 11.13 m)
PCT LF I 5.155

Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile müssen in der gesamten internationalen Anmeldung die gleichen Zeichen erhalten.

Bei internationalen Anmeldungen zu komplizierten Gegenständen mit vielen Zeichnungen sollte am Ende der Beschreibung eine Liste aller Bezugszeichen eingefügt werden.

7.5.5 Übereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen

Regel 11.13 m)
PCT LF I 5.155

Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile müssen in der gesamten internationalen Anmeldung die gleichen Zeichen erhalten.

7.6 Unterschiedliche Maßstäbe

Regel 11.13 g)

Jeder Teil der Abbildung muss im richtigen Verhältnis zu jedem anderen Teil der Abbildung stehen, sofern nicht die Verwendung eines anderen Verhältnisses für die Übersichtlichkeit der Abbildung unerlässlich ist.

8. Erläuterungen in den Zeichnungen

Regel 11.11
Regel 11.9
PCT LF I 5.156

Die Zeichnungen dürfen keine Erläuterungen enthalten; ausgenommen sind kurze unentbehrliche Angaben wie "Wasser", "Dampf", "offen", "geschlossen" oder "Schnitt nach AB" sowie kurze Stichworte in elek-

trischen Schaltplänen und Blockschaltbildern oder Flussdiagrammen, die für das Verständnis unentbehrlich sind. Verwendete Erläuterungen sind so zu platzieren, dass sie gegebenenfalls mit einer Übersetzung überlagert werden können, ohne dass Zeichnungslinien abgedeckt werden.

Solche unentbehrlichen Erläuterungen müssen den Erfordernissen für die Schreibweise von Texten genügen.

Zu Angaben wie "Schnitt nach AB" siehe RL/PCT-EPA A-V, 7.3.1.

Werden Textbestandteile der Zeichnungen in einer anderen Sprache eingereicht als die Beschreibung und die Ansprüche, fordert das Anmeldeamt den Anmelder auf, eine Übersetzung in der Sprache einzureichen, in der die internationale Anmeldung zu veröffentlichen ist (Regel 26.3*ter*). Das Anmeldeamt entscheidet, ob die Berichtigung innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 26.2 eingereicht wurde und, wenn dies der Fall ist, ob die so berichtigte internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt oder nicht; eine internationale Anmeldung kann jedoch nicht wegen Nichterfüllung der in Regel 11 genannten Formerfordernisse als zurückgenommen gelten, wenn sie diese Erfordernisse so weit erfüllt, als dies für eine im Wesentlichen einheitliche internationale Veröffentlichung erforderlich ist (Regel 26.5).

Art. 3 (4) i)
RL/RO 55, 57, 62 und 63

9. Allgemein anerkannte Symbole

Bekannte Vorrichtungen können mit Symbolen veranschaulicht werden, die eine allgemein gebräuchliche Bedeutung haben und allgemein auf dem Fachgebiet anerkannt sind, sofern nicht weitere Einzelheiten für das Verständnis des Gegenstands der beanspruchten Erfindung erforderlich sind. Andere Zeichen oder Symbole können dann verwendet werden, wenn sie nicht zu Verwechslungen mit bestehenden gebräuchlichen Symbolen führen, leicht erfasst werden können, d. h. einfach sind, und im Text der Beschreibung unmissverständlich erklärt werden. Unterschiedliche Arten von Schraffierungen können hinsichtlich der Art eines im Schnitt gesehenen Stoffes auch unterschiedliche allgemein gebräuchliche Bedeutung haben.

Regel 10.1 d) und e)
PCT LF I 5.157

10. Änderung der Zeichnungen

Die Zeichnungen können während der internationalen Phase nur geändert werden, wenn der Anmelder einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einreicht (siehe RL/PCT-EPA H-I, 3).

Art. 34 (2) b)
PCT LF I 5.162

Zur Berichtigung offensichtlicher Fehler siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.2 und H-I, 2. Zur Hinzufügung eines ganzen, am Anmeldedatum fehlenden Blattes der Zeichnungen siehe RL/PCT-EPA A-II, 5.

Regel 91
PCT LF I 5.161

Genügen die am Anmeldedatum eingereichten Zeichnungen den Erfordernissen in Regel 11 nicht so weit, wie dies für eine im Wesentlichen einheitliche internationale Veröffentlichung erforderlich ist, fordert das EPA als Anmeldeamt den Anmelder auf, innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung eine Berichtigung einzureichen (Form PCT/RO/106). Stellt das EPA als Anmeldeamt fest, dass die Mängel nicht bzw. nicht fristgerecht behoben wurden, gilt die internationale Anmeldung als zurückgenommen

Regel 26
RL/RO 153 - 159

(Form PCT/RO/117). Eine internationale Anmeldung kann nicht wegen Nichterfüllung der in Regel 11 genannten Formerfordernisse als zurückgenommen gelten, wenn sie diese Erfordernisse so weit erfüllt, wie dies für eine im Wesentlichen einheitliche internationale Veröffentlichung erforderlich ist.

11. Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten

PCT LF I 5.130

Enthalten die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zusammenfassung Tabellen oder chemische oder mathematische Formeln, so gelten diese nicht als Zeichnungen und unterliegen daher auch nicht denselben Erfordernissen wie Zeichnungen.

11.1 Chemische oder mathematische Formeln

Regel 11.9 b), 11.10 b)
PCT LF I 5.107

Die Beschreibung, die Ansprüche und die Zusammenfassung können chemische oder mathematische Formeln enthalten. Diese Formeln können erforderlichenfalls handgeschrieben oder gezeichnet sein, aber es empfiehlt sich, entsprechende Zeichenhilfen oder sonstige Hilfsmittel wie Schablonen oder Transferpapier zu verwenden. Formeln dürfen aus praktischen Gründen auf einem oder mehreren Blättern der Beschreibung zusammengefasst und mit Seitenzahlen versehen werden. Es ist daher ratsam, jede Formel mit einem Bezugszeichen zu versehen und in der Beschreibung entsprechend auf diese Formeln zu verweisen.

Regel 11.9 d)
PCT LF I 5.108

Für die chemischen oder mathematischen Formeln müssen die allgemein üblichen Symbole verwendet werden, die zeichnerisch so wiederzugeben sind, dass Unklarheiten ausgeschlossen werden. Nicht mit Maschine geschriebene Zahlen, Buchstaben und Zeichen müssen gut lesbar sein und in den verschiedenen Formeln übereinstimmen, unabhängig davon, in welchem Bestandteil der internationalen Anmeldung sie vorkommen. Chemische und mathematische Formeln, die im Text der internationalen Anmeldung stehen, müssen mit Symbolen versehen sein, deren Großbuchstaben mindestens 0,21 cm hoch sind. Stehen sie auf den Zeichnungsblättern, so müssen ihre Symbole mindestens 0,32 cm hoch sein. Mathematische Symbole einer Formel, die in der Beschreibung oder auf den Zeichnungsblättern enthalten ist, müssen in der Beschreibung erläutert werden, sofern sich ihre Bedeutung nicht aus dem Zusammenhang erschließt. In jedem Fall ist es möglich, alle verwendeten mathematischen Symbole in einem Verzeichnis zusammenzufassen.

11.2 Tabellen

11.2.1 Tabellen in der Beschreibung

Regel 11.10 c), 11.10 d)
PCT LF I 5.109

Die Beschreibung kann Tabellen enthalten. Tabellen dürfen aus praktischen Gründen auf einem oder mehreren Blättern der Beschreibung zusammengefasst und mit Seitenzahlen versehen werden. Sind mehrere Tabellen erforderlich, so sollte jede Tabelle durch eine römische Zahl (die von der Seitennummerierung der Beschreibung und der Zeichnungen sowie von der Nummerierung der Abbildungen unabhängig ist), durch einen Großbuchstaben, durch einen den Inhalt wiedergebenden Titel oder auf andere Weise gekennzeichnet sein. Zeilen und Spalten ist jeweils ein Kopf mit Erläuterungen zum Inhalt der Zeile bzw. Spalte sowie gegebenenfalls zu den verwendeten Einheiten voranzustellen. Tabellen sind

möglichst im Hochformat auf den Blättern anzuordnen. Wenn sie im Hochformat nicht befriedigend dargestellt werden können, sind sie im Querformat mit dem Kopf der Tabellen auf der linken Seite des Blattes anzuordnen.

11.2.2 Tabellen in den Patentansprüchen

Die Ansprüche dürfen Tabellen enthalten, wenn ihr Gegenstand dies wünschenswert erscheinen lässt. In diesem Fall müssen die Tabellen in dem betreffenden Anspruch enthalten sein; es ist nicht möglich, sie den Ansprüchen als Anlage beizufügen oder auf Tabellen hinzuweisen, die in der Beschreibung enthalten sind.

Regel 11.10 c)
PCT LF I 5.125

Kapitel VI – Formalprüfung

1. Prioritätsanspruch

Dieses Kapitel soll alle Formerfordernisse für die Beanspruchung einer Priorität in internationalen Anmeldungen zusammenfassen. In der vorliegenden Ausgabe befasst es sich hauptsächlich mit den Formerfordernissen nach Regel 4.10, mit Mängeln in Prioritätsansprüchen und Berichtigungen auf Aufforderung sowie mit der Wiederherstellung des Prioritätsrechts. Darüber hinaus enthält es zusätzliche Informationen zur Berechtigung des Anmelders, gemäß Art. 87 EPÜ in der europäischen Phase vor dem EPA eine Priorität in Anspruch zu nehmen. Weitere relevante Aspekte werden in den kommenden Ausgaben schrittweise ergänzt. Weitere Informationen siehe RL/PCT-EPA F-VI.

1.1 Formerfordernisse nach Regel 4.10

Art. 2 i)
Art. 8 (1)
Regel 4.10
PCT LF I 5.057 ff.
RL/RO 166 ff.
RL/ISPE 6.03

In einer internationalen Anmeldung kann die Priorität einer oder mehrerer früherer Anmeldungen in Anspruch genommen werden. Der Prioritätsanspruch muss im PCT-Antrag (Formblatt PCT/RO/101) angegeben werden und muss folgenden Erfordernissen genügen:

a) Die frühere Anmeldung muss in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ("Pariser Verbandsübereinkunft") oder in einem oder mit Wirkung für ein Mitglied der Welthandelsorganisation, das nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehört, eingereicht worden sein.

b) Der Prioritätsanspruch muss Folgendes enthalten:

   i) das Datum, an dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde,

   ii) das Aktenzeichen der früheren Anmeldung,

   iii) wenn die frühere Anmeldung eine nationale Anmeldung ist, das Land, in dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde,

   iv) wenn die frühere Anmeldung eine regionale Anmeldung ist, die Behörde, bei der die frühere Anmeldung eingereicht wurde und die nach dem jeweiligen regionalen Patentvertrag mit der Erteilung regionaler Patente beauftragt ist,

   v) wenn die frühere Anmeldung eine internationale Anmeldung ist, das Anmeldeamt, bei dem sie eingereicht wurde.

c) Ist die frühere Anmeldung eine regionale oder internationale Anmeldung, so kann der Anmelder auf Wunsch, auch wenn dies in Regel 4.10 b) ii) nicht gefordert ist, einen oder mehrere Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft angeben, für den bzw. die die frühere Anmeldung eingereicht wurde. Mindestens ein Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder Mitglied der Welthandelsorganisation, für den bzw. das diese frühere Anmeldung

erfolgte, ist zu benennen, wenn es sich bei der früheren Anmeldung um eine bei der ARIPO eingereichte regionale Anmeldung handelt.

Art. 2 i)
Art. 8 1)
Regel 4.10
RL/ISPE 6.03

Die Formulierung "in einem oder mit Wirkung für" ein Land, einen Vertragsstaat oder ein Mitglied bedeutet, dass es sich bei der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, um eine nationale, regionale oder internationale Anmeldung handeln kann. Die frühere Anmeldung kann ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder einen Erfinderschein betreffen.

1.2 Prioritätsfrist

Art. 8 (2) a)
Regel 2.4
Regel 26bis.1 a)
Regel 26bis.2
Regel 26bis.2 c) iii)
Art. 4C Pariser Verbandsübereinkunft
Regel 80.5
Regel 82
Regel 82quater
RL/RO 171

Das Datum, an dem die frühere Anmeldung eingereicht worden ist, muss innerhalb der Prioritätsfrist von 12 Monaten vor dem internationalen Anmeldedatum liegen. Liegt es nach Ablauf dieser Frist, aber noch innerhalb von zwei Monaten nach deren Ablauf, so wird der Prioritätsanspruch für die internationale Phase des PCT-Verfahrens nicht als nichtig angesehen, unabhängig davon ob eine Wiederherstellung des Prioritätsrechts beantragt wird (siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.5).

Die Prioritätsfrist beginnt am Tag nach dem Anmeldedatum der früheren Anmeldung. Folglich lässt das RO/EP einen Prioritätsanspruch, der sich auf eine Anmeldung mit demselben Anmeldedatum wie die internationale Anmeldung bezieht, nicht zu und teilt dem Anmelder mit, dass der Prioritätsanspruch nicht berücksichtigt wird, sofern der Prioritätstag nicht korrigiert werden kann (PCT/RO/110; siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.4.1).

Fällt der letzte Tag der Prioritätsfrist auf einen Tag, an dem das EPA aufgrund eines offiziellen Feiertags oder aus einem anderen der in Regel 80.5 genannten Gründe zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist oder keine Post zugestellt wird, so endet die Frist am nächstfolgenden Tag, an dem keiner dieser Umstände mehr besteht. Nicht verlängert werden kann die Frist nach Regel 82 oder 82*quater* jedoch im Fall von Störungen im Postdienst.

1.3 Unstimmigkeiten im Prioritätsanspruch

Regel 26bis.2 c) ii)
RL/RO 171

Jede Angabe im Prioritätsanspruch muss mit der entsprechenden Angabe im Prioritätsbeleg übereinstimmen. Falls eine Angabe im Prioritätsanspruch nicht mit der entsprechenden Angabe im Prioritätsbeleg übereinstimmt, wird der Prioritätsanspruch jedoch für die internationale Phase des PCT-Verfahrens nicht als nichtig angesehen. Stattdessen weist das RO in einem solchen Fall den Anmelder auf die Unstimmigkeit hin und fordert ihn zur Berichtigung des Prioritätsanspruchs auf (PCT/RO/110; siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.4.1).

1.4 Mängel im Prioritätsanspruch

Regel 4.10
Regel 26bis.1 a)
Regel 26bis.2
RL/RO 167 ff.
PCT LF I 6.038 - 6.042

Stellt das RO fest, dass

– ein Prioritätsanspruch nicht den Erfordernissen der Regel 4.10 entspricht (siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.1) oder

– das für die frühere Anmeldung angegebene Anmeldedatum nicht innerhalb der dem internationalen Anmeldedatum vorausgehenden 12 Monate liegt (siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.2 und 1.4.2) oder

– eine Angabe im Prioritätsanspruch nicht mit der entsprechenden Angabe im Prioritätsbeleg übereinstimmt (siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.3 und 1.4.2),

so wird es den Anmelder unter Verwendung des Formblatts PCT/RO/110

i) zur Berichtigung des Prioritätsanspruchs auffordern (PCT/RO/110, Anhang A) und/oder,

ii) falls das internationale Anmeldedatum innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist liegt, darauf hinweisen, dass eine Wiederherstellung des Prioritätsrechts beantragt werden kann (PCT/RO/110, Anhang B).

1.4.1 Berichtigungen des Prioritätsanspruchs auf Aufforderung

Das RO fordert den Anmelder auf, die (in Anhang A des Formblatts PCT/RO/110 angegebenen) Mängel im Prioritätsanspruch innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum oder, wenn sich durch die Berichtigung das Prioritätsdatum ändert, innerhalb von 16 Monaten nach dem so geänderten Prioritätsdatum zu berichtigen, je nachdem, welche 16-Monatsfrist zuerst abläuft, sofern eine solche Berichtigung bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem internationalen Anmeldedatum eingereicht werden kann.

Regel 26bis.1 a)
Regel 26bis.2 a)
PCT/AI 314 a)
RL/RO 169
RL/RO 170

Nach Eingang einer Erwiderung auf die Aufforderung zur Berichtigung von Mängeln im Prioritätsanspruch prüft das RO, ob die Angaben des Anmelders innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingegangen sind und den Formerfordernissen der Regel 4.10 entsprechen (siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.1). Falls ja, folgt das RO dem in RL/RO 170 beschriebenen Verfahren.

Unter Verwendung des Formblatts PCT/RO/111 unterrichtet es den Anmelder entsprechend und übermittelt eine Abschrift dieser Mitteilung sowie desjenigen Blatts des PCT-Antrags, aus dem die Berichtigungen hervorgehen, an das IB bzw. die ISA.

Geht die Mitteilung zur Berichtigung des Prioritätsanspruchs vor der Nichtigerklärung des Prioritätsanspruch durch das RO (siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.4.2) und spätestens einen Monat nach Ablauf der Frist ein, so gilt sie als vor Ablauf der vorgeschriebenen Frist eingegangen.

Regel 26bis.2 b) letzter Satz

1.4.2 Nichtberichtigung eines Mangels

Reicht der Anmelder auf die Aufforderung zur Berichtigung des Prioritätsanspruchs hin vor Ablauf der vorgeschriebenen Frist keine Mitteilung zur Berichtigung des Prioritätsanspruchs ein (siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.4.1), so gilt dieser Prioritätsanspruch für das PCT-Verfahren als nichtig und das RO erklärt dies unter Verwendung des Formblatts PCT/RO/111. Es markiert den PCT-Antrag, wie in RL/RO 172 beschrieben, und übermittelt außerdem eine Abschrift seiner Erklärung sowie des die Markierungen enthaltenden Blatts des PCT-Antrags an das IB bzw. die ISA.

Regel 26bis.1 a)
Regel 26bis.2 b)
PCT/AI 302
RL/RO 169
RL/RO 171
RL/RO 172
PCT LF I 6.043

1.5 Wiederherstellung des Prioritätsrechts

Regel 26bis.3
RL/RO 166C
RL/RO 166D
RL/RO 166E
RL/RO 166G
PCT LF I 5.064 - 5.069
Art. 2 (1) Nr. 13 GebO

Hat die internationale Anmeldung ein internationales Anmeldedatum, das zwar nach dem Tag liegt, an dem die Prioritätsfrist abgelaufen ist, aber nicht mehr als zwei Monate nach diesem Tag, so kann der Anmelder beim RO eine Wiederherstellung des Prioritätsrechts beantragen. Dies kann direkt auf dem Antragsformblatt (Feld Nr. VI) oder separat beantragt werden (entweder nach Erhalt des Informationsformblatts vom RO unter Verwendung des Formblatts PCT/RO/110, Anhang B (siehe RL/PCT-EPA A-VI, 1.4 ii)) oder auf eigene Initiative des Anmelders).

Ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts ist zulässig, wenn:

a) das internationale Anmeldedatum innerhalb der Frist von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist liegt; ist in der internationalen Anmeldung kein Prioritätsanspruch für die frühere Anmeldung enthalten, so muss dieser innerhalb derselben Frist hinzugefügt werden (Regel 26*bis*.1 a));

b) der Antrag innerhalb der Frist von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritätsfrist gestellt wird und Gründe für das Versäumnis enthält;

c) die Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts (siehe auch RL/PCT-EPA A-III, 4.6) innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag entrichtet wird, an dem die Prioritätsfrist abgelaufen ist; diese Frist kann vor dem EPA als RO nicht verlängert werden.

Beantragt der Anmelder die vorzeitige Veröffentlichung nach Art. 21 (2) b), so müssen der Wiederherstellungsantrag und die Gründe oder Beweismittel (Regel 26*bis*.3 b) iii)) oder eine etwaige Mitteilung nach Regel 26*bis*.1 a) über die Hinzufügung des Prioritätsanspruchs eingereicht und die entsprechende Gebühr (Regel 26*bis*.3 d), RL/PCT-EPA A-III, 4.6) entrichtet werden, bevor die technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung abgeschlossen sind (Regel 26*bis*.3 e)).

Regel 26bis.3 a) i)
ABl. EPA 2007, 692
RL/RO 166F
RL/RO 166J - 166M

Das EPA als Anmeldeamt gibt einem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nur statt, wenn alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet wurde ("Sorgfaltserfordernis"). Damit dieses Erfordernis erfüllt ist, muss der Anmelder dem RO ausreichend nachweisen, dass das Versäumnis, die internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, trotz Beachtung der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt erfolgt ist. Das Erfordernis der gebotenen Sorgfalt kann nur dann als erfüllt gelten, wenn der Anmelder alle von einem entsprechend umsichtigen Anmelder zu erwartenden Vorkehrungen getroffen hat. In der Begründung des Antrags sind 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 anzuführen. Die gebotene Sorgfalt gilt als beachtet, wenn die Versäumung der Frist entweder durch außerordentliche Umstände oder durch ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden Fristenüberwachungssystem verursacht worden ist.

Nach der Praxis des RO/EP werden Umstände als außerordentlich angesehen, wenn sie außerhalb normaler Arbeitsabläufe entweder unerwartet oder aufgrund einer Unregelmäßigkeit auftreten, wie beispielsweise einer plötzlichen schweren Krankheit oder einer innerbetrieblichen Umorganisation und eines damit verbundenen Umzugs. Ob tatsächlich außerordentliche Umstände vorlagen, hängt jedoch vom Einzelfall ab, und der Beurteilungsmaßstab ist sehr streng. Als Vorliegen außerordentlicher Umstände kann insbesondere höhere Gewalt angesehen werden, worunter jedes unvorhersehbare und unvermeidbare Ereignis von außen zu verstehen ist, das sich der Kontrolle des Anmelders bzw. des Anwalts entzieht. Zu solchen Ereignissen zählen Katastrophen wie Stürme, Vulkanausbrüche, Erdbeben, internationale Konflikte und Kriege. Die gebotene Sorgfalt gilt im Allgemeinen als beachtet, wenn nachgewiesen wird, dass die Folgen des jeweiligen Ereignisses unvorhersehbar und unvermeidbar waren.

Die Prüfung, ob das Versäumnis, die internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, durch ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden Fristenüberwachungssystem verursacht wurde, berücksichtigt unter anderem die Unternehmensgröße des Anmelders und seines Vertreters. Im Falle eines Einzel- oder Kleinanmelders kann nicht derselbe Sorgfaltsmaßstab angelegt werden wie im Falle der Patentabteilung eines Großunternehmens. Auch wird die Sorgfalt, die es zu beachten gilt, unterschiedlich beurteilt, je nachdem ob das Versäumnis dem Anmelder, dem beauftragten Anwalt oder einer Hilfsperson zuzuschreiben ist.

Das RO/EP prüft die Sachlage jedes Einzelfalls ausgehend von den in RL/RO 166J - 166M zusammengefassten Grundsätzen. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA (in Bezug auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Art. 122 EPÜ) wird bei der Prüfung, ob im jeweiligen Einzelfall alle gebotene Sorgfalt beachtet wurde, ebenfalls berücksichtigt. Siehe auch RL/EPA E-VIII, 3.2.

Beabsichtigt das RO, die beantragte Wiederherstellung des Prioritätsrechts abzulehnen, weil seiner Auffassung nach die Begründung nicht ausreicht, um zu ermitteln, ob der Anmelder das Sorgfaltserfordernis erfüllt hat, oder weil das Sorgfaltserfordernis offenbar nicht erfüllt ist, so fordert es den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten weitere Beweismittel einzureichen und/oder zu der beabsichtigten Ablehnung Stellung zu nehmen (Formblatt PCT/RO/158). Im Anhang zum Formblatt PCT/RO/158 erläutert das RO detailliert, warum es beabsichtigt, den Antrag abzulehnen. Nach Ablauf der Zweimonatsfrist erlässt das RO unter Berücksichtigung der bis dahin vorliegenden Informationen eine Entscheidung, mit der es das Prioritätsrecht wiederherstellt oder die beantragte Wiederherstellung des Prioritätsrechts ablehnt (Formblatt PCT/RO/159).

Regel 26bis.3 f) und g)
RL/RO 166R
RL/RO 166S

Das RO übermittelt eine Abschrift aller einschlägigen Dokumente, die es vom Anmelder erhalten hat, an das IB (einschließlich einer Abschrift des Wiederherstellungsantrags, der Begründung, etwaiger Erklärungen und sonstiger Beweismittel), es sei denn, es entscheidet entweder auf begründeten Antrag des Anmelders oder von Amts wegen, dass bestimmte

Regel 26bis.3 h-bis)
PCT/AI 315
RL/RO 166N
RL/RO 166S
RL/RO 166T

Dokumente (oder Teile davon) nicht übermittelt werden sollen. In diesem Fall unterrichtet es das IB entsprechend. Erhält das RO einen begründeten Antrag des Anmelders, Dokumente (oder Teile davon) nicht an das IB zu übermitteln, entscheidet aber dennoch, die betreffenden Dokumente (oder Teile) an das IB zu übermitteln, so teilt es dem Anmelder auch diese Entscheidung mit (im entsprechenden Feld des Formblatts PCT/RO/159).

Das RO entscheidet sich gegen eine Übermittlung von Dokumenten an das IB, wenn es feststellt, dass ein Dokument oder ein Teil davon den Anforderungen der Regel 26*bis*.3 h-*bis*) entspricht, d. h.

i) das Dokument oder ein Teil davon dient nicht offensichtlich dem Zweck, die Öffentlichkeit über die internationale Anmeldung zu unterrichten,

ii) die Veröffentlichung oder Offenlegung des Dokuments oder eines Teils davon würde eindeutig persönliche oder wirtschaftliche Interessen einer Person beeinträchtigen,

iii) es besteht kein übergeordnetes öffentliches Interesse an einem Zugriff auf das Dokument oder einen Teil davon.

Ein Dokument oder ein Teil davon dient "nicht offensichtlich dem Zweck, die Öffentlichkeit über die internationale Anmeldung zu unterrichten", wenn das Dokument bzw. der Dokumententeil für die Offenbarung oder Beurteilung der internationalen Anmeldung als solche eindeutig irrelevant ist. Die Offenlegung eines Dokuments oder eines Teils davon würde "eindeutig persönliche oder wirtschaftliche Interessen einer Person beeinträchtigen", wenn sie spezifischen und konkreten persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen dieser Person schadet. Eine rein abstrakte Beeinträchtigung hypothetischer persönlicher oder wirtschaftlicher Interessen reicht in der Regel nicht aus.

Regel 49ter.1
PCT LF I 5.069

Eine Entscheidung des RO/EP, das Prioritätsrecht wiederherzustellen, ist vor dem EPA als Bestimmungsamt und im Allgemeinem vor allen Bestimmungsämtern wirksam, es sei denn, ein Bestimmungsamt hat eine Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach Regel 49*ter*.1 g) vorgelegt.

Regel 49ter.1
Regel 49ter.2

Hat der Anmelder die Wiederherstellung des Prioritätsrechts im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt nicht beantragt oder hat das EPA als Anmeldeamt den Antrag auf Wiederherstellung abgelehnt, so kann der Anmelder in der nationalen Phase, d. h. im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt und vor jedem anderen Bestimmungsamt, das keinen Vorbehalt zur Anwendbarkeit der Regeln 49*ter*.1 und 49*ter*.2 gemacht hat, einen neuen Antrag einreichen. Zum Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt siehe RL/EPA E-VIII, 3.

1.6 Berechtigung des Anmelders, eine Priorität in Anspruch zu nehmen

Art. 8 (2) a)
Art. 4A (1) Pariser Verbandsübereinkunft
PCT LF Nationale Phase – Nationales Kapitel – EP.29

Die Priorität einer früheren Anmeldung beanspruchen kann nur der Anmelder, der sie eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger in Bezug auf das Prioritätsrecht. Ob der Anmelder tatsächlich berechtigt ist, die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch zu nehmen, wird in der internationalen Phase nicht geprüft.

In Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt ist die Übertragung des Prioritätsrechts unabhängig von den nationalen Rechtsvorschriften nach dem EPÜ zu beurteilen. Das EPÜ sieht keine Formerfordernisse für die Übertragung des Prioritätsrechts vor (siehe G 1/22 und G 2/22). Einzelheiten zum Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt enthält RL/EPA, A-III, 6.1.

Kapitel VII – Sprachen

1. Bei der Einreichung zulässige Sprachen

1.1 Allgemeines

Die internationale Anmeldung (d. h. Antrag, Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung) muss beim EPA als Anmeldeamt in Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht werden.

Art. 3 (4) i)
Regel 12.1
Regel 157 (2) EPÜ

In anderen Sprachen eingereichte Anmeldungen werden dem IB übermittelt, das dann anstelle des EPA als Anmeldeamt tätig wird. Eine Anmeldung kann beim EPA als Anmeldeamt also nur in den drei Sprachen eingereicht werden, die in Art. 14 EPÜ für nicht auf dem PCT-Weg eingereichte europäische Patentanmeldungen (Euro-Direkt-Anmeldungen) festgelegt sind.

Regel 19.4 a) ii)

1.2 In mehreren Sprachen eingereichte internationale Anmeldungen

1.2.1 Zusammenfassung und Textbestandteile der Zeichnungen

Werden die Zusammenfassung und/oder Textbestandteile der Zeichnungen nicht in derselben Sprache eingereicht wie die Beschreibung und die Ansprüche, so fordert das EPA als Anmeldeamt den Anmelder auf (Formblatt PCT/RO/106), diesen Mangel innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der Aufforderung zu beseitigen. Reicht der Anmelder auf diese Aufforderung hin innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung in der Sprache ein, die in der Aufforderung angegeben ist, so bleibt das internationale Anmeldedatum unberührt.

Regel 26.3ter a)
RL/RO 62 - 64

1.2.2 Antrag

Der Antrag (einschließlich etwaigen nach Regel 4.17 darin enthaltenen Erklärungen) kann beim EPA als Anmeldeamt in einer der EPA-Amtssprachen eingereicht werden (z. B. kann der Antrag in Deutsch und die übrige Anmeldung in Englisch eingereicht werden).

Regel 12.1 c)
RL/RO 59

Wird der Antrag nicht in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht, so wird der Anmelder aufgefordert (Formblatt PCT/RO/106), diesen Mangel innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der Aufforderung zu beseitigen.

Regel 26.3ter c)
RL/RO 60

Reicht der Anmelder auf diese Aufforderung hin innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung in einer der EPA-Amtssprachen ein, so bleibt das internationale Anmeldedatum unberührt.

1.2.3 Beschreibung und Ansprüche

1.2.3.1 Sätze oder kurze Fragmente der Beschreibung und/oder der Ansprüche sind in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst

Enthalten die Beschreibung und/oder die Ansprüche Sätze oder kurze Fragmente, die in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst sind, so fordert das EPA als Anmeldeamt den Anmelder auf (PCT/RO/108), beim EPA als Internationaler Recherchenbehörde einen

Regel 91

Antrag auf Berichtigung gemäß Regel 91 zusammen mit einer Übersetzung der entsprechenden Teile in der Sprache der Anmeldung einzureichen.

Sind die Erfordernisse der Regel 91 erfüllt, so wird die Berichtigung bewilligt und gilt ab dem internationalen Anmeldedatum als wirksam. Anderenfalls können die jeweiligen Sätze oder Fragmente der Beschreibung und/oder der Ansprüche für die Zwecke der internationalen Recherche und/oder vorläufigen Prüfung nicht weiter berücksichtigt werden.

Dieses Szenario liegt nur dann vor, wenn wenige Wörter oder Sätze in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst sind.

1.2.3.2 Die Beschreibung und/oder die Ansprüche enthalten technische oder nichttechnische Begriffe in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache

Art. 6
Art. 84 EPÜ
T 61/03

Enthalten die Beschreibung und/oder die Ansprüche technische oder nichttechnische Begriffe in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache, so prüft das EPA, ob die Verwendung dieser Begriffe auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblich oder Standard ist. In einem solchen Fall ist keine Übersetzung erforderlich.

Regel 91

Anderenfalls fordert das EPA als Anmeldeamt den Anmelder auf, einen Antrag auf Berichtigung gemäß Regel 91 einzureichen (siehe RL/PCT-EPA A-VII, 1.2.3.1).

2. Verfahrenssprache

Regel 12.3
Regel 55.2
ABl. EPA 2010, 572

Wird eine internationale Anmeldung beim Anmeldeamt in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht, so ist diese Sprache damit als Verfahrenssprache festgelegt und kann weder in der internationalen Phase noch bei Eintritt in die europäische Phase geändert werden (G 4/08).

Wird eine internationale Anmeldung beim Anmeldeamt nicht in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht, so ist die Verfahrenssprache vor dem EPA als internationaler Behörde die Sprache der für die Zwecke der Recherche oder ggf. der internationalen vorläufigen Prüfung eingereichten Übersetzung. Die folgenden Abschnitte enthalten Näheres zum Erfordernis der Übersetzung.

2.1 Sprache für die Zwecke der internationalen Recherche

Regel 12.3
Art. 152 EPÜ
Vereinbarung EPO-WIPO, Art. 3 und Anhang A

Damit das EPA als ISA eine internationale Recherche durchführt, muss die internationale 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 eine Übersetzung in einer der drei Amtssprachen des EPA beim Anmeldeamt einreichen. Die Übersetzung ist innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt einzureichen.

Zu internationalen Anmeldungen in Niederländisch siehe RL/PCT-EPA B-XI, 2.2.

2.2 Sprache für die Zwecke der ergänzenden internationalen Recherche

Damit das EPA als SISA eine ergänzende internationale Recherche durchführt, muss die internationale 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 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 Antrag auf ergänzende internationale Recherche eine Übersetzung in einer der oben genannten Sprachen einzureichen.

Regel 45bis.1 b) iii)
Vereinbarung EPO-WIPO, Art. 3 und Anhang B

2.3 Sprache für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung

Damit das EPA als IPEA eine internationale vorläufige Prüfung durchführt, muss die internationale Anmeldung in einer der drei Amtssprachen des EPA, also in Deutsch, Englisch oder Französisch, abgefasst sein. Wurde weder bei der Einreichung noch bei der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung eine der Amtssprachen des EPA verwendet, muss der Anmelder innerhalb der Frist für die Einreichung des Antrags eine Übersetzung in einer dieser Sprachen beim EPA als IPEA einreichen.

Regel 55.2
Art. 152 EPÜ
Vereinbarung EPO-WIPO, Art. 3 und Anhang A

3. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren

3.1 Schriftliche Vorbringen

Außer bei Änderungen und Berichtigungen der Anmeldung – für die die Verfahrenssprache zu verwenden ist – kann der Schriftverkehr mit dem EPA in jeder seiner drei Amtssprachen geführt werden.

Regel 92.2 b)
PCT/AI 104 a)
ABl. EPA 1993, 540

Das EPA als Anmeldeamt wird jedoch in der Verfahrenssprache antworten.

3.2 In Niederländisch eingereichte internationale Anmeldungen

Siehe RL/PCT-EPA B-XI, 2.2.

3.3 Prioritätsunterlagen

Siehe RL/ISPE 6.17.

3.4 Einwendungen Dritter

Siehe RL/PCT-EPA E-II.

4. Berichtigung der Übersetzung

Siehe RL/RO 70.

5. Verbindliche Fassung der internationalen Anmeldung

Das "Aktenexemplar", d. h. das dem IB übermittelte Exemplar, gilt für die Zwecke des Verfahrens nach dem PCT als das maßgebende Exemplar der internationalen Anmeldung.

Art. 12 (2)

Hat der Anmelder zusammen mit der internationalen Anmeldung ein unkonvertiertes Dokument eingereicht, so kann im Fall von Konvertierungsfehlern auf dieses Dokument zurückgegriffen werden (siehe RL/PCT-EPA A-II, 1.2.1).

PCT/AI 706

Kapitel VIII – Gemeinsame Vorschriften

1. Vertretung

1.1 Allgemeine Grundsätze

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.

Art. 27 (7)
Art. 133 (1), (2) EPÜ

Das EPA als Anmeldeamt verlangt die Bestellung eines Anwalts, wenn der Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat hat. Ein solcher Anmelder muss Handlungen in allen Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt durch seinen Anwalt vornehmen; davon ausgenommen sind die Einreichung der Anmeldung und die Entrichtung von Gebühren.

Angesichts der Bedeutung einer sorgfältigen Vorbereitung der internationalen Anmeldung und ihrer ordnungsgemäßen Bearbeitung ist es für Anmelder in jedem Fall äußerst ratsam, die Dienste eines Anwalts in Anspruch zu nehmen.

Ein bestellter Anwalt, der berechtigt ist, den Anmelder vor dem Anmeldeamt zu vertreten, ist automatisch auch zur Vertretung vor dem Internationalen Büro, der Internationalen Recherchenbehörde, einer für die ergänzende Recherche bestimmten Behörde und der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde berechtigt ("Anwalt der internationalen Phase").

Art. 49
Regel 90.1
PCT LF I 5.041-5.051, 10.019-10.023, 11.001-11.014

Angaben zur Vertretung des Anmelders in der internationalen Phase sind in Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts zu machen, in einer gesonderten Vollmacht oder über eine gesonderte Mitteilung, in der auf eine allgemeine Vollmacht verwiesen wird, wobei die entsprechenden Anweisungen in den Anmerkungen zum PCT-Antragsformblatt und in den RL/RO 117-121 sowie die nachstehenden Informationen zu berücksichtigen sind.

RL/RO 117-121

1.2 Vertretung durch einen Anwalt

Im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt sind zwei Kategorien von Anwälten ("zugelassene Vertreter" im Sprachgebrauch des EPÜ) vertretungsberechtigt:

Art. 27 (7)
Art. 134 (1), (8) EPÜ
ABl. EPA 2013, 500, 535
PCT LF I 11.001-11.004

– zugelassene Vertreter oder Zusammenschlüsse von Vertretern, die im beim EPA geführten Verzeichnis der zugelassenen Vertreter eingetragen sind;

– Rechtsanwälte, die als zugelassene Vertreter auf dem Gebiet des Patentwesens in einem der EPÜ-Vertragsstaaten vertretungsberechtigt sind und dort ihren Sitz haben.

Nur Personen, die mindestens einer dieser beiden Kategorien angehören, können als Anwalt für eine internationale Anmeldung bestellt werden, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurde.

Wird der Anwalt unter Verwendung von Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts bestellt, so muss er dort namentlich genannt werden, es sei denn, er gehört einem Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern an, der als solcher beim EPA registriert ist. Der Anwalt kann seine Anschrift beliebig wählen, sofern sie sich in einem EPÜ-Vertragsstaat befindet.

Regeln 4.7 und 90
Regel 152 (11) EPÜ
ABl. EPA 2013, 500, 535

Wird ein Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern unter Verwendung von Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts als Anwalt bestellt, so muss er dort namentlich genannt werden. Ebenso anzugeben ist die Nummer, unter der der Zusammenschluss beim EPA registriert ist.

Wird ein Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern bestellt, kann jedes Mitglied des Zusammenschlusses Verfahrenshandlungen für den Anmelder vornehmen, und Mitteilungen des EPA werden an den Zusammenschluss und nicht an ein bestimmtes Mitglied gerichtet.

Regel 90.1 d) ii)
Regel 90.6 b)
PCT LF I 11.004, 11.012

Weitere Anwälte können jederzeit bestellt werden, um den Anmelder in der internationalen Phase allgemein oder spezifisch vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde, für die ergänzende internationale Recherche bestimmter Behörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde zu vertreten. Mit der Bestellung eines neuen Anwalts für die internationale Phase allgemein gilt eine frühere Bestellung als widerrufen, sofern in der Vollmacht zur Bestellung des neuen Anwalts nichts anderes angegeben ist. Ein für die internationale Phase allgemein bestellter Anwalt kann ferner, sofern in dem Schriftstück zu seiner Bestellung nichts anderes angegeben ist, Unteranwälte zur Vertretung des Anmelders bestellen.

1.3 Vertretung durch einen gemeinsamen Anwalt, gemeinsamen Vertreter oder "als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelder"

Regel 90.2
PCT LF I 11.003, 11.005-11.006

Bei zwei oder mehr Anmeldern kann jeder von ihnen einen eigenen Anwalt bestellen, oder sie können einen gemeinsamen Anwalt für die internationale Phase oder einen der Anmelder, der zur Einreichung der internationalen Anmeldung berechtigt ist, als gemeinsamen Vertreter bestellen. Letzterer kann seinerseits einen Anwalt bestellen.

Art. 27 (7)
Art. 133 (2) und 150 (2) EPÜ

Hat der bestellte gemeinsame Vertreter weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, so verlangt das EPA als Anmeldeamt die Bestellung eines Anwalts.

Wird ein gemeinsamer Anwalt oder ein gemeinsamer Vertreter unter Verwendung von Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts bestellt, so sind dort sein Name und seine Anschrift anzugeben.

Regeln 19.1, 90.2
Art. 27 (7)
Art. 133 (2) und 150 (2) EPÜ

Wird kein gemeinsamer Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt, so gilt der im Antrag zuerst genannte Anmelder, der zur Einreichung der internationalen Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt berechtigt ist, als gemeinsamer Vertreter. Hat dieser "als gemeinsamer Vertreter geltende Anmelder" weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat, so verlangt das EPA als Anmeldeamt die Bestellung eines Anwalts.

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.

Der als gemeinsamer Vertreter geltende Anmelder ist nicht berechtigt, Zurücknahmeerklärungen im Namen der anderen Anmelder zu unterzeichnen, ohne Nachweise für deren Einverständnis vorzulegen. Hat er einen Anwalt bestellt, kann dieser wirksam alle Handlungen vornehmen, die auch von dem als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelder ausgeführt werden könnten. Wurde ein Anwalt von einem Mitanmelder des als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelders bestellt, so gilt er nicht als "eingetragener Anwalt" und kann nur für diesen Mitanmelder handeln.

1.4 Vertretung durch einen Angestellten

Art. 27 (7)
Art. 133 (3) EPÜ

Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat müssen in Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, (S)ISA oder IPEA nicht durch einen Anwalt vertreten werden. Sie können jedoch in diesen Verfahren durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein Anwalt zu sein braucht (RL/PCT-EPA A-VIII, 1.2), aber einer Vollmacht bedarf (siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.11, RL/PCT-EPA A-VIII, 1.12, und RL/PCT-EPA A-VIII, 1.13).

1.5 Art der Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters

Regeln 90.4, 90.5
PCT LF I 11.007-11.009

Die Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters für die internationale Phase bedarf einer entsprechenden Erklärung. Diese kann entweder im PCT-Antragsformblatt (Feld Nr. IV) 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.

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. Eine Vollmacht ist dem EPA jedoch nur vorzulegen, wenn der Verzicht des EPA auf Vorlage einer gesonderten Vollmacht unter den Umständen nicht gilt. Zu weiteren Informationen über gesonderte Vollmachten und den Verzicht des EPA auf deren Vorlage siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.11 und 1.13.

Ein Anwalt oder ein gemeinsamer Anwalt kann auch dadurch bestellt werden, dass im PCT-Antragsformblatt (Feld Nr. IX) oder in einer gesonderten Mitteilung auf eine bereits vorhandene und beim EPA hinterlegte allgemeine Vollmacht Bezug genommen wird. Eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht muss nur vorgelegt werden, wenn der Verzicht des EPA in Bezug auf eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht unter den Umständen nicht gilt. Zu weiteren Informationen über allgemeine

Vollmachten und den Verzicht des EPA auf deren Vorlage siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.12 - 1.13.

Eine Vollmacht kann nicht per Fax oder über die Web-Einreichung des EPA eingereicht werden.

1.6 Zustellanschrift

Art. 27 (7)
Regel 4.4 d)
Art. 150 EPÜ
ABl. EPA 2014, A99

Sofern kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist, sendet das EPA die gesamte Korrespondenz an die in Feld Nr. II oder III des PCT-Antrags angegebene Adresse des Anmelders (bei nur einem Anmelder) oder des als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelders (bei zwei oder mehr Anmeldern). Wünscht der Anmelder jedoch, dass der Schriftverkehr an eine andere Anschrift gerichtet wird, so muss diese Anschrift in Feld Nr. IV anstelle eines Anwalts oder Vertreters angegeben werden. In diesem Fall, und auch nur dann, muss das letzte Kästchen in Feld Nr. IV angekreuzt sein (d. h. das letzte Kästchen darf nicht angekreuzt sein, wenn das Kästchen "Anwalt" oder "gemeinsamer Vertreter" in Feld Nr. IV angekreuzt wurde). Für das Verfahren in der internationalen Phase vor dem EPA als Anmeldeamt, Internationaler Recherchenbehörde, für die ergänzende internationale Recherche bestimmter Behörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde kann die Anschrift einer beliebigen Person in einem beliebigen Land als Zustellanschrift angegeben werden.

1.7 Vertretung vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde

Art. 49
Regel 90.1 a), b), d)
PCT LF I 11.001-11.014

Die Anmelder können sich vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde (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.

Der für die internationale Phase und somit auch für das Verfahren vor der ISA bestellte Anwalt kann einen Unteranwalt ernennen, der den Anmelder speziell vor dem EPA als ISA vertritt, sofern die als Unteranwälte bestellten Personen befugt sind, vor dem EPA als ISA aufzutreten. Alle Mitteilungen der ISA werden dann an den Anwalt gesandt, der speziell für das Verfahren vor dem EPA als ISA bestellt wurde.

Die Anmelder können auch einen Anwalt speziell zu ihrer Vertretung vor dem EPA als ISA bestellen. Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA als ISA bestellte Anwalt muss befugt sein, vor dem EPA aufzutreten.

Der Anmelder oder der Anwalt der internationalen Phase kann einen Anwalt speziell zur Vertretung vor dem EPA als ISA bestellen, indem er eine gesonderte Vollmacht unterzeichnet und einreicht. Die Bestellung kann auch erfolgen, indem in einer gesonderten Mitteilung auf eine ordnungsgemäß hinterlegte allgemeine Vollmacht verwiesen wird. In diesem Fall kann der vermeintliche Anwalt die gesonderte Mitteilung unterzeichnen. Die gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht muss dem EPA als ISA nur vorgelegt werden, wenn der Verzicht des EPA auf deren Vorlage unter den Umständen nicht gilt. Weitere Informationen siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.11 - 1.13.

1.8 Vertretung vor dem EPA als für die ergänzende internationale Recherche bestimmter Behörde

Die Anmelder können sich vor dem EPA als für die ergänzende internationale Recherche bestimmter Behörde (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.

Art. 49
Regel 90.1 a), b), b-bis), d)
PCT LF I 11.001-11.014

Der für die internationale Phase und somit auch für das Verfahren vor der SISA bestellte Anwalt kann einen Unteranwalt ernennen, der den Anmelder speziell vor dem EPA als SISA vertritt, sofern die als Unteranwälte bestellten Personen befugt sind, vor dem EPA als SISA aufzutreten. Alle Mitteilungen des EPA als SISA werden dann an den Anwalt gesandt, der speziell für das Verfahren vor dem EPA als SISA bestellt wurde.

Die Anmelder können auch einen Anwalt speziell zu ihrer Vertretung vor dem EPA als SISA bestellen. Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA als SISA bestellte Anwalt muss befugt sein, vor dem EPA aufzutreten.

Der Anmelder oder der Anwalt der internationalen Phase kann einen Anwalt speziell zur Vertretung vor dem EPA als SISA bestellen, indem er eine gesonderte Vollmacht unterzeichnet und einreicht. Die Bestellung kann auch erfolgen, indem in einer gesonderten Mitteilung auf eine ordnungsgemäß hinterlegte allgemeine Vollmacht verwiesen wird. In diesem Fall kann der vermeintliche Anwalt die gesonderte Mitteilung unterzeichnen. Die gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht muss dem EPA als SISA nur vorgelegt werden, wenn der Verzicht des EPA auf deren Vorlage unter den Umständen nicht gilt. Weitere Informationen siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.11 - 1.13.

1.9 Vertretung vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde

Die Anmelder können sich vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (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.

Art. 49
Regel 90.1 a), c), d)
PCT LF I 10.019-10.023

Der für die internationale Phase bestellte Anwalt kann einen Unteranwalt ernennen, der den Anmelder speziell vor dem EPA als IPEA vertritt, sofern die als Unteranwälte bestellten Personen befugt sind, vor dem EPA als IPEA aufzutreten.

Die Anmelder können auch einen Anwalt speziell zu ihrer Vertretung vor dem EPA als IPEA bestellen. Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA als IPEA bestellte Anwalt muss befugt sein, vor dem EPA aufzutreten.

Der Anmelder oder der Anwalt der internationalen Phase kann einen Anwalt speziell zur Vertretung vor dem EPA als IPEA bestellen, indem er entweder das Feld Nr. III des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung (PCT/IPEA/401) ausfüllt und diesen Antrag unterzeichnet oder eine gesonderte Vollmacht unterzeichnet und einreicht. Die Bestellung kann

auch erfolgen, indem im Antrag oder in einer gesonderten Mitteilung auf eine ordnungsgemäß hinterlegte allgemeine Vollmacht verwiesen wird. In diesem Fall kann der vermeintliche Anwalt den Antrag oder die gesonderte Mitteilung unterzeichnen. Die gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht muss dem EPA als IPEA nur vorgelegt werden, wenn der Verzicht des EPA auf deren Vorlage unter den Umständen nicht gilt. Weitere Informationen siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.11 - 1.13.

1.10 Vertretung vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt

Art. 27 (7), 49
Regel 90.1
Art. 134 EPÜ
RL/EPA A-VIII, 1
PCT LF I 11.001

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.

Wurde der Anwalt durch Bezugnahme auf eine allgemeine Vollmacht bestellt, so muss in einer gesonderten Mitteilung ausdrücklich angegeben werden, dass die Bestellung auch für die europäische Phase gilt.

1.11 Vollmacht

Regel 90.4 b)

Generell muss eine gesonderte Vollmacht entweder beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eingereicht werden oder, wenn ein Anwalt speziell zur Vertretung vor der ISA, der SISA oder der IPEA bestellt wird, bei dieser Behörde.

Regel 90.4 c)

Sie muss ordnungsgemäß unterzeichnet sein, und Name und Anschrift der bestellten Person muss mit Regel 4.4 konform sein.

ABl. EPA 2010, 335

Das EPA als Anmeldeamt, ISA, SISA und IPEA hat jedoch auf das Erfordernis nach Regel 90.4 b) verzichtet, wonach für die Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist (siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.13). In Fällen, in denen dieser Verzicht gilt, findet daher das Erfordernis der Unterschrift und der ordnungsgemäßen Angabe von Name und Anschrift nach Regel 90.4 c) keine Anwendung.

1.12 Allgemeine Vollmacht

Eine "allgemeine Vollmacht" ist eine gesonderte Vollmacht, mit der ein Anwalt zur Vertretung eines Anmelders in Bezug auf eine einzureichende internationale Anmeldung bestellt wird. Damit eine solche Bestellung wirksam ist, muss generell Folgendes erfüllt sein: *Regel 90.5*

– Im PCT-Antrag, im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder in einer gesonderten Mitteilung muss auf die allgemeine Vollmacht verwiesen werden;

– die allgemeine Vollmacht muss beim Anmeldeamt oder, bei einer Bestellung speziell vor der ISA, der SISA oder der IPEA, bei dieser Behörde hinterlegt werden;

– eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht muss dem PCT-Antrag, dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder der gesonderten Mitteilung beigefügt sein.

Das EPA als Anmeldeamt, ISA, SISA und IPEA hat jedoch auf das Erfordernis nach Regel 90.5 a) ii) verzichtet, wonach dem PCT-Antrag, dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder einer gesonderten Mitteilung eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht beizufügen ist (siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.13). *ABl. EPA 2010, 335*

1.13 Verzichtserklärungen – Ausnahmen von der Anwendung

Der Verzicht des EPA in Bezug auf die Erfordernisse nach Regel 90.4 b) und Regel 90.5 a) ii) findet keine Anwendung auf Rechtsanwälte nach Art. 134 (8) EPÜ und Angestellte nach Art. 133 (3) EPÜ, es sei denn, sie sind auch zugelassene Vertreter. *Regeln 90.4 e), 90.5 d)* *ABl. EPA 2010, 335*

Der Verzicht des EPA in Bezug auf das Erfordernis nach Regel 90.4 b), wonach zur Bestellung eines (gemeinsamen) Anwalts oder eines gemeinsamen Vertreters eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist, gilt nicht, wenn der (gemeinsame) Anwalt oder der gemeinsame Vertreter eine Zurücknahmeerklärung nach Regel 90*bis*.1 bis 90*bis*.4 einreicht.

Der Verzicht des EPA in Bezug auf das Erfordernis nach Regel 90.5 a) ii), wonach eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht dem PCT-Antrag, dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung bzw. der gesonderten Mitteilung beigefügt sein muss, gilt nicht, wenn der (gemeinsame) Anwalt eine Zurücknahmeerklärung nach Regel 90*bis*.1 bis 90*bis*.4 einreicht.

Ferner kann das EPA in seiner Funktion als Anmeldeamt, ISA, SISA oder IPEA die Einreichung einer gesonderten Vollmacht oder einer Abschrift der allgemeinen Vollmacht verlangen, wenn die Sachlage im Einzelfall dies erfordert, z. B. weil:

– eine Verfahrenshandlung von einem vermeintlichen Anwalt vorgenommen wird, der nicht der eingetragene Anwalt ist, es sei denn, der vermeintliche Anwalt gehört derselben Kanzlei an wie der eingetragene Anwalt oder der vermeintliche wie auch der

eingetragene Anwalt sind Angestellte des Anmelders bzw. - bei mehreren Anmeldern - des gemeinsamen Vertreters;

– Zweifel an der Vertretungsberechtigung des Anwalts oder gemeinsamen Vertreters bestehen.

2. Form der Unterlagen

2.1 Unterlagen der internationalen Anmeldung

Art. 14 (1) a) v)
Regel 26.3bis

Die Formerfordernisse, denen die Unterlagen der internationalen Anmeldung, also Antrag, Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung, genügen müssen, sind in Regel 11 festgelegt. Diese Erfordernisse müssen nur so weit erfüllt werden, wie dies für eine im Wesentlichen einheitliche internationale Veröffentlichung erforderlich ist. Dies wird vom Anmeldeamt geprüft.

Siehe RL/RO 132-146.

2.2 Weitere Unterlagen

Regel 11.14
RL/RO 132

Die Formerfordernisse der Regeln 10 und 11.1 bis 11.13 sind auch auf alle zur internationalen Anmeldung nachgereichten Unterlagen (z. B. Ersatzblätter, geänderte Ansprüche, Übersetzungen) anzuwenden.

2.3 Stückzahl

Regel 11.1,
Regel 3.3 a) ii),
Regel 92.4 d)
und g) ii)
ABl. EPA 2019, A18

Die Unterlagen, aus denen sich eine internationale Anmeldung zusammensetzt, sind nur in einem Exemplar beim EPA als Anmeldeamt einzureichen. Dasselbe gilt für die in der Kontrollliste des PCT-Antrags genannten Unterlagen (Feld Nr. IX).

Wird die Anmeldung allerdings per Fax eingereicht, ist gleichzeitig auch ein Bestätigungsschreiben per Post einzureichen. Siehe RL/PCT-EPA A-II, 1.2.2. Für per Fax übermittelte nachgereichte Unterlagen muss kein Bestätigungsschreiben eingereicht werden, es sei denn, das Anmeldeamt fordert dazu auf. Siehe RL/PCT-EPA A-II, 1.3.

2.4 Nachreichung von Unterlagen

Siehe RL/PCT-EPA A-II, 1.3.

3. Unterzeichnung der Schriftstücke

3.1 Nach der internationalen Anmeldung eingereichte Unterlagen

Regel 90bis.5,
Regel 92.1 a)
RL/RO 20
RL/ISPE 22.56

Jedem vom Anmelder im Verlauf des internationalen Verfahrens übermittelten Schriftstück, ausgenommen die internationale Anmeldung selbst, ist, wenn es nicht selbst die Form eines Schreibens hat, ein Begleitschreiben beizufügen, in dem die internationale Anmeldung zu bezeichnen ist, auf die sich das Schriftstück bezieht. Begleitschreiben sind vom Anmelder bzw. vom ordnungsgemäß bestellten Anwalt oder gemeinsamen Vertreter zu unterzeichnen. Außer bei Zurücknahme-erklärungen kann der als gemeinsamer Vertreter geltende Anmelder im Namen der anderen Anmelder unterzeichnen.

Der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung 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. Der Antrag kann auch von einem (gemeinsamen) Anwalt oder einem gemeinsamen Vertreter im Namen der Anmelder unterzeichnet werden, die ihn ernannt haben. 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. Außer bei Zurücknahmeerklärungen kann der als gemeinsamer Vertreter geltende Anmelder im Namen der anderen Anmelder unterzeichnen.

Regel 53.2 b), Regel 53.8, Regel 60.1 a-ter), Regel 90bis.5 RL/ISPE 22.28-22.32 ABl. EPA 2010, 335

3.2 Unterschrift auf PCT-Antrag und Vollmacht

Zum Erfordernis der Unterschrift auf dem PCT-Antrag und der Vollmacht siehe RL/RO 122-128.

Das EPA verzichtet in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt, ISA, SISA und 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. Ebenso verzichtet das EPA auf das Erfordernis, wonach eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht dem PCT-Antrag bzw. der gesonderten Mitteilung beigefügt sein muss, wenn ein (gemeinsamer) Anwalt durch Bezugnahme auf eine allgemeine Vollmacht bestellt wird. Näheres zu Vollmachten, allgemeinen Vollmachten und Verzichtserklärungen enthält RL/PCT-EPA A-VIII, 1.11-1.13.

3.3 Form der Unterschrift

Siehe RL/EPA A-VIII, 3.3.

3.4 Gemeinsame Anmelder

Zu PCT-Antrag und Vollmacht siehe RL/EPA A-VIII, 3.2.

Zum Antrag auf internationale vorläufige Prüfung siehe RL/EPA A-VIII, 3.1.

PCT – Teil B

Richtlinien für die Recherche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

1. Zweck des Teils B I-1

2. Der Prüfer I-1

2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer I-1

2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Prüfer I-1

Kapitel II – Allgemeines II-1

1. Recherche und schriftlicher Bescheid nach Kapitel I II-1

2. Zweck der Recherche II-2

3. Recherchendokumentation II-2

4. Recherchenbericht II-2

5. Frist II-2

6. Vertretung vor dem EPA als ISA oder SISA II-2

Kapitel III – Merkmale der Recherche III-1

1. Umfang der Recherche III-1

1.1 Vollständigkeit der Recherche III-1

1.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche III-1

1.3 Recherche in gleichartigen Gebieten III-1

1.4 Recherche im Internet III-1

2. Gegenstand der Recherche III-1

2.1 Grundlage der Recherche III-1

2.2 Auslegung der Patentansprüche III-1

2.2.1 Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen III-1

2.3 Offensichtliche Fehler und fehlende bzw. richtige Teile/Bestandteile III-2

2.3.1 Allgemeines III-2

2.3.2	Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler (Regel 91)	III-2
2.3.3	Einbeziehung fehlender bzw. richtiger Teile oder Bestandteile, die vollständig im Prioritätsbeleg enthalten waren	III-3
2.3.4	Mitteilung der richtigen Teile oder Bestandteile nach Beginn der Recherche und zusätzliche Gebühr	III-3
2.4	Vorwegnahme von Anspruchsänderungen	III-4
2.5	Breit gefasste Patentansprüche	III-4
2.6	Unabhängige und abhängige Patentansprüche	III-4
2.7	Recherche zu abhängigen Patentansprüchen	III-4
2.8	Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch	III-4
2.9	Verschiedene Kategorien	III-4
2.10	Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände	III-4
2.11	Nucleotid- und Aminosäuresequenzen	III-5
2.12	Mangelnde Einheitlichkeit	III-5
2.13	Technologischer Hintergrund	III-5

Kapitel IV – Recherchenverfahren und -strategie IV-1

1.	**Analyse der Anmeldung vor Beginn der Recherche**	**IV-1**
1.1	Berücksichtigung der Ergebnisse einer früheren Recherche und Klassifizierung	IV-1
1.2	PCT-Direkt-Anmeldungen	IV-1
1.2.1	Beantragung von PCT-Direkt	IV-2
1.2.2	Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben	IV-2
1.3	Einwendungen Dritter	IV-3
1.4	In der Anmeldung angeführte Dokumente	IV-3
2.	**Recherchenstrategie**	**IV-3**
2.1	Gegenstand der Recherche; Einschränkungen	IV-3
2.2	Formulierung einer Recherchenstrategie	IV-3
2.3	Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten	IV-3

2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche IV-3

2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche IV-4

2.6 Beendigung der Recherche IV-4

3. Verfahren nach Abschluss der Recherche IV-4

3.1 Erstellung des Recherchenberichts IV-4

3.2 Geänderter internationaler Recherchenbericht IV-4

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

1. Definitionen V-1

2. Vorklassifizierung (zur Weiterleitung und Verteilung der Akte) V-1

2.1 Falsche Vorklassifizierung V-1

3. IPC Klassifizierung der Anmeldung V-1

3.1 Geänderte IPC Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte V-1

3.2 IPC Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung V-1

3.3 IPC Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung V-1

3.4 Überprüfung der IPC Klassifizierung V-1

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

1. Allgemeines VI-1

2. Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw. VI-1

3. Priorität VI-1

4. Kollidierende Anmeldungen VI-1

4.1 Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen VI-1

4.2 Ältere nationale Rechte VI-2

5. Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldedatum und Prioritätsdatum VI-2

5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritäten VI-2

5.2 Zwischenliteratur VI-2

5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche VI-2

5.4 Nach dem Anmeldedatum veröffentlichte Dokumente VI-2

5.5 Unschädliche Offenbarungen VI-2

5.6 Zweifel über den Stand der Technik VI-2

6. Inhalt der Offenbarungen VI-3

6.1 Allgemeines VI-3

6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen VI-3

6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument VI-3

6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik VI-3

6.5 Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken VI-3

7. Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften VI-3

Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung VII-1

1. Allgemeines VII-1

2. Mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase VII-1

3. Keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren VII-1

4. Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit VII-2

5. Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind VII-3

6. Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren VII-3

6.1 Keine Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren VII-3

6.2 Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren ohne Widerspruch VII-3

6.3 Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren unter Widerspruch VII-3

7. Widerspruchsverfahren VII-4

7.1 Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs durch den Formalsachbearbeiter VII-4

7.2 Tätigkeit der Überprüfungsstelle VII-5

8. Mangelnde Einheitlichkeit und unvollständige Recherche VII-7

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

1. Allgemeines VIII-1

2. Gegenstände, die von der ISA nicht recherchiert und/oder geprüft werden müssen VIII-1

2.1 Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden VIII-2

2.2 Gegenstände gemäß Regel 39.1 i), iii), v) und vi) VIII-4
2.2.1 Computerimplementierte Geschäftsmethoden VIII-4

3. Keine sinnvolle Recherche möglich VIII-5

3.1 Beispiele für Fälle, in denen keine sinnvolle Recherche für den gesamten beanspruchten Bereich möglich ist VIII-5

3.2 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen VIII-6

3.3 Informelle Klarstellung VIII-7
3.3.1 Informelle Klarstellung per Telefon VIII-8
3.3.2 Informelle Klarstellung nach schriftlicher Aufforderung VIII-8

3.4 Erwiderung auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung VIII-8
3.4.1 Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung VIII-8
3.4.2 Rechtzeitige Erwiderung VIII-9

3.5 Inhalt des WO-ISA nach einer Aufforderung zur informellen Klarstellung und/oder Beschränkung der Recherche VIII-9

3.6 Kombination aus unvollständiger Recherche und mangelnder Einheitlichkeit VIII-10

4. Mehrere unabhängige Ansprüche in derselben Kategorie VIII-10

Kapitel IX – Recherchendokumentation IX-1

1. Allgemeines IX-1

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen IX-1

1.2 Systeme für den systematischen Zugang IX-1

2. Systematisch geordnete Patentdokumente IX-1

2.1 PCT-Mindestprüfstoff IX-1

2.2 Unveröffentlichte Patentanmeldungen IX-1

2.3 Recherchenberichte IX-1

2.4 Patentfamiliensystem IX-1

3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur IX-1

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

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

Kapitel X – Recherchenbericht X-1

1. Allgemeines X-1

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

3. Form und Sprache des Recherchenberichts X-1

3.1 Form X-1

3.2 Sprache X-1

3.3	Dokumentation der Recherche	X-1
3.4	Daten zu Recherchenstrategien	X-2
4.	**Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts**	**X-2**
5.	**Klassifikation der Patentanmeldung**	**X-2**
6.	**Recherchierte Sachgebiete**	**X-2**
7.	**Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben)**	**X-2**
8.	**Beschränkung des Gegenstands der Recherche**	**X-3**
9.	**Bei der Recherche ermittelte Dokumente**	**X-4**
9.1	Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht	X-4
9.1.1	Bibliografische Daten	X-4
9.1.2	"Entsprechende Dokumente"	X-4
9.1.3	Sprache der angeführten Dokumente	X-4
9.2	Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)	X-4
9.2.1	Dokumente von besonderer Bedeutung	X-4
9.2.2	Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen	X-4
9.2.3	Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen	X-4
9.2.4	Anführung von P-Dokumenten im Recherchenbericht	X-4
9.2.5	Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung	X-5
9.2.6	Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen	X-5
9.2.7	Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind	X-5
9.2.8	Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden	X-5
9.3	Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen	X-5
9.4	Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik	X-5
10.	**Ausfertigung und Datum**	**X-5**
11.	**Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente**	**X-5**
11.1	Allgemeines	X-5

11.2	Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments	X-5
11.3	Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen	X-5
11.4	Bücher oder Zeitschriften	X-5
11.5	Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge	X-6
11.6	Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet	X-6
12.	**Übermittlung des Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids**	**X-6**

Kapitel XI – Schriftlicher Bescheid XI-1

1.	**Schriftlicher Bescheid**	**XI-1**
2.	**Grundlage des schriftlichen Bescheids (WO-ISA)**	**XI-1**
2.1	Anmeldungen, die durch Verweis einbezogene fehlende bzw. richtige Teile oder Bestandteile enthalten	XI-2
2.2	Auf Niederländisch eingereichte Anmeldungen	XI-3
3.	**Analyse der Anmeldung und Inhalt des schriftlichen Bescheids**	**XI-3**
3.1	Recherchenakte	XI-3
3.2	Begründete Einwände	XI-3
3.2.1	Stellungnahme zur Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit	XI-3
3.2.2	Mehrere unabhängige Ansprüche	XI-3
3.2.3	Abhängige Ansprüche – WO-ISA	XI-3
3.2.4	Klarheit, Knappheit, Stützung und formale Mängel – WO-ISA	XI-4
3.3	Unterbreitung von Vorschlägen	XI-4
3.4	Positiver oder negativer WO-ISA	XI-4
4.	**Prioritätsanspruch und WO-ISA**	**XI-5**
4.1	Wiederherstellung der Priorität	XI-5
4.2	Anführung von P-Dokumenten im schriftlichen Bescheid	XI-5
4.3	Anführung von E-Dokumenten im schriftlichen Bescheid	XI-6

5. Einheitlichkeit der Erfindung im schriftlichen Bescheid XI-6

6. Schriftlicher Bescheid bei Beschränkung der Recherche XI-6

7. Sequenzprotokolle XI-6

8. Optionen des Anmelders nach Erhalt des ISR und des WO-ISA XI-6

Kapitel XII – Ergänzende internationale Recherche (SIS) XII-1

1. Allgemeines XII-1

2. Fristen XII-1

3. Grundlage der Recherche XII-1

4. Umfang der Recherche XII-2

5. Beschränkung der Recherche aus anderen Gründen als mangelnder Einheitlichkeit XII-2

6. Ausfüllen des Recherchenberichts XII-2

7. Erläuterungen gemäß Regel 45*bis*.7 e) XII-3

8. Wirksamkeit der Priorität und E/P-Dokumente XII-4

9. Kopien der im SISR angeführten Dokumente XII-4

10. Mangelnde Einheitlichkeit XII-4

10.1 Allgemeines Verfahren XII-4

10.2 Entscheiden, was als Haupterfindung zu betrachten ist XII-5

10.3 Die Haupt-ISA hat mangelnde Einheitlichkeit festgestellt XII-5

10.4 Überprüfungsverfahren XII-6

11. Kombination von Ergänzender internationaler Recherche und Kapitel II XII-6

Kapitel I – Einleitung

1. Zweck des Teils B

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

2. Der Prüfer

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

2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer

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

2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Prüfer

Abschnitt B-I, 2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 15.08*

Kapitel II – Allgemeines

1. Recherche und schriftlicher Bescheid nach Kapitel I

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

Art. 15
Art. 33

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

Art. 17
Regel 43
RL/ISPE 15 und 16

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

Regel 43bis
RL/ISPE 17

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

Regel 44bis
RL/ISPE 2.18

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

Art. 21 (3)
Regel 48.2
RL/ISPE 2.17

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

Art. 16, 32
Regel 35, 59
RL/ISPE 1.13-1.14

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

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

2. Zweck der Recherche

Art. 15
Regel 33
RL/ISPE 15.01

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

3. Recherchendokumentation

Regel 34
RL/ISPE 15.45-15.51

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

4. Recherchenbericht

Art. 18
Regel 43
RL/ISPE 16.01

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

Regel 43bis.1

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

5. Frist

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

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

6. Vertretung vor dem EPA als ISA oder SISA

Art. 49

Anwälte oder sonstige Personen, die zur Vertretung vor dem Anmeldeamt befugt sind, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht wurde, können den Anmelder in der internationalen Phase vertreten, einschließlich vor dem EPA als ISA oder SISA (siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.1). Je nach Anmeldeamt handelt es sich dabei um zugelassene Vertreter oder Rechtsanwälte mit Vertretungsbefugnis nach Art. 134 EPÜ oder auch nicht.

Regel 90.1 b)
Regel 90.1 b-bis)

Zur Vertretung vor dem EPA als ISA bzw. SISA sind ferner alle Anwälte (zugelassenen Vertreter und Rechtsanwälte) berechtigt, die befugt sind, vor dem EPA aufzutreten, und ordnungsgemäß zu diesem Zweck bestellt wurden (siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.7 und RL/PCT-EPA A-VIII, 1.8).

Kapitel III – Merkmale der Recherche

1. Umfang der Recherche

1.1 Vollständigkeit der Recherche

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

Art. 15 (4)
Regel 34

Siehe auch ISPE-Richtlinien 15.18 und 15.20.

1.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche

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

RL/ISPE 15.46-15.47

1.3 Recherche in gleichartigen Gebieten

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

Regel 33.2 b) und c)
RL/ISPE 15.48-15.51

1.4 Recherche im Internet

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

RL/ISPE 15.56-15.59

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

2. Gegenstand der Recherche

2.1 Grundlage der Recherche

Die internationale Recherche wird auf der Grundlage des Recherchenexemplars der Anmeldung durchgeführt, die das Anmeldeamt an das EPA als ISA übermittelt hat (siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.1).

Art. 15 (3)
Regel 33.3 a)
RL/ISPE 15.10

Zur Berichtigung offensichtlicher Fehler und/oder Einbeziehung fehlender bzw. richtiger Teile oder Bestandteile durch Verweis siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3 und H-II, 2.2.2.

2.2 Auslegung der Patentansprüche

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

RL/ISPE 15.21-15.23

2.2.1 Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

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

Regel 6.2 a)
RL/ISPE 5.10, 16.30

Wenn jedoch aus der Bezugnahme nicht klar hervorgeht, welcher Gegenstand der Beschreibung und/oder der Zeichnungen als im Anspruch enthalten gelten soll, kann der Prüfer den Anmelder informell kontaktieren, um dies vor der Durchführung der Recherche mit ihm zu klären (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3). Im Sonderfall eines "Omnibus-Anspruchs" (der z. B. lautet "Die Erfindung im Wesentlichen wie hier beschrieben") sollte keine Aufforderung zur informellen Klarstellung ergehen, und der Recherchenbericht wird anschließend als vollständig gekennzeichnet.

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

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

2.3 Offensichtliche Fehler und fehlende bzw. richtige Teile/Bestandteile

2.3.1 Allgemeines

Art. 19
Regel 91.1
RL/ISPE 15.10, 15.23

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

2.3.2 Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler (Regel 91)

Regel 91

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

Art. 19
RL/ISPE 15.10

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

2.3.3 Einbeziehung fehlender bzw. richtiger Teile oder Bestandteile, die vollständig im Prioritätsbeleg enthalten waren

Ein Anmelder, der einen oder mehrere Teile oder komplette Bestandteile der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Ansprüche) nicht eingereicht hat, kann solche Teile oder Bestandteile ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) erfüllt sind und die fehlenden Teile oder Bestandteile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren. *Regel 20.5*

Ebenso kann ein Anmelder, der einen oder mehrere Teile und/oder komplette Bestandteile der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Ansprüche) dem Anschein nach fälschlicherweise eingereicht hat, die richtigen Teile und/oder Bestandteile ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) erfüllt sind und die richtigen Teile und/oder Bestandteile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren (siehe RL/PCT-EPA A-II, 6). *Regel 20.5bis*

Die Tätigkeit des EPA als ISA hängt von den Entscheidungen des Anmeldeamts über die internationale Anmeldung und deren Anmeldedatum ab; siehe auch RL/PCT-EPA A-II, 6. In Fällen, in denen die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt nach Regel 20.5*bis* PCT berichtigt wurde, führt das EPA als ISA daher die Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung einschließlich aller richtigen Bestandteile und/oder Teile durch, wenn ihm das Anmeldeamt

a) den/die richtigen Bestandteil(e) und/oder Teil(e) vor Beginn der Recherche mitgeteilt hat oder

b) den/die richtigen Bestandteil(e) und/oder Teil(e) nach Beginn der Recherche (d. h. auch nach ihrem Abschluss) mitgeteilt hat und der Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Tag der entsprechenden Aufforderung durch das EPA eine zusätzliche Gebühr in Höhe der Recherchengebühr entrichtet (Regel 40*bis*.1 PCT und Art. 2 (1) GebO) (siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.4).

Der Prüfer überprüft, ob die Einschätzung des Anmeldeamts in Bezug auf das Kriterium "vollständig enthalten" richtig war (siehe RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2). Ist die Feststellung des Anmeldeamts, dass die fehlenden bzw. richtigen Teile und/oder Bestandteile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren, nicht zutreffend, sollte die Recherche auf Dokumente ausgeweitet werden, die relevant wären, wenn das Anmeldedatum der Anmeldung neu festgesetzt werden muss (solche Schriftstücke können im ISR unter der Kategorie "L" aufgeführt werden).

Siehe auch RL/PCT-EPA B-XI, 2.1.

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

Es kann sein, dass das Anmeldeamt den oder die richtigen Teile und/oder Bestandteile der ISA erst mitteilt, nachdem sie bereits mit der Erstellung des internationalen Recherchenberichts begonnen hat. In diesem Fall *ABl. EPA 2020, A36* *ABl. EPA 2020, A81*

fordert das EPA als ISA den Anmelder auf, innerhalb eines Monats ab dem Tag der Aufforderung eine zusätzliche Gebühr in Höhe der Recherchengebühr zu entrichten (Formblatt 208) (Regel 40*bis*.1 PCT und Art. 2 (1) GebO).

Wenn der oder die richtigen Teile und/oder Bestandteile dem EPA als ISA nach Beginn der Recherche, aber vor deren Abschluss mitgeteilt werden und die zusätzliche Gebühr entrichtet wird, 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 43*bis* PCT. Der Anmelder ist daher nicht verpflichtet, beim Eintritt in die europäische Phase auf den nicht amtlichen schriftlichen Bescheid zu antworten.

Wie in der europäischen Phase zu verfahren ist, wenn ein oder mehrere richtige Teile oder Bestandteile der ISA erst mitgeteilt werden, nachdem sie bereits mit der Erstellung des internationalen Recherchenberichts begonnen hat, wird in Abschnitt C-III, 1.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA erläutert.

2.4 Vorwegnahme von Anspruchsänderungen

Regel 33.3 b)
RL/ISPE 15.25

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

2.5 Breit gefasste Patentansprüche

RL/ISPE 15.26

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

2.6 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

RL/ISPE 15.27

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

2.7 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen

RL/ISPE 15.28

Abschnitt B-III, 3.8 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. Siehe auch RL/PCT-EPA F-IV, 3.3.

2.8 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch

RL/ISPE 15.31

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

2.9 Verschiedene Kategorien

RL/ISPE 15.32

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

2.10 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände

Art. 17 (2) a)
Regel 39
RL/ISPE 15.33

Der Prüfer kann bestimmte Gegenstände von der Recherche ausschließen. Diese Ausschlüsse können sich daraus ergeben, dass die internationale Anmeldung Gegenstände umfasst, die das EPA als ISA nicht behandeln muss (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 2). Sie können sich auch ergeben, wenn

die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen einem Erfordernis wie etwa Klarheit oder Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung so wenig entsprechen, dass bei allen oder einigen Ansprüchen keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3).

2.11 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

Wenn der Anmelder nach Aufforderung des EPA als ISA gemäß Regel 13*ter*.1 das Sequenzprotokoll nicht in dem geforderten Format (im XML-Format und dem WIPO-Standard ST.26 entsprechend) und in einer akzeptierten Sprache einreicht und die Gebühr für verspätete Einreichung nicht fristgerecht entrichtet, führt das EPA als ISA die internationale Recherche nur insoweit durch, als eine sinnvolle Recherche möglich ist (siehe auch RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2).

Regel 5.2, 13ter.1
ABl. EPA 2011, 372
ABl. EPA 2021, A96
A97
ABl. EPA 2022, A60
RL/ISPE 9.39, 15.12, 15.14A

Wird neben einem dem Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokoll ein weiteres Sequenzprotokoll in einem anderen für die Einreichung von Unterlagen zugelassenen Format eingereicht, wird bei der Recherche der Anmeldung nur das Sequenzprotokoll berücksichtigt, das dem Standard ST.26 entspricht.

2.12 Mangelnde Einheitlichkeit

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

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

2.13 Technologischer Hintergrund

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

RL/ISPE 15.30

Kapitel IV – Recherchenverfahren und -strategie

1. Analyse der Anmeldung vor Beginn der Recherche

1.1 Berücksichtigung der Ergebnisse einer früheren Recherche und Klassifizierung

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

Regeln 4.12, 12bis, 23bis.1 und 41.1

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

Kann das EPA den ISR auf eine von ihm durchgeführte frühere Recherche zu einer Anmeldung stützen, deren Priorität für die internationale Anmeldung wirksam in Anspruch genommen wird, so wird die entrichtete internationale Recherchengebühr teilweise oder vollständig zurückerstattet. Die Gebühr wird nicht zurückerstattet, wenn die Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen wurde (siehe auch RL/PCT-EPA A-III, 9.2).

Regeln 4.12, 12bis, 16.3, 41.1
ABl. EPA 2009, 99
ABl. EPA 2023, A5

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

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

Regeln 23bis.2 und 41.2

1.2 PCT-Direkt-Anmeldungen

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

ABl. EPA 2017, A21

die Beurteilung der internationalen Anmeldung erleichtert und der Wert des vom EPA erstellten internationalen Recherchenberichts und schriftlichen Bescheids erhöht.

1.2.1 Beantragung von PCT-Direkt

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

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

a) die informelle Stellungnahme wird in der in RL/PCT-EPA A-IV, 1.2 angegebenen Form zusammen mit der internationalen Anmeldung beim Anmeldamt eingereicht und

b) die internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer vom EPA recherchierten früheren Anmeldung (europäische, nationale oder internationale Erstanmeldung).

1.2.2 Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben

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

Der Prüfer, der im EPA als Internationaler Recherchenbehörde die internationale Recherche durchführt, wird die gemäß PCT-Direkt eingereichte informelle Stellungnahme bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichts mit schriftlichem Bescheid berücksichtigen, sofern sie in der in RL/PCT-EPA A-IV, 1.2 angegebenen Form eingereicht wurde und die in RL/PCT-EPA B-IV, 1.2.1 genannten Erfordernisse a und b erfüllt sind.

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

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

1.3 Einwendungen Dritter

Allgemeine Informationen zu Einwendungen Dritter in der PCT-Phase enthält RL/PCT-EPA E-II. *PCT/AI, Teil 8*

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

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

Wenn die Einwendungen Dritter relevant sind, werden die Dokumente im ISR und in Abschnitt V des WO-ISA angeführt. Der Prüfer berücksichtigt die Einwendungen Dritter und etwaige Stellungnahmen des Anmelders bei der Erstellung des WO-ISA. *RL/ISPE 15.68*

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

1.4 In der Anmeldung angeführte Dokumente

Siehe ISPE-Richtlinien 15.37.

2. Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen

Siehe ISPE-Richtlinien 15.41.

2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie

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

2.3 Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten

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

2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche

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

2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 15.60.

2.6 Beendigung der Recherche

RL/ISPE 15.61

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

3. Verfahren nach Abschluss der Recherche

3.1 Erstellung des Recherchenberichts

Art. 18, Regel 43.5
RL/ISPE 15.67,
RL/ISPE 15.69 und
RL/ISPE 15.72
ABl. EPA 2017, A106

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

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

3.2 Geänderter internationaler Recherchenbericht

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

Weitere Gründe für eine Änderung des internationalen Recherchenberichts sind in ISPE-Richtlinien 15.74 genannt.

Kapitel V – Vorklassifizierung und IPC Klassifizierung internationaler Patentanmeldungen

1. Definitionen

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

2. Vorklassifizierung (zur Weiterleitung und Verteilung der Akte)

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

2.1 Falsche Vorklassifizierung

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

3. IPC Klassifizierung der Anmeldung

Abschnitt B-V, 3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *Regel 43.3*
RL/ISPE 7.02 - 7.04
RL/ISPE 15.39

3.1 Geänderte IPC Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte

Siehe ISPE-Richtlinien 7.05.

3.2 IPC Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung

Abschnitt B-V, 3.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 7.06, 7.08*

3.3 IPC Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung

Abschnitt B-V, 3.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 7.07*

3.4 Überprüfung der IPC Klassifizierung

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

Kapitel VI – Stand der Technik in der Recherchenphase

1. Allgemeines

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

2. Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw.

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.22 und 15.05.

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

Wurde die schriftliche Offenbarung der Öffentlichkeit am oder nach dem Anmeldedatum der betreffenden internationalen Anmeldung zugänglich gemacht, so wird sie im internationalen Recherchenbericht mit ihrem Veröffentlichungstag angeführt, sofern die nicht-schriftliche Offenbarung der Öffentlichkeit vor dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung zugänglich gemacht wurde. Im schriftlichen Bescheid und im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht wird in Feld Nr. VI (Bestimmte angeführte Unterlagen) auf die nicht-schriftliche Offenbarung hingewiesen. *Regeln 64.2, 70.9*

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

3. Priorität

Abschnitt B-VI, 3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 11.02-11.03*

4. Kollidierende Anmeldungen

4.1 Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen

Wird die internationale Recherche weniger als 18 Monate nach dem internationalen Anmeldedatum durchgeführt, so wird es im Allgemeinen zum Zeitpunkt der Recherche nicht möglich sein, eine vollständige Recherche nach möglichen kollidierenden europäischen und internationalen Anmeldungen durchzuführen. Die Recherche muss daher vervollständigt werden, und zwar, falls ein Antrag nach Kapitel II PCT gestellt wird, im

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

4.2 Ältere nationale Rechte

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

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

5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritäten

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.02 - 11.03.

5.2 Zwischenliteratur

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

5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.06.

5.4 Nach dem Anmeldedatum veröffentlichte Dokumente

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.11.

5.5 Unschädliche Offenbarungen

Regel 51bis.1 a) v)
Art. 55 EPÜ

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 16.76.

5.6 Zweifel über den Stand der Technik

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.23 und 15.64 - 15.65.

6. Inhalt der Offenbarungen

6.1 Allgemeines

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

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

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

6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument

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

6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik

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

6.5 Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken

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

7. Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.13.

Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

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

Außerdem sind Teilanmeldungen im Rahmen des PCT nicht zulässig.

2. Mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase

Wird mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase festgestellt, so wird eine Recherche für die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung durchgeführt und der Anmelder wird mit Formblatt PCT/ISA/206 (nachstehend "Formblatt 206") aufgefordert, zusätzliche Recherchengebühren zu entrichten. Der Anmelder kann dann entscheiden,

Art. 17 (3) a)
Regeln 13, 40.1
RL/ISPE 10

i) keine zusätzlichen Gebühren zu entrichten,

ii) die Gebühren teilweise oder ganz ohne Widerspruch zu entrichten oder

iii) sie teilweise oder ganz unter Widerspruch zu entrichten.

Gleichzeitig mit dem Ausfüllen des Formblatts 206 erstellt der Prüfer die vorläufige Stellungnahme als Anhang zum Ergebnis der Teilrecherche (EPA-Formblatt 1707) für die recherchierte erste Erfindung. Formblatt 206 und EPA-Formblatt 1707 werden dem Anmelder zusammen übersandt. EPA-Formblatt 1707 muss eine vollständige, aus sich heraus verständliche Begründung für die mangelnde Einheitlichkeit enthalten.

ABl. EPA 2017, A20

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

3. Keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren

In Ausnahmefällen kann trotz eines Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit davon abgesehen werden, den Anmelder zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren aufzufordern. Dies könnte der Fall sein, wenn der zusätzliche Recherchenaufwand für die andere(n) Erfindung(en) gering ist. Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren sollte auch nicht ergehen, wenn die anderen Erfindungen nicht neu oder gegenüber dem verfügbaren Stand der Technik nicht erfinderisch sind. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass der schriftliche Bescheid nach Kapitel I für alle recherchierten Erfindungen verfasst werden muss, d. h. auch für Erfindungen, für die keine zusätzlichen Recherchengebühren gefordert

wurden. Wenn keine zusätzlichen Recherchengebühren gefordert wurden, sollte der Prüfer im Interesse einer einheitlichen Linie auch keine zusätzlichen Prüfungsgebühren verlangen, wenn ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II vorliegt (siehe RL/PCT-EPA C-V, 3.3). Bei der Entscheidung darüber, ob zusätzliche Recherchengebühren gefordert werden sollen, ist deshalb auch schon der Prüfungsaufwand für das gesamte Verfahren zu berücksichtigen.

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

4. Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit

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

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

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

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

Ansprüche, die in der internationalen Phase nicht recherchiert wurden, können laut RL/EPA F-V, 7.1 gegebenenfalls in der regionalen Phase vor dem EPA weiterverfolgt werden.

Beispiel

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

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

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

Die Prüfung der Anmeldung in der europäischen Phase erfolgt auf der Grundlage von A, B1 oder C (siehe RL/EPA F-V, 7.1 iii)). Für die Ansprüche, die sich auf die Erfindungen B2, B3 und D beziehen, ergeht gemäß RL/EPA F-V, 7.1 iv) eine Aufforderung nach Regel 164 (2) EPÜ.

5. Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind

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

6. Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren

6.1 Keine Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren

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

Beanspruchte Erfindungen, die in der internationalen Phase nicht recherchiert wurden, kann der Anmelder in der europäischen Phase weiterverfolgen, nachdem ihn die Prüfungsabteilung zur Entrichtung von Recherchengebühren aufgefordert hat. Siehe RL/EPA C-III, 3.2.

6.2 Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren ohne Widerspruch

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

6.3 Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren unter Widerspruch

Regel 40.2 c)
RL/ISPE 10.66-10.69

Als Erwiderung auf Formblatt 206 kann der Anmelder alle oder einen Teil der zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch entrichten. Damit wird das Widerspruchsverfahren ausgelöst, um zu ermitteln, ob die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren berechtigt war (siehe auch RL/PCT-EPA B-VII, 7).

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

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

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

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

Näheres zum Widerspruchsverfahren und zur Arbeit der Überprüfungsstelle siehe RL/PCT-EPA B-VII, 7.

7. Widerspruchsverfahren

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

7.1 Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs durch den Formalsachbearbeiter

Regel 40.2 c) und e)

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

Für die Zulässigkeit des Widerspruchs gelten folgende Voraussetzungen: *RL/ISPE 10.66-10.67 und 10.69*

a) Der Anmelder muss die vorgeschriebene Widerspruchsgebühr entrichtet haben (Regel 40.2 e)), und

b) die Zahlung unter Widerspruch muss zusammen mit einer Begründung erfolgen, d. h. die Begründung muss zum Zeitpunkt der Zahlung oder spätestens innerhalb der in Formblatt 206 gesetzten Frist eingereicht worden sein.

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

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

7.2 Tätigkeit der Überprüfungsstelle

Wenn der Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlt und der Widerspruch für zulässig befunden wird, wird der Fall an den Direktor verwiesen, der eine Überprüfungsstelle einsetzt. Diese besteht aus drei Mitgliedern, nämlich dem zuständigen Prüfer, einem Prüfer als Vorsitzendem der Überprüfungsstelle sowie einem weiteren Prüfer. Tritt die Anmeldung in die europäische Phase ein, wird die Überprüfungsstelle zur Prüfungsabteilung. Die Namen der Mitglieder der Überprüfungsstelle werden in Formblatt 212 veröffentlicht. *RL/ISPE 10.68* *ABl. EPA 2015, A59* *ABl. EPA 2010, 322*

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

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

RL/ISPE 10.70

Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch vollständig berechtigt ist, so teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212, Entscheidung über den Widerspruch Kapitel I). Dies gilt auch, wenn die Überprüfungsstelle zu dem Ergebnis kommt, dass die Anmeldung einheitlich ist. Eine Begründung ist nicht nötig, es sei denn, die Überprüfungsstelle beschließt, dass eine solche Begründung nützlich wäre. Des Weiteren ordnet die Überprüfungsstelle die Rückerstattung aller zusätzlichen Gebühren und der Widerspruchsgebühr an. Es wird eine Recherche für die Erfindungen durchgeführt, für die Gebühren bezahlt wurden, und ein entsprechender schriftlicher Bescheid erstellt (siehe RL/PCT-EPA B-VII, 6.3).

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

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

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

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

Siehe auch RL/EPA C-III, 3.4.

8. Mangelnde Einheitlichkeit und unvollständige Recherche

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

Regel 13
Art. 17 (2) a) ii)
Art. 17 (3) a)

Kapitel VIII – Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind

1. Allgemeines

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

RL/ISPE 9.01

Es wird derselbe Ansatz verfolgt wie bei europäischen Anmeldungen.

Prinzipiell sollte eine Erklärung nach Art. 17 (2) a) ii), dass keine Recherche durchgeführt wird, die Ausnahme bleiben. Nach dem PCT ist eine zusätzliche Recherche auch dann nicht möglich, wenn der Anmelder die Ansprüche ändert, um den Einwand auszuräumen. Wenn der Prüfer eine No-Search-Erklärung abgibt, muss die Recherche in der Prüfungsphase durchgeführt werden (ohne dass eine zusätzliche Recherchengebühr anfällt), falls die internationale Anmeldung in die europäische Phase vor dem EPA eintritt und falls der Einwand, aufgrund dessen die Erklärung abgegeben wurde, ausgeräumt wurde (RL/EPA C-IV, 7.3). Daher sollte eine gewisse Anstrengung unternommen werden, um wenigstens zu einem Teil des beanspruchten Gegenstands eine sinnvolle Recherche durchzuführen.

Art. 17 (2) a) ii)
RL/ISPE 9.40

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

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

Art. 17 (2) a) i)
Art. 34 (4) a) i)
Regel 39
Regel 67.1
RL/ISPE 9.02-9.15

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

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

RL/ISPE 9.40

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

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

Regel 39.1 iv)
RL/ISPE 9.08-9.10

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

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

Die nachstehende Tabelle zeigt verschiedene Anspruchsformen, bei denen ein Gemisch A oder ein Stoff X in Behandlungs- oder Diagnoseverfahren (nachstehend "medizinische Behandlung" genannt) verwendet werden. Je nach Lage des Falls könnten einige von ihnen in einer europäischen Anmeldung patentierbar sein (siehe auch RL/EPA G-VI, 6.1).

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

	Anspruch	nach Art. 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen
e	Verwendung von X in einem Stoffgemisch A zur Behandlung der Krankheit Y	JA
f	Verwendung von X als Arzneimittel zur Behandlung der Krankheit Y	JA
g	Verwendung von X zur Behandlung der Krankheit Y	JA
h	Verwendung von X zur Herstellung eines Arzneimittels	NEIN
i	Verwendung von X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y	NEIN
j	Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y, wobei man die Verbindung X als aktiven Bestandteil einsetzt	NEIN
k	Verfahren zur Behandlung der Krankheit Y unter Verwendung von X	JA

Bei Ansprüchen der Form a, b oder c recherchiert und prüft der Prüfer die Ansprüche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit der angegebenen Verwendungen wie bei einer europäischen Anmeldung und gibt eine entsprechende Beurteilung ab. Im WO-ISA wird eine Bemerkung hinzugefügt, dass die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit gemäß der Praxis des EPA beurteilt wurden. Der Grund für diese Bemerkung ist, dass nach Art. 54 (4) und (5) EPÜ für zum Stand der Technik gehörende Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung bzw. spezifischen Anwendung in einem der in Art. 53 c) EPÜ genannten (medizinischen) Verfahren Patentschutz gewährt werden kann, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört. Auf diese Art von Patentschutz gerichtete Ansprüche können in der Form "Stoff X zur Verwendung als Arzneimittel/zur therapeutischen Verwendung" bzw. "Stoff X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y" abgefasst werden (siehe auch RL/EPA G-VI, 6.1).

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

Bei Ansprüchen der Form i oder j recherchiert und prüft der Prüfer die Ansprüche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit der angegebenen Verwendungen und gibt eine entsprechende Beurteilung ab. Im WO-ISA wird eine Bemerkung zur Praxis des EPA in Bezug auf solche Ansprüche hinzugefügt.

Regel 33.3 b)

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

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

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

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

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

2.2.1 Computerimplementierte Geschäftsmethoden

ABl. EPA 2018, A24
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2014, A117
ABl. EPA 2007, 592
RL/ISPE 9.07

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

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

3. Keine sinnvolle Recherche möglich

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

Der Begriff "sinnvolle Recherche" in Art. 17 (2) a) ii) sollte so ausgelegt werden, dass er Recherchen einschließt, die innerhalb vernünftiger Grenzen vollständig genug sind, um feststellen zu können, ob die beanspruchte Erfindung die materiellrechtlichen Erfordernisse erfüllt, d. h. die Erfordernisse der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit und/oder die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung, Stützung und Klarheit nach Art. 5 und 6. Eine Erklärung, dass keine sinnvolle Recherche möglich ist, sollte nur in den Ausnahmefällen ergehen, in denen für einen bestimmten Anspruch überhaupt keine Recherche durchgeführt werden kann, z. B. wenn die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen völlig unklar sind. Selbst wenn Teile der Anmeldung nicht den vorgeschriebenen Erfordernissen entsprechen, sollte eine Recherche insoweit durchgeführt werden, als die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen ausreichend verständlich sind, wobei die Nichterfüllung der Erfordernisse möglicherweise bei der Bestimmung des Umfangs der Recherche berücksichtigt werden muss. *RL/ISPE 9.01*

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

3.1 Beispiele für Fälle, in denen keine sinnvolle Recherche für den gesamten beanspruchten Bereich möglich ist

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

i) Ansprüche nicht gestützt; unzureichende Offenbarung *Art. 5 und 6*

Ein Beispiel wäre ein Anspruch, der so breit formuliert ist, dass zumindest ein Teil seines Umfangs spekulativ ist, d. h. nicht von der Offenbarung der Anmeldung gestützt wird. In diesem Fall macht die Anspruchsbreite eine sinnvolle Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit unmöglich, und eine sinnvolle Recherche kann nur auf der Grundlage der engeren, offenbarten Erfindung durchgeführt werden, beispielsweise nur auf der Grundlage des gestützten Teils des Anspruchs. Im Extremfall kann dies bedeuten, dass nur eines oder mehrere der in der Beschreibung offenbarten spezifischen Beispiele recherchiert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung und der Stützung nach Art. 5 und 6 stets aus der Sicht des Fachmanns zu beurteilen sind.

ii) Ansprüche nicht knapp gefasst

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

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

Regel 6.4 a)
RL/ISPE 9.41

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

iii) Ansprüche nicht deutlich

RL/ISPE 9.22

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

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

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

3.2 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

Regeln 5.2, 13ter.1
ABl. EPA 2011, 372
ABl. EPA 2021, A96
ABl. EPA 2021, A97
ABl. EPA 2022, A60
RL/ISPE 9.39
RL/ISPE 15.14A

Liegt das Sequenzprotokoll einer internationalen Anmeldung nicht vor oder entspricht es nicht dem WIPO-Standard ST.26 (siehe Anhang C der Verwaltungsvorschriften, Nr. 4), so fordert das EPA als ISA den Anmelder auf, ein dem Standard entsprechendes Sequenzprotokoll oder eine Übersetzung in Form eines neuen Sequenzprotokolls in einer von ihm akzeptierten Sprache einzureichen und eine Gebühr für verspätete Einreichung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung zu entrichten.

Wenn der Anmelder innerhalb der festgesetzten Frist nicht ein dem Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll einreicht und die Gebühr für verspätete Einreichung nicht entrichtet, führt das EPA als ISA die internationale Recherche nur insoweit durch, als eine sinnvolle Recherche ohne das Sequenzprotokoll möglich ist.

Der Prüfer hat bei der Durchführung der Recherche folgende Wahlmöglichkeit:

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

oder

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

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

3.3 Informelle Klarstellung

RL/ISPE 9.34, 9.35
ABl. EPA 2011, 327

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

Die informelle Klarstellung kann in Form einer telefonischen Rücksprache oder einer schriftlichen Aufforderung (Formblatt PCT/ISA/207) erfolgen. In beiden Fällen kann dem Anmelder eine kurze Antwortfrist (normalerweise zwei Wochen) eingeräumt werden.

Bezugnahmen auf den "Anmelder" in RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3.1 und 3.3.2 gelten entsprechend für einen ordnungsgemäß bestellten Anwalt.

3.3.1 Informelle Klarstellung per Telefon

In Anbetracht der kurzen Fristen im PCT-Verfahren ist ein Telefongespräch, über das eine Niederschrift anzufertigen ist, am besten geeignet. Wenn die betreffende Frage im Telefongespräch geklärt werden kann, wird keine Frist gesetzt; wenn nicht, wird die in RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3 erwähnte kurze Frist gesetzt. Im ersten Fall sendet der Prüfer die Niederschrift der Rücksprache zur Information an den Anmelder und erstellt den ISR und den WO-ISA unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Telefongesprächs. Im zweiten Fall sendet der Prüfer die Niederschrift, in der die Frist gesetzt wird, und erstellt den ISR und WO-ISA erst nach Ablauf der Frist, wobei er gegebenenfalls die vom Anmelder fristgerecht eingereichte Antwort berücksichtigt.

Ist der Anmelder für die EPA-Mailbox und/oder PCT-Link registriert, wird die Niederschrift an die Mailbox gesendet. Ist der Anmelder nicht registriert und wird in der Niederschrift eine Antwortfrist gesetzt, wird sie per Post gesendet und der Anmelder erhält zusätzlich eine E-Mail zur Information. Wenn keine E-Mail-Adresse bekannt ist, kann das EPA als ISA den Anmelder telefonisch zur Angabe einer E-Mail-Adresse auffordern. Die E-Mail wird nur gesendet, wenn eine E-Mail-Adresse angegeben wird. Ist der Anmelder nicht für die EPA-Mailbox und/oder PCT-Link registriert und wird in der Niederschrift *keine* Antwortfrist gesetzt, wird sie per Post gesendet und es ergeht keine E-Mail.

ABl. EPA 2023, A15

Das EPA übermittelt dringende Mitteilungen nicht mehr per Fax. Die Niederschrift der telefonischen Rücksprache wird daher nicht mehr über diesen Kommunikationsweg zugestellt.

3.3.2 Informelle Klarstellung nach schriftlicher Aufforderung

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

Ist der Anmelder für die EPA-Mailbox und/oder PCT-Link registriert, wird die schriftliche Aufforderung an die Mailbox gesendet. Ist der Anmelder nicht registriert, wird die schriftliche Aufforderung per Post gesendet und der Anmelder erhält zusätzlich eine E-Mail zur Information. Wenn keine E-Mail-Adresse bekannt ist, kann das EPA als ISA den Anmelder telefonisch zur Angabe einer E-Mail-Adresse auffordern. Die E-Mail wird nur gesendet, wenn eine E-Mail-Adresse angegeben wird.

ABl. EPA 2023, A15

Das EPA übermittelt dringende Mitteilungen nicht mehr per Fax. Eine informelle schriftliche Aufforderung zur Klarstellung wird daher nicht mehr über diesen Kommunikationsweg zugestellt.

ABl. EPA 2011, 327

3.4 Erwiderung auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung

3.4.1 Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung

Wenn der Anmelder nicht innerhalb der gesetzten Frist auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung antwortet, erstellt der Prüfer den

Recherchenbericht und den WO-ISA, soweit dies ohne die verlangte Klarstellung möglich ist.

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

3.4.2 Rechtzeitige Erwiderung

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

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

Im internationalen Recherchenbericht wird nicht immer auf eine Beschränkung der Recherche hingewiesen. Wie nachstehend erläutert enthält in vielen Fällen lediglich der WO-ISA einen Hinweis auf den Umfang der Recherche und die Gründe für die Beschränkung. Der Bescheid wird normalerweise auf den Gegenstand beschränkt, zu dem tatsächlich eine Recherche durchgeführt wurde. *Art. 17 (2) b)*

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

Wenn nur einige der Ansprüche und/oder Teile der Ansprüche recherchiert werden können und es nicht möglich ist, aus der Beschreibung eine wahrscheinliche Auffangposition für die nicht recherchierten Gegenstände abzuleiten, auch nicht bei Berücksichtigung einer etwaigen Erwiderung des Anmelders, wird im ISR wie auch im WO-ISA genau angegeben, was in Bezug auf welche Ansprüche recherchiert wurde und warum die Recherche eingeschränkt wurde. Im WO-ISA ist ferner auf die Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit der recherchierten Gegenstände einzugehen. *Art. 17 (2) b)*

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

Wenn auch unter Berücksichtigung einer etwaigen Erwiderung des Anmelders keine Recherche möglich ist, ergeht anstelle des ISR eine vollständig begründete Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden konnte. *Art. 17 (2) a) ii)*

Im WO-ISA ist umfassend zu begründen, warum eine Recherche nicht möglich ist.

Regel 39

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

3.6 Kombination aus unvollständiger Recherche und mangelnder Einheitlichkeit

Regel 13
Art. 17 (2) a) ii)

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

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

4. Mehrere unabhängige Ansprüche in derselben Kategorie

RL/ISPE 5.13-5.14

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

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

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

Kapitel IX – Recherchendokumentation

1. Allgemeines

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen

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

1.2 Systeme für den systematischen Zugang

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

2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestprüfstoff

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

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

2.2 Unveröffentlichte Patentanmeldungen

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

2.3 Recherchenberichte

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

2.4 Patentfamiliensystem

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

3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.

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

4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist

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

Kapitel X – Recherchenbericht

1. Allgemeines

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

i) Erklärung nach Art. 17 2) a) anstelle des Recherchenberichts (siehe RL/PCT-EPA B-VIII);

ii) unvollständiger Recherchenbericht nach Art. 17 (2) b) (siehe RL/PCT-EPA B-VIII);

iii) teilweiser internationaler Recherchenbericht wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 17 (3) a) und Regel 13;

iv) unvollständiger Recherchenbericht, wenn das Sequenzprotokoll fehlt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2).

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

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

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

Regel 43.9
RL/ISPE 16.07

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

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

i) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT sowie *Art. 16 (1)*

ii) Berichte über Recherchen internationaler Art. Näheres enthält RL/EPA B-II, 4.5. *Art. 15 (5)* *RL/ISPE 2.22, 16.04*

3. Form und Sprache des Recherchenberichts

3.1 Form

Siehe ISPE-Richtlinien 16.08 und 16.09. *Regel 43.10*

3.2 Sprache

Siehe ISPE-Richtlinien 16.11. *Regel 43.4*

3.3 Dokumentation der Recherche

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

3.4 Daten zu Recherchenstrategien

ABl. EPA 2017, A106

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

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

4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts

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

5. Klassifikation der Patentanmeldung

Regel 43.3 a)
RL/ISPE 16.52

Das EPA als ISA klassifiziert Anmeldungen gemäß IPC und CPC.

6. Recherchierte Sachgebiete

RL/ISPE 16.53

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

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

Regel 44.2
RL/ISPE 16.33

Die internationale Anmeldung muss eine Zusammenfassung und eine Bezeichnung umfassen (siehe auch RL/PCT-EPA F-II, 2 und 3). Wenn der Recherchenbericht zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht wird (A1-Veröffentlichung), gibt der Prüfer Folgendes auf dem Ergänzungsblatt A an:

Regeln 8.1, 38
RL/ISPE 16.39-16.47

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

Regel 37
RL/ISPE 16.35-16.38

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

Regel 8.2
RL/ISPE 16.48-16.51

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

Wird die Anmeldung vor Erstellung des internationalen Recherchenberichts veröffentlicht (A2-Veröffentlichung, siehe RL/EPA B-X, 4), muss der Prüfer nur die Klassifikationsdaten angeben. Die Bezeichnung, die Zusammenfassung und die Abbildungen werden wie vom Anmelder eingereicht veröffentlicht. *RL/ISPE 15.40*

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

8. Beschränkung des Gegenstands der Recherche

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

i) Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe RL/PCT-EPA B-VII) *Art. 17 (3) a)* *Regel 13*

ii) Ansprüche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine unvollständige Recherche durchgeführt werden kann (siehe RL/PCT-EPA B-VIII)

Im Fall ii sind folgende Situationen möglich:

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

b) Wenn für einen oder mehrere Patentansprüche keine sinnvolle Recherche oder Teilrecherche durchgeführt werden konnte, werden die betreffenden Patentansprüche im unvollständigen Recherchenbericht und/oder im schriftlichen Bescheid angegeben. *Art. 17 (2) b)*

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

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

iii) Fehlendes Sequenzprotokoll (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2). *Regeln 5.2, 13ter.1*

9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente

9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht

9.1.1 Bibliografische Daten

RL/ISPE 16.78

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

9.1.2 "Entsprechende Dokumente"

Regel 33.1
RL/ISPE 16.64 a)

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

9.1.3 Sprache der angeführten Dokumente

RL/ISPE 15.69, 15.72

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

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

PCT/AI
Abschnitte 505, 507
RL/ISPE 16.65

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

9.2.1 Dokumente von besonderer Bedeutung

RL/ISPE 16.66-16.68

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

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

RL/ISPE 16.69

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

9.2.3 Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen

RL/ISPE 16.70

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

9.2.4 Anführung von P-Dokumenten im Recherchenbericht

Regel 33.1 c)
RL/ISPE 11.07

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

RL/ISPE 16.71

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

9.2.5 Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung

Abschnitt B-X, 9.2.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 16.72*

9.2.6 Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen

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

9.2.7 Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind

Siehe RL/ISPE 16.74.

9.2.8 Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden

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

9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen

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

9.4 Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik

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

10. Ausfertigung und Datum

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

11. Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente

11.1 Allgemeines

Dem Anmelder und dem IB werden je ein Exemplar des Recherchenberichts übermittelt. Dem Exemplar des Anmelders werden Kopien aller angeführten Dokumente beigefügt – mit Ausnahme der Dokumente, die im Recherchenbericht nach dem "&"-Symbol erscheinen und nicht dazu bestimmt sind, kopiert und an den Anmelder weitergesandt zu werden (siehe RL/EPA B-X, 11.3). *Regel 44.1 und 44.3*
RL/ISPE 16.86

11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments

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

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen

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

11.4 Bücher oder Zeitschriften

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

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge

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

11.6 Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet

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

12. Übermittlung des Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids

Regel 44
RL/ISPE 16.86

Das EPA übermittelt dem Anmelder und dem IB je ein Exemplar des Recherchenberichts bzw. der Erklärung nach Art. 17 (2) a) und des schriftlichen Bescheids. Der Anmelder erhält zusätzlich Kopien aller angeführten Dokumente (siehe RL/EPA B-X, 12), einschließlich der gegebenenfalls dem schriftlichen Bescheid beigefügten maschinellen Übersetzungen (siehe RL/EPA B-X, 9.1.3) und der Dokumente, die nach dem "&"-Zeichen genannt sind und dazu bestimmt wurden, dem Anmelder in Kopie zuzugehen (siehe RL/EPA B-X, 11.3).

Kapitel XI – Schriftlicher Bescheid

1. Schriftlicher Bescheid

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

Regel 43bis
RL/ISPE 17

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

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

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

Art. 21 (3)
RL/ISPE 2.17

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

2. Grundlage des schriftlichen Bescheids (WO-ISA)

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

RL/ISPE 17.13

Ersatzseiten oder -blätter, die auf eine Aufforderung des Anmeldeamts zur Berichtigung bestimmter Mängel der internationalen Anmeldung hin eingereicht wurden, gelten als Bestandteil der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Sie erhalten den Stempel "ERSATZBLATT (REGEL 26)" (siehe RL/PCT-EPA H-IV, 1). Ersatzseiten oder -blätter, die zur Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 91 (siehe RL/PCT-EPA H-IV, 2) eingereicht wurden, gelten ebenfalls als Bestandteil der internationalen Anmeldung in der ursprünglich einge-

Regel 26
Regel 91.1
RL/ISPE 17.16

reichten Fassung. Sie erhalten den Stempel "BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91.1)".

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

2.1 Anmeldungen, die durch Verweis einbezogene fehlende bzw. richtige Teile oder Bestandteile enthalten

Regel 20.5
RL/ISPE 15.11

Ein Anmelder, der einen oder mehrere Teile und/oder komplette Bestandteile der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Ansprüche) nicht eingereicht hat, kann diese ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) erfüllt sind und die fehlenden Teile und/oder Bestandteile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren.

Regel 20.5bis
ABl. EPA 2020, A36
ABl. EPA 2020, A81

Ebenso kann ein Anmelder, der Teile und/oder komplette Bestandteile der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Ansprüche) dem Anschein nach fälschlicherweise eingereicht hat, die richtigen Teile und/oder Bestandteile ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) erfüllt sind und die richtigen Teile und/oder Bestandteile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren.

Die Tätigkeit des EPA als ISA hängt von den Entscheidungen des Anmeldeamts über die internationale Anmeldung und deren Anmeldedatum ab; siehe auch RL/PCT-EPA A-II, 6. In Fällen, in denen die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt nach Regel 20.5*bis* PCT berichtigt wurde, führt das EPA als ISA daher die Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung einschließlich aller richtigen Bestandteile und/oder Teile durch, wenn ihm das Anmeldeamt

a) den/die richtigen Bestandteil(e) und/oder Teil(e) vor Beginn der Recherche mitgeteilt hat oder

b) den/die richtigen Bestandteil(e) und/oder Teil(e) nach Beginn der Recherche (d. h. auch nach ihrem Abschluss) mitgeteilt hat und der Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Tag der entsprechenden Aufforderung durch das EPA eine zusätzliche Gebühr in Höhe der Recherchengebühr entrichtet (Regel 40*bis*.1 PCT und Art. 2 (1) GebO) (siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.4).

Siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.3.

Der Prüfer überprüft, ob die Einschätzung des Anmeldeamts in Bezug auf das Kriterium "vollständig enthalten" richtig war (siehe RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2). Siehe auch RL/PCT-EPA B-III, 2.3.3 und RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2.2 bezüglich der Auswirkungen auf den Recherchenbericht und den WO-ISA.

2.2 Auf Niederländisch eingereichte Anmeldungen

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

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

Für diese Akten muss also keine Übersetzung eingereicht werden, damit das EPA als ISA eine internationale Recherche durchführt. Allerdings ist nach Regel 12.4 a) 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, d. h. Deutsch, Englisch oder Französisch, wenn das niederländische Patentamt Anmeldeamt ist. Das EPA als ISA erstellt den internationalen Recherchenbericht und den WO-ISA in dieser Sprache, sofern sie ihm bei Durchführung der internationalen Recherche bekannt ist, ansonsten in der Sprache des Antrags, d. h. Deutsch, Englisch oder Französisch (siehe auch PCT-Leitfaden für Anmelder, Internationale Phase, Anlage C, NL).

3. Analyse der Anmeldung und Inhalt des schriftlichen Bescheids

3.1 Recherchenakte

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

3.2 Begründete Einwände

3.2.1 Stellungnahme zur Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit

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

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

3.2.2 Mehrere unabhängige Ansprüche

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

RL/ISPE 5.13, 5.14

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

3.2.3 Abhängige Ansprüche – WO-ISA

Für abhängige Ansprüche sollte angegeben werden, ob sie den Erfordernissen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit entsprechen. Auf dem gesonderten Blatt wird eine kurze Stellungnahme zu den Gründen abgegeben, warum die Ansprüche diese Erfor-

dernisse nicht erfüllen. Zu ausgewählten abhängigen Ansprüchen kann der Prüfer nach eigenem Ermessen näher Stellung nehmen. Werden Ansprüche als neu und erfinderisch betrachtet, so ist auch dies auf dem gesonderten Blatt kurz zu begründen.

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

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

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

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

3.3 Unterbreitung von Vorschlägen

RL/ISPE 3.05, 17.71

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

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

3.4 Positiver oder negativer WO-ISA

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

Im Allgemeinen gilt ein WO-ISA dann als positiv, wenn er entweder gar keine Einwände enthält oder nur unwesentliche Einwände, die die direkte Erteilung in der europäischen Phase nicht verhindern würden.

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

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

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

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

4. Prioritätsanspruch und WO-ISA

Normalerweise muss die Priorität nur geprüft werden, wenn bei der Recherche ein relevantes P- oder E-Dokument gefunden wird. Es kann aber auch Fälle geben, in denen der Prüfer sofort erkennt, dass die Priorität ungültig ist (z. B. bei einer Doublette (siehe RL/PCT-EPA B-IV, 1.1) oder einer Teilfortsetzungsanmeldung ("continuation-in-part application") (siehe RL/PCT-EPA F-VI, 1.4)). Auch bei einer Wiederherstellung von Prioritätsrechten kann der Prüfer entsprechende Hinweise in Feld II einfügen (siehe RL/PCT-EPA B-XI, 4.1). *RL/ISPE 17.28-17.29*

4.1 Wiederherstellung der Priorität

Siehe RL/PCT-EPA F-VI, 3.7. *Regel 26bis.3*

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

4.2 Anführung von P-Dokumenten im schriftlichen Bescheid

Liegt der Prioritätsbeleg nicht vor, so wird der Bescheid unter der Annahme erstellt, dass die beanspruchte Priorität wirksam ist. In diesem Fall werden P-Dokumente in Feld VI aufgeführt, aber es werden keine Anmerkungen gemacht. Für möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen, die einen Einwand nach Art. 54 (3) EPÜ in der europäischen Phase begründen könnten, gelten die Ausführungen zu E-Dokumenten in RL/PCT-EPA B-XI, 4.3. *RL/ISPE 17.29 b)*

Liegt der Prioritätsbeleg vor, überprüft der Prüfer die Wirksamkeit der Priorität und nimmt eine etwaige negative Feststellung in Feld II auf. Ist die Priorität nicht wirksam, so geht er bei der Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands in Feld V ausführlich auf diese Dokumente ein, da sie dann gemäß Regel 33.1 a) Stand der Technik sind. *RL/ISPE 17.29 c)*

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

4.3 Anführung von E-Dokumenten im schriftlichen Bescheid

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

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

5. Einheitlichkeit der Erfindung im schriftlichen Bescheid

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

Weitere Einzelheiten siehe RL/PCT-EPA B-VII.

6. Schriftlicher Bescheid bei Beschränkung der Recherche

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

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

7. Sequenzprotokolle

Regel 5.2
Regel 13ter.1a)
ABl. EPA 2011, 372
ABl. EPA 2021, A96
ABl. EPA 2021, A97
ABl. EPA 2022, A60
RL/ISPE 9.39, 15.12 und 15.14A

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung der ISA hin kein Sequenzprotokoll in elektronischer Form nach dem WIPO-Standard ST.26 eingereicht oder die Gebühr für verspätete Einreichung nicht entrichtet, wird im WO-ISA unter Feld III darauf hingewiesen, dass der schriftliche Bescheid im selben Umfang beschränkt wird wie die Recherche, da der Anmelder Regel 5.2 nicht beachtet hat (kein Sequenzprotokoll) und/oder Regel 13*ter*.1 a) nicht eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form).

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

Siehe ISPE-Richtlinien 2.15.

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

Kapitel XII – Ergänzende internationale Recherche (SIS)

1. Allgemeines

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

Regel 45bis
ABl. EPA 2010, 316
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24
RL/ISPE 2.20, 15.76

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

2. Fristen

Ein Anmelder kann eine ergänzende internationale Recherche bis zum Ablauf von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum beantragen. Der SIS-Antrag ist beim IB einzureichen.

Regel 45bis.1 a)
RL/ISPE 2.20, 15.78
PCT-Newsletter 10/2016, 1

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

Regel 45bis.5 a)
RL/ISPE 15.82

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

Regel 45bis.7 a)
RL/ISPE 15.94

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

3. Grundlage der Recherche

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

Regel 45bis.5 b)
RL/ISPE 15.85

In Fällen, in denen die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt nach Regel 20.5*bis* berichtigt wurde, führt das EPA als SISA die ergänzende internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung einschließlich der später eingereichten Seiten mit den richtigen Bestandteilen bzw. Teilen durch, d. h. auf der Grundlage der von der Haupt-ISA recherchierten Fassung.

4. Umfang der Recherche

RL/ISPE 15.93

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

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

5. Beschränkung der Recherche aus anderen Gründen als mangelnder Einheitlichkeit

RL/ISPE 15.87

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

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

Regel 45bis.5 d) und e)

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

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

6. Ausfüllen des Recherchenberichts

RL/ISPE 15.96

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

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

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

7. Erläuterungen gemäß Regel 45*bis*.7 e)

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

Für eine ergänzende internationale Recherche wird kein separater WO-ISA erstellt. Stattdessen wird nur ein Freitextblatt verwendet, das – in Form von "Erläuterungen" – dieselben Informationen enthält wie das zum WO-ISA gehörige gesonderte Blatt. Nach dem Eintritt in die europäische Phase muss der Anmelder gemäß Regel 161 (1) EPÜ auf diese Erläuterungen reagieren. Eine positive Schlussfolgerung muss auf die gleiche Weise begründet werden wie in einem WO-ISA/IPER.

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

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

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

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

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

i) Wenn der Prüfer mit den Kategorien (X, Y), denen diese Dokumente im ISR zugeordnet wurden, einverstanden ist, ist es nicht nötig, die Dokumente im SISR erneut anzuführen. Der Prüfer verwendet dann die im ISR angeführten Dokumente für Einwände wegen mangelnder Neuheit und/oder erfinderischer Tätigkeit. Wurden im WO-ISA der Haupt-ISA dieselben Einwände erhoben, und stimmt der Prüfer der angegebenen Begründung zu, genügt ein Hinweis auf die im WO-ISA der Haupt-ISA erhobenen Einwände.

ii) Wenn der Prüfer mit einigen oder allen Kategorien (X, Y, A), denen diese Dokumente im ISR zugeordnet wurden, nicht einverstanden ist, und diese Dokumente als relevant erachtet werden und er seine Einwände im Anhang "Umfang" darauf stützen will, werden diese Dokumente im SISR erneut angeführt.

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

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

8. Wirksamkeit der Priorität und E/P-Dokumente

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

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

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

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

9. Kopien der im SISR angeführten Dokumente

ABl. EPA 2010, 316
RL/ISPE 15.97

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

10. Mangelnde Einheitlichkeit

10.1 Allgemeines Verfahren

Regel 45bis.6
RL/ISPE 15.89-15.90

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

Regel 45bis.1 d)

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

Regel 45bis.6 b)

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

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

Regel 45bis.6 c)

10.2 Entscheiden, was als Haupterfindung zu betrachten ist

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

10.3 Die Haupt-ISA hat mangelnde Einheitlichkeit festgestellt

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

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

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

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

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

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

auf den unterschiedlichen Einwand des EPA wegen mangelnder Einheitlichkeit berücksichtigt werden konnte.

10.4 Überprüfungsverfahren

Regel 45bis.6 d)
RL/ISPE 15.91

Wenn der Anmelder der Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit nicht zustimmt, kann er eine Überprüfung dieser Feststellung beantragen. Dieses Verfahren ähnelt dem Widerspruchsverfahren mit dem Unterschied, dass keine zusätzlichen Gebühren entrichtet werden können.

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

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

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

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

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

11. Kombination von Ergänzender internationaler Recherche und Kapitel II

Wenn eine der europäischen Internationalen Recherchenbehörden (SE, ES, AT, FI, TR, NPI (XN) oder VPI (XV)) als ISA tätig war, kann der Anmelder beim EPA einen Antrag nach Kapitel II stellen und zusätzlich einen Antrag auf ergänzende internationale Recherche durch das EPA.

Für eine solche Akte erstellt der Prüfer zuerst den SISR mit Anhang "Umfang" und fährt dann mit Kapitel II fort.

Nach Kapitel II ist ein WO-IPEA (Form 408) an den Anmelder zu senden, wenn Einwände erhoben wurden, denn der WO-ISA eines anderen Amts wird nicht als WO-IPEA anerkannt (im Gegensatz zu einem WO-ISA des EPA) und der Anhang "Umfang" gilt rechtlich nicht als WO-IPEA (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 2.1).

RL/ISPE 17.04

PCT – Teil C

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

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

1. Allgemeines I-1

2. Arbeit eines Prüfers I-1

3. Zweck der internationalen vorläufigen Prüfung I-1

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

1. Antragstellung II-1

2. Das EPA als zuständige IPEA II-1

3. Kennzeichnung der internationalen Anmeldung im Antrag II-1

4. Berechtigung des Anmelders zur Antragstellung II-1

5. Vertretung II-2

6. Benennung von Staaten als ausgewählte Staaten II-2

7. Unterschrift II-2

8. Grundlage der internationalen vorläufigen Prüfung II-2

9. IPEA-Akte II-3

10. Beseitigung von Mängeln II-3

11. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren II-3

12. Übermittlung des Antrags an das Internationale Büro II-3

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

1. Ersatzblätter und berichtigte Blätter III-1

2. Gemäß Regel 20.6 eingereichte Blätter, die fehlende Teile oder Bestandteile oder richtige Teile oder Bestandteile enthalten III-1

3. Geänderte Blätter III-2

4. Hinzugefügter Gegenstand III-2

Kapitel IV – Prüfung des WO-ISA und Erwiderungen IV-1

1. Allgemeines Verfahren IV-1

2. Versenden eines weiteren schriftlichen Bescheids (Formblatt 408) IV-1

2.1 Das EPA war nicht als ISA tätig IV-1

2.2 Das EPA war als ISA tätig IV-2

2.3 Ergänzende internationale Recherche (SIS) durch ein anderes Amt IV-2

2.4 Spät eingehende Akten IV-3

2.5 Antrag auf einen weiteren schriftlichen Bescheid IV-3

3. Verspätet eingereichte Erwiderung nach einem ersten oder einem weiteren WO-IPEA (408) IV-4

4. Konsequenzen einer Beschränkung der Recherche IV-4

4.1 Vorbringen nach einem unvollständigen Recherchenbericht oder einer Erklärung, dass eine Recherche nicht möglich ist IV-4

4.2 Konsequenzen einer Erklärung über eine nicht durchgeführte Recherche oder einer unvollständigen Recherche in einem anschließenden europäischen Verfahren IV-5

5. Zusätzliche Recherchen nach Kapitel II PCT IV-5

5.1 Zeitplan, Grundlage und Formblätter IV-6

5.2 Ausnahmen von der zusätzlichen Recherche IV-6

5.3 In der zusätzlichen Recherche neu ermittelte Dokumente, wenn weitere Einwände bestehen IV-7

5.4 Vorgesehener positiver IPER und zusätzliche Recherche IV-8

Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung V-1

1. Einheitlichkeit der Erfindung im Verfahren nach Kapitel II V-1

2. Keine Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren V-2

3. Recherchierte Ansprüche entsprechen nicht der Einheitlichkeit der Erfindung V-2

3.1 Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren ohne Widerspruch V-2

3.2 Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren unter Widerspruch V-2

3.3 Keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren V-3

4. Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt 405) V-3

4.1 Keine Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren oder keine Erwiderung V-3

4.2 Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren ohne Widerspruch V-3

4.3 Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren unter Widerspruch V-4

5. Widerspruchsverfahren V-4

5.1 Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs durch den Formalsachbearbeiter V-4

5.2 Tätigkeit der Überprüfungsstelle V-5

Kapitel VI – Fristen VI-1

1. Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung VI-1

2. Fristen für die internationale vorläufige Prüfung VI-1

3. Fristverlängerung VI-1

Kapitel VII – Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase VII-1

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

2. Vertraulichkeit VII-2

3. Prüfung der Einwendungen Dritter VII-3

Kapitel VIII – Der IPER VIII-1

1. Mit dem IPER abgegebenes Gutachten (Formblatt 409) VIII-1

2. Ausfüllen des IPER VIII-1

2.1 Sequenzprotokolle VIII-2

3. Positiver oder negativer IPER VIII-2

4. Berichtigung des IPER VIII-3

Kapitel IX – Besondere Anträge IX-1

1. Zurücknahme des Antrags nach Kapitel II IX-1

2. Antrag auf Prüfung unterschiedlicher Anspruchssätze IX-1

3. Antrag auf eine auf bestimmte Ansprüche beschränkte Prüfung IX-2

4. Beschwerde gegen die in der Recherchenphase getroffenen Feststellungen IX-2

Kapitel I – Einleitung

1. Allgemeines

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

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

2. Arbeit eines Prüfers

Siehe ISPE-Richtlinien 3.05.

3. Zweck der internationalen vorläufigen Prüfung

Während die Recherche und der zugehörige schriftliche Bescheid nach Kapitel I zwingend vorgeschrieben sind, ist die Prüfung nach Kapitel II fakultativ. *RL/ISPE 3.02, 3.04*

Endprodukt des PCT-Verfahrens ist der internationale vorläufige Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP) nach Kapitel I oder II. Dieser Bericht ist entweder *Regeln 44bis und 70*

i) das Ergebnis der weiteren Prüfung nach Kapitel II (siehe unten) in Form eines internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde oder aber, *Regel 70* *RL/ISPE 3.02*

ii) wenn kein Antrag auf Prüfung nach Kapitel II gestellt wurde, ein IPRP der Internationalen Recherchenbehörde, in den das Internationale Büro den WO-ISA umwandelt und der nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum oder kurz darauf zusammen mit einer etwaigen informellen Stellungnahme des Anmelders zugänglich gemacht wird. Eine solche Stellungnahme wird dem Bericht beigefügt. Da kein Antrag auf vorläufige Prüfung nach Kapitel II gestellt wurde, wird der WO-ISA nicht nochmals geprüft. *Regel 44bis* *RL/ISPE 2.18*

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

Die internationale vorläufige Prüfung führt weder zur Erteilung eines Patents noch zur Zurückweisung der Anmeldung; stattdessen wird am Ende des Verfahrens ein Bericht – der IPRP nach Kapitel II oder der IPER – erstellt. Im Verfahren nach Kapitel II kann der Anmelder auf den WO-ISA und gegebenenfalls auf den WO-IPEA mit Änderungen und *Regel 66.1bis b)* *RL/ISPE 3.19*

Gegenvorstellungen antworten, die dann bei der Erstellung des Berichts berücksichtigt werden.

Art. 32
Regel 59
RL/ISPE 1.13-1.15

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

Kapitel II – Formerfordernisse für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

1. Antragstellung

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

Art. 31 (3)
Regel 53

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

Art. 31 (6) a)
ABl. EPA 2014, A71
ABl. EPA 2016, A78
ABl. EPA 2018, A25, A45
Regel 92.4 e) und g)
ABl. EPA 2007, Sonderausg. 3, A.3 (Art. 3 und 7 des Beschlusses)

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

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

Regel 59.3

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

2. Das EPA als zuständige IPEA

Die IPEA, bei der der Antrag eingeht, sollte sich vergewissern, dass sie als IPEA zuständig ist.

Art. 31 (6) a) und 32,
Regel 59.3

Die Zuständigkeit des EPA als IPEA ist zwar nicht auf internationale Anmeldungen aus den EPÜ-Vertragsstaaten begrenzt, unterliegt jedoch verschiedenen anderen Beschränkungen.

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

Vereinbarung EPO-WIPO
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

3. Kennzeichnung der internationalen Anmeldung im Antrag

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

Regeln 53.6 und 60.1 b)

4. Berechtigung des Anmelders zur Antragstellung

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

Art. 31 (2)
Regeln 18.1 und 54

Ein Alleinanmelder muss seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat haben, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder dessen Staatsangehöriger sein. Bei mehr als einem Anmelder muss mindestens einer der Anmelder diese Erfordernisse erfüllen. Außerdem muss die internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines PCT-Vertragsstaats, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder einem für einen solchen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sein. Kapitel II PCT ist derzeit für alle PCT-Vertragsstaaten verbindlich, sodass diese Erfordernisse einem Antrag für eine anhängige internationale Anmeldung nicht entgegenstehen.

5. Vertretung

Art. 31 (2)
Regel 54
Regel 90

Im Antrag ist der Anwalt oder gemeinsame Vertreter anzugeben, der vom Anmelder/von den Anmeldern bestellt wurde, oder ein Unteranwalt, der von einem nach Regel 90.1 a) bestellten Anwalt bestellt wurde ("Anwalt der internationalen Phase") (siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.9).

Anwälte oder andere Personen, die befugt sind, in der europäischen Phase vor dem EPA aufzutreten, haben auch das Recht, in Bezug auf diese Anmeldung vor dem EPA als IPEA aufzutreten. Gleiches gilt für Anwälte oder andere Personen, die befugt sind, vor dem Anmeldeamt aufzutreten, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht wurde (Art. 49 PCT) (siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.1).

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

Wurde die Anmeldung von zwei oder mehr Anmeldern eingereicht und kein gemeinsamer Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt, wird der Schriftverkehr an den erstgenannten Anmelder gerichtet, der berechtigt ist, eine internationale Anmeldung beim betreffenden Anmeldeamt einzureichen, da dieser als gemeinsamer Vertreter angesehen wird (siehe RL/PCT-EPA A-VIII, 1.3).

Allgemeine Bestimmungen zur Vertretung siehe RL/PCT-EPA A-VIII.

6. Benennung von Staaten als ausgewählte Staaten

Art. 37
Regel 53.7
RL/ISPE 22.11

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

7. Unterschrift

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

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

8. Grundlage der internationalen vorläufigen Prüfung

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

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

Regel 66

Der Anmelder hat anzugeben, auf welcher Grundlage die IPEA mit der internationalen vorläufigen Prüfung beginnen soll – Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder mit Änderungen (Art. 19 oder 34),

Übersetzungen, Stellungnahme zum WO/ISA (indexiert mit ISOREPLY) oder zum ISR, Sequenzprotokoll in der Sprache der IPE.

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

Regel 58.1 und 58.3

9. IPEA-Akte

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

PCT/AI Abschnitt 605

10. Beseitigung von Mängeln

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

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

11. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren

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

Regeln 57 und 58 RL/ISPE 22.42-22.48

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

12. Übermittlung des Antrags an das Internationale Büro

Die Übermittlung des Antrags an das Internationale Büro sollte spätestens einen Monat nach Eingang des Antrags erfolgen.

Regeln 61.1 und 90bis.4 a)

Kapitel III – Der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legende Unterlagen

1. Ersatzblätter und berichtigte Blätter

Regel 26
Regel 91.1
RL/ISPE 17.16

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

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

2. Gemäß Regel 20.6 eingereichte Blätter, die fehlende Teile oder Bestandteile oder richtige Teile oder Bestandteile enthalten

Regel 4.18
Regel 20.3
Regel 20.5
Regel 20.5bis
Regel 20.6
ABl. EPA 2020, A36
ABl. EPA 2020, A81
RL/ISPE 6.01
RL/ISPE 15.11
RL/ISPE 17.16A
RL/ISPE 18.07
RL/ISPE 22.27

Falls ein Anmelder Teile und/oder komplette Bestandteile der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Patentansprüche) nicht eingereicht hat, kann er diese ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) erfüllt sind und die fehlenden Teile und/oder Bestandteile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren.

Ebenso kann ein Anmelder, der Teile und/oder komplette Bestandteile der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Patentansprüche) offenbar irrtümlich eingereicht hat, die richtigen Teile und/oder Bestandteile ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der Regeln 4.18 und 20.6 a) erfüllt sind und die richtigen Teile und/oder Bestandteile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren.

Solche Teile und/oder Bestandteile gelten als Teil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, sofern sie der ISA rechtzeitig mitgeteilt wurden oder die entsprechende zusätzliche Gebühr entrichtet wurde; siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.3, B-III, 2.3.4 und B-XI, 2.1.

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

Zu den Auswirkungen auf den IPER siehe auch RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2.2.

Zu den Auswirkungen auf die europäische Phase siehe auch RL/EPA C-III, 1.3 und RL/EPA E-IX, 2.9.4.

3. Geänderte Blätter

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

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

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

4. Hinzugefügter Gegenstand

RL/ISPE 20.09

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

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

Art. 19 (2)
Art. 34 (2) b)
Regel 70.2 c)

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

Wenn dies nicht möglich ist, wird der Wortlaut der Ansprüche in der ursprünglich eingereichten oder nach Art. 19 (1) geänderten Fassung geprüft und diese Information auf dem Deckblatt und in Feld I des WO-IPEA (Formblatt 408) und/oder des IPER (Formblatt 409) aufgenommen. Auf dem gesonderten Blatt wird begründet, warum mit den Änderungen ein Gegenstand eingeführt wird, der in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war, und warum die Änderungen nicht berücksichtigt werden.

Kapitel IV – Prüfung des WO-ISA und Erwiderungen

1. Allgemeines Verfahren

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

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

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

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

ABl. EPA 2011, 532

2. Versenden eines weiteren schriftlichen Bescheids (Formblatt 408)

2.1 Das EPA war nicht als ISA tätig

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

Regel 66.1bis
RL/ISPE 3.19

Falls trotz der fristgerechten und sachlichen Erwiderung auf diesen WO-IPEA (in Form von Änderungen und/oder Gegenvorstellungen) noch Einwände bestehen, möglicherweise infolge der zusätzlichen Recherche im Verfahren nach Kapitel II PCT (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 5) wird wie in RL/PCT-EPA C-IV, 2.2 beschrieben ein weiterer schriftlicher Bescheid oder die Niederschrift einer telefonischen Rücksprache versandt.

2.2 Das EPA war als ISA tätig

ABl. EPA 2011, 532

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

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

– in der Regel einen (weiteren) schriftlichen Bescheid (Formblatt 408, WO-IPEA), sowie

– eine Niederschrift der telefonischen Rücksprache, wenn vor Ergehen des (weiteren) schriftlichen Bescheids eine telefonische Rücksprache beantragt wurde;

– einen schriftlichen Bescheid oder eine Niederschrift der telefonischen Rücksprache, wenn vor Ergehen des (weiteren) schriftlichen Bescheids eine telefonische Rücksprache oder ein (weiterer) schriftlicher Bescheid (siehe RL/PCT-EPA C-VII, 1) beantragt wurde.

Regel 66.2 d)

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

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

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

2.3 Ergänzende internationale Recherche (SIS) durch ein anderes Amt

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

Ist der SISR innerhalb von 24 Monaten nach dem Prioritätsdatum nicht beim EPA eingegangen, wird die Akte trotzdem an den Prüfer weitergeleitet. Stellt der Prüfer nach Überprüfung fest, dass eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren bei mangelnder Einheitlichkeit (siehe

RL/PCT-EPA C-V, 1) oder ein WO-IPEA (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 2.2) versandt werden muss, wird er dies so bald wie möglich tun, ohne den SISR abzuwarten.

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

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

2.4 Spät eingehende Akten

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

– Besprechung der Anmeldung am Telefon und Gewährung einer kurzen Frist zur Einreichung von Änderungen (z. B. ein bis zwei Wochen, wird in der Niederschrift der telefonischen Rücksprache festgelegt); oder

– Erhalt eines WO-IPEA mit einer kurzen Frist (z. B. ein bis zwei Wochen); oder

– Erhalt eines negativen IPER ohne weitere Interaktion; oder

– Erhalt eines WO-IPEA mit einer längeren Frist, wobei der IPER dann verspätet ergeht

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

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

2.5 Antrag auf einen weiteren schriftlichen Bescheid

Häufig beantragen Anmelder explizit einen weiteren schriftlichen Bescheid (nach Kapitel II), wenn die Stellungnahme des Prüfers immer noch negativ ist. Wenn der Anmelder noch nicht ausreichend Gelegenheit hatte, Änderungen im Verfahren nach Kapitel II einzureichen, ist dem Antrag stattzugeben (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 2.2).

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

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

Regel 66.4bis
Regel 80.5
Regel 82
Regel 82quater
RL/ISPE 19.32
RL/ISPE 19.50

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

RL/ISPE 19.33

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

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

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

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

4. Konsequenzen einer Beschränkung der Recherche

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

Regel 66.1 e)

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

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

Nach einer Beschränkung der Recherche, weil entweder der Gegenstand von der Recherche ausgeschlossen ist oder keine sinnvolle Recherche möglich ist, oder nach einer Erklärung, dass überhaupt keine Recherche möglich ist, kann der Anmelder diesen Feststellungen der ISA in späteren Phasen des Verfahrens widersprechen.

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

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

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

Ruft der Anmelder den Prüfer an, um den Sachverhalt mündlich zu erörtern, teilt der Prüfer dem Anmelder mit, dass die Sache in die Verantwortung der ISA nach Kapitel I PCT fällt und das Verfahren vor der ISA abgeschlossen ist.

Regel 66.1 e)

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

Wie in RL/PCT-EPA B-VIII, 1 erläutert, kann nach dem Eintritt in die europäische Phase in der Prüfungsphase eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden, wenn die Gründe für eine Beschränkung der Recherche ausgeräumt werden können (siehe auch RL/EPA C-IV, 7.3). Dem Anmelder entstehen dadurch keine weiteren Kosten.

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

Für nicht recherchierte Gegenstände wird kein schriftlicher Bescheid nach Kapitel I PCT erstellt und keine Prüfung nach Kapitel II PCT durchgeführt. Ferner hat der Anmelder keine Möglichkeit, die Entscheidung der ISA anzufechten (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 4.1); selbst wenn er den Prüfer im Rahmen von Kapitel II überzeugen kann, dass die Entscheidung, keine Recherche für die betreffenden Gegenstände durchzuführen, falsch war, hat dies also letztlich keine Konsequenzen. Im europäischen Verfahren muss die Prüfungsabteilung jedoch die Entscheidung der Recherchenabteilung (Prüfer) überprüfen und eine endgültige Entscheidung treffen. Dies bedeutet, dass der Prüfer in der europäischen Phase einer Euro-PCT-Anmeldung die Entscheidung der ISA eventuell umstoßen und eine vollständige Recherche durchführen muss (entweder aufgrund der eingereichten Argumente oder weil die Ansprüche so umformuliert wurden, dass nun eine Recherche möglich ist; siehe auch RL/EPA C-IV, 7.3).

5. Zusätzliche Recherchen nach Kapitel II PCT

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

Regeln 66.1ter und Regel 70.2 f)
ABl. EPA 2014, A57
RL/ISPE 19.15, 19.19-19.20

5.1 Zeitplan, Grundlage und Formblätter

RL/ISPE 19.18

Die zusätzliche Recherche wird vor oder bei Ergehen des ersten WO-IPEA (Formblatt 408), vor einer telefonischen Rücksprache bzw. wenn kein schriftlicher Bescheid erstellt wird, vor oder bei Ergehen des IPER (Formblatt 409) (in der Regel innerhalb eines Monats nach Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung) durchgeführt. Eine weitere zusätzliche Recherche vor Ergehen des IPER ist in der Regel nicht notwendig.

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

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

Regel 70.2 f)

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

5.2 Ausnahmen von der zusätzlichen Recherche

RL/ISPE 19.15

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

Regel 66.1ter

Eine zusätzliche Recherche wird nicht durchgeführt für:

Regel 66.1 e)

a) Gegenstände, zu denen die ISA keine Recherche durchgeführt hat

Art. 34 (3)

b) bei mangelnder Einheitlichkeit – Erfindungen, für die zwar zusätzliche Recherchengebühren, aber keine zusätzlichen Prüfungsgebühren entrichtet wurden

Art. 34 (4)

c) Gegenstände, die zwar nicht von der Recherche ausgeschlossen sind, wohl aber von der vorläufigen Prüfung

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

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

d) wenn Änderungen unzulässige Erweiterungen enthalten

RL/ISPE 19.17
Regel 46.5 b) und 66.8

e) wenn kein Schreiben beigefügt wurde, in dem die Grundlage der Änderungen erläutert und/oder angegeben wird, was in der Anmeldung geändert wurde

f) wenn das EPA als ISA keinen schriftlichen Nachweis des relevanten Stands der Technik anführen würde (z. B. bei "notorischem Fachwissen" im Bereich computerimplementierter Erfindungen).

Im Fall d führt der Prüfer eine zusätzliche Recherche auf der Grundlage entweder der früheren Anmeldungsunterlagen oder der geänderten Unterlagen durch, ohne die Erweiterung zu berücksichtigen. Im Fall e gilt Gleiches für Änderungen, die nicht gestützt sind (siehe RL/PCT-EPA C-III, 4). *Regel 70.2 c)*

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

– angegeben, auf welche Ansprüche sich die zusätzliche Recherche nicht erstreckt (dies geht in der Regel aus den Angaben in den Feldern I und III des WO/IPER hervor),

– noch erläutert, warum die zusätzliche Recherche nur teilweise bzw. nicht durchgeführt wurde.

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

Wird bei der zusätzlichen Recherche relevanter Stand der Technik ermittelt, so wird nach der gegenwärtigen Praxis als erste Handlung im Verfahren nach Kapitel II ein WO-IPEA versandt oder telefonisch Rücksprache gehalten (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 2.2). Zu Fällen, in denen ein positiver WO-ISA erstellt wurde oder die Einwände in einem negativen WO-ISA durch Änderungen oder Argumente des Anmelders ausgeräumt wurden, siehe RL/PCT-EPA C-IV, 5.4. *RL/ISPE 3.22*

Die ermittelten Dokumente werden wie folgt angegeben: *RL/ISPE 19.21*

a) Neu ermittelte Dokumente, die nach dem Anmeldedatum veröffentlicht wurden (E-Dokumente) und relevant für die Neuheit sind, werden in Feld VI des WO-IPEA und des IPER aufgeführt (zur Ausführlichkeit siehe RL/PCT-EPA B-XI, 4.3). *Regel 64.3*

b) Neu ermittelte Dokumente, die vor dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurden und relevant für Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit sind, werden in Feld V des WO-IPEA und des IPER aufgeführt und ausführlich begründet. *Regel 64.1*

c) Neu ermittelte Dokumente, die innerhalb der Prioritätsfrist veröffentlicht wurden (P-Dokumente) und relevant für Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit sind, werden, wenn die Priorität wirksam ist (als wirksam gilt), in Feld VI des WO-IPEA und des IPER aufgeführt; Anmerkungen sind nicht nötig (siehe RL/PCT-EPA B-XI, 4.2). Dies gilt nur, wenn es andere Einwände gibt, andernfalls siehe RL/PCT-EPA C-IV, 5.4.

d) Neu ermittelte Dokumente, die innerhalb der Prioritätsfrist veröffentlicht wurden (P-Dokumente) und relevant für Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit sind, werden, wenn die Priorität unwirksam ist, in Feld V des WO-IPEA und des IPER aufgeführt und ausführlich begründet.

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

5.4 Vorgesehener positiver IPER und zusätzliche Recherche

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

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

Regel 64.1

b) vor dem Prioritätsdatum veröffentlichter relevanter Stand der Technik ermittelt wird, wird ein WO-IPEA oder die Niederschrift einer telefonischen Rücksprache versandt (RL/PCT-EPA C-IV, 2.2). Einzelheiten zur Angabe solcher Dokumente enthält RL/PCT-EPA C-IV, 5.3 b);

c) nur P/E-Dokumente ermittelt werden, die nach Art. 54 (3) EPÜ in einem späteren EP-Verfahren (unabhängig von der Wirksamkeit der Priorität) zum Stand der Technik werden könnten, wird ein WO-IPEA mit ausführlicher Neuheitsbegründung versandt (RL/PCT-EPA B-XI, 3.4), das Dokument in Feld VI aufgenommen und auf seine mögliche Relevanz beim Eintritt in die europäische Phase hingewiesen. Einzelheiten zur Angabe solcher Dokumente enthält RL/PCT-EPA C-IV, 5.3 a);

d) andere P/E-Dokumente ermittelt werden, die relevant für die Neuheit sind, wird bei wirksamer (als wirksam geltender) Priorität direkt ein positiver IPER versandt (RL/PCT-EPA B-XI, 3.4) und das Dokument in Feld VI des IPER aufgeführt.

Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung

1. Einheitlichkeit der Erfindung im Verfahren nach Kapitel II

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

Art. 34 (3) a) - c)
Regel 68.2
RL/ISPE 10.74

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

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

– der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit für den neuen Anspruchssatz auch noch zutrifft,

– sich die geänderten Ansprüche auf recherchierte Gegenstände beziehen,

– die Argumentation zur mangelnden Einheitlichkeit angesichts der neuen Ansprüche und/oder Gegenvorstellungen geändert werden muss.

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

Möglich ist auch, dass mangelnde Einheitlichkeit nicht bei den ursprünglichen, sondern erst bei den geänderten Ansprüchen vorliegt. Sind in einem solchen Fall die geänderten Ansprüche, die mangelnde Einheitlichkeit aufweisen, auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet, so werden sie nicht geprüft, und der WO-IPEA/IPER wird allein auf der Grundlage der

Regel 66.1 e)

recherchierten Gegenstände erstellt (Formblatt 405 ist nicht zu versenden). Ferner besteht die Möglichkeit, dass die geänderten Ansprüche an sich zwar einheitlich sind, sich aber auf Gegenstände beziehen, die keine Einheitlichkeit mit der ursprünglich recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen aufweisen. In diesem Fall wird dem Anmelder mitgeteilt, dass die geänderten Ansprüche nicht in einem WO-IPEA/IPER geprüft werden (Formblatt 405 wird nicht versandt). Hat der Anmelder allerdings z. B. den ursprünglichen unabhängigen Anspruch verallgemeinert, sodass er nicht mehr neu ist und mangelnde Einheitlichkeit "a posteriori" vorliegt, wird vor dem WO-IPEA/IPER eine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Prüfungsgebühren versandt.

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

2. Keine Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren

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

3. Recherchierte Ansprüche entsprechen nicht der Einheitlichkeit der Erfindung

3.1 Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren ohne Widerspruch

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

Art. 34 (3) a)
Regel 68.2

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

3.2 Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren unter Widerspruch

Regel 68.3 c)
RL/ISPE 10.78

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

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

b) die Überprüfungsstelle entschieden hat, dass der Widerspruch teilweise berechtigt war, wird eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren (Formblatt 405) versandt, wobei jedoch die Begründung und die Zahl der Erfindungen an die Entscheidung der Überprüfungsstelle angepasst werden.

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

3.3 Keine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren

Regel 68.1
RL/ISPE 10.76

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

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

4.1 Keine Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren oder keine Erwiderung

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

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

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

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

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

4.2 Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren ohne Widerspruch

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin zusätzliche Gebühren für die vorläufige Prüfung ohne Widerspruch zahlt, wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage der Erfindungen erstellt, für die

Prüfungsgebühren gezahlt wurden. Feld IV wird ausgefüllt und der Mangel an Einheitlichkeit auf dem gesonderten Blatt begründet.

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

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

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

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

4.3 Zahlung zusätzlicher Prüfungsgebühren unter Widerspruch

Regel 68.3 c) und e)
RL/ISPE 10.78

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

5. Widerspruchsverfahren

Regel 68.3 c), d)

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

5.1 Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs durch den Formalsachbearbeiter

Regel 68.3 c) und e)
RL/ISPE 10.79

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

Für die Zulässigkeit des Widerspruchs gelten folgende Voraussetzungen:

a) Der Anmelder muss die vorgeschriebene Widerspruchsgebühr entrichtet haben (Regel 68.3 e)), und

b) die Zahlung unter Widerspruch muss zusammen mit einer Begründung erfolgen, d. h. die Begründung muss zum Zeitpunkt der Zahlung oder spätestens innerhalb der in Formblatt 405 (Kapitel II) gesetzten Frist eingereicht worden sein.

Die Begründung muss Regel 68.3 c) entsprechen; d. h. der Anmelder sollte darlegen, warum die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt oder warum der Betrag der geforderten

zusätzlichen Gebühren überhöht ist. Dabei hat der Anmelder nicht den Betrag der einzelnen zusätzlichen Gebühr infrage zu stellen, sondern die Zahl der geforderten zusätzlichen Prüfungsgebühren.

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

5.2 Tätigkeit der Überprüfungsstelle

Zur Zusammensetzung und zum Zweck der Überprüfungsstelle siehe RL/PCT-EPA B-VII, 7.2. Die Namen der Mitglieder der Überprüfungsstelle werden auf Formblatt 420 bekannt gegeben. *RL/ISPE 10.80*

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

Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch voll und ganz berechtigt ist, so informiert sie den Anmelder mittels Formblatt 420 (Entscheidung über den Widerspruch, Kapitel II). Dies gilt auch, wenn die Überprüfungsstelle zu dem Ergebnis kommt, dass die Anmeldung einheitlich ist. Eine Begründung ist nicht nötig, es sei denn, die Überprüfungsstelle beschließt, dass eine solche Begründung nützlich wäre. Des Weiteren ordnet die Überprüfungsstelle die Rückerstattung aller zusätzlichen Gebühren und der Widerspruchsgebühr an. Die Prüfung wird für die Erfindungen durchgeführt, für die Gebühren gezahlt wurden, und die Begründung der Nichteinheitlichkeit und die Zahl der Erfindungen im IPER (bzw. WO-IPEA) werden an die Entscheidung der Überprüfungsstelle angepasst. *RL/ISPE 10.81*

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

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

Widerspruch als berechtigt angesehen wurde, nicht aber der Widerspruchsgebühr.

RL/ISPE 10.82 Der Formalsachbearbeiter übermittelt die Entscheidung der Überprüfungsstelle dem Anmelder und dem IB. Die Entscheidung über den Widerspruch (Formblatt 420) wird zusammen mit dem WO-IPEA oder IPER versandt, um die Einheitlichkeit beider Dokumente zu gewährleisten.

Kapitel VI – Fristen

1. Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

Das EPA als IPEA beginnt mit der internationalen vorläufigen Prüfung, sobald die nach Regel 69.1 a) erforderlichen Dokumente und Gebühren eingegangen sind. Es wartet nicht bis zum Ablauf der Frist nach Regel 54*bis*.1 a), es sei denn, der Anmelder beantragt dies ausdrücklich.

Regel 69.1 a)
Regel 54bis.1 a)
RL/ISPE 19.07

Gibt der Anmelder in der im Antrag enthaltenen Erklärung betreffend Änderungen an, dass bei der internationalen vorläufigen Prüfung Änderungen nach Artikel 34 zu berücksichtigen sind, versäumt es jedoch, diese Änderungen mit dem Antrag einzureichen, fordert die IPEA ihn nach Regel 60.1 g) auf, die Änderungen innerhalb einer Frist einzureichen (Form PCT/IPEA/431). Die internationale vorläufige Prüfung beginnt erst nach Eingang dieser Änderungen bzw. nach Ablauf der in der Aufforderung nach Regel 60.1 g) festgesetzten Frist, je nachdem, was zuerst eintritt.

Regeln 53.9 c),
Regeln 60.1 g),
Regeln 66.4bis,
Regeln 69.1 e)

Ebenso wird verfahren, wenn bei der internationalen vorläufigen Prüfung Änderungen nach Artikel 19 sowie etwaige begleitende Erklärungen zu berücksichtigen sind, d. h. die IPEA beginnt mit der internationalen vorläufigen Prüfung erst, wenn sie eine Kopie der Änderungen erhalten hat.

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

2. Fristen für die internationale vorläufige Prüfung

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

Regel 69.2 i)
RL/ISPE 3.24, 19.10

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

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

3. Fristverlängerung

Das Versäumnis der im WO-ISA oder WO-IPEA gesetzten Frist führt nicht zum formalen Rechtsverlust, siehe RL/PCT-EPA C-IV, 3.

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

Regel 66.2 e)

Eine beantragte Verlängerung der Frist für die Erwiderung auf den WO-IPEA (Formblatt 408) wird nur gewährt, wenn angesichts der Frist nach Regel 69.2 i) genügend Zeit für die Verlängerung zur Verfügung steht, d. h. unter der Voraussetzung, dass die so verlängerte Frist nicht später als 27 Monate nach dem frühesten Prioritätsdatum endet und der Antrag vor Ablauf der gesetzten Frist gestellt wurde.

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

Kapitel VII – Sonstige Verfahren in der Prüfungsphase

1. Antrag auf (persönliche oder telefonische) Rücksprache

Nach Art. 34 (2) hat der Anmelder das Recht, mündlich mit der IPEA zu verkehren. Folglich ist Anträgen von (auch außereuropäischen) Anmeldern und Anwälten auf telefonische Rücksprache stattzugeben, allerdings erst nachdem der Anmelder klargestellt hat, was der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legen ist, d. h. nachdem er eine schriftliche Erwiderung auf den WO-ISA bzw., falls der internationale Recherchenbericht einen Einwand wegen mangelnder Klarheit enthält, auf eine Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt 405) eingereicht hat, damit klar ist, was Gegenstand der telefonischen Rücksprache sein soll. Anträgen auf persönliche Rücksprache wird nicht stattgegeben. Beantragt ein Anmelder eine persönliche Rücksprache, so sollte ihm der Prüfer jedoch telefonisch mitteilen, dass das Amt Anträge auf persönliche Rücksprache grundsätzlich ablehnt, die Angelegenheit aber unter der vorstehend genannten Bedingung telefonisch besprochen werden kann.

Art. 34 (2)
Regel 66.6
RL/ISPE 19.41-19.46

Hat der Anmelder eine telefonische Rücksprache beantragt, gilt Folgendes:

ABl. EPA 2011, 532

(a) Der Anmelder hat generell das Recht, auf Antrag einmal telefonisch Rücksprache zu halten.

Regel 66.6

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

(c) Hat der Anmelder vor Ergehen des (weiteren) schriftlichen Bescheids (Formblatt 408) eine telefonische Rücksprache oder als Alternative einen weiteren schriftlichen Bescheid beantragt, so entscheidet der Prüfer nach seinem Ermessen, welche Art der Interaktion sich für die betreffende Anmeldung am besten eignet.

(d) In dem Sonderfall, in dem eine telefonische Rücksprache erst beantragt wird, nachdem ein weiterer schriftlicher Bescheid versandt wurde, aber vor dem Datum, an dem der IPER erstellt wird, ist dem Antrag stattzugeben, bevor ein negativer IPER ergeht. In diesem Fall kann der Anmelder allerdings keine weiteren Änderungen einreichen, es sei denn, man hat sich ausdrücklich darauf geeinigt (siehe unten).

Regel 66.6

Wird ein Telefongespräch anberaumt, sind die zu erörternden Punkte im Voraus klar festzulegen. Falls dies telefonisch geschieht, sollte der Prüfer die Einzelheiten festhalten und in der Akte (Formblatt 428: Niederschrift

RL/ISPE 19.45

über die telefonische Rücksprache) kurz die anstehenden Punkte sowie Datum und Uhrzeit der Rücksprache vermerken. Dem Anmelder wird dieser Vermerk in Kopie übermittelt.

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

RL/ISPE 19.46

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

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

– einen Hinweis darauf, dass die Änderungen nicht von der IPEA vorgenommen werden können, und

– eine Aufforderung an den Anmelder, die geänderten Blätter normalerweise innerhalb von einem Monat, spätestens aber einen Monat vor dem Termin für den IPER einzureichen (bzw. wie in Bezug auf die verspätete Erstellung des IPER vereinbart).

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

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

2. Vertraulichkeit

Art. 38
Regel 94.2
RL/ISPE 3.26

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

Art. 36 (3)
Regel 71.1 a)
Regel 73.2)
Regel 94.1 c), d) und e)
RL/ISPE 3.25A

Sobald der IPER erstellt und dem IB übersandt wurde, übermittelt dieses jedem ausgewählten Amt eine Kopie des IPER samt seiner Übersetzung (wie vorgeschrieben) und seinen Anlagen (in der Originalsprache). Ab demselben Datum stellt das IB im Namen des EPA als ausgewähltes Amt jedermann auf Antrag Abschriften des IPER und anderer Unterlagen aus, die ihm die IPEA gemäß Regel 71.1 übermittelt hat.

Regel 94.2 b) und c)

Sobald der IPER erstellt wurde, gewährt das EPA als IPEA jedem ausgewählten Amt auf Antrag Einsicht in alle in der Akte enthaltenen Schriftstücke; davon ausgenommen sind Angaben, zu denen das IB ihm

mitgeteilt hat, dass sie gemäß Regel 48.2 l) von der Veröffentlichung ausgeschlossen sind, bzw. Angaben, in die das IB gemäß Regel 94.1 d) oder e) keine Einsicht gewährt.

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

Regel 94.1 c)
Regel 94.3
RL/ISPE 3.27

3. Prüfung der Einwendungen Dritter

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

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

RL/ISPE 17.69

a) Wenn ein negativer IPER vorgesehen und ein zweiter schriftlicher Bescheid noch nicht ergangen ist, wird ein WO-IPEA (Formblatt 408) erstellt, wobei die Einwendungen Dritter und etwaige Stellungnahmen des Anmelders berücksichtigt werden und in Feld V auf die neuen Dokumente des Stands der Technik verwiesen wird (siehe auch RL/PCT-EPA C-IV, 2.2).

b) Wenn der IPER auch ohne die Einwendungen Dritter negativ ausgefallen wäre und ein WO-IPEA bereits vor Eingang dieser Einwendungen ergangen ist, wird vor der Erstellung des IPER kein weiterer schriftlicher Bescheid versandt.

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

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

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

   Wenn die Dokumente zwar relevant sind, aber keine neuen Informationen enthalten, liegt es im Ermessen des Prüfers, ob er sie im IPER aufführt. Wenn die Dokumente z. B. einen besseren Ausgangs-

punkt für den Aufgabe-Lösungs-Ansatz bieten, kann der Prüfer seine Argumentation zugunsten der erfinderischen Tätigkeit überprüfen.

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

Kapitel VIII – Der IPER

1. Mit dem IPER abgegebenes Gutachten (Formblatt 409)

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

Art. 35 (2)
RL/ISPE 19.48

2. Ausfüllen des IPER

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

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

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

Regel 66.1 e)
RL/ISPE 19.25

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

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

2.1 Sequenzprotokolle

Regel 5.2
Regel 13ter.2
Regel 66.1 e)
ABl. EPA 2011, 372
ABl. EPA 2013, 542
ABl. EPA 2021, A96
ABl. EPA 2021, A97
ABl. EPA 2022, A60
RL/ISPE 9.39, 15.12, 15.13 und 17.37

Wurde keine (vollständige) internationale Recherche durchgeführt, weil der Anmelder auf eine Aufforderung der ISA hin kein Sequenzprotokoll in elektronischer Form nach dem WIPO-Standard ST.26 eingereicht oder die Gebühr für verspätete Einreichung nicht entrichtet hat, wird im IPER in Feld III darauf hingewiesen, dass die Prüfung nach Regel 13*ter*.2 im selben Umfang beschränkt wird wie die Recherche, da der Anmelder Regel 5.2 nicht beachtet hat (kein Sequenzprotokoll) und/oder Regel 13*ter*.1 a) nicht eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form). In Feld III des IPER gibt der Prüfer außerdem an, dass auch die Prüfung nach Regel 66.1 e) beschränkt wird, da die Recherche unvollständig war.

Liegt dem EPA als IPEA ein dem WIPO Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vor, kann der Anmelder aufgefordert werden, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung, ein solches Sequenzprotokoll gemäß Regel 13*ter*.1 a) einzureichen und die Gebühr für verspätete Einreichung gemäß Regel 13*ter*.1 c) zu entrichten.

3. Positiver oder negativer IPER

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

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

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

Im Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung, für die keine zusätzlichen Recherchengebühren entrichtet wurden und der Bericht über die erste Erfindung positiv ist, kann ebenfalls direkt ein negativer IPER versandt werden (weil der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit eine direkte Erteilung bei Eintritt in die europäische Phase verhindert). Feld V enthält nur für die erste Erfindung eine positive Erklärung zur Neuheit und zur erfinderischen Tätigkeit. Feld IV wird nicht ausgefüllt (siehe RL/PCT-EPA C-V, 2).

4. Berichtigung des IPER

Da der IPER ein nicht bindendes Gutachten und keine Entscheidung ist, sieht der PCT keine Beschwerde- oder Einspruchsmöglichkeit gegen den IPER vor. Mit der Erstellung des IPER ist in der Regel die internationale Phase abgeschlossen. Etwaige weitere Anmerkungen oder Änderungen des Anmelders sind daher an die ausgewählten Ämter zu richten und nicht an die IPEA. *Regel 66.4bis*

Nur wenn der IPER einen Fehler enthält oder der IPER erstellt wurde, obwohl eigentlich ein zweiter schriftlicher Bescheid hätte ergehen sollen (siehe RL/PCT-EPA C-IV, 2.2), wird die Akte dem Prüfer zugeleitet, damit entschieden werden kann, ob ein berichtigter IPER zu erstellen ist. *RL/ISPE 19.34*

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

Wenn in einem solchen Fall das aktuelle Datum mindestens eine Woche vor dem tatsächlichen Fristende liegt (normalerweise 28 Monate ab dem Prioritätsdatum), wird ein neues Formblatt 409 mit den korrekten Angaben ausgefüllt und der IPER an den Anmelder und an die WIPO gesandt. *RL/ISPE 19.35*

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

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

Kapitel IX – Besondere Anträge

1. Zurücknahme des Antrags nach Kapitel II

Wird der Antrag vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung und vor dem Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum zurückgenommen, so hat der Anmelder Anspruch auf die Rückerstattung des gesamten Betrags der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung. Wenn der Prüfer bereits mit der Prüfung der Akte begonnen hat, erfolgt keine Rückerstattung. Wann mit der internationalen vorläufigen Prüfung begonnen wurde, ist meist aus Formblatt PCT/IPEA/409 ersichtlich, wo in Feld I unter Punkt 6 das Datum der zusätzlichen Recherche (Regel 70.2 f)) angegeben ist. In RL/PCT-EPA C-IV, 5.1 ist erläutert, dass die zusätzliche Recherche zu Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung durchgeführt und in der Regel vor Erstellung des IPER nicht wiederholt wird.

Regel 58.3
Regel 90bis.4
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

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

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

Regel 90bis.5

2. Antrag auf Prüfung unterschiedlicher Anspruchssätze

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

Regel 66.1 c)
Regel 70.16 a)

Falls der bevorzugte Antrag klar erkennbar ist (z. B. der Hauptantrag), wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage dieses Antrags erstellt und im WO-IPEA/IPER darauf hingewiesen, dass die Bearbeitung von unterschiedlichen Anträgen (bzw. von Haupt- und Hilfsanträgen) nach dem PCT nicht vorgesehen ist.

Falls der bevorzugte Antrag nicht klar erkennbar ist, (unterschiedliche Anträge ohne Angabe der Präferenz), wird der Anmelder möglichst telefonisch aufgefordert, nur einen Anspruchssatz vorzulegen oder anzugeben, welcher Anspruchssatz/Antrag der Prüfung zugrunde gelegt werden soll.

Reagiert der Anmelder nicht und/oder besteht er auf mehreren Anspruchssätzen, wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage des ersten Anspruchssatzes erstellt, und auf dem gesonderten Blatt zu Feld I wird ein entsprechender Vermerk eingefügt.

3. Antrag auf eine auf bestimmte Ansprüche beschränkte Prüfung

Anmelder stellen manchmal den Antrag, dass lediglich bestimmte Ansprüche geprüft werden, ohne tatsächlich den Anspruchssatz zu beschränken, etwa um einen positiven IPER zu erhalten, obwohl das Ergebnis für einige Ansprüche negativ wäre. Zum Beispiel könnte der Anmelder, in Erwiderung auf den WO-ISA, der eine negative Stellungnahme zu den Ansprüchen 1 - 5 sowie eine positive Stellungnahme zu den Ansprüchen 6 und 7 enthält, die Ansprüche nicht ändern, sondern den Antrag stellen, dass der IPER lediglich für die Ansprüche 6 und 7 erstellt wird.

Art. 34 (3) c)
Art. 34 (4) a) i) und ii)
Art. 35 (2)

Einem Antrag auf eine auf bestimmte Ansprüche beschränkte Prüfung wird nicht stattgegeben, da der IPER auf Grundlage der vorliegenden Ansprüche erstellt wird und lediglich vom Prüfer beschränkt werden kann, z. B. in Fällen von mangelnder Einheitlichkeit, wenn nicht alle Gebühren entrichtet wurden, bei nicht recherchierten Ansprüchen, mangelnder Klarheit oder ursprünglich nicht offenbarten Gegenständen. Eine Beschränkung auf Antrag des Anmelders wäre im Widerspruch zu Art. 35 (2), wonach sich die internationale vorläufige Prüfung auf "jeden Anspruch" bezieht. In solchen Fällen wird der Anmelder darüber unterrichtet, dass der IPER für alle Ansprüche erstellt wird, wenn nicht ein beschränkter Anspruchssatz eingereicht wird.

4. Beschwerde gegen die in der Recherchenphase getroffenen Feststellungen

Art. 17 (3) a),
Art. 17 (2) a) i) und ii)

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

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

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

PCT – Teil E

Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung I-1

Kapitel II – Einwendungen Dritter II-1

Kapitel III – Patent Prosecution Highway (PPH) III-1

1. Allgemeines III-1

2. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als ISA erstellten WO-ISA III-1

3. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als IPEA erstellten IPER III-1

Kapitel I – Einleitung

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

Kapitel II – Einwendungen Dritter

Dritte können - auf Wunsch anonym - nach dem PCT Einwendungen erheben. Anders als im Verfahren nach dem EPÜ dürfen sich diese Einwendungen nur auf Stand der Technik beziehen, der für die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit der in der internationalen Anmeldung beanspruchten Erfindung relevant ist.

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

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

Regel 48.3

Der Anmelder wird vom IB über etwaige Einwendungen Dritter informiert und kann innerhalb von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum dazu Stellung nehmen.

Das IB übermittelt die Einwendungen Dritter und etwaige Stellungnahmen des Anmelders unverzüglich an die ISA, die SISA und die IPEA, sofern der (ergänzende) internationale Recherchenbericht oder der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER) nicht bereits beim IB eingegangen ist.

Unmittelbar nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum werden die Einwendungen Dritter und Stellungnahmen des Anmelders allen Bestimmungsämtern und ausgewählten Ämtern übermittelt. Das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt prüft in der internationalen Phase eingereichte Einwendungen Dritter nach dem Eintritt in die europäische Phase auf ihren Inhalt, sobald ihm diese Einwendungen vorliegen. Das EPA wird sich jedoch nur dann nach Kräften bemühen, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Regel 161 EPÜ zu vollziehen, wenn der Dritte diesen Schritt ausdrücklich gewünscht hat und die Einwendungen angemessen begründet sind und nicht anonym erhoben wurden. Dritte, die wünschen, dass der vorstehend genannte Schritt in der europäischen Phase vollzogen wird, sollten dies daher in den Einwendungen klar zum Ausdruck bringen oder die Einwendungen beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt einreichen (siehe auch RL/EPA E-VI, 3, letzter Absatz).

Alle Einwendungen und Stellungnahmen Dritter werden unverzüglich zur öffentlichen Akteneinsicht freigegeben.

Sind die Einwendungen Dritter und/oder die Dokumente des Stands der Technik nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, so fordert der Formalsachbearbeiter den Dritten gemäß dem europäischen Verfahren (RL/EPA E-VI, 3) auf, eine Übersetzung einzureichen, setzt dafür aber eine kürzere Frist, die mit den strengen Fristvorgaben des PCT in Einklang steht. Können diese Fristvorgaben nicht eingehalten werden oder wurden

Art. 14 (1) EPÜ

die Einwendungen Dritter anonym eingereicht, so ergeht keine Aufforderung.

Falls die Einwendungen Dritter und/oder die Dokumente des Stands der Technik nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind und eine Übersetzung nicht eingereicht wird bzw. nicht eingereicht werden kann, sind sie vom Prüfer dennoch soweit möglich zu berücksichtigen, insbesondere wenn sie prima facie relevant erscheinen (z. B. aufgrund der Zeichnungen im Stand der Technik). Der Prüfer kann einen Hinweis in den WO-ISA aufnehmen, wonach für die eingehende Prüfung des Dokuments/der Dokumente eine Übersetzung erforderlich ist.

Auch wenn Einwendungen Dritter erhoben wurden, sind die Fristen für die Handlungen der verschiedenen Ämter nach dem PCT einzuhalten, damit sichergestellt ist, dass folgende Berichte fristgerecht ergehen: ISR, SISR und IPER.

Näheres zu Einwendungen Dritter im Verfahren nach Kapitel I enthält RL/PCT-EPA B-IV, 1.3. Näheres zu Einwendungen Dritter im Verfahren nach Kapitel II enthält RL/PCT-EPA C-VII, 3.

Kapitel III – Patent Prosecution Highway (PPH)

1. Allgemeines

Im Rahmen des Patent Prosecution Highway (PPH) können Anmelder, deren Patentansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

Die PPH-Partnerämter des EPA sind derzeit: JPO (Japan), KIPO (Südkorea), CNIPA (China), USPTO (USA), ILPO (Israel), CIPO (Kanada), IMPI (Mexiko), IPOS (Singapur), IPA (Australien), SIC (Kolumbien), MyIPO (Malaysia), IPOPHL (Philippinen), INPI (Brasilien), INDECOPI (Peru) und SAIP (Saudi-Arabien).

ABl. EPA 2022, A58 und A59

Die PPH-Programme mit Rospatent (Russische Föderation) und dem EAPO (Eurasien) wurden ausgesetzt.

ABl. EPA 2022, A44 und A45

Beim PPH-(Pilot-)Programm kann ein PPH-Antrag gestützt werden auf:

i) das letzte PCT-Arbeitsergebnis (WO-ISA oder IPRP/IPER), das von einem der PPH-Partnerämter als ISA oder IPEA erstellt wurde (PPH auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen) (außer im Rahmen des PPH-(Pilot-)Programms mit dem INPI (Brasilien)); oder

ii) das nationale Arbeitsergebnis (Bescheid mit Angabe der patentierbaren/gewährbaren Ansprüche), das auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung oder einer in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung in einem der PPH-Partnerämter zurückgeht (PPH auf der Grundlage von nationalen Arbeitsergebnissen).

2. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als ISA erstellten WO-ISA

Wenn das EPA als ISA tätig war und die internationale Anmeldung Ansprüche enthält, die vom EPA als ISA für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder nach dem PPH-(Pilot-)Programm bei den PPH-Partnerämtern des EPA die beschleunigte Prüfung beantragen, sobald die Anmeldung vor diesen Ämtern in die nationale Phase eingetreten ist. Informationen über das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf den Websites der PPH-Partnerämter des EPA zu finden.

ABl. EPA 2022, A58, A59, A88, A115, A116 ABl. EPA 2020, A21, A82, A83, A125, A137, A138, ABl. EPA 2016, A44, ABl. EPA 2015, A93

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

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

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

ABl. EPA 2015, A93

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

PCT – Teil F

Die internationale Anmeldung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einführung I-1

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

1. Allgemeines II-1

2. Zusammenfassung II-1

2.1 Zweck der Zusammenfassung II-1

2.2 Endgültiger Inhalt II-1

2.3 Inhalt der Zusammenfassung II-2

2.4 Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen II-2

2.5 Kontrollliste II-2

2.6 Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder II-2

2.7 Stellungnahme des Anmelders zur Zusammenfassung II-2

3. Bezeichnung II-2

4. Beschreibung (Formerfordernisse) II-2

4.1 Allgemeines II-2

4.2 Gebiet der Technik II-3

4.3 Bisheriger Stand der Technik II-3

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

4.3.1.1 Beispiele für die Zitierweise – Nichtpatentliteratur II-3

4.3.1.2 Beispiele für die Zitierweise – Patentliteratur II-3

4.4 Belanglose Angaben II-3

4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe II-3

4.6 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung II-3

4.7 Bezugszeichen II-3

4.8 Gewerbliche Anwendbarkeit II-3

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

Kapitel III – Ausreichende Offenbarung III-1

1.	**Ausreichende Offenbarung**	**III-1**
2.	**Ausreichende Offenbarung vs. unzulässige Erweiterung**	**III-1**
3.	**Unzureichende Offenbarung**	**III-1**
4.	**Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit**	**III-2**

5.	**Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung**	**III-2**
5.1	Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar	III-2
5.2	Fehlen bekannter Einzelheiten	III-2
5.3	Schwierigkeiten bei der Ausführung	III-2
6.	**Biologisches Material betreffende Erfindungen**	**III-2**
6.1	Biologisches Material	III-2
6.2	Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material	III-2
6.3	Hinterlegung von biologischem Material	III-2
6.4	Prioritätsanspruch	III-2
7.	**Eigennamen, Marken und Handelsnamen**	**III-2**
8.	**Bezugsdokumente**	**III-2**
9.	**Durchgriffsansprüche**	**III-3**
10.	**Ausreichende Offenbarung und Regel 20.5 e) oder Regel 20.5*bis* e)**	**III-3**
11.	**Ausreichende Offenbarung und Klarheit**	**III-3**

Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 6 und Formerfordernisse) IV-1

1.	**Allgemeines**	**IV-1**
2.	**Form und Inhalt der Patentansprüche**	**IV-1**
2.1	Technische Merkmale	IV-1
2.2	Zweiteilige Untergliederung	IV-1
2.3	Zweiteilige Untergliederung ungeeignet	IV-1
2.3.1	Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"	IV-1
2.4	Formeln und Tabellen	IV-1
3.	**Arten der Patentansprüche**	**IV-1**
3.1	Kategorien	IV-1
3.2	Anzahl unabhängiger Patentansprüche	IV-2

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

4.12	Product-by-Process-Anspruch	IV-4
4.12.1	Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen	IV-5
4.13	Auslegung von Ausdrücken, die einen Zweck angeben	IV-5
4.14	Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand	IV-5
4.15	Das Wort "in"	IV-5
4.16	Verwendungsansprüche	IV-5
4.17	Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen	IV-6
4.18	Bezugszeichen	IV-7
4.19	Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)	IV-7
4.20	"beinhalten" gegenüber "bestehen aus"	IV-8
4.21	Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens	IV-8
4.22	Breite Ansprüche	IV-8
4.23	Reihenfolge der Patentansprüche	IV-8
5.	**Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche**	**IV-8**
6.	**Stützung durch die Beschreibung**	**IV-9**
6.1	Allgemeines	IV-9
6.2	Verallgemeinerungsgrad	IV-9
6.3	Einwand wegen mangelnder Stützung	IV-9
6.4	Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung	IV-9
6.5	Funktionelle Definition	IV-10
6.6	Stützung abhängiger Ansprüche	IV-10
Anlage	**Beispiele für wesentliche Merkmale**	**IV-11**

Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung V-1

1.	**Beurteilung und Begründung der Einheitlichkeit der Erfindung**	**V-1**
2.	**Nichteinheitlichkeit während der Recherche**	**V-1**

3. Nichteinheitlichkeit im Verfahren nach Kapitel II PCT **V-1**

Kapitel VI – Priorität VI-1

1. Prioritätsrecht **VI-1**

1.1 Anmeldedatum als wirksames Datum VI-1

1.2 Prioritätsdatum als wirksames Datum VI-1

1.3 Gültige Inanspruchnahme einer Priorität VI-1

1.4 Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung VI-1

1.5 Mehrere Prioritäten VI-2

2. Festlegung des Prioritätsdatums **VI-2**

2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts VI-2

2.2 Dieselbe Erfindung VI-2

2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch VI-2

3. Inanspruchnahme der Priorität **VI-2**

3.1 Allgemeines VI-2

3.2 Prioritätserklärung VI-2

3.3 Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage) VI-2

3.4 Übersetzung der früheren Anmeldung VI-2

3.5 Verzicht auf den Prioritätsanspruch VI-3

3.6 Berichtigung oder Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs VI-3

3.7 Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist VI-3

Kapitel I – Einführung

Neben den Erfordernissen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit sowie dem Ausschluss von Gegenständen, für die die ISA und/oder die IPEA keine Recherche bzw. internationale vorläufige Prüfung durchführen muss, muss eine internationale Patentanmeldung noch verschiedenen anderen Anforderungen genügen; das EPA als ISA und/oder IPEA prüft die Anforderungen und erstellt einen schriftlichen Bescheid bzw. IPER. Bei den Anforderungen handelt es sich sowohl um materiellrechtliche Erfordernisse wie ausreichende Offenbarung (Art. 5), Klarheit der Ansprüche (Art. 6) und Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13) als auch um Formerfordernisse wie Nummerierung der Ansprüche (Regel 6.1) und Form der Zeichnungen (Regel 11.10 bis 11.13). Diese Anforderungen werden im vorliegenden Teil F behandelt.

Regel 43bis.1 a)
Regel 66.2 a)

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

Kapitel II – Inhalt einer internationalen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche)

1. Allgemeines

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

i) einen Antrag,

ii) eine Beschreibung (siehe RL/PCT-EPA F-II, 4),

iii) einen oder mehrere Ansprüche RL/PCT-EPA F-IV),

iv) eine oder mehrere Zeichnungen (soweit erforderlich) (siehe RL/PCT-EPA F-II, 5), und

v) eine Zusammenfassung (siehe RL/PCT-EPA F-II, 2).

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

2. Zusammenfassung

2.1 Zweck der Zusammenfassung

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

2.2 Endgültiger Inhalt

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

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 16.41.

2.3 Inhalt der Zusammenfassung

PCT Newsletter 04/2017, 9

Siehe ISPE-Richtlinien 16.42 - 16.43.

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

2.4 Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 16.42 c) und 16.48 - 16.51 sowie RL/PCT-EPA B-X, 7.

2.5 Kontrollliste

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

2.6 Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder

Art. 18 (2)
Regel 44.2

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

2.7 Stellungnahme des Anmelders zur Zusammenfassung

Regel 38.3

Siehe ISPE-Richtlinien 16.45 - 16.47.

3. Bezeichnung

Regeln 4.3, 5.1 a)

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

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

Regeln 37, 44.2

Weitere Bestimmungen zur Bezeichnung enthalten die ISPE-Richtlinien 16.35 - 16.38.

4. Beschreibung (Formerfordernisse)

4.1 Allgemeines

Art. 5
Regel 5.1
RL/ISPE 4.02, 13.11
PCT/AI Abschnitt 204

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

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

4.2 Gebiet der Technik

Siehe ISPE-Richtlinien 4.04. *Regel 5.1 a) i)*

4.3 Bisheriger Stand der Technik

Siehe ISPE-Richtlinien 4.05. Das EPA wendet Option A4.05[1] der Anlage zu Kapitel 4 der ISPE-Richtlinien an. *Regel 5.1 a) ii)*

4.3.1 Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik

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

4.3.1.1 Beispiele für die Zitierweise – Nichtpatentliteratur

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

4.3.1.2 Beispiele für die Zitierweise – Patentliteratur

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

4.4 Belanglose Angaben

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

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

4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe

Siehe ISPE-Richtlinien 4.06 - 4.07. *Regeln 5.1 a) iii), 9.1 iii)*

4.6 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung

Siehe ISPE-Richtlinien 4.08.

4.7 Bezugszeichen

Siehe ISPE-Richtlinien 4.09.

4.8 Gewerbliche Anwendbarkeit

In der Beschreibung ist ausdrücklich anzugeben, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies nicht offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung ergibt (siehe auch RL/PCT-EPA G-III). Angesichts der umfassenden Bedeutung, die der Formulierung "gewerblich anwendbar" in der Anlage zu Kapitel 14 der ISPE-Richtlinien zugemessen wird (A14.01[2].1(1) und A14.01[2].2), ist anzunehmen, dass sich die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich angewendet werden kann, in den meisten Fällen von selbst ergibt, sodass keine genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig sein dürfte; es könnten jedoch Fälle auftreten, beispielsweise im Zusammenhang mit Prüfverfahren, in denen die Art und Weise der gewerblichen Anwendbarkeit nicht offensichtlich ist und somit ausdrücklich angegeben werden muss. *Art. 33 (1), (4)* *Regel 5.1 a) vi)* *RL/ISPE A14.01[2]*

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

4.9 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung

Regel 5.1 b)
PCT/AI Abschnitt 204

Siehe ISPE-Richtlinien 4.21.

4.10 Terminologie

Regel 10.2

Siehe ISPE-Richtlinien 4.22.

4.11 Computerprogramme

Siehe ISPE-Richtlinien 4.23.

4.12 Physikalische Größen, Einheiten

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

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

4.13 Eingetragene Marken

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

5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt der Zeichnungen

Regeln 11.10 - 11.13

Siehe RL/PCT-EPA A-V und ISPE-Richtlinien 4.28.

5.2 Fotografien

Die PCT-Ausführungsordnung enthält keine Vorschriften zu Fotografien. Sie sind jedoch zulässig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht zeichnerisch dargestellt werden kann (z. B. Kristallstrukturen). Siehe RL/PCT-EPA A-V, 1.2, PCT LF I 5.159 und PCT-Richtlinien für Anmeldeämter, Kapitel VI, Absatz 146 (RL/RO 146).

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

6. Nucleotid- und Aminosäuresequenzprotokolle

Regel 5.2

Siehe ISPE-Richtlinien 4.15 und Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 2.24.001-2.24.007.

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

6.1 Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen

Abschnitt F-II, 6.1 bis 6.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

7. Nicht zu verwendende Ausdrücke usw.

7.1 Kategorien

Regel 9.1

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

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

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

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

7.3 Herabsetzende Äußerungen

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

7.4 Belanglose Angaben

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

7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung

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

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

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

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

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

Kapitel III – Ausreichende Offenbarung

1. Ausreichende Offenbarung

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

RL/ISPE 5.45-5.51

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

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

Art. 5
Regel 5.1 a) iii) und v)

Wurde befunden, dass in der Anmeldung nur ein Teil des beanspruchten Gegenstands im Sinne von Art. 5 ausreichend offenbart ist, kann es angebracht sein, dass der Prüfer zunächst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchführt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3 - 3.6).

2. Ausreichende Offenbarung vs. unzulässige Erweiterung

Siehe ISPE-Richtlinien 4.12.

Art. 5
Art. 34 (2) b)

3. Unzureichende Offenbarung

Siehe ISPE-Richtlinien 4.13.

Art. 5

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

4. Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit

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

5. Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

5.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar

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

5.2 Fehlen bekannter Einzelheiten

RL/ISPE 5.50

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

5.3 Schwierigkeiten bei der Ausführung

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

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

6.1 Biologisches Material

Regel 13bis

Siehe ISPE-Richtlinien 4.16 - 4.17.

6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material

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

6.3 Hinterlegung von biologischem Material

Regel 13bis.2
ABl. EPA 2010, 498
ABl. EPA 2017, A60
ABl. EPA 2017, A61

Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 2.23.001-2.23.007.

6.4 Prioritätsanspruch

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

7. Eigennamen, Marken und Handelsnamen

Siehe ISPE-Richtlinien 4.25.

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

8. Bezugsdokumente

Siehe ISPE-Richtlinien 4.26.

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

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

9. Durchgriffsansprüche

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

10. Ausreichende Offenbarung und Regel 20.5 e) oder Regel 20.5*bis* e)

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

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

11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit

Eine Unklarheit in den Ansprüchen kann zu einem Einwand wegen unzureichender Offenbarung führen. Eine solche Unklarheit betrifft jedoch auch den Umfang der Ansprüche, d. h. Art. 6 (siehe RL/PCT-EPA F-IV, 4). In der Regel wird daher bei einer Unklarheit in einem Anspruch nur dann ein Einwand nach Art. 5 erhoben, wenn der gesamte Schutzumfang des Anspruchs betroffen ist, d. h. wenn es unmöglich ist, die gesamte darin definierte Erfindung auszuführen. Andernfalls wird ein Einwand nach Art. 6 erhoben. *RL/ISPE 4.12, 5.58*

Insbesondere wenn ein Anspruch ungenau definierte ("unklare", "mehrdeutige") Parameter enthält (siehe auch RL/PCT-EPA F-IV, 4.11) und der Fachmann daher nicht weiß, ob er innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs arbeitet, ist das für sich genommen kein Grund, die nach Art. 5 vorgeschriebene ausreichende Offenbarung zu verneinen. Ebenso wenig ist das Fehlen einer klaren Definition zwangsläufig nur ein Grund für einen Einwand nach Art. 6. Entscheidend für die Feststellung der unzureichenden Offenbarung im Sinne des Art. 5 ist, ob der Parameter in dem spezifischen Fall so ungenau definiert ist, dass es dem Fachmann nicht möglich ist, anhand der Offenbarung als Ganzes und

mithilfe allgemeinen Fachwissens (ohne unzumutbaren Aufwand) die technischen Maßnahmen zu identifizieren, die zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe erforderlich sind.

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

Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 6 und Formerfordernisse)

1. Allgemeines

Die internationale Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentansprüche" enthalten. *Art. 3 (2), 6 RL/ISPE 5.01-5.02*

Die Patentansprüche müssen

i) "den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird",

ii) "klar" und "knapp gefasst" sein und

iii) "in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden".

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

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

2. Form und Inhalt der Patentansprüche

2.1 Technische Merkmale

Abschnitt F-IV, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *Regel 6.3 a) RL/ISPE 5.04*

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

2.2 Zweiteilige Untergliederung

Siehe ISPE-Richtlinien 5.05 und 5.22. *Regel 6.3 b)*

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Siehe ISPE-Richtlinien 5.06 - 5.07.

2.3.1 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"

Siehe ISPE-Richtlinien 5.08.

2.4 Formeln und Tabellen

Siehe ISPE-Richtlinien 5.09. *Regel 11.10 a) - c)*

3. Arten der Patentansprüche

3.1 Kategorien

Siehe ISPE-Richtlinien 5.12.

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

3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche

RL/ISPE 5.13, 5.14

Der PCT umfasst keine Regel 43 (2) EPÜ entsprechende Bestimmung. Mehrere unabhängige Ansprüche in einer Kategorie, die das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllen (siehe RL/PCT-EPA F-V, 1), können jedoch nach Art. 6 beanstandet werden, wenn Klarheit und Knappheit nicht gegeben sind (siehe auch RL/PCT-EPA B-VIII, 4).

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

3.3 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

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

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

3.4 Reihenfolge der Patentansprüche

RL/ISPE 5.17

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

Regel 6.4 a), b) und c)

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

Bei Unklarheit kann es angebracht sein, dass der Prüfer zunächst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchführt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3 - 3.6).

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

3.5 Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs

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

3.6 Alternativlösungen in einem Patentanspruch

RL/ISPE 5.18

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

Einzelheiten zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung bei Ansprüchen, die sich auf Alternativen beziehen, enthält RL/PCT-EPA F-V, 1.

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

RL/ISPE 5.19

Abschnitt F-IV, 3.8 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3.8 Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche

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

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

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

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

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

3.8.3 Fälle, in denen die Erfindung in einer verteilten Computerumgebung verwirklicht wird

Abschnitt F-IV, 3.9.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4. Klarheit und Auslegung der Patentansprüche

4.1 Klarheit

Siehe ISPE-Richtlinien 5.31. *Art. 6*

Wurden Ansprüche für unklar befunden, kann es angebracht sein, dass der Prüfer zunächst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchführt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3 - 3.6).

4.2 Auslegung

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

4.3 Widersprüche

Siehe ISPE-Richtlinien 5.29 und 17.70.

4.4 Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"

Siehe ISPE-Richtlinien 5.30.

4.5 Wesentliche Merkmale

4.5.1 Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale

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

4.5.2 Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"

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

4.5.3 Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale

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

4.5.4 Implizite Merkmale

Siehe ISPE-Richtlinien 5.33.

4.5.5 Beispiele

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

4.6 Relative Begriffe

RL/ISPE 5.34 Abschnitt F-IV, 4.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.7 Begriffe wie "etwa", "ungefähr" und "im Wesentlichen"

RL/ISPE 5.38 Abschnitt F-IV, 4.7 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.8 Marken

Siehe ISPE-Richtlinien 5.39.

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

4.9 Fakultative Merkmale

RL/ISPE 5.40 Abschnitt F-IV, 4.9 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.10 Zu erreichendes Ergebnis

RL/ISPE 5.35 Abschnitt F-IV, 4.10 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

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

4.11 Parameter

RL/ISPE 5.36 Abschnitt F-IV, 4.11 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

Weitere Ausführungen zu Parametern im Hinblick auf Klarheit, mangelnde Stützung und ausreichende Offenbarung enthalten RL/PCT-EPA F-III, 11 und F-IV, 6.4.

4.12 Product-by-Process-Anspruch

RL/ISPE 5.26 Patentansprüche für Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewährbar, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen,

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

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

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

4.12.1 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

Abschnitt F-IV, 4.12.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.13 Auslegung von Ausdrücken, die einen Zweck angeben

Abschnitt F-IV, 4.13 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 5.21, 5.23*

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

4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand

Abschnitt F-IV, 4.14 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend. *RL/ISPE 5.37*

4.15 Das Wort "in"

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

4.16 Verwendungsansprüche

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

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

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

"Verfahren umfassend

a) das Inkontaktbringen des Polypeptids X mit einem zu screenenden Stoff sowie

b) das Feststellen, ob der Stoff die Aktivität des Polypeptids beeinflusst;

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

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

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

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

Regel 6.2 a)

Siehe ISPE-Richtlinien 5.10.

4.18 Bezugszeichen

Siehe ISPE-Richtlinien 5.11. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher Ausführungsformen müssen nur die Bezugszeichen der wichtigsten Ausführungsformen in den unabhängigen Anspruch bzw. die unabhängigen Ansprüche aufgenommen werden. *Regel 6.2 b)*

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

Ein Mangel an Klarheit kann sich auch bei in Klammern gesetzten Ausdrücken ergeben, die keine Bezugszeichen enthalten, z. B. "(Beton)formziegel". Demgegenüber sind in Klammern gesetzte Ausdrücke mit allgemein anerkannter Bedeutung zulässig, z. B. "(Meth)acrylat", das eine bekannte Abkürzung von "Acrylat und Methacrylat" ist. Gegen die Verwendung von Klammern in chemischen oder mathematischen Formeln ist ebenfalls nichts einzuwenden. Auch gegen die Verwendung von Klammern zur Berichtigung physikalischer Werte, die nicht den Erfordernissen der Regel 10.1 entsprechen, ist nichts einzuwenden.

4.19 Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)

Der Gegenstand eines Anspruchs wird normalerweise durch positive Merkmale definiert, die angeben, dass bestimmte technische Elemente vorhanden sind. In Ausnahmefällen kann der Gegenstand jedoch durch eine negative Einschränkung abgegrenzt werden, indem man ausdrücklich feststellt, dass bestimmte Merkmale nicht vorhanden sind. Davon kann z. B. Gebrauch gemacht werden, wenn das Fehlen eines Merkmals aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist. *RL/ISPE 5.41*

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

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

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

4.20 "beinhalten" gegenüber "bestehen aus"

RL/ISPE 5.24 a), b)

Abschnitt F-IV, 4.20 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.21 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens

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

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

4.22 Breite Ansprüche

RL/ISPE 5.42, 15.25

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

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

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

4.23 Reihenfolge der Patentansprüche

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

Steht der am weitesten gefasste Anspruch nicht zuerst, so muss ferner der spätere breiter gefasste Anspruch ebenfalls ein unabhängiger Anspruch sein. Gehören diese unabhängigen Ansprüche der gleichen Kategorie an, so kann dies auch zu einem Einwand nach Regel 6 führen, wenn Klarheit und Knappheit nicht gegeben sind (siehe RL/PCT-EPA F-IV, 3.2).

5. Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche

Regel 6.1 a)

Siehe ISPE-Richtlinien 5.42.

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

Wurden Ansprüche nicht für knapp im Sinne des Art. 6 befunden, kann es angebracht sein, dass der Prüfer zunächst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchführt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3 - 3.6).

6. Stützung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines

Siehe ISPE-Richtlinien 5.43. *Art. 6*

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

6.2 Verallgemeinerungsgrad

Siehe ISPE-Richtlinien 5.52.

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

6.3 Einwand wegen mangelnder Stützung

Siehe ISPE-Richtlinien 5.44.

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

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

Wurde befunden, dass die Ansprüche nicht im Sinne des Art. 6 von der Beschreibung gestützt werden, kann es angebracht sein, dass der Prüfer zunächst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchführt (siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.3 - 3.6).

6.4 Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung

Es ist zu beachten, dass ein Einwand aufgrund mangelnder Stützung durch die Beschreibung zwar ein Einwand nach Art. 6 ist, dass er aber häufig, wie in den Beispielen i) bis iii) in RL/EPA F-IV, 6.3, auch als Einwand wegen mangelnder Offenbarung der Erfindung nach Art. 5 angesehen werden kann (siehe RL/PCT-EPA F-III, 1 bis 3); beanstandet wird dann, dass die Offenbarung so unzureichend ist, dass der Fachmann die "Erfindung" nicht im gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl aber in einem engeren Bereich) ausführen kann. Beide Erfordernisse sollen dem Grundsatz Rechnung tragen, dass der Inhalt eines Anspruchs dem technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen bzw. von ihr gerechtfertigt sein sollte. Der Umfang der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung ist damit auch für die Frage der Stützung durch die Beschreibung *Art. 5, 6*

von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich können die Erfordernisse des Art. 5 aus genau denselben Gründen nicht erfüllt sein, die zur Verletzung des Art. 6 führen, nämlich, dass sich die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auf einen technischen Gegenstand bezieht, der für den Fachmann nicht aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgeht.

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

RL/ISPE 4.12, 5.58

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

6.5 Funktionelle Definition

Siehe ISPE-Richtlinien 5.56.

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

6.6 Stützung abhängiger Ansprüche

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

Anlage
Beispiele für wesentliche Merkmale

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

Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung

1. Beurteilung und Begründung der Einheitlichkeit der Erfindung

Aufgrund der Harmonisierung der Definitionen der Einheitlichkeit der Erfindung in den Regeln 13.1 und 13.2 PCT und in Art. 82 und Regel 44 (1) EPÜ gelten jedoch im EPÜ- und im PCT-System identische formale Kriterien für die Einheitlichkeit. Das heißt, in beiden Verfahren folgen Recherche und Sachprüfung bei der Begründung der Einheitlichkeit der Erfindung denselben Grundsätzen.

Art. 150 (2) EPÜ

Folglich sind die Abschnitte zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung und ihrer Begründung in RL/EPA F-V, 1 bis 3 einschließlich aller Unterabschnitte entsprechend auch auf das PCT-Verfahren anwendbar – mit Ausnahme der Abschnitte in RL/EPA F-V, 2.1 und 3.2.1, die Regel 43 (2) EPÜ betreffen. Dies liegt daran, dass diese Regel keine Entsprechung im PCT hat, weshalb im PCT-Verfahren mehrere unabhängige Ansprüche derselben Kategorie nach dem Knappheitserfordernis gemäß Art. 6 PCT geprüft werden müssen (siehe RL/EPA F-IV, 3.2 und RL/PCT-EPA F-IV, 3.2).

Nach Regel 33.1 c) angeführte Zwischenliteratur (siehe RL/PCT-EPA B-X, 9.2.4) wird genauso behandelt wie Dokumente nach Art. 54 (3) EPÜ (siehe RL/EPA F-V, 3.1) und kann nicht für einen Einwand mangelnder Einheitlichkeit verwendet werden.

Dies gilt auch für nach Regel 33.1 a) als zufällige Vorwegnahme im Sinne der Entscheidungen G 1/03 und G 1/16 der Großen Beschwerdekammer des EPA angeführte neuheitsschädliche Dokumente (siehe RL/EPA F-V, 3.1.2).

2. Nichteinheitlichkeit während der Recherche

In vielen und wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen wird die mangelnde Einheitlichkeit bereits in der Recherchenphase festgestellt. In diesen Fällen wird eine Recherche für die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung durchgeführt und der Anmelder wird mit Formblatt PCT/ISA/206 aufgefordert, zusätzliche Recherchengebühren zu entrichten. Siehe RL/PCT-EPA B-VII, 2.

Art. 17 (3) a)
Regel 40, 45bis.6

Siehe auch ISPE-Richtlinien 10.60 zum Verfahren während der internationalen Recherche und ISPE-Richtlinien 10.83 zum Verfahren während der ergänzenden internationalen Recherche.

Mit Ausnahme der vorstehend bereits behandelten Aspekte gilt RL/EPA F-V, 4 entsprechend.

3. Nichteinheitlichkeit im Verfahren nach Kapitel II PCT

Wurde der Anmelder im Verfahren nach Kapitel I zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufgefordert und hat er diese ganz oder teilweise gezahlt, und wurde der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit gegebenenfalls in einem etwaigen Widerspruchsverfahren zumindest teilweise aufrechterhalten, so wird der Anmelder im Verfahren nach Kapitel II normalerweise (mit Formblatt 405) zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren für die vorläufige

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

Prüfung aufgefordert, wenn für alle recherchierten Erfindungen auch eine Prüfung nach Kapitel II durchgeführt werden soll. Erfindungen, für die keine Recherchengebühren entrichtet wurden, können nicht weiterverfolgt werden und geben deshalb weder zu Einwänden noch zu Kommentaren Anlass. Siehe RL/PCT-EPA C-V.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 10.71 - 10.73.

Kapitel VI – Priorität

1. Prioritätsrecht

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

1.1 Anmeldedatum als wirksames Datum

Siehe ISPE-Richtlinien 6.01 und ISPE-Richtlinien 15.11 A, B und C.

Art. 11, 14
Regel 20

1.2 Prioritätsdatum als wirksames Datum

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

Art. 2 xi)

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

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

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

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

Siehe ISPE-Richtlinien 6.02.

1.3 Gültige Inanspruchnahme einer Priorität

Siehe ISPE-Richtlinien 6.03 und ISPE-Richtlinien 15.11 sowie RL/PCT-EPA A-VI, 1.6.

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

1.4 Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.04.

Art. 8 (2) a)

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

i) US-Anmeldungen, die eine "continuation" einer früheren Anmeldung sind ("con");

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

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

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

1.5 Mehrere Prioritäten

Art. 8 (1) Siehe ISPE-Richtlinien 6.05.

2. Festlegung des Prioritätsdatums

2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts

Siehe ISPE-Richtlinien 6.06.

2.2 Dieselbe Erfindung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.07 - 6.09.

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

2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch

Siehe ISPE-Richtlinien 6.10.

3. Inanspruchnahme der Priorität

3.1 Allgemeines

Art. 11
Regel 4.10

Siehe ISPE-Richtlinien 6.11 und RL/PCT-EPA A-VI, 1.6.

3.2 Prioritätserklärung

Art. 8 (1)
Regel 4.10

Siehe ISPE-Richtlinien 6.13 - 6.15.

3.3 Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)

Regeln 17.1, 66.7 a) Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 2.17.001-2.17.004.

3.4 Übersetzung der früheren Anmeldung

Regel 66.7 b) Siehe ISPE-Richtlinien 6.17.

3.5 Verzicht auf den Prioritätsanspruch

Der Anmelder kann eine nach Art. 8 (1) in der internationalen Anmeldung in Anspruch genommene Priorität vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit zurücknehmen. *Regel 90bis.3*

3.6 Berichtigung oder Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs

Siehe ISPE-Richtlinien 6.11, 6.16 und 8.10. *Regel 26bis.1*

3.7 Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist

Der Anmelder kann bis zu zwei Monate nach Ablauf des Prioritätsjahrs der beanspruchten Priorität die Wiederherstellung des Prioritätsrechts beantragen. *Regel 26bis.3* *PCT-Newsletter 07-08/2017, 15*

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

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

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

Ein Prioritätsanspruch darf nicht als nichtig gelten, nur weil die internationale Anmeldung ein internationales Anmeldedatum hat, das nach dem Datum, an dem die Prioritätsfrist abgelaufen ist, liegt, vorausgesetzt, das internationale Anmeldedatum liegt innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit diesem Datum. Der Prüfer kann im WO-ISA die Zahl der Tage vermerken, um die die Prioritätsfrist von zwölf Monaten überschritten worden ist. *Regel 26bis.2 c) iii)*

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

PCT – Teil G

Materiellrechtliche Erfordernisse der Anmeldung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Patentierbarkeit I-1

1. Allgemeiner Hinweis I-1

2. Allgemeines I-1

Kapitel II – Erfindungen II-1

1. Allgemeines II-1

2. Prüfungspraxis II-1

3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit II-1

3.1 Entdeckungen II-1

3.2 Wissenschaftliche Theorien II-1

3.3 Mathematische Theorien II-1

3.4 Ästhetische Formschöpfungen II-1

3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, für rein gedankliche Tätigkeiten oder für Spiele II-2

3.6 Computerprogramme II-2

3.7 Wiedergabe von Informationen II-2

4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit II-2

4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen II-2

4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren II-2

5. Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen II-3

5.1 Allgemeines und Definitionen II-3

5.2 Biotechnologische Erfindungen II-3

5.3 Ausnahmen II-3

5.4 Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren II-3

5.5 Mikrobiologische Verfahren II-3

Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit III-1

1. Allgemeines III-1

2. Prüfverfahren III-1

3. Gewerbliche Anwendbarkeit III-1

Kapitel IV – Stand der Technik IV-1

1. Allgemeines und Definition IV-1

2. Ausführbare Offenbarung IV-1

3. Anmelde- oder Prioritätsdatum als wirksames Datum IV-1

4. Dokumente in einer Nichtamtssprache der (S)ISA oder IPEA IV-2

4.1 Maschinelle Übersetzungen IV-3

5. Kollision mit anderen Patentanmeldungen IV-3

5.1 Stand der Technik nach den Regeln 33.1 c) und 64.3 IV-3

5.2 Gleichzeitige Anmeldungen IV-4

6. Stand der Technik, der der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt durch nicht schriftliche Offenbarung zugänglich gemacht worden ist IV-4

6.1 Formen der nicht schriftlichen Offenbarung, insbesondere Benutzunghandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise IV-4

6.2 Feststellungen über die Benutzung IV-4
6.2.1 Allgemeines IV-5
6.2.2 Geheimhaltungsvereinbarung IV-6
6.2.3 Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände IV-6
6.2.4 Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung IV-6
6.2.5 Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens IV-6

6.3 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird IV-7

6.4 Internet-Offenbarungen IV-7

6.5 Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente IV-7

7. Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik IV-7

8. Fehler in Dokumenten des Stands der Technik IV-7

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen V-1

1. Allgemeines V-1

Kapitel VI – Neuheit VI-1

1. Stand der Technik nach Artikel 33 (2) VI-1

2. Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente VI-1

3. Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments VI-2

4. Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments VI-2

5. Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele VI-2

6. Implizite Offenbarung und Parameter VI-2

7. Neuheitsprüfung VI-3

7.1 Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter Arzneimittel VI-3

7.2 Zweite nicht medizinische Verwendung VI-3

8. Auswahlerfindungen VI-4

9. Neuheit von Durchgriffsansprüchen VI-4

Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit VII-1

1. Allgemeines VII-1

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

3. Fachmann VII-1

3.1 Allgemeines Fachwissen VII-1

4. Naheliegen VII-1

5.	**Aufgabe-Lösungs-Ansatz**	**VII-2**
5.1	Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik	VII-2
5.2	Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe	VII-2
5.3	"Could/would approach"	VII-3
5.4	Ansprüche, die technische und nicht technische Merkmale aufweisen	VII-3
5.4.1	Formulierung der objektiven technischen Aufgabe für Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale umfassen	VII-3
5.4.2	Beispiele für die Anwendung der in G-VII, 5.4 dargelegten Schritte	VII-3
6.	**Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik**	**VII-3**
7.	**Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung**	**VII-4**
8.	**Ex-post-facto-Analyse**	**VII-4**
9.	**Ursprung einer Erfindung**	**VII-4**
10.	**Sekundäre Indizien**	**VII-5**
10.1	Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl	VII-5
10.2	Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt	VII-5
10.3	Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg	VII-5
11.	**Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel**	**VII-5**
12.	**Auswahlerfindungen**	**VII-5**
13.	**Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien**	**VII-5**
14.	**Beispiele**	**VII-5**

Kapitel I – Patentierbarkeit

1. Allgemeiner Hinweis

Gemäß Art. 150 (2) EPÜ kann eine internationale Anmeldung nach dem PCT Gegenstand von Verfahren vor dem EPA sein. In diesen Verfahren sind der PCT, seine Ausführungsordnung und ergänzend das EPÜ anzuwenden. Bei mangelnder Übereinstimmung gehen die Vorschriften des PCT oder seiner Ausführungsordnung vor.

Das EPA verfügt in seiner Eigenschaft als ISA oder IPEA über eine bewährte Praxis bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Für die meisten Gegenstände deckt sich diese mit der Praxis bei europäischen Patentanmeldungen. Bei einigen Gegenständen jedoch weichen die ISPE-Richtlinien von der Praxis im europäischen Patenterteilungsverfahren ab, und bei anderen lassen sie zu, dass unterschiedliche Ämter unterschiedliche Ansätze verfolgen. Gemäß Art. 150 (2) EPÜ wendet das EPA als ISA/IPEA bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit in der Regel die Bestimmungen des PCT an bzw., wo diese nicht ausreichen, seine bewährte Praxis. Im letzteren Fall enthalten diese Richtlinien folgenden Verweis: "Es gelten die im entsprechenden Abschnitt der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze."

Zu beachten ist, dass die internationale Anmeldung mit ihrem wirksamen Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als europäische Patentanmeldung gilt und das EPA folglich ab diesem Zeitpunkt für alle Gegenstände seine in den Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Kriterien anwendet.

2. Allgemeines

Ziel des PCT ist es, dem Anmelder die Möglichkeit zu geben, vor dem Eintritt in die regionale Phase ein vorläufiges und nicht bindendes Gutachten zur Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands zu erhalten. Das PCT-Verfahren mündet jedoch nicht in eine Patenterteilung, wie das z. B. beim Verfahren nach dem EPÜ der Fall ist.

Art. 33 (1)
Regel 43bis.1 a)

Kapitel II – Erfindungen

1. Allgemeines

Gegenstand der internationalen vorläufigen Prüfung ist die Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist.

Art. 33 (1)
Regel 43bis.1 a)

Im PCT ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar nicht festgelegt, aber die Regeln 39 und 67 enthalten eine nicht erschöpfende Aufzählung von Gegenständen, für die die ISA oder IPEA nicht verpflichtet ist, eine internationale Recherche bzw. eine internationale vorläufige Prüfung durchzuführen (siehe auch RL/PCT-EPA B-VIII, 2). Die Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO über die Aufgaben des EPA als internationale Behörde nach dem PCT enthält auch eine Aufzählung der Gegenstände, für die das EPA keine Recherche oder Prüfung durchführen muss, und gemäß Art. 4 und Anlage C übt das EPA in seiner Eigenschaft als ISA oder IPEA sein Ermessen, keine Recherche oder Prüfung durchzuführen, nur dann aus, wenn diese Gegenstände auch nach dem EPÜ, insbesondere nach den Art. 52 (2), (3) EPÜ und Art. 53 b), c) EPÜ, nicht recherchiert würden.

Art. 34 (4) a) i)
RL/ISPE 9.02 - 9.15
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

2. Prüfungspraxis

Abschnitt G-II, 2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Siehe ISPE-Richtlinien 9.02 - 9.15.

3.1 Entdeckungen

Die Regeln 39.1 und 67.1 schließen nicht explizit aus, dass die ISA oder die IPEA für Entdeckungen eine internationale Recherche oder internationale vorläufige Prüfung durchführt. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände, die gemäß Art. 52 (2) a) und (3) EPÜ nicht patentfähig sind, davon auszunehmen. Abschnitt G-II, 3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

3.2 Wissenschaftliche Theorien

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

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

3.3 Mathematische Theorien

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

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

3.4 Ästhetische Formschöpfungen

Die Regeln 39.1 und 67.1 schließen nicht explizit aus, dass die ISA oder die IPEA für ästhetische Formschöpfungen eine internationale Recherche

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

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

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

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

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

3.6 Computerprogramme

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

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

3.7 Wiedergabe von Informationen

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

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

4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

Art. 21 (6)
Regel 9
PCT LF I 5.175
ABl. EPA 2017, A115
ABl. EPA 2018, A24

Anders als das EPÜ schließt der PCT die Patentierbarkeit von gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßenden Gegenständen nicht explizit aus. Gemäß Regel 9 darf die Anmeldung jedoch keine Ausdrücke enthalten, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, und nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO kann das EPA Gegenstände ausnehmen, die gemäß Art. 53 a) EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung zu solchen Gegenständen durch. Abschnitt G-II, 4.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren

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

Siehe ISPE-Richtlinien 9.08 - 9.10. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 53 c) EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung zu solchen Gegenständen durch. Abschnitt G-II, 4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

5. Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen

5.1 Allgemeines und Definitionen

"Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben. "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

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

5.2 Biotechnologische Erfindungen

Siehe ISPE-Richtlinien 9.06. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 53 b) EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung zu solchen Gegenständen durch. Abschnitt G-II, 5.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

5.3 Ausnahmen

Anders als das EPÜ schließt der PCT die Durchführung einer internationalen Recherche oder einer internationalen vorläufigen Prüfung zu bestimmten biotechnologische Erfindungen betreffenden Gegenständen nicht explizit aus. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 53 EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung zu solchen Gegenständen durch. Abschnitt G-II, 5.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

5.4 Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

Siehe ISPE-Richtlinien 9.06. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA Gegenstände auszunehmen, die gemäß Art. 53 b) EPÜ nicht patentfähig sind. In der Regel führt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche oder internationale vorläufige Prüfung zu solchen Gegenständen durch. Abschnitt G-II, 5.4 mit Unterpunkten der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

5.5 Mikrobiologische Verfahren

Siehe ISPE-Richtlinien 9.06. Abschnitt G-II, 5.5 mit Unterpunkten der Richtlinien für die Prüfung im EPA gilt entsprechend.

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

Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit

1. Allgemeines

Siehe ISPE-Richtlinien 14.01 - 14.03. *Art. 33 (4)*

2. Prüfverfahren

Siehe ISPE-Richtlinien 14.04 - 14.06.

3. Gewerbliche Anwendbarkeit

Siehe ISPE-Richtlinien A14.01[2].1.

Kapitel IV – Stand der Technik

1. Allgemeines und Definition

Eine Erfindung gilt "als neu, wenn sie nicht durch den Stand der Technik […] vorweggenommen ist". Unter "Stand der Technik" ist alles zu verstehen, "was der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt mittels schriftlicher Offenbarung (unter Einschluss von Zeichnungen und anderen Darstellungen) zugänglich gemacht worden ist und was für die Feststellung bedeutsam ist, ob die beanspruchte Erfindung neu oder nicht neu ist und ob sie auf einer erfinderischen Leistung beruht oder nicht (d. h. ob sie offensichtlich ist oder nicht), vorausgesetzt, dass der Zeitpunkt, zu dem es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, vor dem internationalen Anmeldedatum liegt". Zu beachten ist der Umfang dieser Definition: Sie enthält keine Beschränkungen dahin gehend, an welchem Ort und in welcher Sprache die in Betracht zu ziehende Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Ebenso wenig unterliegen die Dokumente oder sonstigen Informationsquellen einer zeitlichen Beschränkung.

Art. 33 (2), (3)
Regeln 33.1 a), 33.1 b) und 64.1

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.01 und 11.12.

Die Grundsätze, die bei der Beantwortung der Frage anzuwenden sind, ob andere Arten des Stands der Technik (die von einem Dritten eingebracht werden könnten, siehe RL/PCT-EPA E-II, ISPE-Richtlinien 16.57 und PCT/AI Abschnitt 801) z. B. durch Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, sind den Regeln 33.1 b) und 64.2 zu entnehmen.

Zur Prüfung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands siehe RL/PCT-EPA G-VI.

Art. 33 (2)

Eine schriftliche Beschreibung, d. h. ein Dokument, ist als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten, wenn es Mitgliedern der Öffentlichkeit zu dem maßgeblichen Zeitpunkt möglich gewesen ist, vom Inhalt des Dokuments Kenntnis zu erhalten und wenn die Verwendung oder die Verbreitung seines Inhalts nicht aus Vertraulichkeitsgründen in irgendeiner Weise beschränkt war. Beispielsweise sind deutsche Gebrauchsmuster schon ab dem "Eintragungstag", d. h. dem Tag ihrer Eintragung in das Gebrauchsmusterregister, und damit noch vor der "Bekanntmachung im Patentblatt" öffentlich zugänglich.

2. Ausführbare Offenbarung

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

3. Anmelde- oder Prioritätsdatum als wirksames Datum

Hinzuweisen ist darauf, dass für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung jeder Stand der Technik berücksichtigt wird, der der Öffentlichkeit vor dem internationalen Anmeldedatum oder, falls eine Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, vor dem Prioritätsdatum zugänglich war. Dabei ist zu beachten, dass für verschiedene Patentansprüche oder verschiedene Varianten, die in einem Patentanspruch beansprucht werden, jeweils ein anderes wirksames Datum gelten kann, nämlich das Anmeldedatum oder das bzw. eines der beanspruchten Prioritätsdaten. Die Frage

Regeln 64.1 a), 64.1 b)
RL/ISPE 11.24 - 11.26

der Neuheit muss für jeden Patentanspruch (oder Teil eines Patentanspruchs, falls in einem Patentanspruch mehrere Varianten aufgeführt werden) gesondert geprüft werden, wobei der bei einem Patentanspruch oder einem Teil eines Patentanspruchs zu berücksichtigende Stand der Technik Merkmale, z. B. aus der Zwischenliteratur (siehe RL/PCT-EPA B-X, 9.2.4), enthalten kann, die einem anderen Patentanspruch oder einer anderen Variante im selben Patentanspruch nicht entgegengehalten werden können, weil für diese ein früheres wirksames Datum gilt.

Regel 20.5

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Teile der Patentansprüche oder ganz oder teilweise fehlende Zeichnungen gemäß Regel 20.5 nach, ist das internationale Anmeldedatum das Datum, an dem die vorgebliche internationale Anmeldung durch Einreichung der fehlenden Teile vervollständigt wird, es sei denn, die fehlenden Teile sind in der Prioritätsunterlage vollständig enthalten und die Erfordernisse der Regel 20.6 sind erfüllt – in diesem Fall ändert sich das Anmeldedatum nicht. Das Datum der Anmeldung ist daher entweder das Datum, an dem die fehlenden Teile eingehen, oder das ursprüngliche Datum der Einreichung (siehe RL/PCT-EPA C-III, 2 und RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2).

Regel 20.5bis

Reicht der Anmelder richtige Bestandteile (d. h. die Beschreibung oder die Patentansprüche) oder richtige Teile der Beschreibung, der Patentansprüche oder alle oder Teile der Zeichnungen gemäß Regel 20.5*bis* nach, ist das internationale Anmeldedatum das Datum, an dem die vorgebliche internationale Anmeldung durch Einreichung der richtigen Bestandteile oder Teile berichtigt wird, es sei denn, die richtigen Bestandteile oder Teile sind in der Prioritätsunterlage vollständig enthalten und die Erfordernisse der Regel 20.6 sind erfüllt – in diesem Fall ändert sich das Anmeldedatum nicht. Das Datum der Anmeldung ist daher entweder das Datum, an dem die richtigen Bestandteile oder Teile eingehen, oder das ursprüngliche Datum der Einreichung (siehe RL/PCT-EPA C-III, 2 und RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2).

4. Dokumente in einer Nichtamtssprache der (S)ISA oder IPEA

Wenn der Anmelder

i) die Maßgeblichkeit eines im Recherchenbericht angeführten Dokuments bestreitet, das in einer Nichtamtssprache abgefasst ist (zum Verfahren in der Recherchenphase siehe RL/PCT-EPA B-X, 9.1.2 und RL/PCT-EPA 9.1.3),

ii) und dafür bestimmte Gründe anführt,

hat der Prüfer zu untersuchen, ob es unter Berücksichtigung dieser Gründe und des Weiteren ihm zugänglichen Stands der Technik gerechtfertigt ist, die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Wenn ja, so hat er eine Übersetzung des Dokuments (oder lediglich des einschlägigen Teils davon, wenn sich dieser leicht bestimmen lässt) anfertigen zu lassen. Ist er weiterhin der Ansicht, dass das Dokument maßgeblich ist, dann hat er dem Anmelder zusammen mit dem nächsten Bescheid in der Phase nach Kapitel II PCT eine Kopie der Übersetzung zuzusenden.

4.1 Maschinelle Übersetzungen

Ist ein Dokument in einer dem Prüfer nicht bekannten Nichtamtssprache abgefasst, kann es unter Umständen angebracht sein, zur Überwindung der Sprachbarriere eine maschinelle Übersetzung des Dokuments heranzuziehen, die dem Anmelder übermittelt werden sollte. Wenn nur ein Teil des übersetzten Dokuments von Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt gekennzeichnet werden, auf den Bezug genommen wird. Eine Übersetzung dient dazu, die Bedeutung des Texts in einer dem Leser bekannten Sprache darzustellen. Rein grammatikalische oder syntaktische Fehler, die das Verständnis des Inhalts nicht beeinträchtigen, stellen daher kein Hindernis dafür dar, dass eine Übersetzung als solche qualifiziert wird.

Eine allgemeine Feststellung, dass maschinelle Übersetzungen generell nicht verlässlich sind, reicht nicht aus, um den Wert einer Übersetzung infrage zu stellen. Lehnt der Anmelder die Verwendung einer bestimmten maschinellen Übersetzung ab, so obliegt es ihm, (z. B. durch Vorlage einer verbesserten Übersetzung des gesamten Dokuments bzw. der wichtigsten Teile) nachzuweisen, inwiefern die Qualität der maschinellen Übersetzung so mangelhaft ist, dass sie nicht herangezogen werden sollte.

Legt der Anmelder eine fundierte Begründung dafür vor, warum die aufgrund der Übersetzung erhobenen Einwände zweifelhaft sind, so muss der Prüfer diese Gründe – ähnlich wie bei einer Hinterfragung eines angegeben Veröffentlichungsdatums – prüfen.

5. Kollision mit anderen Patentanmeldungen

5.1 Stand der Technik nach den Regeln 33.1 c) und 64.3

RL/ISPE 11.07 - 11.09
Regeln 33.1 c), 64.3
Regel 70.10

Nach dem PCT gehört der Inhalt anderer Patentanmeldungen, die vor dem Anmeldedatum oder dem wirksamen Prioritätsdatum der zu prüfenden Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor dem betreffenden Datum liegende Priorität wirksam beanspruchen, aber an oder nach diesem Datum veröffentlicht worden sind, nicht zum Stand der Technik. Allerdings ist im internationalen Recherchenbericht und gegebenenfalls im vorläufigen Prüfungsbericht auf solche Anmeldungen hinzuweisen, da sie nach Art. 54 (3) EPÜ relevant werden können (siehe auch RL/PCT-EPA B-XI, 4.3). Unter dem "Inhalt" einer Anmeldung ist die gesamte Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die Zeichnungen und die Patentansprüche, einschließlich

i) etwaiger Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (mit Ausnahme von Disclaimern für nicht ausführbare Ausführungsformen),

ii) etwaiger Merkmale, für die in zulässiger Weise auf andere Dokumente verwiesen wird (siehe RL/EPA F-III, 8, vorletzter Absatz), und

iii) des Stands der Technik, soweit er eigens beschrieben ist.

Jedoch schließt der "Inhalt" keine Prioritätsunterlagen ein (durch solche Unterlagen soll lediglich bestimmt werden, inwieweit das Prioritätsdatum für die Offenbarung der internationalen Patentanmeldung wirksam ist).

5.2 Gleichzeitige Anmeldungen

Im PCT wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger internationaler Patentanmeldungen des gleichen Anmelders und gleichen wirksamen Datums eingegangen (siehe ISPE-Richtlinien 11.10).

6. Stand der Technik, der der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt durch nicht schriftliche Offenbarung zugänglich gemacht worden ist

Regeln 33.1 b), 64.2
RL/ISPE 11.22

Eine nicht schriftliche Offenbarung wird nicht zum Stand der Technik nach Art. 33 (2) und (3) gerechnet, wenn das Datum dieser nicht schriftlichen Offenbarung in einer schriftlichen Offenbarung enthalten ist, die der Öffentlichkeit zum maßgeblichen oder zu einem späteren Zeitpunkt (d. h. am oder nach dem Anmeldedatum oder, falls eine Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, dem frühesten Prioritätsdatum) zugänglich gemacht worden ist.

6.1 Formen der nicht schriftlichen Offenbarung, insbesondere Benutzunghandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise

Regeln 33.1 b), 64.2

Die Zugänglichmachung kann durch mündliche Offenbarung, Benutzung oder Ausstellung oder auf sonstige nicht schriftliche Weise erfolgen. Benutzungshandlungen können darin bestehen, dass ein Erzeugnis hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder dass ein Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr gebracht oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen kann z. B. durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Öffentlichkeit auch in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, z. B. durch Vorführung eines Gegenstands oder Verfahrens im Fachunterricht oder im Fernsehen.

Unter das Zugänglichmachen in sonstiger Weise fallen auch alle im Zuge der technischen Weiterentwicklung zukünftig zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Zugänglichmachung eines Stands der Technik.

Zu beachten ist, dass eine nicht schriftliche Offenbarung für die Zwecke der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung nur dann zum Stand der Technik nach Art. 33 (2) und (3) gerechnet wird, wenn ihr Inhalt durch eine schriftliche Offenbarung belegt ist, die der Öffentlichkeit vor dem in Regel 64.1 b) definierten maßgeblichen Zeitpunkt zugänglich war.

6.2 Feststellungen über die Benutzung

Regeln 33.1b), 64.2

Erlangt die ISA oder die IPEA Kenntnis davon, dass ein Erzeugnis oder Verfahren aufgrund einer Benutzung (z. B. durch Dritte, siehe RL/PCT-EPA E-II, ISPE-Richtlinien 16.57 und PCT/AI Abschnitt 801) als Stand der Technik anzusehen ist, so muss sie im Einzelnen feststellen:

i) ob es eine schriftliche Offenbarung gibt, die der Öffentlichkeit vor dem in Regel 64.1 b) definierten maßgeblichen Zeitpunkt zugänglich gemacht worden ist und die Benutzung des Erzeugnisses oder Verfahrens belegt,

ii) wann die Benutzung stattfand, d. h. ob überhaupt eine Benutzung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) stattgefunden hat,

iii) was benutzt worden ist, um den Grad der Übereinstimmung zwischen dem benutzten Gegenstand und dem Gegenstand der Anmeldung prüfen zu können, und

iv) alle die Benutzung betreffenden Umstände, um ermitteln zu können, ob und inwieweit die Öffentlichkeit Zugang hatte, z. B. der Ort und die Art der Benutzungshandlung; diese sind insofern von Bedeutung, als beispielsweise aus den näheren Umständen der Vorführung eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und des Verkaufs eines Erzeugnisses Aufschluss darüber gewonnen werden kann, ob der Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein kann.

6.2.1 Allgemeines

Ein Gegenstand gilt als der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht, wenn zum maßgeblichen Zeitpunkt Mitglieder der Öffentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhalten konnten, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb diese Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnten. Dies kann z. B. eintreten, wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Öffentlichkeit verkauft wird, da der Käufer damit in den uneingeschränkten Besitz aller Kenntnisse kommt, die diese Sache vermitteln kann. Selbst wenn in einem solchen Fall die maßgeblichen Merkmale der Sache nicht aufgrund einer äußerlichen Prüfung, sondern erst durch eine genauere Analyse erkannt werden können, sind diese Merkmale trotzdem als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. Dies ist unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung oder die innere Struktur der Sache zu analysieren. Diese maßgeblichen Merkmale beziehen sich nur auf die inhärenten Merkmale. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder Ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewussten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die erste bzw. weitere Anwendungen eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs als Arzneimittel und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck. Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten.

Wenn andererseits eine Sache an einem Ort (z. B. in einer Fabrik) zu sehen war, zu dem Mitglieder der Öffentlichkeit, unter denen sich auch Personen mit ausreichender fachlicher Befähigung für das Erfassen der maßgeblichen Merkmale befanden, ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung Zugang hatten, so sind alle Kenntnisse, die der Fachmann bei einer rein äußerlichen Betrachtung erhalten konnte, als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. In diesem Falle sind jedoch alle Merkmale, die verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeug-

nisses ermittelt werden konnten, nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten.

6.2.2 Geheimhaltungsvereinbarung

RL/EPA G-IV, 7.2.2

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass etwas der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise nicht zugänglich gemacht ist, wenn eine Geheimhaltung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart und nicht gebrochen worden ist oder wenn sie sich nach Treu und Glauben aus den Umständen des Falls ergibt. Ein Treue- und Vertrauensverhältnis kann bei vertraglichen oder geschäftlichen Beziehungen gegeben sein.

6.2.3 Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände

Benutzungen auf nicht öffentlichem Gelände, z. B. in Fabriken oder Kasernen, gelten in der Regel nicht als öffentliche Benutzungen, weil Betriebsangehörige und Soldaten normalerweise einem Vertrauensverhältnis unterliegen, es sei denn, die benutzten Gegenstände oder Verfahren sind dort der Öffentlichkeit vorgeführt, erläutert oder gezeigt worden oder sie sind von außerhalb durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Fachleute hinsichtlich der wesentlichen Merkmale zu erkennen. Das oben erwähnte "nicht öffentliche Gelände" bezieht sich eindeutig nicht auf Gelände Dritter, an die die Sache bedingungslos verkauft wurde, oder den Ort, an dem die Öffentlichkeit die betreffende Sache sehen oder Merkmale davon erkennen konnte.

6.2.4 Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung

Eine Presse zum Herstellen von Leichtbau- oder Hartfaserplatten war in einem Firmenschuppen mit der Türaufschrift "Unbefugten ist der Eintritt verboten" aufgestellt; Kunden, insbesondere Baustoffhändlern und Verbrauchern, die sich für Leichtbauplatten interessierten, gab man aber die Gelegenheit, diese Presse ohne Vorführung bzw. Erklärung zu sehen. Eine Geheimhaltungsverpflichtung wurde ihnen nicht auferlegt, weil die Firma laut Zeugenaussagen in diesen Besuchern keine Konkurrenz sah. Bei diesen Kunden handelte es sich nicht um eigentliche Fachleute, d. h. Hersteller von solchen Bauplatten oder Pressen, aber auch nicht um ausgesprochene Laien. Wegen des einfachen Aufbaus der Presse mussten die für die infrage stehende Erfindung wesentlichen Merkmale dieser Presse den Betrachtern ins Auge fallen. Es bestand daher die Möglichkeit, dass diese Kunden, insbesondere die Baustoffhändler, die genannten Merkmale der Presse erkannten; da keine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, konnten sie diese Merkmale ohne Einschränkung anderen mitteilen.

6.2.5 Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Als Nachweis dafür, dass dieses Verfahren der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht worden sei, wurde geltend gemacht, dass ein entsprechendes, bereits bekanntes Erzeugnis nach dem beanspruchten Verfahren hergestellt worden sei. Auch nach eingehender Untersuchung ließ dieses Erzeugnis jedoch nicht eindeutig erkennen, nach welchem Verfahren es hergestellt worden war.

6.3 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird

Wurde der Stand der Technik der Öffentlichkeit vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (d. h. vor dem Anmeldedatum oder ggf. dem frühesten wirksam in Anspruch genommenen Prioritätsdatum) durch mündliche Beschreibung zugänglich gemacht, das Dokument, das die mündliche Beschreibung belegt, aber erst zu diesem maßgeblichen oder einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, so wird im ISR und im IPER nach Regel 70.9 auf diese nicht schriftliche Offenbarung hingewiesen (Regeln 33.1 b) und 64.2).

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

6.4 Internet-Offenbarungen

Grundsätzlich gehören Offenbarungen im Internet zum Stand der Technik. Im Internet oder in einer Online-Datenbank offenbarte Informationen gelten ab dem Zeitpunkt als öffentlich zugänglich, zu dem sie online veröffentlicht werden. Internetseiten enthalten häufig höchst relevante technische Informationen. Bestimmte Informationen liegen möglicherweise sogar ausschließlich im Internet vor. Dies trifft beispielsweise auf Online-Handbücher und -Anleitungen für Softwareprodukte (wie Videospiele) oder sonstige Produkte mit einem kurzen Lebenszyklus zu.

RL/ISPE 11.13 - 11.20

Was die Feststellung des Veröffentlichungsdatums und den Beweismaßstab bzw. die Beweislast insbesondere bei Fachzeitschriften oder bei Printmedien vergleichbaren Veröffentlichungen anbelangt, so gelten die in den Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze entsprechend (RL/EPA G-IV, 7.5.1 - 7.5.6).

6.5 Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente

Die in Abschnitt G-IV, 7.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze gelten entsprechend.

7. Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik

Wenn ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes, zweites Dokument verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Hauptdokuments anzusehen, sofern das Dokument der Öffentlichkeit am Veröffentlichungstag des Hauptdokuments zugänglich war. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Zwecke der Neuheitsprüfung ist jedoch immer das Datum des Hauptdokuments.

8. Fehler in Dokumenten des Stands der Technik

Die in Abschnitt RL/EPA G-IV, 9 der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze gelten entsprechend.

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen

1. Allgemeines

Im PCT wird anerkannt, dass eine Erfindung in bestimmten Fällen vor dem laut PCT maßgeblichen Zeitpunkt in solcher Weise offenbart worden sein kann, dass sie gemäß den nationalen Rechtsvorschriften eines oder mehrerer benannter Staaten nicht dem Stand der Technik zuzurechnen ist (Regel 51*bis*.1 a) v)).

RL/ISPE 16.76
PCT/AI Abschnitt 215
Regel 4.17 v)

Es sollte also bedacht werden, dass mit dem wirksamen Eintritt in die europäische Phase die Bestimmungen des Art. 55 (1) EPÜ über unschädliche Offenbarungen greifen.

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

Kapitel VI – Neuheit

1. Stand der Technik nach Artikel 33 (2)

Nach dem PCT gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht durch den Stand der Technik vorweggenommen wird. Dem Stand der Technik wird alles zugerechnet, was der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt durch schriftliche Offenbarung zugänglich gemacht worden ist, vorausgesetzt, diese Zugänglichmachung erfolgte vor dem maßgeblichen Zeitpunkt. Wurde der Öffentlichkeit etwas auf nicht schriftliche Weise zugänglich gemacht, so gehört es nur dann zum Stand der Technik, wenn diese nicht schriftliche Offenbarung durch eine vor dem maßgeblichen Zeitpunkt erfolgte schriftliche Offenbarung belegbar ist. Der maßgebliche Zeitpunkt ist das internationale Anmeldedatum oder, falls mindestens eine Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, das früheste Prioritätsdatum. Bei der Prüfung der Neuheit ist es (im Unterschied zur erfinderischen Tätigkeit) nicht zulässig, verschiedene Teile des Stands der Technik miteinander zu verbinden. Ebenso wenig ist es zulässig, verschiedene Bestandteile unterschiedlicher Ausführungsformen, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, miteinander zu verbinden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (siehe auch ISPE-Richtlinien 12.06).

Art. 33 (2), Regeln 43bis.1 a) i), 64.1, 64.2 RL/ISPE 12.01, 12.02

Für den Sonderfall der Auswahlerfindungen siehe ISPE-Richtlinien 12.10.

Als Bestandteil des Dokuments sind auch etwaige Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (ausgenommen Disclaimer, die nicht ausführbare Ausführungsformen ausschließen), und der im Dokument angegebene Stand der Technik, soweit er darin eigens beschrieben ist, anzusehen.

Ferner ist es zulässig, zur Auslegung eines in einem Dokument verwendeten Fachbegriffs ein Lexikon oder ein ähnliches Nachschlagewerk heranzuziehen.

RL/ISPE 12.06

2. Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente

Die zum Stand der Technik gehörenden Dokumente sind für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der Benutzung von Gummi in den Fällen, in denen eindeutig dessen elastische Eigenschaften genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt ist, neuheitsschädlich für die Benutzung eines elastischen Materials. Die Beschränkung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar und eindeutig hervorgeht", ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahin gehend auszulegen, dass sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit.

RL/ISPE 12.04

3. Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments

Regeln 33.1 b), 64.1, 64.2

Bei der Ermittlung der Neuheit sollte ein früheres Dokument so verstanden werden, wie es der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments verstanden hat. Für die Zwecke der Beurteilung der Neuheit ist der "maßgebliche Zeitpunkt" einer schriftlichen Offenbarung das in Regel 64.1 b) definierte Datum, d. h. entweder das internationale Anmeldedatum der betreffenden Anmeldung oder, falls eine Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde, das Anmeldedatum der früheren Anmeldung (liegt das Anmeldedatum innerhalb der Zweimonatsfrist nach Ablauf der Prioritätsfrist der früheren Anmeldung, so ist das maßgebliche Datum ebenfalls das Anmeldedatum dieser früheren Anmeldung); für nicht schriftliche Offenbarungen siehe Regeln 33.1 b) und 64.2.

4. Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments

Regeln 33, 64
RL/ISPE 12.02

Ein in einem Dokument beschriebener Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit als Bestandteil des Stands der Technik im Sinne der Regeln 33 und 64 angesehen werden, wenn die darin dem Fachmann vermittelte Information so vollständig ist, dass er zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments die technische Lehre, die Gegenstand des Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann.

Ebenso ist zu beachten, dass eine chemische Verbindung, deren Name oder Formel in einem Dokument des Stands der Technik erwähnt ist, nur dann als bekannt anzusehen ist, wenn die Angaben in dem Dokument – gegebenenfalls zusammen mit dem allgemeinen Fachwissen zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments – ihre Herstellung und Abtrennung oder, zum Beispiel im Falle einer in der Natur vorkommenden Verbindung, nur ihre Abtrennung ermöglichen.

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

5. Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele

RL/ISPE 12.08, 12.09

Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu berücksichtigen, dass die Offenbarung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen Beispiels, das unter den offenbarten allgemeineren Begriff fällt, nicht vorwegnimmt; neuheitsschädlich ist dagegen die Offenbarung eines speziellen Begriffs für einen allgemeineren Anspruch, der den offenbarten speziellen Begriff einschließt, z. B. ist eine Offenbarung von Kupfer neuheitsschädlich für Metall als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Metall als Kupfer, und eine Offenbarung von Nieten ist neuheitsschädlich für Befestigungsmittel als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Befestigungsmittel als Niete.

6. Implizite Offenbarung und Parameter

RL/ISPE 12.04

Im Falle eines früheren Dokuments kann sich die mangelnde Neuheit aus dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch implizit dadurch ergeben, dass ein Fachmann bei Ausführung dessen, was sich aus dem früheren Dokument ergibt, zwangsläufig zu einem Ergebnis gelangt, das unter den Patentanspruch fällt. Einen Einwand wegen mangelnder Neuheit dieser Art sollte der Prüfer jedoch nur dann erheben,

wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen Auswirkungen der früheren Lehre besteht. Solche Situationen können sich auch ergeben, wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter definiert ist. Möglicherweise ist in dem einschlägigen Stand der Technik ein anderer Parameter oder gar kein Parameter erwähnt. Sind die bekannten und die beanspruchten Erzeugnisse sonst völlig identisch (was zu erwarten ist, wenn beispielsweise die Ausgangserzeugnisse und die Herstellungsverfahren identisch sind), dann ist zunächst ein Einwand wegen mangelnder Neuheit geltend zu machen. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes Merkmal liegt beim Anmelder. Legt der Anmelder keine Nachweise für seine Behauptungen vor, kann nicht im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden werden. Kann der Anmelder hingegen z. B. durch geeignete Vergleichstests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschiede bestehen, so ist fraglich, ob die Anmeldung alle für die Herstellung von Erzeugnissen, die die in dem Patentanspruch aufgeführten Parameter aufweisen, wesentlichen Merkmale offenbart (Art. 5).

7. Neuheitsprüfung

RL/ISPE 12.05

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sollte der Prüfer bedenken, dass insbesondere bei einem auf einen Gegenstand gerichteten Anspruch nicht als Unterscheidungsmerkmale anzusehende Angaben über eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung außer Acht gelassen werden sollten. Beispielsweise würde ein für die Verwendung als Katalysator beanspruchter Stoff nicht als neu gegenüber dem gleichen als Farbstoff bekannten Stoff angesehen werden, es sei denn, die erwähnte Verwendung verlangt eine besondere Art des Stoffs (z. B. bestimmte Zusätze), die ihn von der bekannten Art des Stoffs unterscheidet. Das heißt, dass Merkmale, die zwar nicht ausdrücklich genannt werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben sind, berücksichtigt werden sollten.

Eine bekannte Verbindung wird nicht schon dadurch neu, dass sie in einem anderen Reinheitsgrad vorliegt, wenn dieser Reinheitsgrad mit herkömmlichen Mitteln erzielt werden kann.

7.1 Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter Arzneimittel

Die Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs für eine zweite oder weitere medizinische Verwendung hängt von der IPEA ab. Das EPA als IPEA prüft die Neuheit des Gegenstands im Hinblick auf den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA und wendet dabei die in RL/EPA G-VI, 6.1 und Unterpunkten dargelegten Grundsätze an. Siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 2.1 zur Behandlung medizinischer Verwendungsansprüche durch das EPA als ISA.

7.2 Zweite nicht medizinische Verwendung

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck gerichtet ist (zweite nicht medizinische Verwendung), der auf einer technischen Wirkung beruht, wird vom EPA-Prüfer dahin gehend ausgelegt, dass er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält. Die Neuheit der Verwendung einer bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produkts kann

nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produkts abgeleitet werden. In so einem Fall wird die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Produkts als ein Verfahren zur Herstellung des Produkts durch die Verbindung interpretiert. Sie kann daher nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches neu ist.

8. Auswahlerfindungen

RL/ISPE 12.10

Bei Auswahlerfindungen geht es um eine Auswahl nicht ausdrücklich erwähnter Einzelelemente, Teilmengen oder Teilbereiche in einer größeren bekannten Menge oder einem größeren bekannten Bereich. Das EPA als IPEA wendet bei der Beurteilung der Neuheit die in RL/EPA G-VI, 7 und Unterpunkt dargelegten Grundsätze an.

9. Neuheit von Durchgriffsansprüchen

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch, mit dem Schutz für ein chemisches Erzeugnis (sowie entsprechende Verwendungen und Zusammensetzungen usw.) erlangt werden soll, indem dieses Erzeugnis funktionell durch seine Wirkung (z. B. als Agonist/Antagonist) auf ein biologisches Target wie ein Enzym oder einen Rezeptor definiert wird. So definiert der Anmelder in vielen Fällen chemische Verbindungen durch Bezugnahme auf ein neu identifiziertes biologisches Target. Allerdings sind Verbindungen, die an dieses Target binden und darauf wirken, nicht unbedingt allein deshalb neu, weil das Target, auf das sie ihre Wirkung entfalten, neu ist. Häufig liefert sogar der Anmelder selbst in seiner Anmeldung Testergebnisse, wonach bekannte Verbindungen auf das neue biologische Target wirken, und zeigt damit, dass Verbindungen, die unter die funktionelle Definition des Durchgriffsanspruchs fallen, im Stand der Technik bekannt sind und der entsprechende Durchgriffsanspruch folglich nicht neu ist.

Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit

1. Allgemeines

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind unterschiedliche Kriterien. Die Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn die Erfindung neu ist.

Art. 33 (3), RL/ISPE 13.01

2. Stand der Technik; Anmeldedatum; Prioritätsdatum

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gilt als "Stand der Technik" die in Art. 33 (3) hierfür festgelegte Definition.

RL/ISPE 13.02

Bei der Bestimmung, was als Stand der Technik heranzuziehen ist, gelten die in RL/PCT-EPA G-IV dargelegten Grundsätze.

3. Fachmann

Es ist zu unterstellen, dass es sich bei dem "Fachmann" um einen erfahrenen Mann der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet der Technik handelt, der über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und darüber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Es ist auch zu unterstellen, dass er zu allem, was zum "Stand der Technik" gehört, insbesondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten, Zugang hatte und über die auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblichen Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügte. Veranlasst die Aufgabe den Fachmann, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann auf diesem Gebiet der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann. Er befasst sich mit der ständig fortschreitenden Entwicklung auf seinem technischen Gebiet.

RL/ISPE 13.11

3.1 Allgemeines Fachwissen

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

4. Naheliegen

Bei jedem Patentanspruch, mit dem die Erfindung festgelegt wird, ist demnach zu prüfen, ob sich für einen Fachmann vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätsdatum des betreffenden Patentanspruchs in naheliegender Weise etwas aus dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand der Technik ergeben hätte, was unter den Patentanspruch fällt. Ist dies der Fall, so ist der betreffende Patentanspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar. Der Ausdruck "in naheliegender Weise" bezeichnet etwas, das nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, d. h. etwas, das nicht die Ausübung einer Geschicklichkeit oder einer Fähigkeit abverlangt, die über das bei einem Fachmann voraussetzbare Maß hinausgeht. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist es im Unterschied zur Neuheit zulässig, veröffentlichte Dokumente im Licht der Erkenntnisse auszulegen, die spätestens am Tag vor dem gemäß Regel 65.2 für die beanspruchte Erfindung maßgeblichen Zeitpunkt verfügbar waren, und den Wissensstand

Regel 65.1 RL/ISPE 13.03, 13.09, 13.10

zu berücksichtigen, der dem Fachmann im Allgemeinen spätestens an diesem Tag zugänglich war.

5. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

RL/ISPE 13.08, RL/ISPE A13.08.1 - RL/ISPE A13.08.9

Um die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu objektivieren, zieht das EPA den sogenannten "**Aufgabe-Lösungs-Ansatz**" heran, der konsequent angewendet werden sollte.

Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" gliedert sich in drei Phasen:

i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik",

ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe" und

iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

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

5.1 Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik

RL/ISPE 13.10, RL/ISPE A13.08.2

In der Regel gelten die in Abschnitt G-VII, 5.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze entsprechend. Unter dem nächstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt. Die erste Überlegung bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist die, dass er auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet oder zumindest demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung oder einem eng verwandten Gebiet zuzuordnen sein sollte. In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.

5.2 Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe

RL/ISPE A13.08.3 - RL/ISPE A13.08.7

In der zweiten Phase bestimmt der Prüfer objektiv die zu lösende **technische Aufgabe**. Hierfür untersucht er die Anmeldung (oder das Patent), den nächstliegenden Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale (die auch als **Unterscheidungsmerkmal(e)** der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschließend bestimmt er die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung und formuliert dann die technische Aufgabe.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht möglicherweise nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung als "die Aufgabe" dargestellt hat. Letztere muss unter Umständen neu formuliert werden, da die objektive technische Aufgabe auf objektiv festgestellten

Sachverhalten beruht, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem dem Anmelder zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unterscheiden kann. Insbesondere aufgrund des im Recherchenbericht angeführten Stands der Technik kann die Erfindung in ein völlig anderes Licht gerückt werden als beim Lesen der Anmeldungsunterlagen allein. Eine Neuformulierung kann dazu führen, dass die objektive technische Aufgabe weniger anspruchsvoll abgefasst ist als ursprünglich in der Anmeldung beabsichtigt.

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

5.3 "Could/would approach"

In der dritten Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen **würde** (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.

RL/ISPE A13.08.8, A13.08.9

5.4 Ansprüche, die technische und nicht technische Merkmale aufweisen

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

5.4.1 Formulierung der objektiven technischen Aufgabe für Ansprüche, die technische und nichttechnische Merkmale umfassen

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

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

Anschauliche Beispiele sind in Abschnitt G-VII, 5.4.2 und den Unterpunkten G-VII, 5.4.2.1 - 5.4.2.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA zu finden.

6. Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist es zulässig, die Offenbarung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik (z. B. einer offenkundigen Vorbenutzung oder des ungeschriebenen allgemeinen Fachwissens) mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Die Tatsache, dass mehr als eine Offenbarung mit dem nächstliegenden Stand der Technik in Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu gelangen, kann jedoch ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein, z. B. wenn die beanspruchte Erfindung keine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen ist.

Regel 65.1
RL/ISPE 13.12, 13.13

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

7. Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung

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

Die beanspruchte Erfindung ist in der Regel als Ganzes zu betrachten. Besteht ein Anspruch aus einer "Kombination von Merkmalen", so ist die Behauptung unrichtig, dass die einzelnen Merkmale der Kombination für sich genommen bekannt oder naheliegend seien und dass "deshalb" auch der beanspruchte Gegenstand insgesamt naheliegend sei. Wenn dagegen der Anspruch auf eine bloße "Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung" von Merkmalen und nicht auf eine echte Kombination gerichtet ist, genügt der Nachweis, dass die einzelnen Merkmale naheliegend sind, um zu belegen, dass die Aneinanderreihung der Merkmale nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

8. Ex-post-facto-Analyse

RL/ISPE 13.15

Zu beachten ist, dass auch bei einer Erfindung, die auf den ersten Blick naheliegend erscheint, durchaus eine erfinderische Tätigkeit vorliegen kann. Ist eine neue Idee erst einmal beschrieben, so lässt sich oft theoretisch zeigen, wie man von einem bekannten Ausgangspunkt durch eine Reihe offensichtlich einfacher Schritte zu ihr gelangen kann. Der Prüfer sollte sich vor Ex-post-facto-Analysen dieser Art hüten. Wenn er im Recherchenbericht angeführte Dokumente kombiniert, sollte er immer berücksichtigen, dass die bei der Recherche ermittelten Dokumente zwangsläufig in Kenntnis des Gegenstands der vermutlichen Erfindung ermittelt wurden. In allen Fällen sollte er versuchen, sich den gesamten Stand der Technik zu vergegenwärtigen, mit dem der Fachmann vor dem Beitrag des Anmelders konfrontiert war; außerdem sollte er versuchen, eine wirklichkeitsnahe Beurteilung dieser und anderer wichtiger Faktoren vorzunehmen. Er sollte alles berücksichtigen, was bereits über den Hintergrund der Erfindung bekannt ist, und triftigen Argumenten oder beigebrachten Beweismitteln des Anmelders, nicht aber im Nachhinein erlangten Kenntnissen, in angemessener Weise Rechnung tragen.

9. Ursprung einer Erfindung

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale gerichtet sein sollte (und nicht nur z. B. auf eine Idee), muss der Prüfer bei der Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, beachten, dass eine Erfindung beispielsweise auf Folgendem beruhen kann:

i) Ersinnen einer Lösung für ein bekanntes Problem

ii) Einsicht in die Ursache eines beobachteten Phänomens (wobei die praktische Nutzung dieses Phänomens dann naheliegend ist)

Viele Erfindungen basieren natürlich auf einer Kombination der obigen Möglichkeiten, beispielsweise können sowohl das Gewinnen einer Einsicht in eine Ursache als auch die technische Nutzung dieser Einsicht erfinderische Fähigkeiten erfordern.

10. Sekundäre Indizien

10.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl

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

10.2 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt

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

10.3 Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg

Siehe ISPE-Richtlinien 13.16 - 13.18.

11. Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel

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

12. Auswahlerfindungen

In der Regel gelten die in Abschnitt G-VII, 12 der Richtlinien für die Prüfung im EPA dargelegten Grundsätze entsprechend. Der Gegenstand von Auswahlerfindungen unterscheidet sich vom nächstliegenden Stand der Technik darin, dass er ausgewählte Teilmengen oder Teilbereiche darstellt. Ist diese Auswahl mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden und gibt es keine Hinweise, die den Fachmann zu der Auswahl führen, so liegt erfinderische Tätigkeit vor (die in dem ausgewählten Bereich auftretende technische Wirkung kann auch dieselbe sein, wie sie in dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem unerwarteten Ausmaß). Das Kriterium des "ernsthaften Erwägens", das im Zusammenhang mit der Neuheitsprüfung bei sich überschneidenden Bereichen genannt wird, ist nicht zu verwechseln mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit ist zu ermitteln, ob der Fachmann die Auswahl getroffen bzw. den Überschneidungsbereich gewählt hätte, um das zugrunde liegende technische Problem zu lösen oder weil er sich davon eine Verbesserung oder einen Vorteil erhoffte. Wird dies verneint, so weist der beanspruchte Gegenstand erfinderische Tätigkeit auf.

Der unerwartete technische Effekt muss für den ganzen beanspruchten Bereich gelten. Tritt er nur in einem Teil dieses Bereiches auf, löst der Anspruch nicht die auf diesem Effekt beruhende Aufgabe, sondern nur eine allgemeinere Aufgabe, z. B. "ein weiteres Produkt X" oder "ein weiteres Verfahren Y" bereitzustellen.

13. Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien

Siehe ISPE-Richtlinien 13.19.

14. Beispiele

Siehe ISPE-Richtlinien 13.14.

PCT – Teil H

Änderungen und Berichtigungen

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Recht auf Änderung I-1

1. Einführung I-1

2. Änderungen vor Erhalt des Recherchenberichts I-1

3. Änderungen vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung I-1

4. Weitere Gelegenheit zur Einreichung von Änderungen I-2

5. Geänderte Blätter I-2

6. Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage I-3

Kapitel II – Zulässigkeit von Änderungen II-1

1. Einführung II-1

2. Zulässigkeit von Änderungen II-1

2.1 Grundsatz II-1

2.2 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - Allgemeines II-1
2.2.1 Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird II-1
2.2.2 Einbeziehung fehlender oder richtiger Teile oder Bestandteile, die vollständig im Prioritätsbeleg enthalten waren II-1
2.2.2.1 Überprüfung auf vollständiges Enthaltensein II-2
2.2.2.2 Überprüfung durch den Prüfer II-3
2.2.3 Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle II-3
2.2.4 Prioritätsunterlagen II-4
2.2.5 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik II-4
2.2.6 Behebung von Widersprüchen II-4
2.2.7 Marken II-4

3. Sonstige Erfordernisse des PCT, denen Änderungen entsprechen müssen II-4

Kapitel III – Zulässigkeit von Änderungen – Beispiele III-1

1.	**Einführung**	**III-1**
2.	**Änderung der Beschreibung**	**III-1**
2.1	Klarstellung der technischen Wirkung	III-1
2.2	Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen	III-1
2.3	Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe	III-1
2.4	Bezugsdokument	III-1
2.5	Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung	III-1
3.	**Änderung der Ansprüche**	**III-1**
3.1	Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch	III-1
3.2	Aufnahme zusätzlicher Merkmale	III-1
3.2.1	Zwischenverallgemeinerungen	III-1
3.3	Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs	III-1
3.4	Weitere Fälle der Erweiterung von Ansprüchen	III-2
3.5	Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind	III-2
4.	**Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind**	**III-2**
4.1	Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer")	III-2
4.2	Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart	III-2
5.	**Änderung der Zeichnungen**	**III-2**
6.	**Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen**	**III-2**
7.	**Änderung der Bezeichnung**	**III-2**

Kapitel IV – Berichtigung von Mängeln und Fehlern IV-1

1. Ersatzblätter (Regel 26) IV-1

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

2.1 Einführung IV-1

2.2 Bewilligung oder Ablehnung des Antrags auf Berichtigung offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen IV-1

2.3 Zulässigkeit von Berichtigungen IV-2

2.4 Beispiele IV-2

Kapitel I – Recht auf Änderung

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

1. Einführung

Unbeschadet der Möglichkeit, die Ansprüche im Verfahren vor dem IB nach Art. 19 zu ändern, kann eine internationale Anmeldung im Verfahren nach Kapitel II PCT geändert werden. Hierfür gelten einige wichtige Vorgaben.

Erstens müssen die eingereichten Änderungen so gefasst sein, dass sie vom EPA in seiner Eigenschaft als IPEA berücksichtigt werden können. Die zeitlichen und formalen Voraussetzungen sind in RL/PCT-EPA H-I, 2-6 erläutert.

Jede Abänderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen, mit Ausnahme der Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 91, der Berichtigung nach Regel 26 oder der Nachreichung fehlender Teile nach Regel 20.5 oder richtiger Bestandteile oder Teile nach Regel 20.5*bis*, gilt als Änderung. Jede Abänderung, die als Änderung gilt, muss für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung berücksichtigt werden, sofern sie nicht zurückgenommen wurde oder durch spätere Änderungen überholt ist.

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

Zweitens müssen die Änderungen zulässig sein, d. h. sie dürfen nicht dazu führen, dass

i) der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird,

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

ii) andere Mängel entstehen (wie mangelnde Klarheit der Ansprüche).

RL/ISPE 20.09

2. Änderungen vor Erhalt des Recherchenberichts

Vor Erstellung des Recherchenberichts darf die Anmeldung nicht geändert werden. Offensichtliche Fehler dürfen aber berichtigt werden (siehe RL/PCT-EPA H-IV).

3. Änderungen vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

Bei Antragstellung sollte der Anmelder im Formblatt PCT/IPEA/401 angeben, welche Unterlagen der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde gelegt werden sollen. Dies können sein:

Art. 19
Art. 34 (2) b)
Regel 53.9
Regel 66.1
RL/ISPE 20.01-20.02

– die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung,

– Änderungen der Ansprüche nach Art. 19 und/oder

– Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung, der als Teil der Beschreibung eingereichten Sequenzprotokolle und/oder der Zeichnungen nach Art. 34 (2) b).

Regel 53.9 a)

Der Anmelder hat möglicherweise beim Internationalen Büro nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Stellung des Antrags auf Prüfung nach Kapitel II geänderte Ansprüche gemäß Art. 19 eingereicht. Bei der Antragstellung kann der Anmelder auf die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung zurückgreifen, wenn die nach Art. 19 vorgenommenen Änderungen überholt sind. Wenn dies der Fall ist, stützt sich die vorläufige Prüfung auf den Anspruchssatz in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Regel 54bis
Regel 53.9 c)
Regel 60.1 g)
Regel 69.1 a)
PCT LF I 10.010

Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Art. 34 sollten vorzugsweise zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Gibt der Anmelder im Antrag in der Erklärung betreffend Änderungen an, dass Änderungen nach Art. 34 zu berücksichtigen sind, versäumt es jedoch, diese Änderungen mit dem Antrag einzureichen, so fordert das EPA als IPEA ihn auf, sie innerhalb einer festgesetzten Frist einzureichen (Form PCT/IPEA/431). Hat der Anmelder ausdrücklich beantragt, den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung bis zum Ablauf der Frist nach Regel 54*bis*.1 a) aufzuschieben, so berücksichtigt das EPA als IPEA die bis dahin eingereichten Änderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Art. 34 (siehe auch RL/PCT-EPA C-VI, 1).

Der Prüfer sollte sorgfältig darauf achten, dass die Prüfung sich auf die richtigen Unterlagen stützt.

4. Weitere Gelegenheit zur Einreichung von Änderungen

Art. 34 (2) b)
Regel 66.4

Zusammen mit der Erwiderung auf den WO-ISA, den WO-IPEA oder die Niederschrift der telefonischen Rücksprache kann der Anmelder - außer in bestimmten Ausnahmefällen (siehe RL/PCT-EPA C-VII, 1 d)) - nach Art. 34 weitere Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung und/oder der Zeichnungen einreichen.

Regel 66.4bis
RL/ISPE 20.05

Später eingereichte Änderungen und/oder Gegenvorstellungen berücksichtigt das EPA als IPEA nur, wenn sie eingehen, bevor es mit der Erstellung des schriftlichen Bescheids oder des IPER begonnen hat.

Weitere Einzelheiten siehe RL/PCT-EPA C-IV, 1 und 2 mit Unterpunkten und RL/PCT-EPA C-VII, 1.

5. Geänderte Blätter

Regel 66.8
RL/ISPE 20.06

Bei Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen ist für ein Blatt, das aufgrund einer Änderung von einem früher eingereichten Blatt abweicht, ein Ersatzblatt einzureichen.

Regel 46.5

Wenn die Ansprüche geändert werden, ist ein vollständiger Satz von neuen Ansprüchen einzureichen.

Regel 92.4
RL/ISPE 20.08

Der Anmelder kann seine Änderungen per Telefax einreichen; ein Bestätigungsschreiben ist nicht erforderlich, es sei denn, das gefaxte Dokument ist unleserlich. Vorzugsweise sind mit Maschine geschriebene oder gedruckte Änderungen einzureichen. Handschriftliche Änderungen sind im Allgemeinen nicht zulässig. Sind handschriftliche Änderungen aber lesbar, so steht es im Ermessen des EPA, sie zuzulassen.

Wird das in einer elektronisch eingereichten Anmeldung enthaltene Sequenzprotokoll geändert, muss das gesamte Sequenzprotokoll einschließlich der Änderung erneut in elektronischer Form eingereicht werden.

PCT/AI, Anlage C, 3ter

6. Kennzeichnung von Änderungen und Angabe ihrer Grundlage

Der Anmelder ist verpflichtet, die Grundlage für Änderungen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben. Wird keine solche Grundlage angegeben, so wird der IPER ohne Berücksichtigung der Änderungen erstellt. Der IPER enthält dann in Feld I einen entsprechenden Hinweis.

Regel 46.5
Regel 66.8 a)
Regel 70.2 c-bis)

Wenn (gemäß den in RL/PCT-EPA C-IV, 2.2 dargelegten Grundsätzen) ein weiterer WO-IPEA (Formblatt 408) versendet wird, sollte dieser einen entsprechenden Hinweis darauf enthalten, welche Änderungen nicht berücksichtigt werden konnten. In diesem WO-IPEA kann der Anmelder außerdem daran erinnert werden, die Grundlage für etwaige Änderungen anzugeben, die er mit der Erwiderung auf diesen WO-IPEA einreicht. Es wird jedoch kein WO-IPEA versendet, in dem ausschließlich um die Angabe einer solchen Grundlage gebeten wird; stattdessen ist dann direkt der IPER zu erstellen.

Kapitel II – Zulässigkeit von Änderungen

1. Einführung

Sobald das EPA als IPEA zu dem Schluss gekommen ist, dass die Änderungen berücksichtigt werden können (siehe RL/PCT-EPA H-I), müssen alle geänderten Seiten (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen) daraufhin überprüft werden, ob sie einen Gegenstand einführen, der in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war. Dabei sollte der Prüfer die nachstehend aufgeführten Kriterien, die nach Art. 123 (2) EPÜ für das europäische Verfahren gelten, entsprechend anwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass eine vom EPA als IPEA berücksichtigte Änderung nicht automatisch auch zulässig ist. *RL/ISPE 20.09*

Zur Erstellung des WO-IPEA oder IPER, wenn neu eingereichte Ansprüche, Zeichnungen oder Teile der Beschreibung Änderungen enthalten, die als über den Offenbarungsgehalt im Anmeldezeitpunkt hinausgehend betrachtet werden, siehe RL/PCT-EPA C-III, 4.

2. Zulässigkeit von Änderungen

2.1 Grundsatz

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden. *RL/ISPE 20.12*

2.2 Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - Allgemeines

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

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

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

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

Reicht der Anmelder fehlende oder richtige Teile (d. h. Teile der Beschreibung oder der Patentansprüche und/oder alle oder Teile der Zeichnungen) und/oder fehlende oder richtige Bestandteile (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Ansprüche) ein, so wird das Anmeldedatum der gesamten Anmeldung der Tag, an dem die Teile und/oder Bestandteile nachgereicht wurden, es sei denn, das Anmeldeamt hat die Einbeziehung der fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile durch Verweis zugelassen. *Regel 20.3* *Regel 20.5* *Regel 20.5bis* *Regel 20.7* *ABl. EPA 2020, A81*

Ein Anmelder kann deshalb versehentlich ausgelassene Teile und/oder ganze Bestandteile der Anmeldung ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, indem er deren Einbeziehung durch Verweis auf den Prioritätsbeleg beantragt (siehe RL/PCT-EPA A-II, 5). *Regel 4.18* *Regel 20.6*

Regel 19.4 a) iii)
Regel 20.5bis a) ii)
Regel 20.8 a-bis)
PCT-Gazette 30.01.2020, 11-12

Ähnlich kann ein Anmelder somit auch die Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Teile der Anmeldung und/oder ganzer Bestandteile ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum beantragen, indem er deren Einbeziehung durch Verweis auf den Prioritätsbeleg beantragt. Letzteres ist jedoch nicht in allen Anmeldeämtern möglich. So hatte insbesondere das EPA als Anmeldeamt dem Internationalen Büro mitgeteilt, dass die Regeln 20.5*bis* a) ii) und 20.5*bis* d) mit dem Rechtsrahmen des EPÜ unvereinbar sind; siehe RL/PCT-EPA A-II, 6. Nach Zurücknahme dieser Mitteilung über die Unvereinbarkeit mit Wirkung vom 1. November 2022 kann jedoch das EPA als Anmeldeamt bei am oder nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen auch Anträge auf Einbeziehung des richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis bearbeiten. Siehe RL/PCT-EPA A-II, 6.2.

Die Tätigkeit des EPA als ISA und IPEA hängt von den Entscheidungen des Anmeldeamts über die internationale Anmeldung und deren Anmeldedatum ab (siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.3 und 2.3.4 sowie B-XI, 2.1).

Regel 4.18
Regel 20.3
Regel 20.5
Regel 20.5bis
Regel 20.7

Ein Antrag auf Einbeziehung durch Verweis kann nur innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingangsdatum der vorgeblichen internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt (oder auf Aufforderung des Anmeldeamts) eingereicht werden, sofern der Prioritätsanspruch an diesem ursprünglichen Eingangsdatum vorlag und nur dann, wenn der Anmelder nachweisen kann, dass die fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren. Nach diesem Kriterium zugelassene fehlende oder richtige Teile und/oder Bestandteile gelten als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung" (siehe RL/PCT-EPA B-III, 2.3.4 und B-XI, 2.1).

Regel 20.5 e)
Regel 20.5bis e)

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

Siehe auch RL/PCT-EPA A-II, 5.

2.2.2.1 Überprüfung auf vollständiges Enthaltensein

Regel 20.5 a) ii)
Regel 20.5 d)
Regel 20.5bis a) ii)
Regel 20.5bis d)
ABl. EPA 2020, A81
RL/RO 205D
RL/ISPE 15.11

Bei der Prüfung, ob Teile im Prioritätsbeleg vollständig enthalten sind, wird strenger vorgegangen als bei der Überprüfung auf hinzugefügte Gegenstände, weil geprüft wird, ob die nachgereichten fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile mit dem entsprechenden Abschnitt im Prioritätsbeleg oder dessen Übersetzung identisch sind.

Auch wenn das Anmeldeamt für die Entscheidung zuständig ist, ob die fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile vollständig im Prioritätsbeleg enthalten sind, muss der Prüfer kontrollieren (soweit die

benötigten Unterlagen vorliegen), ob die richtige Entscheidung getroffen wurde.

Ist das EPA das Anmeldeamt, braucht der Prüfer nur zu prüfen, ob technischer Inhalt hinzugefügt wurde. Dabei stellt er auch sicher, dass der fehlende Text so in die Anmeldung eingefügt wurde, dass sich die Bedeutung im Vergleich zum Prioritätsbeleg nicht geändert hat.

Ist das EPA nicht das Anmeldeamt, muss der Prüfer auch prüfen, ob die Zeichnungen und der Wortlaut der Beschreibung (oder der Beschreibungsteile) bzw. des Anspruchs/der Ansprüche identisch sind (es sei denn, die erforderlichen Unterlagen liegen in diesem Stadium noch nicht vor).

2.2.2.2 Überprüfung durch den Prüfer

Waren die fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile tatsächlich im Prioritätsbeleg vollständig enthalten, behandelt der Prüfer die Akte als Anmeldung mit dem vom Anmeldeamt zuerkannten Anmeldedatum. Ebenso geht er vor, wenn er nicht ermitteln kann, ob die fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile tatsächlich im Prioritätsbeleg vollständig enthalten waren, weil die Prioritätsunterlagen oder andere benötigte Dokumente (d. h. die nachgereichten Blätter mit den fehlenden oder richtigen Teilen/Bestandteilen oder die Übersetzung der Prioritätsunterlage) der ISA oder IPEA zum Zeitpunkt der Recherche bzw. vorläufigen Prüfung nicht zur Verfügung standen. Falls die für eine Überprüfung benötigten Unterlagen nicht vorliegen, wird dies im WO-ISA/IPER in Feld I auf dem gesonderten Blatt eingetragen.

Regel 20.5 a) ii)
Regel 20.5 d)
Regel 20.5bis a) ii)
Regel 20.5bis d)
ABl. EPA 2020, A81
RL/ISPE 15.11

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

Eine Überprüfung der Entscheidung des Anmeldeamts kann erst in der regionalen Phase erfolgen (Regel 82*ter*.1 b)).

Nach dem Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA (Euro-PCT-Phase) kann der Anmelder die nachgereichten fehlenden oder richtigen Teile und/oder richtigen Bestandteile zurückziehen, um die Neufestsetzung des Anmeldedatums zu vermeiden. Dabei ist zu beachten, dass Änderungen, die gemäß dem weniger strengen Kriterium des Art. 123 (2) EPÜ zulässig sind, in der Euro-PCT-Phase immer eingereicht werden können.

Regel 82ter.1 d)

2.2.3 Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle

Ein Sequenzprotokoll, das im Anmeldezeitpunkt in der internationalen Anmeldung nicht enthalten ist, ist - wenn es nicht als Änderung nach

Regel 13ter.1 c)

Artikel 34 nachgereicht werden kann - kein Bestandteil der internationalen Anmeldung.

Siehe RL/PCT-EPA B-VIII, 3.2 zu den Auswirkungen auf die Recherche und RL/PCT-EPA B-XI, 7 zu den Auswirkungen auf den WO-ISA. Zu den Auswirkungen auf die Prüfung nach Kapitel II siehe RL/PCT-EPA C-VIII, 2.1.

2.2.4 Prioritätsunterlagen

Außer unter den in Regel 20.6 genannten Bedingungen (RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2) ist es nicht zulässig, in eine europäische Patentanmeldung Gegenstände aufzunehmen, die nur in den Prioritätsunterlagen zu dieser Anmeldung enthalten sind. Zur Berichtigung von Fehlern siehe RL/PCT-EPA H-IV.

2.2.5 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefügte Angaben zum Stand der Technik

RL/ISPE 20.10 Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV, 2.2.7 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

2.2.6 Behebung von Widersprüchen

RL/ISPE 20.10 Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV, 2.2.8 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

2.2.7 Marken

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV, 2.2.9 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3. Sonstige Erfordernisse des PCT, denen Änderungen entsprechen müssen

RL/ISPE 20.09 Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-IV, 5.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

Kapitel III – Zulässigkeit von Änderungen – Beispiele

1. Einführung

Dieses Kapitel enthält zusätzliche Leitlinien und Beispiele für typische Situationen, in denen es auf die Einhaltung von Art. 19 (2) und/oder Art. 34 (2) b) ankommt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Frage, ob eine bestimmte Änderung zulässig ist, letztlich im Einzelfall entschieden werden muss.

2. Änderung der Beschreibung

2.1 Klarstellung der technischen Wirkung

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden. *RL/ISPE 20.15*

2.2 Hinzufügung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden. *RL/ISPE 20.16 - 20.17*

2.3 Überarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden. *RL/ISPE 20.18*

2.4 Bezugsdokument

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.5 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

2.5 Änderung, Weglassung und Hinzufügung von Text in der Beschreibung

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 2.6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden. *RL/ISPE 20.19*

3. Änderung der Ansprüche

3.1 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.2 Aufnahme zusätzlicher Merkmale

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.2.1 Zwischenverallgemeinerungen

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.3 Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.4 Weitere Fälle der Erweiterung von Ansprüchen

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 3.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

3.5 Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind

RL/ISPE 20.21

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 4.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

4. Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind

4.1 Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer")

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 4.2.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

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

4.2 Der auszuschließende Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 4.2.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

5. Änderung der Zeichnungen

Es ist in der Regel nicht möglich, nach Art. 34 (2) b) komplett neue Zeichnungen zu einer Anmeldung hinzuzufügen, weil eine neue Zeichnung in den meisten Fällen nicht eindeutig aus dem bloßen Text der Beschreibung herleitbar ist. Aus demselben Grund sollten Änderungen in den Zeichnungen sorgfältig auf Übereinstimmung mit Art. 34 (2) b) überprüft werden.

Zu Zeichnungen auf der Grundlage des Prioritätsbelegs siehe RL/PCT-EPA H-II, 2.2.2 mit Unterpunkten.

6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Änderungen

Der Prüfer sollte die Richtlinien in Abschnitt H-V, 6 der Richtlinien für die Prüfung im EPA entsprechend anwenden.

7. Änderung der Bezeichnung

Regel 5.1, 37
RL/ISPE 16.35 - 16.38

Die Bezeichnung dient lediglich dazu, die Öffentlichkeit über die technischen Informationen zu unterrichten, die in der Anmeldung offenbart sind. Für die Formulierung oder Änderung der Bezeichnung muss der Prüfer nicht die Zustimmung des Anmelders einholen.

Gemäß Regel 5.1 gilt die Bezeichnung als Teil der Beschreibung. Regel 37.2 sieht vor, dass bei fehlender Bezeichnung oder wenn die Bezeichnung gegen Regel 4.3 verstößt (d. h. wenn sie zu lang oder nicht genau genug ist), der Recherchenprüfer eine Bezeichnung erstellen oder die bestehende Bezeichnung ändern kann. Auf der Grundlage dieser beiden Regeln zusammen genommen kann das EPA als ISA vom Anmel-

der vorgeschlagene Änderungen der Bezeichnung akzeptieren, sofern diese nicht über die Offenbarung der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen.

Die Bezeichnung kann außerdem wie jeder andere Teil der Beschreibung gemäß Art. 34 vor dem EPA als IPEA geändert werden. *Art. 34*

Kapitel IV – Berichtigung von Mängeln und Fehlern

1. Ersatzblätter (Regel 26)

Stellt das Anmeldeamt Mängel gemäß Art. 14 (1) a) fest, so fordert es den Anmelder auf, Ersatzblätter einzureichen, um diese zu berichtigen. Solche Blätter erhalten den Stempelaufdruck "SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)" und behalten bei fristgerechter Einreichung das ursprüngliche Anmeldedatum.

Art. 14
Regel 26
PCT/AI Abschnitt 325

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

2.1 Einführung

Der Anmelder kann die Zustimmung zur Berichtigung offensichtlicher Fehler in der internationalen Anmeldung beantragen. Der Berichtigung wird zugestimmt, wenn

Regel 91.1 a), c)
RL/ISPE 8.01

i) der Fehler für den Fachmann offensichtlich ist, d. h. dass etwas anderes beabsichtigt war als das, was im betreffenden Schriftstück enthalten ist, und

ii) die Berichtigung für den Fachmann offensichtlich ist, d. h. dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

Der Anmelder kann bei der ISA oder bei der IPEA als der für die Zustimmung oder Ablehnung zuständigen Behörde einen Antrag auf Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der Beschreibung, den Ansprüchen oder den Zeichnungen (nicht aber der Zusammenfassung) der internationalen Anmeldung (einschließlich geänderter Dokumente) stellen. Steht der offensichtliche Fehler im Zusammenhang mit dem Antragsformblatt (PCT/RO/101), so ist das Anmeldeamt für die Zustimmung zur Berichtigung bzw. deren Ablehnung zuständig.

Regel 91.1 b) ii) und iii)

2.2 Bewilligung oder Ablehnung des Antrags auf Berichtigung offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen

Um zu entscheiden, ob der Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler bewilligt werden kann, sollte der Prüfer feststellen, ob die Frist für die Beantragung der Berichtigung noch nicht abgelaufen ist. Der Berichtigungsantrag kann nur berücksichtigt werden, wenn er bei der zuständigen Behörde innerhalb einer Frist von 26 Monaten ab dem Prioritätsdatum eingeht.

Regel 91.2

Wurde der Antrag zu spät gestellt, wird er aus diesem Grund abgelehnt.

Wurde der Antrag rechtzeitig gestellt, muss der Prüfer feststellen, ob die beantragten Berichtigungen den oben genannten Kriterien i) und ii) entsprechen (siehe RL/PCT-EPA H-IV, 2.1).

– Ist eines der Kriterien i) und ii) oder sind beide nicht erfüllt, bewilligt der Prüfer den Antrag nicht und begründet seine Ablehnung.

– Wird der Antrag bewilligt, so müssen keine Gründe genannt werden. Die Tatsache, dass ein offensichtlicher Fehler berücksichtigt wurde, wird im WO-ISA, WO-IPEA (Formblatt 408) oder IPER (Formblatt 409) in Feld I angegeben.

– Kann der Antrag nur teilweise bewilligt werden, gibt der Prüfer an, welche Berichtigungen nicht zulässig sind und weshalb und welche Berichtigungen zulässig sind. Die Tatsache, dass ein offensichtlicher Fehler (teilweise) berücksichtigt wurde, wird im WO-ISA, WO-IPEA (Formblatt 408) oder IPER (Formblatt 409) ebenfalls in Feld I angegeben.

Regel 91.1
RL/ISPE 17.16
PCT/AI Abschnitt 607

Genehmigte Ersatzseiten oder -blätter zur Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 91 gelten als Teil der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Diese Blätter werden gekennzeichnet mit "RECTIFIED SHEET (RULE 91.1)".

Regel 91.3 d)

Wird die Zustimmung zur Berichtigung verweigert, kann der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dieser Verweigerung unter Entrichtung einer besonderen Gebühr beim IB schriftlich beantragen, dass der Antrag auf Berichtigung zusammen mit den Gründen für die Verweigerung veröffentlicht wird.

2.3 Zulässigkeit von Berichtigungen

Der Prüfer beurteilt die Zulässigkeit der vorgeschlagenen Berichtigungen nach Regel 91.1 anhand derselben Kriterien wie bei europäischen Anmeldungen nach Regel 139 EPÜ (siehe RL/EPA H-VI, 2.2.1).

2.4 Beispiele

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

Liste der in der Ausgabe 2024 geänderten Teile

WESENTLICHE ÄNDERUNGEN

TEIL A	A-VI, 1.6	Praxis zur Übertragung des Prioritätsrechts klargestellt (G 1/22 und G 2/22)
	A-VIII, 2; A-VIII, 2.1; A-VIII, 2.2; A-VIII, 2.3; A-VIII, 2.4	Neuer Abschnitt über die Form der Unterlagen
	A-VIII, 3; A-VIII, 3.1; A-VIII, 3.2; A-VIII, 3.3; A-VIII, 3.4	Neuer Abschnitt über die Unterzeichnung der Schriftstücke
TEIL B	B-II, 6	Neuer Abschnitt über die Vertretung vor dem EPA als ISA oder SISA

KLEINERE ÄNDERUNGEN

Allgemeiner Teil	Allgemeiner Teil, 2.6	Veraltete Informationen gestrichen
	Allgemeiner Teil, 3.1	Referenz aktualisiert
TEIL A	A-I, 1	Überblick im Hinblick auf die Erweiterung von Teil A aktualisiert
	A-I, 3	Formulierung klargestellt
	A-II, 1.1	Liste der Anmeldeämter aktualisiert
	A-II, 1.2; A-II, 1.2.2; A-II, 1.2.3	Umstrukturiert wegen umgestellter Reihenfolge der Einreichungsmöglichkeiten
	A-II, 1.2.1; A-II, 1.3; A-II, 3.1	Text und Referenz aktualisiert im Hinblick auf den Beschluss des Präsidenten über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2023, A48)
	A-II, 3.2	Klarstellung zur Einreichung über eine zuständige nationale Behörde

	A-II, 6.1	Praxis bezüglich eines Antrags auf Berichtigung klargestellt
	A-II, 6.2	Abschnitt aktualisiert durch Informationen über die nachfolgenden Verfahren vor dem EPA
	A-III, 3	Abschnitt über Zahlungsarten aktualisiert
	A-III, 9.2.1.2	Abschnitt über die teilweise Rückerstattung aktualisiert
	A-VII, 2.1; A-VII, 2.2; A-VII, 2.3	Praxis bezüglich der Verfahrenssprache klargestellt
	A-VIII, 1.4	Praxis bezüglich der Vertretung durch einen Angestellten klargestellt
	A-VIII, 1.13	Klarstellung der Praxis, was Ausnahmen von der Anwendung von Verzichtserklärungen betrifft
TEIL B	B-VIII, 3.3; B-VIII, 3.3.1; B-VIII, 3.3.2	Praxis im Hinblick auf die Einstellung von Faxmitteilungen aktualisiert (ABl. EPA 2023, A15)
	B-XII, 3	Klarstellung der Praxis, was die Berichtigung der internationalen Anmeldung nach Regel 20.5bis betrifft
TEIL F	F-V, 1	Praxis klargestellt durch Hinzufügung von Verweisen auf RL/EPA und RL/PCT-EPA
TEIL G	G-IV, 8	Praxis klargestellt durch Verweis auf RL/EPA G-IV, 9
TEIL H	H-II, 2.3	Streichung aus Gründen der Einheitlichkeit zwischen RL/EPA und RL/PCT-EPA

REDAKTIONELLE ÄNDERUNGEN

Allgemeiner Teil	Allgemeiner Teil, 1; Allgemeiner Teil, 2.5
TEIL A	A-III, 4.4; A-III, 5.1; A-III, 5.3; A-III, 7.4; A-III, 8.2; A-III, 9; A-III, 9.2; A-III, 9.2.1.1; A-III, 9.2.1.3; A-VII, 5
TEIL B	B-III, 2.11; B-IV, 1.1; B-VIII, 2.1; B-VIII, 3.2; B-XI, 7
TEIL E	E-III, 1; E-III, 2; E-III, 3
TEIL F	F-II, 6; F-III, 6.3; F-IV, 4.20; F-IV, 4.21; F-VI, 3.3
TEIL G	G-VI, 7.1; G-VI, 8