

# 1. WAS IST DER PCT?

## 1.1 Der PCT-Verband

### In diesem Abschnitt enthalten:

Weitere Details an anderer Stelle in diesem Buch:	1	Präambel . . . . .	2
Grundprinzipien und Ziele . . . . .	1	Art. 1 PCT - Bildung eines Verbands . . . . .	3
Pragmatisch und flexibel zu sein hat Vorteile.....	2	Art. 59 PCT - Beilegung von Streitigkeiten . . . . .	4
.... und Nachteile . . . . .	2		

### Weitere Details an anderer Stelle in diesem Buch:

- ▷ Abschnitt 15. Verwaltungsbestimmungen
  - 15.1 Artikel 53 - Die Versammlung
  - 15.2 Artikel 54 - Der Exekutivausschuß
  - 15.3 Internationale Behörden und Artikel 55 - Das Internationale Büro
  - 15.5 Artikel 57 - Finanzen
- ▷ Abschnitt 16. Streitigkeiten
  - 16.1 Artikel 59 - Beilegung von Streitigkeiten
- ▷ Abschnitt 18. Schlußbestimmungen
  - 18.1 Artikel 62 - Möglichkeiten Vertragspartei zu werden
  - 18.2 Artikel 63 - Inkrafttreten des Vertrags
  - 18.4 Artikel 65 - Schrittweise Anwendung bis Artikel 69 - Notifikationen

### Grundprinzipien und Ziele

#### Vereinfachung des Prozesses für Anmelder:

- ▷ ermögliche die Einreichung bei einem lokalen Amt, in einer lokalen Sprache, und die Zahlung von Gebühren in einer lokalen Währung - AG-INT, 4.012
- ▷ biete einheitliche formale Anforderungen - bei deren Einhaltung alle Staaten auch in ihren nationalen Phasen gebunden sind - A.27(1), AG-INT, 4.011
- ▷ biete einen einzigsten Verwaltungs- und Dokumentenvertriebskanal
- ▷ ermögliche Entscheidungen über den Ort der Einreichung und die Art des zu verfolgenden Rechtsschutzes auf 30 Monate ab Priorität zu verschieben - A. 43, A. 44, A. 45, AG-INT4.013
  - erstelle durch ISA / IPEA mindestens einen vorläufigen Bescheid zur Patentfähigkeit vor Ablauf der internationalen Phase (30 Monate)
  - einer internationalen Anmeldung wird zunächst eine rechtliche Gleichwertigkeit mit nationalen Anmeldungen in allen Vertragsstaaten eingeräumt - A. 11(3)
  - die Wirkung geht verloren: wenn die Anmeldung zurückgenommen wird / als zurückgenommen gilt - A. 24(1), oder wenn kein nationaler oder regionaler Eintritt erfolgt - A. 24(1)(iii) / A. 39(2)
- ▷ erfordere geringe Interaktion während der internationalen Phase
  - nach Erfüllung der einheitlichen Anmeldevorschriften warten viele Anmelder einfach bis zum Ablauf von 30 Monaten
  - aktivere Schritte, wie die ergänzende internationale Recherche - R. 45bis - und die internationale vorläufige Prüfung - A.31 - sind optional
- ▷ ermögliche den regionalen Eintritt am Ende der internationalen Phase - A. 45

#### Die Erlangung eines Patents in mehreren Staaten wirtschaftlicher machen:

- ▷ ermögliche, dass größere Kosten auf 30 Monate nach der Priorität verschoben werden - Übersetzungen, nationale Gebühren, nationale Anwälte, usw.
- ▷ verlange in der internationalen Phase nur die Einhaltung wesentlicher PCT-Anforderungen: die meisten dieser Handlungen können von einem ausgebildeten Formalsachbearbeiter durchgeführt werden - ein Patentanwalt ist in der Regel nicht erforderlich
- ▷ ermögliche den Zugang zu regionalen Verträgen am Ende der internationalen Phase - A. 45
- ▷ ermögliche, dass Handlungen einmalig und nicht vor jedem nationalen Amt vorgenommen werden, wie z. B.: Annahme von standardisierten Erklärungen - R. 4.17, und Verteilung von Kopien der Antrags- und Prioritätsdokumente

#### Mehr als 150 Staaten zur Zusammenarbeit und Zustimmung bringen:

- ▷ ermögliche es jedem nationalen Amt, seine eigenen Bedingungen für die Patentierbarkeit nach seinem nationalen Recht festzulegen, einschließlich dessen, was als Stand der Technik gilt - A. 27(5)

(4) Absatz 3 darf nicht dahin verstanden werden, daß er die Anerkennung oder stillschweigende Hinnahme der tatsächlichen Lage eines Gebiets, auf das dieser Vertrag durch einen Vertragsstaat auf Grund des genannten Absatzes anwendbar gemacht wird, durch einen anderen Vertragsstaat in sich schließt.

▷ Anwendbarkeit des PCT auf alle oder einen Teil der Gebiete impliziert nicht, dass die anderen Vertragsstaaten politisch zustimmen

## Artikel 64 PCT Vorbehalte

▷ Erklärungen sind dem Generaldirektor zu übermitteln - A. 64(6)(a)  
▷ Informationen, die IB über Vorbehalte A. 64(1) bis A. 64(5) erhalten hat, werden im Blatt (Gazette) - R. 86 - und auf der Website der WIPO veröffentlicht: [https://www.wipo.int/pct/de/texts/reservations/res\\_incomp.html](https://www.wipo.int/pct/de/texts/reservations/res_incomp.html)  
▷ Generaldirektor übermittelt allen Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft [PVÜ] eine Erklärung - A. 69(iv)

(1) (...)

(7) Andere Vorbehalte zu diesem Vertrag [PCT Artikel] als die in den Absätzen 1 bis 5 genannten Vorbehalte sind nicht zulässig.

▷ Vorbehalte zu anderen Artikeln sind zulässig, wenn der Vertrag geändert wird, indem die Möglichkeit in die Unterlagen zur Annahme des Vorschlags aufgenommen wird. Z. B.: A. 22(1) & PCT/A/30/7, Anlage IV.  
▷ Vorbehalte zu Teilen der Ausführungsordnung (Regeln) in der Ausführungsordnung selbst zulässig

## Artikel 64(7) - Übersicht über ALLE Vorbehalte und Unvereinbarkeiten - 1. Juli 20:

▷ Soweit zulässig, können Staaten erklären, dass bestimmte Vorschriften teilweise oder vollständig nicht auf sie anwendbar sind:

• Bei IB eingehende Informationen werden im Blatt (Gazette) veröffentlicht - R. 86 - sowie auf WIPO-Webseite: [https://www.wipo.int/pct/de/texts/reservations/res\\_incomp.html](https://www.wipo.int/pct/de/texts/reservations/res_incomp.html)

Vorbehalte zu geänderten Artikeln (zulässig, wenn der Vertrag geändert wird, indem die Möglichkeit in Unterlagen zur Annahme des Vorschlags aufgenommen wird):

▷ A. 22(1) (in Kraft 1. April 02) - Staaten können erklären, dass sie nationalen Eintritt innerhalb von 20M verlangen, sofern kein Prüfungsantrag gestellt wird - PCT/A/30/7, Anlage IV

Vorbehalte zum Vertrag (Artikel) - A. 64(7):

▷ A. 64(2)(a)(ii) - Staaten, die Kapitel II anwenden, können die nationale Veröffentlichung einer Anmeldung oder Übersetzung durch eO nach 20M statt nach 30M ab Priorität zulassen

▷ A. 64(3)(a) - Staaten können Bedingungen festlegen, unter denen PCT-Anmeldung nicht veröffentlicht wird. IB veröffentlicht nicht, falls nur Staaten mit Vorbehalten bestimmt sind.

▷ A. 64(4)(a) - In einigen Staaten wird das internationale Anmeldedatum nicht als effektives Anmeldedatum für Zwecke des Standes der Technik angesehen

▷ A. 64(5) - Einige Staaten sind im Falle von Streitigkeiten nicht an die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs gebunden - A. 59

Vorbehalte zur Ausführungsordnung (Regeln):

▷ R. 4.9(b) - Staaten, die zulassen können, dass Bestimmung von automatischer Bestimmung bei der Einreichung ausgenommen wird

▷ R. 20.1(d) - Staaten, die kein Anmeldedatum zuerkennen, falls nur ein Teil der Beschreibung oder nur ein Teil der Ansprüche in einer von rO akzeptierten Einreichungssprache vorliegt

▷ R. 20.8(a) - Staaten, die die Aufnahme von fehlenden Bestandteilen / Teilen nicht anwenden, wenn sie als rO handeln

▷ R. 20.8(a-bis) - Staaten, die die Aufnahme von fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen / Teilen nicht anwenden, wenn sie als rO handeln

▷ R. 20.8(b) - Staaten, die die Aufnahme fehlender Bestandteile / Teile in ihren nationalen Phasen nicht anerkennen werden (als dO/eO)

▷ R. 20.8 (b-bis) - Staaten, die die Aufnahme von fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen / Teilen in ihren nationalen Phasen nicht anerkennen (dO/eO)

▷ R. 23bis.2(b) - rO's, die nach Antrag des Anmelders bei Einreichung keine Ergebnisse früherer Recherchen an ISA gemäß R. 41.2 übermitteln

▷ R. 23bis.2(e) - rO's, die Ergebnisse früherer Recherchen nicht ohne Zustimmung des Anmelders an ISA gemäß R. 41.2 übermitteln

## 2. EINREICHUNG EINER INTERNATIONALEN ANMELDUNG

### 2.1 Übersicht über das Verfahren in der internationalen Phase

#### In diesem Abschnitt enthalten:

Empfohlene Fristen und Mitteilungen, die in der internationalen Phase zu überwachen sind . . . . .	31	Vorbereitung für Eintritt in nationale und regionale Phasen . . . . .	33
Beschleunigung der internationalen Phase . . . . .	32		

#### Empfohlene Fristen und Mitteilungen, die in der internationalen Phase zu überwachen sind

PCT NewsI. 05/2016 Practical Advice:

(1) Falls eine Prioritätsanmeldung vorher eingereicht wurde:

- ▷ PCT-Anmeldung sollte vor Ablauf der 12-monatigen Prioritätsfrist eingereicht werden - A. 4C(1) PC, A. 8(2) PCT
- ▷ Vorbereitung sollte schon einige Zeit früher beginnen, um sicherzustellen, dass die PCT-Anmeldung innerhalb dieser 12-monatigen Prioritätsfrist eingereicht wird

(2) Sobald PCT-Anmeldung eingereicht wurde, sollte nachfolgendes Eintreffen überwacht werden für:

- ▷ PCT/RO/105: erfasst Anmeldedatum und Anmeldenummer und wird unmittelbar nach Zuerkennung dieses Datums und dieser Nummer versandt (typischerweise 1-2 Wochen nach Einreichung versendet)
- ▷ PCT/RO/102: bestätigt Gebühreneinzahlung, oder teilt Anmelder mit, dass Gebühren falsch oder gar nicht bezahlt wurden. Anmelder wird aufgefordert, innerhalb der Frist zu zahlen (typischerweise 1-2 Wochen nach Einreichung versendet)
- ▷ Wenn Gebühren nach Ablauf der Frist noch nicht vollständig bezahlt sind, wird Formblatt PCT/RO/133 mit einem Monat zur Zahlung mit Zuschlag versandt. Der Anmelder muss sicherstellen, dass die Gebühren innerhalb eines Monats bezahlt werden, um zu vermeiden, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt.
- ▷ PCT/IB/301: bestätigt, dass IB das Anmeldeamtsexemplar von RO erhalten hat
  - typischerweise 1-2 Wochen nach dem Versand von PCT/RO/105 und PCT/RO/102 versendet
- ▷ PCT/IB/304: teilt Anmelder das Datum des Eingangs von beglaubigten Abschriften der Prioritätsanmeldungen beim IB mit
- ▷ PCT / ISA/202: teilt Anmelder das Datum des Eingangs des Recherchenexemplars bei ISA mit:
  - typischerweise 1-2 Wochen nach dem Versand von PCT/RO/105 und PCT/RO/102 versendet
  - dieses Datum ermöglicht die Berechnung des erwarteten Datums für die Erstellung von ISR + WO-ISA (letzteres von: 3 Monate nach Erhalt des Recherchenexemplars bei ISA oder 9 Monate nach Priorität - R. 42.1
  - Vorschlag, dies als "voraussichtliches Erstellungsdatum" einzutragen
- ▷ für jedes Formblatt, bei Eintreffen:
  - überprüfen, ob die angegebenen Informationen mit den Informationen im eigenen Verwaltungssystem übereinstimmen, z. B. das angegebene Anmeldedatum
  - alle Nachfragen sollten an die Behörde gerichtet werden, die das Formblatt vorbereitet und versendet hat.

(3) Es empfiehlt sich, auch die folgenden Fristen einzutragen:

- ▷ 16 Monate ab Priorität: zur Einreichung von A. 19 Änderungen
  - nach Erhalt des ISR 2 Monate zum Datum der Übermittlung hinzufügen, prüfen ob dies nach Ablauf der 16-monatigen Frist liegt, und gegebenenfalls ändern des eingetragenen Datums.
- ▷ 18 Monate ab Priorität: geplanter Veröffentlichungszeitpunkt
  - sofern keine vorzeitige Veröffentlichung beantragt wird - A. 21(2)
- ▷ 22 Monate ab Prioritätsdatum: für Einreichung eines Prüfungsantrags.
  - nach Erhalt des ISR 3 Monate zum Datum der Übermittlung hinzufügen, prüfen ob dies nach Ablauf der 22-monatigen Frist liegt, und gegebenenfalls ändern des eingetragenen Datums.
- ▷ 30 Monate ab Priorität: für Eintritt in nationale (oder regionale) Phasen
  - Mindestfrist für alle dO/eO's mit Ausnahme des Direkteintritts in LU und TZ
  - geltende Frist und Erfordernisse für Eintritt zu finden in AG-NAT, Annex für jedes dO/eO
- ▷ 30 Monate ab Priorität: Ende der Frist für die Beantragung von Änderungen nach R. 92bis - solche Anträge werden nicht erfasst, wenn sie beim IB nach Ablauf dieser Frist eingehen

(4) Verwendung von ePCT zu empfehlen, aufgrund von Überwachungsfunktionen:

- ▷ nach Erhalt von PCT/IB/301 Zugriff auf die PCT-Anmeldung in ePCT prüfen
- ▷ **Timeline:** berechnet die oben genannten Daten (und andere) automatisch
  - Z. B., nachdem IB den ISR verarbeitet hat, zeigt die Funktion "Timeline" das (möglicherweise neu berechnete) Fälligkeitsdatum für die Einreichung von A. 19 Änderungen und für die Einreichung des Prüfungsantrags und von A. 34 Änderungen.
- ▷ **Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen** können eingerichtet werden, um den Anmelder vorab an auslaufende Fristen oder wichtige Ereignisse in internationalen Anmeldungen zu erinnern.
  - Z. B. "Frist für die Einreichung von Änderungen nach A. 19 läuft in 2 Wochen ab" oder "Technische Vorbereitungen für die Veröffentlichung sollen in 2 Wochen abgeschlossen sein".

▷ Siehe 2.10.2 Materielle Erfordernisse

#### A. 4C PVÜ:

(1) Die oben erwähnten Prioritätsfristen betragen zwölf Monate für die Erfindungspatente und die Gebrauchsmuster und sechs Monate für die gewerblichen Muster oder Modelle und für die Fabrik- oder Handelsmarken.

(2) Diese Fristen laufen vom Zeitpunkt der Hinterlegung der ersten Anmeldung an; der Tag der Hinterlegung wird nicht in die Frist eingerechnet.

(3) Ist der letzte Tag der Frist in dem Land, in dem der Schutz beansprucht wird, ein gesetzlicher Feiertag oder ein Tag, an dem das Amt zur Entgegennahme von Anmeldungen nicht geöffnet ist, so erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgenden Werktag.

(4) Siehe 2.10.2 Materielle Erfordernisse

#### A. 4D PVÜ:

(1) Wer die Priorität einer früheren Hinterlegung in Anspruch nehmen will, muß eine Erklärung über den Zeitpunkt und das Land dieser Hinterlegung abgeben. Jedes Land bestimmt, bis wann die Erklärung spätestens abgegeben werden muß.

(2) Diese Angaben sind in die Veröffentlichungen der zuständigen Behörde, insbesondere in die Patenturkunden und die zugehörigen Beschreibungen aufzunehmen.

(3) Die Verbandsländer können von demjenigen, der eine Prioritätserklärung abgibt, verlangen, daß er die frühere Anmeldung (Beschreibung, Zeichnungen usw.) in Abschrift vorlegt. Die Abschrift, die von der Behörde, die diese Anmeldung empfangen hat, als übereinstimmend bescheinigt ist, ist von jeder Beglaubigung befreit und kann auf alle Fälle zu beliebiger Zeit innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Hinterlegung der späteren Anmeldung gebührenfrei eingereicht werden. Es kann verlangt werden, daß ihr eine von dieser Behörde ausgestellte Bescheinigung über den Zeitpunkt der Hinterlegung und eine Übersetzung beigefügt werden.

(4) Andere Förmlichkeiten für die Prioritätserklärung dürfen bei der Hinterlegung der Anmeldung nicht verlangt werden. Jedes Verbandsland bestimmt die Folgen der Nichtbeachtung der in diesem Artikel vorgesehenen Förmlichkeiten; jedoch dürfen diese Folgen über den Verlust des Prioritätsrechts nicht hinausgehen.

(5) Später können weitere Nachweise verlangt werden. Wer die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, ist verpflichtet, das Aktenzeichen dieser Anmeldung anzugeben; diese Angabe ist nach Maßgabe des Absatzes 2 zu veröffentlichen.

#### A. 4E PVÜ:

▷ Siehe 2.10.2 Materielle Erfordernisse

#### A. 4F PVÜ:

Kein Verbandsland darf deswegen die Anerkennung einer Priorität verweigern oder eine Patentanmeldung zurückweisen, weil der Anmelder mehrere Prioritäten in Anspruch nimmt, selbst wenn sie aus verschiedenen Ländern stammen, oder deswegen, weil eine Anmeldung, für die eine oder mehrere Prioritäten beansprucht werden, ein oder mehrere Merkmale enthält, die in der oder den Anmeldungen, deren Priorität beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, sofern in beiden Fällen Erfindungseinheit im Sinn des Landesgesetzes vorliegt. Hinsichtlich der Merkmale, die in der oder den Anmeldungen, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist, nicht enthalten sind, läßt die jüngere Anmeldung ein Prioritätsrecht unter den allgemeinen Bedingungen entstehen.

#### A. 4G PVÜ:

(1) Ergibt die Prüfung, daß eine Patentanmeldung nicht einheitlich ist, so kann der Anmelder die Anmeldung in eine Anzahl von Teilanmeldungen teilen wobei ihm für jede Teilanmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung und gegebenenfalls das Prioritätsvorrecht erhalten bleiben.

(2) Der Anmelder kann auch von sich aus die Patentanmeldung teilen, wobei ihm für jede Teilanmeldung als Anmeldezeitpunkt der Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung und gegebenenfalls das Prioritätsvorrecht erhalten bleiben. Jedem Verbandsland steht es frei, die Bedingungen festzulegen, unter denen diese Teilung zugelassen wird.

#### A. 4H & 4I PVÜ:

▷ Siehe 2.10.2 Materielle Erfordernisse

## Artikel 8 PCT Die Inanspruchnahme von Prioritäten

(1) Die internationale Anmeldung kann eine Erklärung der in der Ausführungsordnung näher bestimmten Art enthalten, mit der die Priorität einer oder mehrerer in einem oder für einen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft [PVÜ] zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereichter früherer Anmeldungen beansprucht wird.

▷ **Erklärung oder Prioritätsanspruch** gemäß R. 4.10, AG-INT, 5.057:

- (i) Anmeldedatum, (ii) Anmeldenummer, (iii) Land, Behörde oder rO

▷ Priorität kann für eine oder mehrere frühere Anmeldungen beansprucht werden:

- Anmeldungen von Patenten, Gebrauchsmustern, Zusatzpatenten usw. - A. 2(i) PCT
- mit nach einschlägigem nationalen Recht zuerkanntem Anmeldedatum - A. 4A(3) PVÜ
- das weitere Schicksal ist irrelevant - A. 4A(3) PVÜ
- umfasst regionale & nationale Anmeldungen - A. 2(vi), A. 2(viii)

## 2.13 Erklärungen zu nationalen Erfordernissen

### In diesem Abschnitt enthalten:

Wesentliche Aspekte, Verfahrensschema, Empfohlene Praxis . . . . .	103	PCT AI, Abschnitt 212 - Declaration as to the Applicant's Entitlement to Apply for and Be Granted a Patent . . . . .	106
R. 4.17 PCT - Erklärungen im Hinblick auf nationale Erfordernisse nach R. 51 bis.1 Absatz a Ziffern i bis v . . . . .	104	PCT AI, Abschnitt 213 - Declaration as to the Applicant's Entitlement to Claim Priority of Earlier Application . . . . .	107
R. 26ter.1 PCT - Berichtigung oder Hinzufügung von Erklärungen nach R. 4.17 . . . . .	104	PCT AI, Abschnitt 214 - Declaration of Inventorship . . . . .	107
R. 26ter.1 PCT - Berichtigung oder Hinzufügung von Erklärungen . . . . .	104	PCT AI, Abschnitt 215 - Declaration as to Non-Prejudicial Disclosures or Exceptions to Lack of Novelty . . . . .	108
R. 26ter.2 PCT - Behandlung von Erklärungen . . . . .	105		
R. 48.2 PCT - Inhalt . . . . .	105		
PCT AI, Abschnitt 211 - Declaration as to the Identity of the Inventor . . . . .	105		

### Wesentliche Aspekte, Verfahrensschema, Empfohlene Praxis

#### Wesentliche Aspekte

- ▷ Vorteil des PCT ist, dass die in der internationalen Phase gemäß den Artikeln und Regeln erfüllten Formvorschriften in den nationalen Phasen akzeptiert werden - A. 27(1)
- ▷ Folgendes sind standardisierte Erklärungen, die von den dO/eO's weitgehend akzeptiert werden sollen - R. 4.17:
  - (i) Identität des Erfinders
  - (ii) Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten
  - (iii) Berechtigung des Anmelders, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen
  - (iv) Erfindererklärung [US]
  - (v) Erklärung hinsichtlich unschädlicher Offenbarungen oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit
- ▷ Jedes dO/eO entscheidet jedoch für seine nationale Phase, ob es eine solche Erklärung benötigt oder nicht
  - und falls es eine Erklärung benötigt, ob es Standard-PCT-Erklärungen annimmt oder nicht
- ▷ Viele Ämter akzeptieren sie nicht und können verschiedene Erklärungen und / oder Belege verlangen
- ▷ Tatsächliche Anerkennung von Erklärungen ist ein "besonderes Erfordernis", das in der Zusammenfassung des Anhangs des nationalen Kapitels angegeben ist - AG-NAT, Annex für jede dO/eO

#### Verfahrensschema

- ▷ Erklärung kann bei Einreichung des Antragsformulars PCT/RO/101 abgegeben werden: Feld Nr. VIII
  - oder vor Veröffentlichung, vorzugsweise vor Ablauf von 16 Monaten ab Priorität, eingereicht werden - R. 26ter.1
- ▷ rO und IB akzeptieren nur Erklärungen mit standardisiertem Wortlaut
  - sie lehnen andere Arten von Erklärungen und Erklärungen mit anderem Wortlaut ab
  - rechtzeitig eingereichte Erklärungen werden in die Veröffentlichung der Anmeldung aufgenommen - R. 48.2(a)(x)
- ▷ es gibt keine formelle Möglichkeit, eingereichte Erklärungen zurückzuziehen

#### Empfohlene Praxis

- ▷ Erklärungen i), ii) und iii) jeder Anmeldung beifügen
  - diese werden am häufigsten akzeptiert und erfordern keine gesonderte Unterzeichnungen
  - bei Verwendung von Online-Einreichung oder ePCT ist es einfach standardisierten Wortlaut hinzuzufügen
- ▷ Unterzeichnungen der / des Erfinder(s) auf Übertragungsunterlagen einholen
  - generell wird empfohlen, Unterzeichnungen der Erfinder bei der Einreichung einzuholen, da sie möglicherweise Jahre später nicht mehr zur Verfügung stehen (oder nicht mehr zur Zusammenarbeit bereit sind), wenn es in den nationalen Phasen weiter geht
- ▷ Vorzugsweise Unterzeichnungen der / des Erfinder(s) auf der Erklärung (iv) einholen
  - viele Anmelder werden in die nationale Phase der USA eintreten, so dass es wahrscheinlich benötigt wird
  - Erfinder können getrennte Exemplare der Erklärung (iv) unterzeichnen, aber die Namen ALLER Erfinder müssen auf jeder Erklärung angegeben werden

## Regel 4.17 PCT Erklärungen im Hinblick auf nationale Erfordernisse nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffern i bis v

Für die Zwecke des in einem oder mehreren Bestimmungsstaaten geltenden nationalen Rechts kann der Antrag eine oder mehrere der folgenden Erklärungen mit dem in den **Verwaltungsvorschriften** vorgeschriebenen Wortlaut enthalten:

(i) eine Erklärung hinsichtlich der **Identität des Erfinders** nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffer i;

(ii) eine Erklärung nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffer ii hinsichtlich der **Berechtigung des Anmelders**, zum Zeitpunkt des internationalen Anmeldedatums, ein Patent zu beantragen und zu erhalten;

(iii) eine Erklärung nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffer iii hinsichtlich der **Berechtigung des Anmelders**, zum Zeitpunkt des internationalen Anmeldedatums, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen;

(iv) eine Erfindererklärung nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffer iv, die nach Maßgabe der **Verwaltungsvorschriften** unterzeichnet sein muß;

(v) eine Erklärung nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffer v hinsichtlich unschädlicher Offenbarungen oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit.

## Regel 26ter PCT Berichtigung oder Hinzufügung von Erklärungen nach Regel 4.17

### Regel 26ter.1 PCT Berichtigung oder Hinzufügung von Erklärungen

Der Anmelder kann eine Erklärung nach Regel 4.17 berichtigen oder dem Antrag hinzufügen, indem er innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum beim IB eine entsprechende Mitteilung einreicht; eine Mitteilung, die beim IB nach Ablauf dieser Frist eingeht, gilt als am letzten Tag dieser Frist beim IB eingegangen, wenn sie dort vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die

▷ Standardisierte Erklärungen, die von nationalen Ämtern weitgehend akzeptiert werden sollen  
▷ Tatsächliche Akzeptanz von Erklärungen ist ein "Special Requirement", spezifiziert in der Zusammenfassung des Anhangs zum nationalen Kapitel - AG-NAT, Annex

▷ Erklärungen können in der internationalen Phase abgegeben werden, damit sie nicht erst nach nationalem Eintritt abgegeben werden müssen

▷ IB akzeptiert nur Erklärungen mit dem vereinbarten Wortlaut:  
• AI Sec. 211 bis AI Sec. 215

▷ Nationales Recht kann Unterlagen über die **Identität des Erfinders** erfordern - R. 51bis.1(a)(i)

▷ Falls diese Erklärung verwendet wird, muss sie so formuliert sein, wie in den Anmerkungen zum Antragsformular PCT/RO/101 oder in AI Sec. 211 angegeben

▷ Nationales Recht kann Unterlagen über die **Berechtigung des Anmelders zur Einreichung** der Anmeldung erfordern - R. 51bis.1(a)(ii)

▷ Falls diese Erklärung verwendet wird, muss sie so formuliert sein, wie in den Anmerkungen zum Antragsformular PCT/RO/101 oder in AI Sec. 212 angegeben

▷ Nationales Recht kann Unterlagen über die **Berechtigung des Anmelders zur Beanspruchung der Priorität** erfordern - R. 51bis.1(a)(iii)

▷ Falls diese Erklärung verwendet wird, muss sie so formuliert sein, wie in den Anmerkungen zum Antragsformular PCT/RO/101 oder in AI Sec. 213 angegeben

▷ Wenn der nationale Eintritt in den USA erfolgen soll, muss ein **Eid oder eine Erklärung des Erfinders** vorgelegt werden - R. 51bis.1(a)(iv)

▷ Falls diese Erklärung verwendet wird, muss sie so formuliert sein, wie in den Anmerkungen zum Antragsformular PCT/RO/101 oder in AI Sec. 214 angegeben

▷ Wird ein anderes Formular oder ein anderer Wortlaut verwendet, kann dies nicht beim IB eingereicht werden. Es muss aufbewahrt und beim US-Eintritt direkt beim US-Patentamt eingereicht werden.

▷ Nationales Recht kann Nachweise über unschädliche Offenbarungen oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit erfordern - R. 51bis.1(a)(v)

▷ R. 4.17 (Erklärungen im Hinblick auf nationale Erfordernisse)

▷ Technische Vorbereitungen 15 Tage vor der Veröffentlichung abgeschlossen - AG-INT, 9.014

▷ **Mitteilung** = Austauschseite mit Korrektur oder Zusatzseite mit Erklärung und Begleitschreiben, das die Korrektur oder Ergänzung erläutert - AI, Sec. 216

## 2.17 Die Ansprüche

### In diesem Abschnitt enthalten:

Teil 2 PCT

Wesentliche Aspekte . . . . .	120	R. 13.4 PCT - Abhängige Ansprüche . . . . .	123
Art. 6 PCT - Die Ansprüche . . . . .	121	R. 20.1 PCT - Feststellung nach Art. 11 Absatz 1 . . . . .	123
R. 6 PCT - Die Ansprüche . . . . .	121	R. 45bis.9 PCT - Für die Durchführung einer ergänzenden internationalen Recherche zuständige internationale Recherchenbehörden . . . . .	124
R. 6.1 PCT - Zahl und Numerierung der Ansprüche	121	PCT AI, Abschnitt 204bis - Numbering of Claims . . . . .	124
R. 6.2 PCT - Bezugnahme auf andere Teile der Anmeldung . . . . .	121	PCT AI, Abschnitt 205 - Numbering and Identification of Claims upon Amendment . . . . .	124
R. 6.3 PCT - Formulierung der Ansprüche . . . . .	122		
R. 6.4 PCT - Abhängige Ansprüche . . . . .	122		
R. 6.5 PCT - Gebrauchsmuster . . . . .	123		

### Wesentliche Aspekte

#### Allgemeine Anforderungen:

- ▷ Einer oder mehrere Ansprüche als Teil der Anmeldung erforderlich - A. 3(2)
- ▷ Unvollständige Ansprüche können das Anmeldedatum beeinträchtigen - A. 11(1)(iii)(e)
- ▷ Anmelder ist befugt einmal die Ansprüche vor IB zu ändern - A. 19
- ▷ Falls Prüfungsantrag gestellt wird, können Beschreibung, Zeichnungen UND Ansprüche vor der IPEA geändert werden - A. 34(2)(b)
- ▷ Beschreibung, Zeichnungen UND Ansprüche können vor dO/eO's geändert werden - A. 28 / A. 41

#### Erfordernisse für die Abfassung von Ansprüchen:

- ▷ R. 9 (Nicht zu verwendende Ausdrücke usw.), R. 10 (Terminologie und Zeichen), R. 11 (Bestimmungen über die äußere Form der internationalen Anmeldung)
- ▷ R. 6 (Die Ansprüche)
  - Form und Inhalt, welche mit R. 6 übereinstimmen, sollten von allen dO's / eO's akzeptiert werden - A. 27(1)

#### Knapp - A. 6:

- ▷ gilt sowohl für Ansprüche in ihrer Gesamtheit als auch für einzelne Ansprüche - ISPE GL 5.42
- ▷ Anzahl der Ansprüche sollte angemessen sein - R. 6.1(a)

#### durch Beschreibung gestützt - WDC A. 6:

- ▷ Wenn sich die Beschreibung auf Zeichnungen bezieht und wenn die Erfindung so beschaffen ist, dass die einzige praktische Ausdrucksmöglichkeit in Kombination von Beschreibung und Zeichnungen besteht, muss die Beschreibung in Verbindung mit Zeichnungen betrachtet werden, um zu bestimmen ob die Ansprüche durch die Beschreibung vollständig gestützt werden
- ▷ Sie werden in einem solchen Fall immer noch voll und ganz von der Beschreibung gestützt, da Zeichnungen, die notwendig sind, um bestimmte, in der Praxis auftretende Sachverhalte in Worten auszudrücken, tatsächlich durch Bezugnahme in die Beschreibung aufgenommen werden

#### Recherche:

- ▷ Internationale Recherche wird durchgeführt - R. 33.3:
  - auf der Grundlage der Ansprüche
  - unter angemessener Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen (soweit vorhanden)
  - berücksichtigt besonders erfinderische Idee, auf die Ansprüche gerichtet sind

#### Schriftlicher Bescheid der ISA:

- ▷ ISA stellt in schriftlichem Bescheid fest - R. 43bis.1(a):
  - (i) ob die beanspruchte Erfindung anzusehen ist - R. 43bis.1(b) - als neu - A. 33(2), auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) - A. 33(3) - und gewerblich anwendbar - A. 33(4)
  - (ii) ob die Anmeldung andere Erfordernisse erfüllt

#### Internationale vorläufige Prüfung:

- ▷ Gegenstand der IPE - A. 33(1) - ist die Erstellung eines nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die beanspruchte Erfindung als neu - A. 33(2), auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) - A. 33(3) - und gewerblich anwendbar anzusehen ist - A. 33(4)

## Artikel 6 PCT Die Ansprüche

Der Anspruch oder die Ansprüche haben den Gegenstand anzugeben, für den Schutz begehrt wird. Die Ansprüche sind **klar** und **knapp** zu fassen. Sie müssen in vollem Umfang durch die Beschreibung **gestützt** werden.

- ▷ ▲▲ Einer oder mehrere Ansprüche als Teil der Anmeldung erforderlich - A. 3(2)
- ▷ ▼▼ R. 6 (Die Ansprüche)
- ▷ Unvollständige Ansprüche können das Anmeldedatum beeinflussen - A. 11(1)(iii)(e)
- ▷ ▼▼ R. 9 (Nicht zu verwendende Ausdrücke usw.), R. 10 (Terminologie und Zeichen), R. 11 (Bestimmungen über die äußere Form der internationalen Anmeldung)
- ▷ Anzahl der Ansprüche sollte angemessen sein - R. 6.1(a)

## Regel 6 PCT Die Ansprüche

- ▷ ▲▲ Einer oder mehrere Ansprüche als Teil der Anmeldung erforderlich - A. 3(2)
- ▷ ▲▲ A. 6 (Die Ansprüche)
- ▷ Form und Inhalt, die mit R. 6 übereinstimmen, sollten von allen dO's / eO's akzeptiert werden - A. 27(1)

## Regel 6.1 PCT Zahl und Numerierung der Ansprüche

(a) Die Anzahl der Ansprüche hat sich bei Berücksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten.

(b) Mehrere Ansprüche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu numerieren.

(c) Die Art und Weise der Numerierung im Falle der Änderung von Ansprüchen wird durch die Verwaltungsvorschriften geregelt.

- ▷ ▲▲ A. 6 (Die Ansprüche)
- ▷ Nummer des Anspruchs sollte vorzugsweise "Anspruch" vorangestellt werden - AI Sec. 204bis: zum Beispiel, "Anspruch 1", "Anspruch 2", "Anspruch 3"
- ▷ Wenn Anspruch gelöscht wird, ist keine Umnummerierung anderer Ansprüche erforderlich. Bei Neunummerierung fortlaufend in arabischen Ziffern neu nummerieren - AI Sec. 205(a)

## Regel 6.2 PCT Bezugnahme auf andere Teile der Anmeldung

(a) Ansprüche dürfen sich, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, im Hinblick auf die technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen. Sie dürfen sich insbesondere nicht auf Hinweise stützen wie: "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung" oder "wie in Abbildung ... der Zeichnung dargestellt."

(b) Sind der internationalen Anmeldung Zeichnungen beigefügt, so sind die in den Ansprüchen genannten technischen Merkmale vorzugsweise mit Bezugszeichen zu versehen, die auf diese Merkmale hinweisen. Die Bezugszeichen sind vorzugsweise in Klammern zu setzen. Ermöglichen die Bezugszeichen kein schnelleres Verständnis des Anspruchs, so sollen sie nicht aufgenommen werden. Bezugszeichen können durch ein dO für die Zwecke der Veröffentlichung durch dieses Amt entfernt werden.