

Inhalt

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XV
Benutzungshinweise	XVII
1. Allgemeines zum PCT	1
1.1 Definition und Erläuterung wichtiger Begriffe	1
1.1.1 Internationale Anmeldung	1
1.1.2 Patent	1
1.1.3 Internationales Büro	2
1.1.4 Anmeldeamt	3
1.1.5 Nationales Amt	4
1.1.6 Internationale Recherchenbehörde	4
1.1.7 Bestimmungsamt	4
1.1.8 Ausgewähltes Amt	5
1.1.9 Die internationale Prüfungsbehörde	5
1.1.10 Prioritätsdatum	6
1.1.11 Anwalt	7
1.1.12 Gemeinsamer Vertreter	7
1.2 Änderungen im PCT	8
1.2.1 Wer kann die Vorschriften des PCT ändern?	8
1.2.2 Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Januar 2004	9
1.2.2.1 Erweiterte internationale Recherche und internationale vorläufige Prüfung	9
1.2.2.2 Bestimmung von Vertragsstaaten	10
1.2.2.3 Unterschrift	10
1.2.2.4 Angaben über Name und Anschrift des Anmelders ...	11
1.2.2.5 Vollmachten	11
1.2.3 Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. April 2005	11
1.2.3.1 Verspätete Einreichung eines Sequenzprotokolls	12
1.2.3.2 Vereinfachtes Widerspruchsverfahren	12
1.2.3.3 Aufschiebung der internationalen vorläufigen Prüfung	12
1.2.4 Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. April 2006	13
1.2.4.1 Ausnahme der automatischen Bestimmung aller PCT-Vertragsstaaten	13
1.2.4.2 Arabisch als weitere Veröffentlichungssprache	14
1.2.5 Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. April 2007	14
1.2.5.1 Fehlende Bestandteile oder Teile der Anmeldung	15
1.2.5.2 Wiederherstellung des Prioritätsrechts	16
1.2.5.3 Berichtigung offensichtlicher Fehler	16

1.2.6	Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Juli 2008	17
1.2.6.1	Berücksichtigung der Ergebnis einer früheren Recherche	17
1.2.6.2	Gebührenermäßigung bei Einreichung in elektronischer Form	18
1.2.7	Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Januar 2009	18
1.2.7.1	Weitere Veröffentlichungssprachen	18
1.2.7.2	Ergänzende internationale Recherchen	18
1.2.8	Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Juli 2009	19
1.2.9	Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Juli 2010	20
1.2.9.1	Änderungen der Ansprüche	20
1.2.9.2	Umfang der ergänzenden internationalen Recherche (SIS)	20
1.2.9.3	Gegenwert von amtlichen Gebühren	21
1.2.10	Änderungen der Ausführungsordnung mit Wirkung vom 1. Juli 2011	21
1.2.10.1	Inhalt der Veröffentlichung	21
1.2.10.2	Änderungen nach Art. 19 und Art. 34	21
1.2.10.3	Anlagen zum vorläufigen Bericht nach Kapitel II des PCT	22
1.3	Schutzrechtsarten im PCT	22
1.4	Übertragung einer internationalen Anmeldung	23
1.5	PCT-Auskunft	25
1.5.1	Im Internet verfügbare PCT-Informationen	25
1.5.2	PCT-Auskunft beim EPA	25
1.5.3	PCT-Auskunft bei der WIPO	25
2.	Voraussetzungen zum Einreichen einer internationalen Anmeldung	26
2.1	Anmelder	26
2.2	Anmeldeamt	27
2.2.1	Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt	29
2.2.2	Auflistung wichtiger Anmeldeämter	30
2.3	Einreichung bei einem nicht zuständigen Anmeldeamt	30
2.4	Anmeldesprache	31
2.5	Einreichung in einer nicht zugelassenen Sprache	33
2.6	Elektronische Einreichung/Einreichung per Fax	34
2.7	Gebühren bei Einreichung	37
2.8	Besonderheiten beim EPA als Anmeldeamt	39
3.	PCT-Antrag	40
3.1	Wesentliche Elemente des PCT-Antrags	40
3.2	Angaben zum Anmelder	41
3.2.1	Änderungen in den Angaben zum Anmelder	41

3.2.2	Änderung einer E-Mail-Adresse für Mitteilungen von dem Internationalen Büro	42
3.2.3	Änderung der Bezeichnung der Erfindung	43
3.2.4	Angaben bei mehreren Anmeldern	43
3.2.5	Unterschiedliche Anmelder für unterschiedliche Staaten	44
3.3	Angaben zum Erfinder (Erfindernennung)	45
3.4	Angaben zum Anwalt/Vertreter	45
3.5	Unterschrift im PCT-Antrag	46
3.6	Angabe von Bestimmungsstaaten	47
3.7	Angabe von Schutzrechtsarten	51
3.8	Angaben zum Prioritätsanspruch	53
3.9	Angaben zur Internationalen Recherchenbehörde	54
3.10	Angaben zu einer früheren Recherche	55
3.11	Angaben zu einer Hauptanmeldung/Hauptpatent	55
3.12	Angabe einer E-Mail-Adresse	56
3.13	Erklärung über die Einbeziehung von Bestandteilen durch Verweis	57
3.14	Erklärungen im Hinblick auf nationale Erfordernisse	57
3.15	Überprüfung der internationalen Anmeldung zum Zwecke der Zuerkennung eines Anmeldetags	59
3.16	Überprüfung der internationalen Anmeldung auf weitere Mängel	61
3.17	Nachreichung fehlender Bestandteile/Zeichnungen nach Zuerkennung eines Anmeldetags	62
3.18	Berichtigung offensichtlicher Fehler	65
4.	Vertretung/Vollmacht	68
4.1	Vertretungspflicht	68
4.2	Vertreter/Anwalt	70
4.3	Bestellung als Anwalt	70
4.4	Bestellung als gemeinsamer Vertreter	71
4.5	Bestellung eines nicht vertretungsberechtigten Vertreters	72
4.6	Vollmacht	72
4.6.1	Gesonderte Vollmacht	72
4.6.2	Allgemeine Vollmacht	73
4.7	Handlungsbefugnis eines Anwalts oder gemeinsamen Vertreters	77
4.8	Widerruf/Verzicht einer Vertreterbestellung	77
4.9	Vertreterwechsel	77
4.10	Vertretung vor dem EPA	78
4.10.1	Vertretungszwang vor dem EPA	78
4.10.2	Vertretung vor dem EPA als ISA	79
4.10.3	Vertretung vor dem EPA als IPEA	79
4.10.4	Vertretung vor dem EPA in der regionalen EP-Phase	80
5.	Priorität	81
5.1	Allgemeines zur Priorität	81

5.2	Überprüfung der Wirksamkeit einer Prioritätsbeanspruchung	82
5.2.1	Gültigkeit der Priorität bei identischen Anmeldungen	83
5.2.2	Gültigkeit der Priorität aus einer Anmeldung eines Nicht-PVÜ-Verbandslandes	84
5.3	Inanspruchnahme einer Priorität	85
5.4	Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist	86
5.4.1	Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Anmeldeamt	86
5.4.2	Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Bestimmungsamt	88
5.5	Aufforderung zur Korrektur eines Prioritätsanspruchs	91
5.6	Korrektur/Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs	92
5.7	Nachträglicher Verzicht auf einen Prioritätsanspruch	93
5.8	Korrektur/Verzicht auf Priorität in der regionalen EP-Phase	95
5.9	Prioritätsbeleg	95
5.9.1	Einreichung des Prioritätsbelegs durch den Anmelder	96
5.9.2	Einreichung des Prioritätsbelegs durch das Anmeldeamt	97
5.9.3	WIPO Digital Access Service für Prioritätsdokumente (DAS)	98
5.9.4	Einreichung des Prioritätsbelegs versäumt	99
5.9.5	Nachreichung des Prioritätsbelegs in der regionalen EP-Phase versäumt	99
6.	Erfindernennung	101
6.1	Allgemeines zur Erfindernennung	101
6.2	Änderungen der Erfindernennung	102
6.3	Besonderheiten für die Vereinigten Staaten von Amerika	103
6.4	Nachholung der Erfindernennung in der regionalen Phase vor dem EPA	104
7.	Internationaler Anmeldetag	105
7.1	Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags	105
7.2	Überprüfung der Erfordernisse nach Art. 11(1)	106
7.3	Auswirkungen auf den Anmeldetag bei Nichterfüllung der Erfordernisse nach Art. 11(1)	107
7.4	Auswirkungen auf den Anmeldetag bei Nachreichung fehlender Bestandteile/Zeichnungen	108
7.5	Rechtsfolgen bei einem nicht zuständigen Anmeldeamt	112
7.6	Rechtsfolgen bei einer nicht zugelassenen Sprache	113
7.7	Übermittlung der Anmeldung an das Internationale Büro	115
7.8	Nachträgliche Feststellung der Nichterfüllung von Art. 11(1)	116
7.9	Für die Zuerkennung eines Anmeldetags unschädliche Mängel	117
7.10	Rechtsfolgen bei Nichtzahlung von Gebühren	118
7.11	Fehler des Anmeldeamts bei Zuerkennung des Anmeldetags	119
7.12	Wirkung einer internationalen Anmeldung	119

8. Internationale Recherche	121
8.1 Die Internationale Recherchenbehörde	121
8.2 Übersetzung zum Zwecke der Recherche	123
8.3 Beschränkung der internationalen Recherche	124
8.4 Die internationale Recherche	125
8.5 Stellungnahme auf den schriftlichen Bescheid nach R. 43bis.1 a)	127
8.6 Änderungen der Ansprüche	129
8.7 Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung	131
8.8 Reaktionsmöglichkeiten auf die Aufforderung nach Art. 17(3)	132
8.9 Das EPA als Internationale Recherchenbehörde	133
8.9.1 Zuständigkeit als Internationale Recherchenbehörde	135
8.9.2 Beschränkung der Zuständigkeit	136
8.9.3 Übersetzung zum Zwecke der Recherche	136
8.9.4 Recherchegebühr	137
8.9.5 Aufforderung zur informellen Klarstellung seitens des EPA	138
8.9.6 Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung	139
8.9.7 Widerspruchsverfahren bei mangelnder Einheitlichkeit	140
8.9.8 Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid (Mitteilung nach R. 161 EPÜ)	144
8.9.9 Ergänzender europäischer Recherchenbericht	145
8.10 Ergänzende internationale Recherche (SIS = Supplementary International Search)	146
9. Internationale Veröffentlichung und Akteneinsicht	150
9.1 Allgemeines	150
9.2 Was wird veröffentlicht?	151
9.3 Erneute Veröffentlichung bei Fehlern	154
9.4 Vorziehen der internationalen Veröffentlichung	154
9.4.1 Vorziehen der Veröffentlichung auf Antrag	154
9.4.2 Vorziehen der Veröffentlichung durch nachträgliche Prioritätsbeanspruchung	155
9.5 Aufschieben der internationalen Veröffentlichung	155
9.6 Verhindern der internationalen Veröffentlichung	158
9.7 Veröffentlichungssprache	160
9.8 Übersetzung zum Zwecke der Veröffentlichung	161
9.9 Rechtliche Wirkung der Veröffentlichung	164
9.10 Akteneinsicht in der internationalen Phase	166
9.10.1 Akteneinsicht beim Internationalen Büro	166
9.10.2 Akteneinsicht bei der internationalen Prüfungsbehörde	168
9.10.3 Akteneinsicht beim ausgewählten Amt	168
9.10.4 Akteneinsicht beim EPA als PCT-Behörde	169
9.10.4.1 Akteneinsicht beim EPA als internationale Prüfungsbehörde	169
9.10.4.2 Akteneinsicht beim EPA als Bestimmungsamt	169
9.10.4.3 Akteneinsicht beim EPA als ausgewähltes Amt	169

10. Internationale vorläufige Prüfung (Kapitel II des PCT)	170
10.1 Ziel der internationalen vorläufigen Prüfung	170
10.2 Die internationale Prüfungsbehörde	171
10.3 Antrag auf internationale vorläufige Prüfung	173
10.3.1 Antragsteller	173
10.3.2 Unterschrift	174
10.3.3 Wo ist der Antrag einzureichen?	175
10.3.4 Wann ist der Antrag zu stellen?	176
10.3.5 Gebühren für die internationale vorläufige Prüfung	177
10.4 Schriftlicher Bescheid nach Kapitel II des PCT	177
10.5 Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid	178
10.6 Das EPA als internationale Prüfungsbehörde	180
10.6.1 Zuständigkeit des EPA	181
10.6.1.1 Bestimmung durch das Anmeldeamt	181
10.6.1.2 EPA war bereits Internationale Recherchenbehörde	181
10.6.1.3 Wahlmöglichkeit des Anmelders	182
10.6.1.4 Beschränkte Zuständigkeit	182
10.6.2 Übersetzung der Anmeldung zum Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung	182
10.6.3 Das internationale Prüfungsverfahren vor dem EPA	183
11. Einleitung der nationalen/regionalen Phase	185
11.1 Allgemeines	185
11.2 Einleitung der nationalen Phase vor einem Bestimmungsamt	185
11.3 Einleitung der nationalen Phase vor einem ausgewählten Amt	186
11.4 Frist zur Einleitung der nationalen Phase	187
11.5 Vertreterbestellung in der nationalen Phase	188
11.6 Rechtsfolge bei verspäteter Einleitung der nationalen Phase	189
11.7 Erforderliche Handlungen bei einem Fristversäumnis	190
11.8 Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA	191
11.8.1 Allgemeines zur regionalen EP-Phase	191
11.8.2 Neue Bestimmungen aufgrund der »Rising the Bar«-Initiative des EPA	193
11.8.2.1 Ein unabhängiger Patentanspruch pro Kategorie – R. 62a(1) EPÜ	193
11.8.2.2 Klarheit und Knappheit der Ansprüche – R. 63 EPÜ	193
11.8.2.3 Einreichung einer Teilanmeldung – R. 36 EPÜ	194
11.8.3 Übermittlung einer Kopie der Anmeldung an das EPA	195
11.8.4 Handlungen zur Einleitung der regionalen EP-Phase	196
11.8.5 Übersetzung der Anmeldung	198
11.8.6 Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid	200
11.8.7 Einreichung geänderter Patentansprüche	200
11.8.8 Anspruchsgebühr	202
11.8.9 Benennungsgebühr	203
11.8.10 Anmeldegebühr	205
11.8.11 Recherchegebühr	208
11.8.12 Stellung des Prüfungsantrags	212
11.8.13 Vertretung vor dem EPA	213

11.8.14	Jahresgebühr	213
11.8.15	Erfindernennung	214
11.8.16	Prioritätsbeleg	214
11.8.17	Einreichung einer Kopie von Rechercheergebnissen	215
11.9	Nachprüfung einer internationalen Anmeldung durch das EPA	218
11.10	Pilotprojekt »PCT-Patent Prosecution Highway«	220
11.11	Einheitliches EU-Patent	225
12.	Fristen im PCT	226
12.1	Berechnung von Fristen	226
12.1.1	In Jahren bestimmte Fristen	226
12.1.2	In Monaten bestimmte Fristen	226
12.1.3	In Tagen bestimmte Fristen	227
12.1.4	Anfangs- und Enddatum für die Fristberechnung	227
12.1.5	Feiertagsregelung	228
12.1.6	Datum von Schriftstücken	229
12.1.7	Ende eines Werktags	230
12.2	Fristwahrung durch Benutzung eines Faxgerätes etc.	230
12.3	Störung im Postdienst	232
12.4	Berechnung von Fristen bei Berichtigung einer Priorität	233
12.5	Entschuldigung von Fristüberschreitungen	234
12.6	Entschuldigung von Fristüberschreitungen beim EPA	235
12.7	Fristverlängerung	235
12.8	Im PCT festgelegte Fristen	236
12.8.1	Frist für die Änderung eines Prioritätsanspruchs	236
12.8.2	Frist für die Entrichtung der gemäß Art. 3(4) iv) vorgeschriebenen Gebühren	236
12.8.3	Frist für die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung zum Zwecke der Recherche	238
12.8.4	Frist für die Internationale Recherche	239
12.8.5	Frist für die Zahlung der Gebühren für Kapitel II des PCT	239
12.8.6	Frist für die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung zum Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung	239
12.8.7	Frist für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Kapitel II des PCT)	240
12.8.8	Frist für die Zurücknahme der internationalen Anmeldung	240
12.8.9	Frist für die Zurücknahme einer Bestimmung	240
12.8.10	Frist für die Zurücknahme eines Prioritätsanspruchs	241
12.8.11	Frist für den Eintritt in die nationale/regionale Phase	241
13.	Gebühren	242
13.1	Gebühren für die internationale Anmeldung	242
13.1.1	Übermittlungsgebühr (R. 14.1)	242
13.1.2	»Zusätzliche Übermittlungsgebühr« (R. 19.4)	243
13.1.3	Erläss der Übermittlungsgebühr	244
13.1.4	Rückerstattung der Übermittlungsgebühr	244
13.1.5	Internationale Anmeldegebühr (R. 15.1)	244
13.1.6	Ermäßigung der internationalen Anmeldegebühr	245
13.1.7	Rückerstattung der internationalen Anmeldegebühr	246

13.1.8	Recherchegebühr (R. 16.1)	247
13.1.9	Ermäßigung der Recherchegebühr	247
13.1.10	Rückerstattung der Recherchegebühr	248
13.1.11	Gebühr für verspätete Zahlung (R. 16bis.2)	249
13.1.12	Rechtsfolgen bei Nichtzahlung der Gebühren für die internationale Anmeldung	250
13.2	Gebühren im Zusammenhang mit der internationalen Prüfung nach Kapitel II des PCT	251
13.2.1	Bearbeitungsgebühr (R. 57.1)	251
13.2.2	Ermäßigung der Bearbeitungsgebühr	252
13.2.3	Rückerstattung der Bearbeitungsgebühr	252
13.2.4	Gebühr für die internationale Prüfung (R. 58.1)	253
13.2.5	Ermäßigung der Gebühr für die internationale Prüfung	254
13.2.6	Rückerstattung der Gebühr für die internationale Prüfung	254
13.2.7	Gebühr für verspätete Zahlung	255
13.2.8	Rechtsfolgen bei Nichtzahlung der Gebühren für die internationale Prüfung nach Kapitel II des PCT	256
13.3	Gebühr für die Berichtigung eines in Art. 14(1) a) genannten Mangels	256
13.4	Gebühr für Änderungen hinsichtlich des Erfinders, Anmelders oder Anwalts	257
13.5	Gebühr für Berichtigung eines Prioritätsanspruchs	257
13.6	Gebühr für beantragte vorzeitige Veröffentlichung	257
13.7	Gebühr für Akteneinsicht beim Internationalen Büro	258
13.8	Zusätzliche Recherchegebühr und Widerspruchsgebühr bei mangelnder Einheitlichkeit	258
13.9	Gebühren bei Einleitung der nationalen Phase	259
13.10	Gebühren bei Einleitung der regionalen EP-Phase	260
	Tabellen- und Diagrammverzeichnis	261
	Sachregister	263