



# Änderungen und Berichtigung offensichtlicher Fehler im PCT-Verfahren

WIPO PCT Webinar-Schulungen

Sitzung 8

**22. September 2022**

**Thomas Henninger**

Senior Legal Information Officer  
PCT User Resources Section  
PCT Legal and User Relations Division

**Eva Schumm**

Senior Legal Officer  
PCT Legal and User Support Section  
PCT Legal and User Relations Division

# Fragen





## Änderungen nach dem PCT

- Änderungen nach Artikel 19
- Änderungen nach Artikel 34
- Wie werden Änderungen vorgenommen?
- Änderungen bei Eintritt in die nationale Phase

# Warum sollte man Änderungen während der internationalen Phase vornehmen?

- Eine Änderung nach Artikel 19 ist in allen Bestimmungsstaaten wirksam
- Nach Artikel 19 geänderte Ansprüche erscheinen in der internationalen Veröffentlichung
- Der Anmelder möchte einen Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erhalten, der auf der geänderten Anmeldung basiert

# Änderungen nach Artikel 19 (Regel 46) (1)

- Eine Gelegenheit, nur die Ansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids der ISA zu ändern
- Geänderte Ansprüche dürfen nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Artikel 19(2) (die Einhaltung dieses Erfordernisses wird jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht überprüft)
- Geänderten Ansprüchen kann eine Erklärung beigefügt werden (Artikel 19(1), Regel 46.4)
- Normalerweise müssen geänderte Ansprüche innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids der ISA eingereicht werden (Regel 46.1)

# Änderungen nach Artikel 19 (Regel 46) (2)

- Werden direkt beim IB eingereicht (Regel 46.2)
- Werden allgemein verwendet, um den vorläufigen Schutz besser zu definieren, sofern zutreffend
- Werden als Teil der internationalen Anmeldung nach 18 Monaten zusammen mit den in der ursprünglichen Fassung eingereichten Ansprüchen veröffentlicht (Regel 48.2(f))

# Änderungen nach Artikel 34 (Regeln 53.9 und 66.3 bis 66.8) (1)

- Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen können im Zusammenhang mit der internationalen vorläufigen Prüfung nach Kapitel II geändert werden
- Sie sollten eingereicht werden:
  - ❑ zusammen mit dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung, damit die Prüfung auf der Grundlage der geänderten Fassung der Anmeldung erfolgt (Regel 53.9); oder
  - ❑ mindestens vor Ablauf der Frist zur Einreichung eines Antrags (Regel 54*bis*.1(a))
- Achtung: Änderungen müssen vom Prüfer nicht berücksichtigt werden, wenn sie eingehen, nachdem er mit der Erstellung eines weiteren schriftlichen Bescheids oder des Berichts begonnen hat (Regel 66.4*bis*)

# Änderungen nach Artikel 34 (Regeln 53.9 und 66.3 bis 66.8) (2)

- Änderungen dürfen nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Artikel 34(2)(b))
- Geht eine Änderung über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht so erstellt, als ob diese Änderung nicht vorgenommen worden wäre, und der Bericht muss dies angeben
- In dem Bericht sind auch die Gründe anzugeben, warum davon ausgegangen wird, dass die Änderung über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Regel 70.2(c))



# Vergleich zwischen den Arten von Änderungen während der internationalen Phase

## Kapitel I (Artikel 19)

- sind in allen DOs wirksam
- nur Änderung der Ansprüche
- werden nach Erhalt des ISR und des schriftlichen Bescheids der ISA eingereicht
- werden direkt beim IB eingereicht (nicht ISA)
- Formalprüfung durch das IB
- werden als Teil der internationalen Anmeldung vom IB veröffentlicht
- dienen als Grundlage für die Prüfung durch die IPEA, sofern sie nicht zurückgenommen werden

## Kapitel II (Artikel 34)

- sind in allen EOs wirksam
- Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen
- werden am besten zusammen mit dem Antrag eingereicht, oder während der Prüfung durch die IPEA
- werden direkt bei der IPEA eingereicht
- Formal- und Sachprüfung durch die IPEA
- sind vertraulich zwischen der IPEA und dem Anmelder und werden während der internationalen Phase nicht veröffentlicht
- dienen als Grundlage für die Prüfung durch die IPEA, sofern sie nicht zurückgenommen werden

# Wie werden Änderungen vorgenommen? (Regeln 46.5 und 66.8)

- Wenn Ansprüche nach Artikel 19 oder 34 geändert werden, müssen sie in Form von Ersatzblättern vorgelegt werden, die einen vollständigen Satz von Ansprüchen enthalten
- Anmelder müssen die Grundlage für die Änderungen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung angeben, andernfalls kann der IPRP (Kap.II) erstellt werden, als ob die Änderungen nicht vorgenommen worden wären
- Im Falle der Löschung bestimmter Ansprüche ist keine Neummerierung der übrigen Ansprüche erforderlich
- Ein Begleitschreiben, in dem erklärt wird, was geändert wurde, ist erforderlich
- Weitere Informationen: siehe Verwaltungsvorschriften, Abschnitt 205

# Ersatzblätter für Änderungen nach Artikel 19

- Sie können nicht beim Anmeldeamt eingereicht werden
- Sie müssen direkt beim IB eingereicht werden, vorzugsweise mit ePCT
- Anträge auf die Berichtigung offensichtlicher Fehler (Regel 91) sind von Änderungen nach Artikel 19 zu unterscheiden und werden direkt an die ISA gesandt

# Ersatzblätter mit Änderungen nach Artikel 34

- Sie können bei der Vorbereitung des Antrags in ePCT eingereicht werden
- Andernfalls müssen sie direkt bei der zuständigen IPEA eingereicht werden
- Anträge auf Berichtigung offensichtlicher Fehler (Regel 91) sind von Änderungen nach Artikel 34 zu unterscheiden

# Änderungen bei Eintritt in die nationale Phase (Artikel 28 und 41 sowie Regeln 52 und 78)

- Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen können geändert werden
- Frist = normalerweise mindestens einen Monat ab dem Datum der Erfüllung der Erfordernisse für den Eintritt in die nationale Phase (d.h. nicht ab der Frist nach Artikel 22 oder 39(1))
- Alle später ablaufenden Fristen nach nationalem Recht gelten weiterhin
- Verschiedene Änderungen sind bei verschiedenen DOs und EOs möglich
- Im Allgemeinen wird die für die nationale Phase fällige Anspruchsgebühr auf Grundlage der zum Zeitpunkt gültigen Anzahl von Ansprüchen beim Eintritt in die nationale Phase berechnet



# Berichtigung offensichtlicher Fehler im PCT-Verfahren

# Erfordernisse für die Zustimmung zu einer Berichtigung (Regel 91.1(c))

- Es muss für die zuständige Behörde offensichtlich sein, dass
  - etwas anderes beabsichtigt war als das, was im betreffenden Dokument enthalten ist und
  - nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

# Berichtigung offensichtlicher Fehler (Regel 91) (1)

- Eine Berichtigung bedarf der Zustimmung
  - des Anmeldeamts, wenn sich der Fehler im PCT-Antrag befindet,
  - **der internationalen Recherchenbehörde, wenn der Fehler in einem anderen Teil der internationalen Anmeldung als dem PCT-Antrag liegt,**
  - der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde, wenn die Anmeldung dort anhängig ist und der Fehler in einem anderen Teil der Anmeldung als dem PCT-Antrag liegt oder in einer bei dieser Behörde eingereichten Unterlage,
  - des Internationalen Büros, wenn es sich um Unterlagen handelt, die beim Internationalen Büro eingereicht wurden und nicht Teil der Anmeldung sind



# Berichtigung offensichtlicher Fehler (Regel 91) (2)

- Frist: 26 Monate ab Prioritätsdatum (Regel 91.2)
- Folgende Fehler können nicht nach Regel 91 berichtigt werden:
  - Es fehlt eine ganze Seite oder ein Bestandteil der Anmeldung
  - Fehler in der Zusammenfassung
  - Fehler in Artikel 19-Änderungen
  - Fehler in Prioritätsansprüchen, wenn sich hierdurch das Prioritätsdatum ändern würde

# Berichtigung offensichtlicher Fehler (3)

- Bei Zustimmung zur Berichtigung aber nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung:
  - Es wird neu veröffentlicht, mit neuer Titelseite, einer Erklärung zur Berichtigung, dem Berichtigungsantrag und Ersatzblättern (Regel 48.2(i))

# Berichtigung offensichtlicher Fehler (4) (Veröffentlichung, Regel 48.2)

## ■ Bei Ablehnung der Berichtigung:

- auf Antrag des Anmelders innerhalb von zwei Monaten nach der Ablehnung und gegen Zahlung einer Gebühr:
- Veröffentlichung der Ablehnungserklärung mit Begründung und kurzer Stellungnahme des Anmelders (Regel 91.3(d));
- wenn o.g. Antrag nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung beim Internationalen Büro eingeht, wird neu veröffentlicht, mit neuer Titelseite (Regel 48.2(k))

# Berichtigung offensichtlicher Fehler (5)

- Ein Bestimmungsamt braucht eine Berichtigung ausnahmsweise nicht zu berücksichtigen, wenn es selber der Berichtigung nicht zugestimmt hätte, wenn es die zuständige Behörde gewesen wäre. Es muss aber dem Anmelder Gelegenheit geben, dazu Stellung zu nehmen (Regel 91.3(f))

# Antworten



# Fragen?



# PCT-Ressourcen

## ■ Allgemeine Fragen zum PCT

- Kontaktieren Sie den PCT-Informationssdienst:

Telefon: +41 22 338 83 38

E-Mail: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

## ■ Fragen zu ePCT

- Kontaktdaten des PCT eServices Help Desk:

Telefon: +41 22 338 95 23

E-Mail: [pct.eservices@wipo.int](mailto:pct.eservices@wipo.int)

## ■ Abonnieren Sie die WIPO-Newsletter

[www.wipo.int/newsletters](http://www.wipo.int/newsletters)

## ■ Leitfaden für PCT-Anmelder (PCT Applicant's Guide)

[www.wipo.int/pct/en/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html)

# Vielen Dank!



Bitte füllen  
Sie die  
Umfrage aus

**WIPO | PCT**  
The International  
Patent System