



Einbeziehung durch Verweis im PCT richtig verstehen

WIPO PCT Webinar-Reihe

Sitzung 2

1. Juli 2021

Thomas Henninger

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

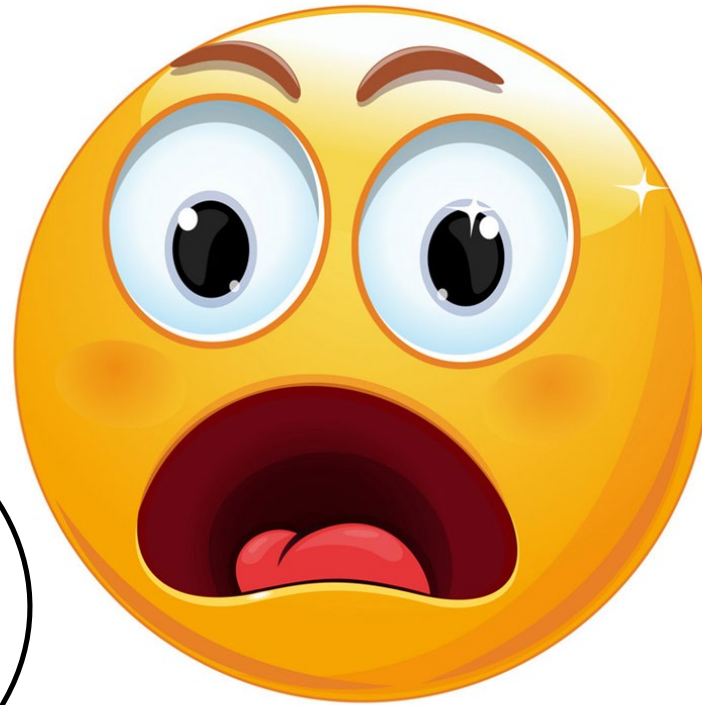
Eva Schumm

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

Houston, wir haben ein Problem...

Es fehlt
eine Seite!!!

Ich habe die
falschen
Zeichnungen
eingereicht!!!



Ihre Fragen

Einige wichtige Praxistipps für den Start

■ Zur Vermeidung von Problemen:

- Klare und eindeutige Dateinamen
- Kontrollieren Sie vor Einreichung alles doppelt; öffnen Sie alle Anhänge
- Überprüfung durch eine zweite Person

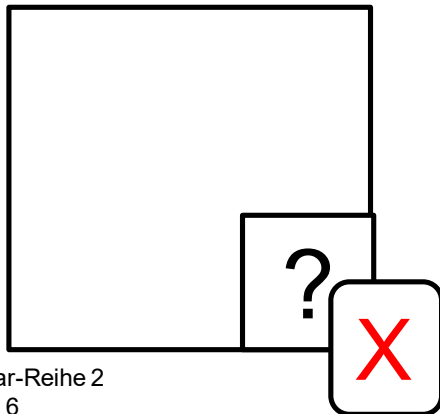
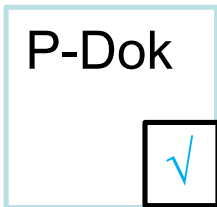
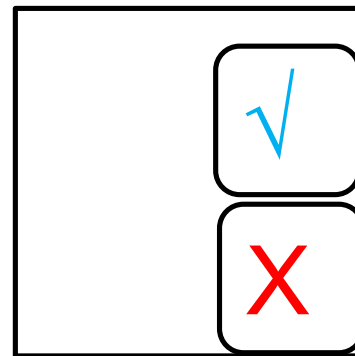
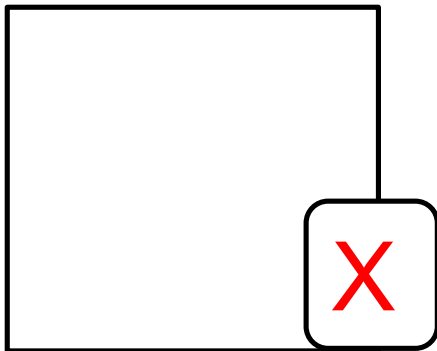
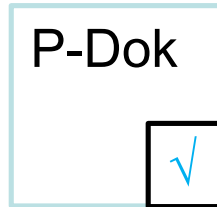
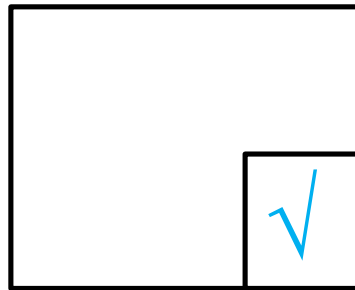
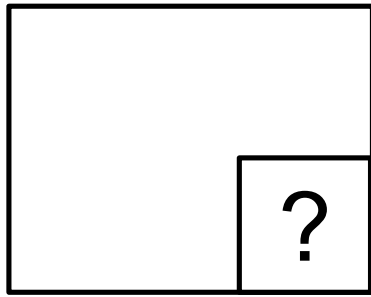
■ Wie Fehler entdeckt werden können:

- Online-Akteneinsicht sofort nach Einreichung
- Aufforderung durch RO?
- Zu spät, wenn Fehler erst in der internationalen Veröffentlichung entdeckt wird

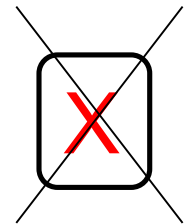
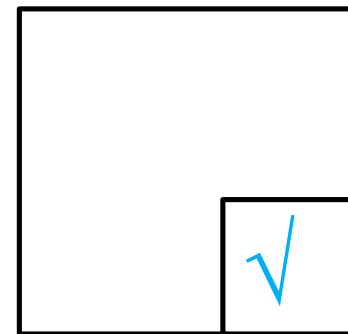
Ziel

- Aufnahme versehentlich ausgelassener Bestandteile oder Teile, die aber in der Prioritätsanmeldung enthalten sind, ohne Änderung des internationalen Anmeldedatums
 - Bestandteil = die gesamte Beschreibung oder alle Ansprüche
 - Teil = ein Teil der Beschreibung, ein Teil der Ansprüche oder ein Teil oder alle Seiten der Zeichnungen
- Fälschlicherweise eingereichte Bestandteile oder Teile können bei Einbeziehung durch Verweis nicht entfernt werden

Fehlend ≠ fälschlicherweise eingereicht ≠ vervollständigt/berichtigt



Späteres
internationales
Anmeldedatum



Möglichkeiten bei fehlenden Teilen oder fälschlicherweise eingereichten Bestandteilen oder Teilen

	Einbeziehung durch Verweis		Vervollständigung/Berichtigung	
	Fehlender Teil	Fälschlicherweise eingereichter Bestandteil oder Teil	Fehlender Teil	Fälschlicherweise eingereichter Bestandteil oder Teil
PCT-Regeln	20.5 d), 20.5 <i>bis</i> d), 20.6		20.5 b) & c)	20.5 <i>bis</i> b) und c)
Int. Anmeldedatum	unverändert		Wird geändert	
Anwendbarkeit	Nicht alle ROs und DOs		Alle ROs und DOs	
Wie fälschlicherweise eingereichte Blätter behandelt werden	-	Bleiben in der Anmeldung (Veröffentlichung als Teil der Anmeldung— Verlegung an das Ende des betreffenden Bestandteils, z.B. Beschreibung)	-	Entfernung aus der Anmeldung (und nicht in PATENTSCOPE sichtbar)

Voraussetzungen

- **Priorität muss bereits am Anmeldedatum in Anspruch genommen worden sein (Regel 4.18)**
- **Prioritätsanmeldung enthält den Bestandteil oder Teil (Regel 20.6(b))**
- **PCT-Antrag enthält die Erklärung über (bedingte) Einbeziehung durch Verweis (Regel 4.18)**
- **Fristgerechte Bestätigungserklärung (Regeln 20.6 und 20.7)**
- **Zuständiges Amt: RO**

Bestätigung

- Frist: zwei Monate ab Einreichung oder ab Aufforderung (Regel 20.7)

- Einzureichende Unterlagen (Regel 20.6):
 - Bestätigungserklärung
 - fehlende oder richtige Blätter
 - Kopie der Prioritätsanmeldung wie ursprünglich eingereicht, falls Prioritätsbeleg noch nicht eingereicht
 - Übersetzung, falls Prioritätsbeleg in anderer Sprache ist als PCT-Anmeldung
 - Angabe, wo im Prioritätsbeleg (und dessen Übersetzung) die fehlenden Teile enthalten sind

Bestätigung (2)

- Wenn nicht alle Erfordernisse für die Einbeziehung durch Verweis erfüllt sind,

z.B, ein fehlender Bestandteil oder Teil ist nicht vollständig in der früheren Anmeldung enthalten:

- der internationalen Anmeldung wird ein späteres Anmeldedatum zugeteilt (Datum des Eingangs des fehlenden oder richtigen Bestandteils oder Teils),
- Anmelder kann aber beantragen, dass der fehlende Teil oder der richtige Bestandteil oder Teil nicht berücksichtigt wird (Regel 20.5(e) und Regel 20.5*bis*(e))

Aufforderung des RO zur Mängelbeseitigung nach Artikel 11(1) (Regel 20.3)

Fehlen die gesamte Beschreibung oder alle Ansprüche, fordert das RO den Anmelder auf:

- eine Berichtigung nach Artikel 11(2) einzureichen und das Anmeldedatum wird das Datum des Eingangs des fehlenden Bestandteils oder
- nach Regel 20.6(a) zu bestätigen, dass der Bestandteil nach Regel 4.18 durch Verweis einbezogen ist und das Anmeldedatum ist das Datum der unvollständigen Einreichung

Wirkung der Einbeziehung durch Verweis in der nationalen Phase (Regel 82ter.1(b))

- DOs können nur begrenzt eine positive Entscheidung des ROs über die Einbeziehung durch Verweis in Frage stellen
- Mehrere ROs und DOs haben Unvereinbarkeit mit nationalem Recht erklärt

www.wipo.int/pct/de/texts/reservations/res_incomp.html

Unvereinbarkeitserklärungen – fehlende Bestandteile/Teile (1)

Folgende Ämter haben gegenüber dem Internationalen Büro die Unvereinbarkeit der Regeln 20.3(a)(ii) und (b)(ii), 20.5(a)(ii) und (d), 20.5*bis*(a)(ii) und (d) und 20.6 mit nationalem/regionalem Recht erklärt:

❑ als RO nach Regel 20.8(a):

CU, CZ, DE, ID, KR, MX

❑ als DO nach Regel 20.8(b):

CN, CU, CZ, DE, ID, KR, MX, TR

Unvereinbarkeitserklärungen – richtige Bestandteile/Teile (2)

❑ als RO nach Regel 20.8(a-*bis*):

CL, CU, CZ, DE, **EP**, ES, FR, ID, KR, MX

❑ als DO nach Regel 20.8(b-*bis*):

CL, CN, CU, CZ, DE, **EP**, ES, ID, KR, MX, TR

RO oder DO wenden die Regeln nicht an – was dann?

■ RO wendet sie nicht an:

- Übermittlung der Anmeldung an RO/IB nach Regel 19.4

■ DO wendet sie nicht an:

- Regionaler Weg als Alternative?
- Späteres Anmeldedatum, dafür vollständige Anmeldung?
- Beibehaltung des internationalen Anmeldedatums aber Inhalt unvollständig (sofern es sich nicht um einen ganzen Bestandteil handelt)?

Antworten auf Ihre Fragen

Fragen?



PCT-Ressourcen

■ Allgemeine Fragen zum PCT:

□ PCT-Informationsdienst:

Telefon: +41 22 338 83 38

E-Mail: pct.infoline@wipo.int

■ Fragen zu ePCT:

□ PCT eServices Help Desk:

Telefon: +41 22 338 83 38

E-Mail: pct.eservices@wipo.int

■ Abonnieren Sie die WIPO-Newsletter

<https://www.wipo.int/newsletters>

Vielen Dank!

Bitte füllen
Sie die
Umfrage aus

