Kapitel II. Die internationale vorläufige Prüfung

Artikel 31 Antrag auf internationale vorläufige Prüfung

(1) Auf Antrag des Anmelders erfolgt eine internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung nach Maßgabe der folgenden Vorschriften und der Ausführungsordnung.

Der Antrag ist zu stellen:

Antrag

Wo: Art 31 (6) Der Antrag ist bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde zu stellen, die durch das Anmeldeamt nach R 59.1 a) bestimmt wird.

Wann: R 54bis Frist für die Antragstellung 22 Monate ab Prioritätsdatum oder 3 Monate ab Zustellung des Recherchenberichts. Die spätere Frist zählt.

(bis 31.12.2003: Art 39 (1) a) Der Antrag ist innerhalb von 19 Monaten ab dem Prioritätsdatum zu stellen).

Wie: Art 39 (1) und (3) Es ist ein gesonderter Antrag einzureichen. Der Antrag kann per Fax eingereicht werden (R 92.1 (4)). Der Antrag ist durch den Anmelder oder seinen Anwalt (R 53.2 b), R 90.3) zu unterzeichnen. Bei mehreren Anmeldern haben alle zu unterzeichnen (R 53.8) oder der ordnungsgemäß bestellte gemeinsame Anwalt oder Vertreter (R 90.3).

Gebühr: Art 31 (5), R 57 bestimmt die Bearbeitungsgebühr, für die WIPO.

R 58 Prüfungsgebühr, für die IPEA

R 57.3 Die Frist zur Entrichtung der Bearbeitungsgebühr und der Prüfungsgebühr beträgt 1 Monat ab Einreichung des Antrages bzw. 22 Monate ab Prioritätsdatum. Die Nachfrist ist 1 Monat ab Aufforderung (R 58bis).

Berechtigung: Art 31 (2) a), R 54.2

Sprache des Antrages (R 55.1): in der Regel die Veröffentlichungssprache

Mängel: R 60 Bestimmte Mängel des Antrags

R 60.1 Berichtigung des Antrages

Veröffentlichung: R 61.4 Veröffentlichung des Antrages

Rücknahme des Antrages:

R 90bis (5) b) iii)

Art 31 (4) a) **Auswahl** von Ländern

Art 31 (6) b) **nachträgliche Auswahl** von Ländern

(2) a) Jeder Anmelder, der im Sinne der Ausführungsordnung seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat oder Staatsangehöriger eines Vertragsstaats ist *(R 54.2 PCT wenigstens ein Anmelder muss Angehöriger eines Kap II-PCT-Staates sein)*, für den Kapitel II verbindlich ist, **und** dessen internationale Anmeldung bei dem **Anmeldeamt** dieses Staates oder dem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden ist, kann einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen.

Vorbehalte

Art 64 (1) a) Ablauf von Vorbehalten in Bezug auf Kapitel II:

- Spanien (ES) kann seit dem 06.09.97 ausgewählt werden, unabhängig vom internationalen Anmeldedatum
- Griechenland (GR) kann ausgewählt werden, unabhängig vom internationalen Anmeldedatum
- Lichtenstein (LI) kann seit dem 01.09.1995 ausgewählt werden, unabhängig vom internationalen Anmeldedatum
- Schweiz (CH) kann seit dem 01.09.1995 ausgewählt werden, unabhängig vom internationalen Anmeldedatum

Carl Heymanns Verlag 2022

Leseprobe

Für CH/LI geht jedoch Art 153 (1) EPÜ (Mitnahmeeffekt) vor, d.h. die Auswahl von einem der beiden Staaten CH oder LI gilt als Auswahl beider Staaten aufgrund des Patentschutzvertrages vom 22.12.1978, ABl. 1980, 407 als regionaler Vertrag i.S.d. Art 45.

Berechtigung

R 54 Der antragsberechtigte Anmelder
- R 54.1 Sitz, Wohnsitz und Staatsangehörigkeit
- R 54.2 Berechtigung zur Antragstellung
- R 54.3 Beim Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldungen
- R 54.4 Zur Antragstellung nicht berechtigter Anmelder

b) Die Versammlung kann durch Beschluss zur Einreichung internationaler Anmeldungen befugten Personen gestatten, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen, auch wenn sie in einem Staat ihren Sitz oder Wohnsitz haben oder Angehörige eines Staates sind, der nicht Mitglied dieses Vertrags ist oder für den Kapitel II nicht verbindlich ist.

(3) Der **Antrag** auf internationale vorläufige Prüfung ist gesondert von der internationalen Anmeldung zu stellen. Der Antrag hat die vorgeschriebenen Angaben zu enthalten und muss in der vorgeschriebenen **Sprache und Form** abgefasst sein.

R 55.1 **Sprache** des Antrags

R 53 Der **Antrag**

Form

- R 53.1 Formblatt
- R 53.2 Inhalt
- R 53.3 Gesuch
- R 53.4 Anmelder
- R 53.5 Anwalt oder gemeinsamer Vertreter
- R 53.6 Kennzeichnung der internationalen Anmeldung
- R 53.7 Bestimmung von Staaten als ausgewählte Staaten
- R 53.8 Unterschrift
- R 53.9 Erklärung betreffend Änderungen

R 60.1 **Mängel** des Antrags

R 62 Kopie der Änderungen nach Art 19 für die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde mit Kopie des schriftlichen Bescheids der Internationalen Recherchenbehörde
- R 62.1 Vor Antragstellung eingereichte Änderungen
- R 62.2 Nach Antragstellung eingereichte Änderungen

R 92bis Eintragung von **Änderungen** bestimmter Angaben im Antrag oder im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung
- R 92bis.1 Eintragung von **Änderungen durch das Internationale Büro**

(4) a) In dem Antrag sind die **Vertragsstaaten anzugeben**, in denen der Anmelder die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwenden will (»**ausgewählte Staaten**«). Weitere Vertragsstaaten können nachträglich ausgewählt werden. Die Auswahlerklärung kann sich nur auf solche Vertragsstaaten beziehen, die nach Artikel 4 bereits Bestimmungsstaaten sind.

b) Die in Absatz 2 Buchstabe a genannten Anmelder können jeden Vertragsstaat, für den Kapitel II verbindlich ist, **auswählen**. Die in Absatz 2 Buchstabe b genannten Anmelder können nur solche Vertragsstaaten, für die Kapitel II verbindlich ist, auswählen, die eine Erklärung abgegeben haben, dass sie bereit sind, von diesen Anmeldern ausgewählt zu werden.

Art 1 Begriff Vertragsstaat

R 53.7 Benennung von Staaten als ausgewählte Staaten

Carl Heymanns Verlag 2022

Leseprobe

(5) Für den Antrag sind die vorgeschriebenen **Gebühren** innerhalb der vorgeschriebenen Frist zu zahlen.

Gebühren

R 57 **Bearbeitungsgebühr**
- R 57.1 Gebührenpflicht
- R 57.2 Betrag, Überweisung
- R 57.3 Die **Zahlungsfrist** beträgt 1 Monat ab Einreichung des Antrages bzw. 22 Monate ab Prioritätsdatum (R 57.3); es wird eine Nachfrist von einem Monat ab Aufforderung jedoch mit Zuschlag gewährt (R 58bis)
- R 57.4 Rückerstattung

R 58 **Gebühr für die vorläufige Prüfung**
- R 58.1 Befugnis zur Erhebung einer Gebühr
- R 58.1 b), 57.3 Die **Zahlungsfrist** beträgt 1 Monat ab Einreichung des Antrages bzw. 22 Monate ab Prioritätsdatum; es wird eine Nachfrist von einem Monat ab Aufforderung jedoch mit Zuschlag gewährt (R 58bis). Das EPA verzichtet auf den Zuschlag, sofern die Gebühr innerhalb 1 Monats ab Zustellung des internationalen Recherchenberichts entrichtet wird.
- R 58.3 **Rückerstattung**

R 58bis **Verlängerung der Fristen** zur Zahlung von Gebühren
- R 58bis.1 Aufforderung zur Zahlung durch die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde
- R 58bis.1 b) Bei einem Zahlungsversäumnis gilt die Fiktion der Nichtstellung des Antrages
- R 58bis.2 Gebühr für die **verspätete Zahlung**

(6) a) Der Antrag ist bei der in Artikel 32 genannten, zuständigen, mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einzureichen *(für Europa in der Regel beim EPA)*.

Art 16 (2) Zuständige internationale Recherchebehörde

R 59 Zuständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde
- R 59.1 Anträge nach Art 31 (2) a)
- R 59.2 Anträge nach Art 31 (2) b)
- R 59.3 Übermittlung des Antrags an die zuständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

IPEA

b) Jede **nachträgliche** Auswahlerklärung ist beim Internationalen Büro einzureichen.

Diese Norm ist überflüssig geworden, seitdem gemäß R 53.7 automatisch alle Länder ausgewählt sind.

(7) Jedes **ausgewählte Amt** ist über seine Benennung als ausgewähltes Amt zu benachrichtigen.

R 61 Mitteilung über den Antrag und die Auswahlerklärung
- R 61.1 Mitteilungen an das **Internationale Büro** und den **Anmelder**
- R 61.2 Mitteilung an die **ausgewählten Ämter**
- R 61.3 Unterrichtung des **Anmelders**
- R 61.4 **Veröffentlichung** im Blatt

J 7/93 Auch bei Versäumnis der Mitteilung der Auswahl eines europäischen Patentes für die vorläufige Prüfung durch das Internationale Büro nach Art 31 (7) und R 61.2 gilt die 31 Monats-Frist; es gibt keine Rechtsgrundlage für eine Mitteilung nach R 85 a) EPÜ a.F., die sich auf die 21 Monats-Frist bezieht.

Carl Heymanns Verlag 2022

Leseprobe

Mitgliedsstaaten des PCT und (Nach) Fristen für die nationale Phase

Stand vom 23.07.2021 (www.wipo.int/pct/de/pct_contracting_states.html) (www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf und www.wipo.int/pct/en/texts/time_ limits.html, vgl auch Ausführungen unter Art 1, Art 22, Art 39 und Art 48)

Mitgliedsstaat	In Kraft getreten am	Frist nach Art 22/39 in Monaten	Nachfristen/Heilungsmöglichkeiten
A			
Ägypten (EG)	06.09.2003	30/30	
Äquatorialguinea (GQ)	17.07.2001	OAPI	
Albanien (AL)	04.10.1995	31/31	
Algerien [1] (DZ)	08.03.2000	31/31	
Angola (AO)	08.03.2000	30/30	
Antigua und Barbuda (AG)	17.03.2000	30/30	
ARIPO (AP)		31/31	
Armenien [1] (AM)	25.12.1991	31/31	
Aserbaidschan (AZ)	25.12.1995	30/31	
Australien (AU)	31.03.1980	31/31	Beide verlängerbar gegen Gebühr
B			
Bahrain [1] (BH)	18.03.2007	30/30	
Barbados (BB)	12.03.1985	30/30	
Belarus [1] (BY)	25.12.1991	31/31	
Belgien (BE)	14.12.1981	EPO	
Belize (BZ)	17.06.2000	30/30	Verlängerbar
Benin (BJ)	26.02.1987	OAPI	
Bosnien-Herzegowina (BA)	07.09.1996	34/34	
Botsuana (BW)	30.10.2003	31/31	
Brasilien (BR)	09.04.1978	30/30	In der Frist reicht eine Übersetzung der Ansprüche, nebst Gebührenzahlung. Die Beschreibung kann später übersetzt werden.
Brunei Darussalam (BN)	24.07.2012	30/30	
Bulgarien (BG)	21.05.1984	31/31	
Burkina Faso (BF)	21.03.1989	OAPI	
C			
Chile [1] (CL)	02.06.2009	30/30	
China [2] [3] (CN)	01.01.1994	30/30	Beide + 2 Monate gegen Gebühr
Costa Rica (CR)	03.08.1999	31/31	
D			
Dänemark [14] (DK)	01.12.1978	31/31 (20/31 für Färöer Inseln bis 01.05.2015, danach 31/31)	

Carl Heymanns Verlag 2022

Leseprobe

Zweck der Tabelle ist es, einen Überblick zu geben, wie in den aufgelisteten Territorien Patentschutz vor allem im System des PCT/in Hinblick auf PCT und EPÜ erlangt werden kann. In Einzelfällen werden nationale Besonderheiten aufgenommen, die Tabelle ist nicht abschließend.

In der Spalte »Territorium« werden Gebiete mit besonderem Status oder besonderer geografischer Lage gesondert genannt, wenn sie in Quellen über die Anwendung von Abkommen gesondert genannt werden oder wenn die Zuordnung fraglich sein kann. Dabei handelt es sich z.B. um abhängige, meist in Übersee liegende Gebiete. Der Ländercode richtet sich nach dem Standard ISO 3166[1].

Die Liste enthält in den weiteren Spalten Aussagen über die Mitgliedschaft des Gebiets selbst oder über die Erstreckung eines Abkommens auf ein zugehöriges Gebiet. Grundlage dafür sind Erklärungen der Staaten für die von der WIPO verwalteten Abkommen[2] PCT[3] und PVÜ[4] sowie die Erklärungen der Mitglieder der WTO[5]. Hinsichtlich solcher Gebiete liegen Angaben oft nur teilweise vor oder sind veraltet. Die Abkürzung k.A. für keine Angabe wurde ebenfalls aus Quellen übernommen. Ob trotz fehlender Information in abhängigen Gebieten die Abkommen gelten, hängt von dem Status des Teilgebietes, d.h. der Regelung zwischen dem abhängigen Gebiet und dem souveränen Staat ab. Auf der Grundlage von nationalen Rechten kann ein Patent in einem abhängigen Gebiet geschützt sein, obwohl das Teilgebiet nicht vom Abkommen gedeckt ist. Es findet sich ein Haken in der Spalte, wenn das Territorium selbst Mitglied ist, wenn der Anwendungsbereich des Vertrages auf das Territorium erstreckt wird, findet sich dort ein Eintrag, über welchen Staat die Erstreckung erfolgt.

Auf eine solche territoriale Beziehung wird in der Spalte »Bezug zu« hingewiesen. Sonstige Erstreckungen, Validierungen, Reregistrierung oder gegenseitige Anerkennung in einem anderen Territorium werden in der Spalte »Anmerkung« genannt. Hierbei handelt es sich u.a. um Validierungs- und Erstreckungsstaaten des europäischen Patents[6] und die Anwendung des EPÜ auf Territorien der Mitgliedsstaaten[7]. Weiter wird dort hingewiesen auf den Status als Mitglied des Commonwealth of Nations (CON) oder den Status als British Overseas Territory (BOT) mit Reregistrierung oder Erstreckung eines GB oder EP-GB Patents[8]. Außerdem ist für Frankreich z.T. angegeben, ob Territo-

1 https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html, https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166–2.
https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s115.html; https://www.wipo.int/standards/en/pdf/03–03–01.pdf.

2 https://www.wipo.int/treaties/en/SearchForm.jsp?search_what=N.

3 https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html.

4 https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2, siehe dort unter »Details«.

5 https://www.wipo.int/pct/en/paris_wto_pct.html
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm.

6 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a55/2020-a55.pdf.

7 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a55/2020-a55.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/de/x/index.htm
ABl. 2014 A33.

8 https://www.gov.uk/government/publications/extension-of-uk-intellectual-property-rights-abroad;
https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_Commonwealth_of_Nations#Current_members;
http://www.commonwealthofnations.org/commonwealth/commonwealth-membership/withdrawals-and-suspension/;

Carl Heymanns Verlag 2022

rien von Staaten als RUP (Région ultrapéripheriques) Teil der EU sind oder als PTOM (Pays et territoires d´outre-mer) nicht[9].
In der Spalte »regionaler Vertrag« ist angegeben, welche Territorien Mitglieder sind. Einträge dort bedeuten, dass über PCT ein regionales Patent anstelle oder zusätzlich zum nationalen Patent erlangt werden kann[10]. Die regionale Organisation einiger Golfstaaten (Golfkooperationsrat GCC) nimmt seit dem 06.01.2021 keine Anmeldungen mehr entgegen[11]. GCC ist nicht Mitglied des PCT.

Territorium	**Bezug zu**	**PCT**	**PVÜ**	**WTO**	**regionaler Vertrag**	**Anmerkung**
Afghanistan (AF)			√	√		
Ägypten (EG)		√	√	√		
Ålandinseln (AX)	FI	FI				Autonom. PCT-EP[12]
Albanien (AL)		√	√	√	EP	
Algerien (DZ)		√	√			
Amerikanisch-Samoa (AS)	US	US	US			
Amerik. Jungferninseln (VI)	US	US	US			
Andorra (AD)			√			
Angola (AO)		√	√	√		
Anguilla (AI)	GB					BOT, GB oder EP-GB re-registration, s. Hinweise zu Art 1
Antigua und Barbuda (AG)		√	√	√		
Äquatorialguinea (GQ)		√	√		OA	PCT-OA, nicht PCT-GQ (Mitnahmeeffekt)
Argentinien (AR)			√	√		
Armenien (AM)		√	√	√	EA	
Aruba (AW)	NL	NL	NL			Autonom, nicht PCT-EP oder PCT-NL, nicht NL national[13]

http://www.commonwealthofnations.org/commonwealth/commonwealth-membership/associated-and-overseas-territories/

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Special_member_state_territories_and_the_European_Union https://ue.delegfrance.org/outre-mer-2038.

10 https://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html und für EPÜ Mitgliedsstaaten siehe https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states/date.html.

11 https://gccpo.org/AboutUsEn/ShowNews?id=66 https://www.murgitroyd.com/resources/legal-updates/gulf-cooperation-council-gcc-patent-office-ceases-accepting-new-patent-filings/

12 Territorium von FI: ABl. 2014, A33; https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/x/fi.htm.

13 ABl. 2014, A33; https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_law_in_Aruba, section ›History‹.

Carl Heymanns Verlag 2022

Leseprobe

ePCT
– Änderungen von Angaben in PCTa oder IVP . . . . . E 92bis.1
– elektronische Akte der WIPO . . . . . R 94.1
– elektronische Einreichung . . . . . R 89bis
– elektronisches Kommunikationsmittel. . . . . R 4.4, R 82quater.2, R 92.4
– Gebührenermäßigung . . . . . R 96, GebV Nr. 4
– Sprache . . . . . R 92.2, VV 104
– Zugangsrechte und Vollmacht . . . . . R 90.4

Erfinder
siehe Anmelder/Erfinder
– Änderungen in der Person des ~
siehe Änderung(en)
– Angabe des Namens und der Anschrift des ~ im Antrag
auf internationale Anmeldung empfohlen . . . . . Art 4 (1) v)
– Angabe zu Sitz/Wohnsitz/Staatsangehörigkeit des ~ ist
nur erforderlich, wenn er gleichzeitig Anmelder ist . . . . . R 4.4, R 4.5, R 4.6
– Bei Bestimmung der USA muss der Anmelder für die
PCTa seit dem 16.09.2012 nicht mehr ~ sein . . . . . R 18 (4)
– Bezeichnung des ~ . . . . . Art 4 (1) v)
– der nicht Anmelder ist, wird im Antrag auf IVP nicht
angegeben . . . . . Art 31, R 4, R 53.4, R 54.1, R 54.2
– können in verschiedenen Bestimmungsstaaten
verschieden sein . . . . . R 4.5 d)
– Tod des ~
siehe Tod

Erfinderische Tätigkeit
– Definition der ~ (für Zwecke der internationalen
vorläufigen Prüfung) . . . . . Art 33 (3), R 65
– Einschlägiger Stand der Technik bedeutsam für
Feststellung, ob beanspruchte Erfindung auf ~ beruht . . . . . Art 15 (4), R 33
siehe Neuheit, gewerbliche Anwendbarkeit
– Fehlen der ~ ist Gegenstand der Stellungnahme in einem
schriftlichen Bescheid . . . . . Art 34 a) ii), ii), iii), R 66.2
– ist eines der Kriterien der internationalen vorläufigen
Prüfung und Inhalt des Bescheids der ISA . . . . . Art 31 (1) und (4) a), Art 32 (1), Art 33 (1), R 43bis.1, R 53.7
– IVP-B. enthält eine Feststellung in Bezug auf ~ . . . . . Art 35 a) und (2), R 70, VV 604

Erfinderschein
– allgemein . . . . . Art 2, Art 3 (1)
– Zusatz~ . . . . . Art 4, Art 43, Art 44, R 4.1, R 4.11, R 49bis.1

Erfindung(en)
– Bezeichnung der ~
siehe Bezeichnung(en)
– Einheitlichkeit der ~
siehe Einheitlichkeit der Erfindung
– in der Beschreibung ist die ~ deutlich und vollständig
zu offenbaren . . . . . Art 5, Art 11 (1) iii) d), R 5, VV 204
– Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht bringt keine
Auffassung über die Patentfähigkeit der ~ zum Ausdruck. . . . Art 35 (2)
– ISR enthält die Klassifikation des Gegenstands der ~ . . . . . R 43

Carl Heymanns Verlag 2022

Leseprobe