



# 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

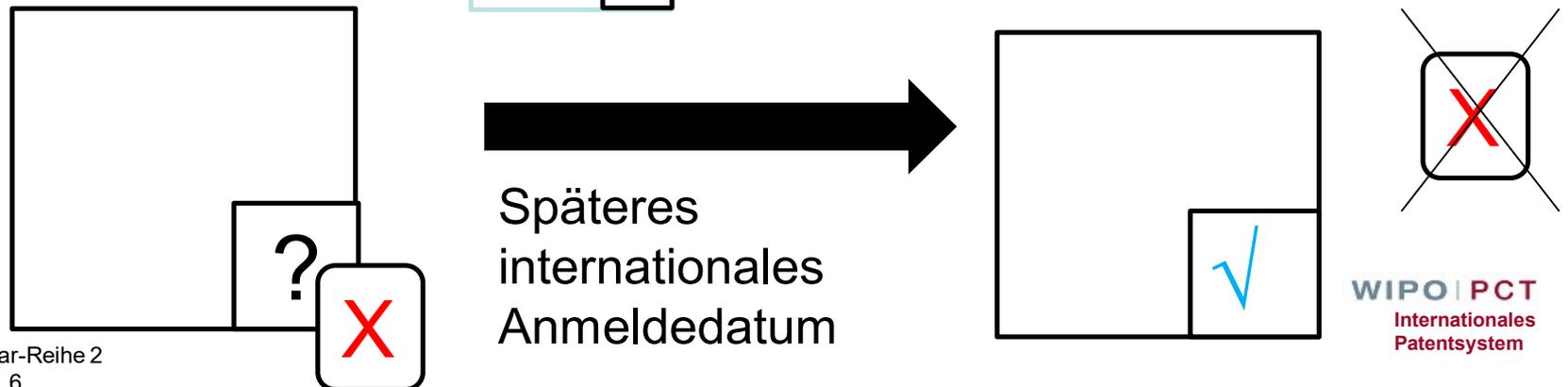
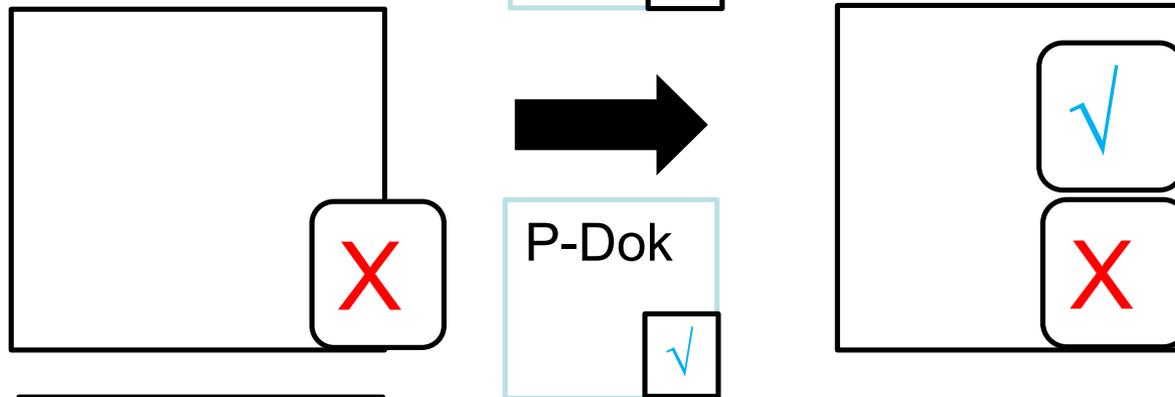
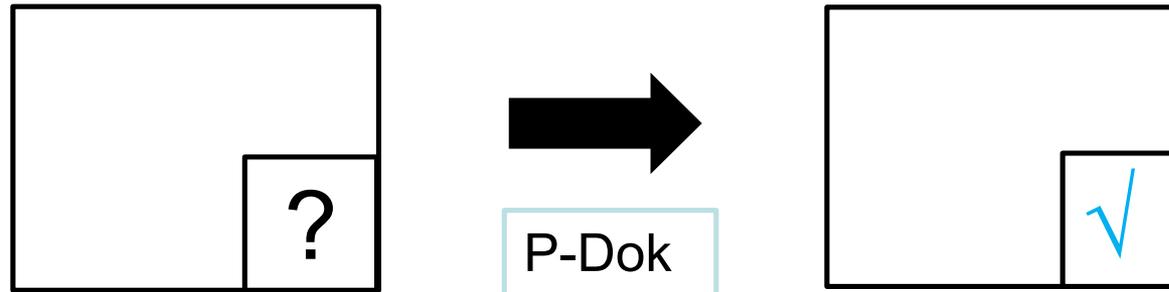
## ■ Wie Fehler entdeckt werden können:

- 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



# 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
<b>PCT-Regeln</b>	20.5 d), 20.5 <i>bis</i> d), 20.6		20.5 b) & c)	20.5 <i>bis</i> b) und c)
<b>Int. Anmeldedatum</b>	unverändert		Wird geändert	
<b>Anwendbarkeit</b>	Nicht alle ROs und DOs		Alle ROs und DOs	
<b>Wie fälschlicherweise eingereichte Blätter behandelt werden</b>	-	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](http://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](mailto:pct.infoline@wipo.int)

## ■ Fragen zu ePCT:

### □ PCT eServices Help Desk:

Telefon: +41 22 338 83 38

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

## ■ Abonnieren Sie die WIPO-Newsletter

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

# Vielen Dank!

Bitte füllen  
Sie die  
Umfrage aus

