

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

80297 München

Telefon: (0 89) 21 95 - 0

Telefax: (0 89) 21 95 - 22 21

Telefonische Auskünfte: (0 89) 21 95 - 34 02

Internet: <http://www.dpma.de>

Konto der Zahlstelle:

Landeszentralbank München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

- Dienststelle Jena -

07738 Jena

Telefon: (0 36 41) 40 - 54

Telefax: (0 36 41) 40 - 56 90

Telefonische Auskünfte: (0 36 41) 40 - 55 55

- Technisches Informationszentrum Berlin -

10958 Berlin

Telefon: (0 30) 25 992 - 0

Telefax: (0 30) 25 992 - 404

Telefonische Auskünfte: (0 30) 25 992 - 220

Merkblatt für internationale (PCT-) Patentanmeldungen

(Ausgabe Januar 2002)

1. Um im Ausland ein Patent zu erhalten, muss der Anmelder grundsätzlich beim jeweiligen nationalen Patentamt eine gesonderte Anmeldung einreichen. Da dieses Verfahren umständlich und teuer ist, wurde mit dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) die Möglichkeit geschaffen, mit einer einzigen ("internationalen") Anmeldung die Wirkung einer nationalen Anmeldung in allen im Antrag angegebenen PCT-Mitgliedsstaaten ("Bestimmungsstaaten") zu erreichen. Die internationale Anmeldung wird innerhalb der ersten Monate nach Anmelde- bzw. Prioritätsdatum (Art. 22 Abs.1 PCT) zentral behandelt. In dieser "internationalen Phase" erfolgen die Formalprüfung, die Erstellung des internationalen Recherchenberichts und die Veröffentlichung der Anmeldung.

2. Vor Ablauf der Frist von 20 Monaten muss der Anmelder vor jedem einzelnen Bestimmungsamt dann das Verfahren weiterführen (Eintritt in die nationale Phase). Die Frist von 20 Monaten verlängert sich auf 30 Monate, wenn vor Ablauf des 19. Monats nach dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum ein wirksamer Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Kapitel II PCT) gestellt wird (Art. 39 Abs.1 PCT).*

Die Art und Weise und die Voraussetzungen, unter denen die Anmeldung vor den einzelnen Bestimmungsämtern in der nationalen Phase sachlich geprüft wird, werden durch den PCT nicht berührt.

I. Einreichung der internationalen Anmeldung

* **Beachte:** Ab dem 1. April 2002 gilt für die meisten Bestimmungsländer einheitlich eine Frist von 30 Monaten (Änderung von Artikel 22 Absatz 1 PCT). Dies bedeutet, für internationale Anmeldungen, die nach dem 1. April 2002 eingereicht werden, oder bei welchen die 20-Monatsfrist zur Einleitung der nationalen Phase nach Kapitel I PCT am oder nach dem 1. April 2002 ablaufen würde, verlängert sich diese Frist unabhängig von der Beantragung der vorläufigen Prüfung nach Kapitel II PCT auf 30 Monate.

zen oder ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, können PCT-Anmeldungen wahlweise beim Deutschen Patent- und Markenamt oder gemäß § 34 Abs. 2 PatG über ein Patentinformationszentrum oder beim Europäischen Patentamt einreichen. **Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf eine Einreichung beim Deutschen Patent- und Markenamt oder bei einem Patentinformationszentrum.**

4. Die Anmeldung ist in einem Exemplar **in deutscher Sprache** einzureichen. § 35 Abs. 1 PatG, der die Einreichung einer Patentanmeldung in einer fremden Sprache gestattet, gilt ausschließlich für nationale Anmeldungen, nicht für PCT-Anmeldungen. Die Anmeldung besteht aus folgenden Bestandteilen:

Antrag (Formblatt PCT/RO/101), Beschreibung, Patentansprüche, Zusammenfassung und Zeichnungen (sofern Zeichnungen zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind). Die Anmeldungsunterlagen sind in dieser Reihenfolge zu ordnen. Alle Blätter sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren, und zwar mit drei gesonderten Nummernfolgen: Die erste für den Antrag, die zweite für die Beschreibung, die Ansprüche und die Zusammenfassung und die dritte für die Zeichnungen.

Die Anmeldung kann auch mit der PCT-EASY-Software erstellt werden. Dazu ist der PCT-Antrag als Computerausdruck, der mit der PCT-EASY-Software erstellt wurde, zusammen mit einer Diskette, die ebenfalls mit dieser Software erstellt wurde und eine Kopie des Antrags und der Zusammenfassung enthält, einzureichen. Das Formblatt PCT/RO/101 ist in diesem Fall nicht zu verwenden. Die Vorschriften bzgl. der Einreichung der Anmeldungsunterlagen (Beschreibung, Ansprüche und gegebenenfalls Zeichnungen) in Papierform bleiben unverändert.

5. Der Antrag (PCT/RO/101):

Bei der Ausfüllung des Antragsformulars sind die "Anmerkungen zum Antragsformular" genau zu beachten. Namen sind in der Reihenfolge Familienname, Vorname(n) anzugeben. In den Feldern Nr. II und Nr. III sind zunächst alle Anmelder, danach alle Erfinder anzugeben.

Ist der Anmelder auch der Erfinder, so sind anstelle einer Wiederholung des Namens die Kästchen "Diese Person ist gleichzeitig Erfinder" (Feld II) bzw. "Anmelder und Erfinder" (Feld III) und "alle Bestimmungsstaaten" anzukreuzen.

Sind Anmelder und Erfinder verschieden und werden (auch) die USA bestimmt, so muss beachtet werden, dass das nationale Recht der USA vorschreibt, dass die Anmeldung nur vom Erfinder eingereicht werden darf. In diesem Fall sind daher für den (die) Erfinder die Kästchen "Anmelder und Erfinder" und "nur die Vereinigten Staaten von Amerika" (Feld III) anzukreuzen; für den (die) Anmelder, die nicht Erfinder sind, sind die Kästchen "nur Anmelder" und "alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika" (Feld III) anzukreuzen.

6. Die **Bestimmungsstaaten** sind in Feld Nr. V angegeben; sie werden durch Ankreuzen oder, wenn eine bestimmte Reihenfolge der Bestimmungen gewünscht wird, durch Einsetzen fortlaufender arabischer Ziffern bezeichnet. Staaten, die auch Mitglied des Europäischen Patentübereinkommens sind, können auch für ein europäisches Patent bestimmt werden. Die Zahl der Bestimmungsgebühren richtet sich nach der Zahl der Bestimmungsämter; für ein europäisches Patent ist demzufolge nur eine Bestimmungsgebühr zu entrichten, unabhängig davon, wieviele Vertragsstaaten des EPÜ für ein europäisches Patent bestimmt werden. Wird ein Vertragsstaat zweimal bestimmt (z.B. für ein europäisches und ein nationales Schutzrecht), so sind für diesen Staat zwei Bestimmungsgebühren fällig.

Für manche Staaten kann statt eines Patents ein Gebrauchsmuster, für die Bundesrepublik Deutschland ein Gebrauchsmuster auch zusätzlich zu einem Patent beantragt werden. Nachträgliche Bestimmungen sind nicht zulässig.

Mit einer entsprechenden Erklärung am Ende des Feldes Nr. V kann der Anmelder auch Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung vornehmen. Diese vorsorgliche Bestimmung betrifft die Staaten, die am Anmeldetag der internationalen Anmeldung Vertragsstaaten des PCT waren und nicht ausdrücklich bestimmt worden sind (Regel 4.9 (b) AusO PCT). Die vorsorgliche Bestimmung ist nur wirksam, sofern der Anmelder mindestens einen Staat ausdrücklich bestimmt hat. Sie gilt als zurückgenommen, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 15 Monaten seit dem Anmelde- bzw. Prioritätstag schriftlich beim Anmeldeamt bestätigt wird. Zusammen mit der Bestätigung ist eine Gebühr zu entrichten, die derzeit 50 % der Bestimmungsgebühr beträgt.

7. Wird die **Priorität** einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, so ist dies in Feld Nr.VI (ggf., wenn der Platz nicht ausreicht, im Zusatzfeld) anzugeben. Beansprucht werden kann die Priorität einer oder mehrerer in einem oder

für einen Mitgliedsstaat der Welthandelsorganisation eingereichten früheren nationalen, regionalen oder internationalen Anmeldung (Art. 8 Abs. 1 PCT iVm Regel 4.10 AusfO PCT).

Der Anmelder kann einen Prioritätsanspruch noch innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum berichtigen oder hinzufügen oder, wenn sich durch die Berichtigung oder Hinzufügung das Prioritätsdatum ändert, innerhalb von 16 Monaten nach dem geänderten Prioritätsdatum, je nachdem welche Frist zuerst abläuft. Eine entsprechende Mitteilung kann bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem internationalen Anmeldedatum beim Anmeldeamt oder beim internationalen Büro eingereicht werden (Regel 26bis).

Ist die Voranmeldung beim DPMA eingereicht worden, so kann der Anmelder, statt selbst eine beglaubigte Kopie der Voranmeldung (Prioritätsbeleg) einzureichen, beantragen, dass das DPMA als Anmeldeamt den Prioritätsbeleg erstellt und an die WIPO weiterleitet (Regel 17.1 (b) AusfO PCT), indem er das entsprechende Kästchen im Antragsformblatt ankreuzt. Die Gebühr beträgt 20 EUR zuzüglich 0,5 EUR pro Seite (ab der 51. Seite: 0,15 EUR).

Wird für eine internationale Anmeldung die Priorität einer früheren deutschen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht und gleichzeitig das Deutsche Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt benannt, so ist zu beachten, dass diese frühere Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die Voraussetzungen für die Einleitung der nationalen Phase erfüllt und die in Art. 22 oder 39 Abs. 1 PCT vorgesehenen Fristen abgelaufen sind (Art. III § 4 Abs. 3 IntPatÜG). Zu den Einzelheiten der nationalen Phase siehe unten, Rdn. 31 ff.

8. In Feld Nr. IX sind die **Unterschriften aller Anmelder** anzugeben. Wird ein Anwalt bestellt, so ist dessen Name in Feld Nr. IV anzugeben. In diesem Fall kann auch der Anwalt die internationale Anmeldung unterschreiben; es muss dann eine schriftliche, von sämtlichen Anmeldern unterzeichnete Vollmacht beigelegt werden. Wird auf eine beim DPMA hinterlegte allgemeine Vollmacht Bezug genommen, so ist der Anmeldung eine Kopie der allgemeinen Vollmacht beizufügen.

Sind die USA bestimmt, und ist die internationale Anmeldung nicht vom anmeldenden Erfinder für die USA unterzeichnet, weil dieser die Unterschrift verweigert oder nach eingehenden Bemühungen nicht gefunden oder erreicht werden kann, so ist diese Unterschrift entbehrlich, wenn dem Anmeldeamt eine ausreichende schriftliche Begründung für das Fehlen der Unterschrift vorgelegt wird (Regel 4.15 AusfO PCT). Dies gilt nur für Anmeldungen mit mehr als einem Anmelder, die von mindestens einem Anmelder unterzeichnet sind.

Die Bestellung eines Anwalts ist in der internationalen Phase nicht erforderlich, wird aber dringend empfohlen.

9. Gebühren:

Für die internationale Phase des PCT-Verfahrens sind derzeit folgende Gebühren zu entrichten:

- a) Die Übermittlungsgebühr von 90 EUR (Regel 14.1 AusfO PCT, Art. III § 1 Abs. 3 IntPatÜG, Nr. 313 900 Kostenverzeichnis zum PatKostG),
- b) die Grundgebühr: 444 EUR (Regel 15.2 AusfO PCT) zuzüglich 10 EUR für jedes Blatt über 30,
- c) die Recherchegebühr für die Erstellung des internationalen Recherchenberichts: 945 EUR, (Regel 16.1 AusfO PCT),
- d) die Bestimmungsgebühren in Höhe von 96 EUR pro Bestimmungsamt, jedoch höchstens 480 EUR. Das bedeutet, dass jede über 5 hinausgehende Bestimmung gebührenfrei ist.

Der Gesamtbetrag der Grundgebühr und der Bestimmungsgebühren ermäßigt sich um 137 EUR, wenn die Anmeldung mit der PCT-EASY-Software erstellt wurde und die unter Nr. 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

10. Sämtliche Gebühren sind an das Deutsche Patent- und Markenamt als Anmeldeamt zu zahlen. Das DPMA leitet die Grundgebühr und die Bestimmungsgebühren an die WIPO und die Recherchegebühr an das EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde weiter.

11. Die Bestimmungsgebühr ist zu entrichten:

- bei Beanspruchung einer Priorität innerhalb eines Jahres nach dem Prioritätsdatum oder innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung, falls diese Monatsfrist später als ein Jahr nach dem Prioritätsdatum abläuft;
- wenn keine Priorität beansprucht wird: innerhalb eines Jahres nach Einreichung der Anmeldung.

Alle übrigen Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu zahlen.

12. Werden die Gebühren nicht oder nicht vollständig gezahlt, so fordert das Anmeldeamt den Anmelder auf, den Fehlbetrag zusammen mit einem Zuschlag von in der Regel 50% innerhalb eines Monats seit dem Datum der Mitteilung zu zahlen. Wird auch diese Nachfrist versäumt, so gilt die internationale Anmeldung als zurückgenommen. Werden nicht alle Bestimmungsgebühren gezahlt, so gelten die betreffenden Bestimmungen als zurückgenommen.

13. Die Beschreibung:

In der Beschreibung (Regel 5 AusfO PCT) ist zunächst die Bezeichnung der Erfindung, so wie sie auch im Antrag wiedergegeben ist, anzugeben. Außerdem ist das technische Gebiet, auf das sich die Erfindung bezieht, sowie der zugrundeliegende Stand der Technik anzugeben, soweit er nach Kenntnis des Anmelders für das Verständnis der Erfindung, für die Recherche oder die Prüfung als nützlich angesehen werden kann. Nach Möglichkeit sind genaue Fundstellen anzugeben. Im Anschluss daran ist die Erfindung so darzustellen, dass danach die technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden können. Die Erfindung ist klar und

vollständig zu offenbaren; die Beschreibung muss so ausführlich sein, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann. Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung sind

anzugeben. Im Anschluss daran sind die Zeichnungen (falls vorhanden) kurz zu beschreiben. Daran hat sich die Darstellung des nach Ansicht des Anmelders besten Weges zur Ausführung der Erfindung, nach Möglichkeit anhand von Beispielen und unter Bezugnahme auf die Zeichnungen, anzuschließen. Schließlich ist anzugeben, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich verwertet, hergestellt und verwendet werden kann, sofern sich dies nicht aus der Beschreibung oder der Natur der Erfindung offensichtlich ergibt.

Lösung durch die Erfindung und der hauptsächlichen Verwendungsmöglichkeiten ermög-

14. Die Ansprüche:

In den Ansprüchen (Regel 6 AusfO PCT) ist durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung festzulegen, was unter Schutz gestellt werden soll.

15. Wo es zweckdienlich ist, müssen die Ansprüche zweiteilig gefasst sein. Der Oberbegriff hat die Angabe der technischen Merkmale zu enthalten, die für die Festlegung des beanspruchten Gegenstandes der Erfindung notwendig sind, jedoch - in Verbindung miteinander - zum Stand der Technik gehören. Im kennzeichnenden Teil, eingeleitet durch die Worte "dadurch gekennzeichnet, dass" oder "gekennzeichnet durch" sind in gedrängter Form diejenigen Merkmale zu bezeichnen, für die in Verbindung mit dem Oberbegriff Schutz begehrt wird.

16. Abhängige Ansprüche (d. h. Ansprüche, die alle Merkmale eines oder mehrerer anderer Ansprüche enthalten) haben zunächst eine Bezugnahme auf den oder die anderen Ansprüche zu enthalten und nachfolgend die zusätzlich beanspruchten Merkmale anzugeben. Abhängige Ansprüche sollen nicht als Grundlage für andere mehrfach abhängige Ansprüche dienen.

17. Die Ansprüche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu numerieren. Sie dürfen sich nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder Zeichnungen stützen. Angaben wie "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung" oder "wie in Abbildung ... dargestellt" sind unzulässig.

18. Zeichnungen:

Zeichnungen (Regeln 7, 11 AusfO PCT) sollten beigelegt werden, wenn sie für das Verständnis der Erfindung notwendig oder zumindest hilfreich sind. Zeichnungen sind in schwarzen, gleichmäßig starken und klaren Linien oder Strichen ohne Farben und mit Zeichengeräten auszuführen. Bezugszeichen sind einheitlich zu verwenden. Ein Zeichenblatt kann mehrere Abbildungen enthalten. In jedem Fall sind die einzelnen Abbildungen unabhängig von den Zeichnungsblättern noch einmal gesondert durch fortlaufende arabische Zahlen zu numerieren.

19. Die Zusammenfassung:

Die Zusammenfassung (Regel 8 AusfO PCT) soll aus 50 bis höchstens 150 Wörtern bestehen und eine Kurzfassung der offenbarten Erfindung enthalten. Sie soll das technische Gebiet der Erfindung angeben und so gefasst sein, dass sie ein klares Verständnis des technischen Problems, des entscheidenden Punktes der

licht. Zur besseren Charakterisierung können eine Zeichnung und eine chemische Formel aufgenommen werden. Die Zusammenfassung darf keine Behauptungen über angebliche Vorzüge oder den Wert der beanspruchten Erfindung enthalten.

Anmelder zusätzliche Recherchegebühren zu zahlen. Eine internationale Anmeldung, die den in Regel 13 AusfO PCT festgeleg

20. Allgemeine Bestimmungen über die Form der internationalen Anmeldung (Regel 11 AusfO PCT):

Alle Blätter sind in DIN-A4-Format auf weißem, glattem, ungefaltetem Papier einzureichen, so dass eine unmittelbare Vervielfältigung, z.B. durch Foto-Offsetdruck, möglich ist. Der Text ist mit Maschine in deutlicher, gut lesbarer Schrift mit einem einzeiligen Zeilenabstand zu schreiben. Auf jedem Blatt der Beschreibung und auf jedem Blatt der Ansprüche sollte jeweils links jede fünfte Zeile numeriert werden. Die in Regel 11.6 AusfO PCT angegebenen Mindestgrößen sind einzuhalten.

II. Das Verfahren vor dem Anmeldeamt

21. Das Anmeldeamt überprüft nach Eingang der internationalen Anmeldung zunächst, ob ein Anmeldetag zuerkannt werden kann. Ist dies der Fall (siehe Art. 11 PCT), so gilt das internationale Anmeldedatum in jedem Bestimmungsstaat als das tatsächliche Anmeldedatum. Das Anmeldeamt überwacht außerdem den Eingang der Gebühren.

22. Ferner führt das Anmeldeamt die **Formalprüfung** durch. Hierfür gelten ausschließlich die Formvorschriften des PCT; den Bestimmungsämtern ist es verwehrt, später die Einhaltung anderer oder zusätzlicher Formerfordernisse zu verlangen.

Bei Formmängeln fordert das Anmeldeamt den Anmelder mit Bescheid PCT/RO/106 auf, den Mangel innerhalb einer Frist von in der Regel einem Monat nach Absendung des Bescheides zu beseitigen. Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, so gilt die internationale Anmeldung als zurückgenommen und wird vom Anmeldeamt für zurückgenommen erklärt (Art. 14 Abs. 1 (b) PCT).

23. Das Anmeldeamt übermittelt je ein Exemplar der Anmeldung an die WIPO ("Aktensexemplar") und an das Europäische Patentamt ("Recherchenexemplar"). Zur Überwachung des Eingangs des Aktensexemplars vgl. Regeln 20.5 (c) und 22.1 (b)-(e) AusfO PCT.

III. Die internationale Recherche

24. Die internationale Recherche dient der Ermittlung des für die Anmeldung einschlägigen Standes der Technik. Der internationale Recherchenbericht enthält die Klassifikation der Erfindung sowie die Angabe der Druckschriften, die für die beanspruchte Erfindung als wesentlich anzusehen sind.

25. Stellt die Internationale Recherchenbehörde fest, dass die internationale Anmeldung nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht, so hat der

ten Erfordernissen der Einheitlichkeit entspricht, muss von allen Bestimmungssämtern als einheitlich akzeptiert werden (Art. 27 Abs. 1 PCT).

26. Das EPA recherchiert alle Anmeldegegenstände, für die es auch im europäischen Patenterteilungsverfahren eine Recherche oder Prüfung durchführen würde.

27. Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts kann der Anmelder die Ansprüche in der internationalen Phase einmal ändern (Art. 19 Abs. 1 PCT). Hierzu hat er beim Internationalen Büro für jedes von einer Änderung betroffene Blatt der Ansprüche ein Ersatzblatt sowie ein Begleitschreiben einzureichen, das die Unterschiede erläutert (vgl. Regeln 6.1, 46.5 AusFO PCT).

IV. Die internationale Veröffentlichung

28. Unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten ab dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung von der WIPO in Form einer Schrift veröffentlicht. Die Veröffentlichung, die auch den internationalen Recherchenbericht enthält, erfolgt in deutscher Sprache; die WIPO fertigt gebührenfrei eine englische Übersetzung der Bezeichnung der Erfindung, der Zusammenfassung und des internationalen Recherchenberichts an und veröffentlicht diese Übersetzung zusammen mit der Schrift (Regel 48.3 AusFO PCT).

V. Die internationale vorläufige Prüfung (Kapitel II PCT)

29. Der Anmelder kann auch einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen (Formblatt PCT/IPEA/401). In diesem Antrag muss mindestens ein Staat, für den Kapitel II des PCT verbindlich ist, für die Prüfung ausdrücklich ausgewählt werden. Der Antrag ist unmittelbar beim EPA einzureichen, an das auch die Gebühren zu zahlen sind (derzeit: Gebühr für die vorläufige Prüfung: 1530 EUR, Bearbeitungsgebühr: 147 EUR. Wegen der jeweils aktuell gültigen Beträge siehe Amtsblatt des EPA).

Wenn der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum gestellt worden ist, verlängert sich die Frist für den Eintritt in die nationale Phase vor den ausgewählten Ämtern von 20 auf 30 Monate. Diese Wirkung tritt nur in den Bestimmungsstaaten ein, die wirksam im Antrag oder in einer nachträglichen Erklärung ausgewählt worden sind. Nicht alle Mitgliedsstaaten des PCT sind durch Kapitel II PCT gebunden und können ausgewählt werden.*

30. Gegenstand der internationalen vorläufigen Prüfung ist die Erstellung eines vorläufigen und nicht bindenden Gutachtens darüber, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist (Art. 33 Abs. 1 PCT). Dieses Gutachten bindet die Bestimmungssämter bei ihrer späteren Entscheidung über die Patentfähigkeit der Erfindung jedoch nicht.

VI. Die nationale Phase

31. Innerhalb von 20 Monaten (bei Kapitel II PCT: 30 Monate)* seit dem Prioritätsdatum hat der Anmelder vor jedem Bestimmungssamt gesondert die nationale Phase einzuleiten. Es ist unbedingt zu beachten, dass die erforderlichen Handlungen vor Ablauf dieser Frist vorgenommen werden müssen und dass eine Aufforderung oder Mahnung nicht mehr erfolgt. Zwingende Erfordernisse, die vor jedem Bestimmungssamt gelten, sind (Art. 22 Abs. 1 PCT):

- a) Einreichung einer Übersetzung der Anmeldung (es sei denn, Deutsch ist Amtssprache des Bestimmungssamts),
- b) Zahlung der nationalen Gebühr, d. h. die für nationale Anmeldungen zu zahlenden Anmeldegebühren und ggf. Jahresgebühren,
- c) einige Ämter verlangen auch die Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung; das Exemplar wird jedoch grundsätzlich zuvor von der WIPO übermittelt, die den Anmelder durch das Formblatt PCT/IB/308 davon unterrichtet. Wenn der Anmelder dieses Formblatt erhält, so ist er sicher, dass er bei den darin genannten Bestimmungssämtern kein Exemplar einreichen muss.

Für einzelne Bestimmungssämter gelten für den Eintritt in die nationale Phase zum Teil noch eine Anzahl zusätzlicher nationaler Erfordernisse, zum Beispiel Erfinderbenennung, Bestellung eines Anwalts, Erfindereid, Erklärung zum Stand der Technik, Übersetzung des Prioritätsbelegs. Die Bestimmungssämter sind verpflichtet, zur Erfüllung solcher zusätzlicher Erfordernisse eine Nachfrist zu gewähren (Regel 51bis AusFO PCT). Einige dieser Erfordernisse können für die meisten Bestimmungssämter durch Einreichung einer standardisierten Erklärung bereits im Rahmen der internationalen Anmeldung zentral erfüllt werden (Regel 4.17 AusFO PCT). Zu diesen Erklärungen zählen u.a. eine einheitliche Erfinderbenennung, eine Erklärung, wie das Recht auf das Patent bzw. das Prioritätsrecht an den Anmelder gelangt sind sowie eine nach amerikanischem Recht erforderliche Erklärung des Erfinders.

32. Der Anmelder sollte sich genauestens über die für das jeweilige Bestimmungssamt geltenden Erfordernisse erkundigen. Der PCT-Leitfaden für Anmelder, Band 2 (Carl Heymanns Verlag) enthält die wesentlichen Angaben. Vor den meisten Bestimmungssämtern besteht in der nationalen Phase für Ausländer Vertretungszwang; es ist daher unbedingt zu empfehlen, rechtzeitig einen Patentanwalt oder Vertreter vor dem jeweiligen Bestimmungssamt zu beauftragen.

33. Vor dem **Deutschen Patent- und Markenamt als Bestimmungssamt** haben **deutsche** PCT-Anmelder (siehe oben, Rdn. 3) in der Regel keine weiteren Erfordernisse zu erfüllen (zur Erfinderbenennung siehe unten, Rdn. 35), denn sie haben die PCT-Anmeldung bereits in deutscher Sprache eingereicht und sind nach § 25 PatG nicht verpflichtet, einen Inlandsvertreter zu bestellen. Auch

gilt die Anmeldegebühr mit der Zahlung der Übermittlungsgebühr als entrichtet, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt auch Anmeldeamt war (Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG). Da in diesem Fall alle zwingenden Erfordernisse bereits mit Einreichung der internationalen Anmeldung erfüllt sind, wird nach Ablauf

der in Art. 22 oder 39 Abs. 1 PCT vorgesehenen Fristen automatisch die nationale Phase eingeleitet und eine prioritätsbegründende frühere deutsche Anmeldung gilt als zurückgenommen (siehe oben, Rdn. 7 letzter Absatz). Um diese Rechtsfolge zu vermeiden, muss vor Ablauf von 20 bzw. 30* Monaten die Bestimmung Deutschlands im Rahmen der internationalen Anmeldung zurückgenommen werden.

34. Ausländische Anmelder haben eine deutsche Übersetzung einzureichen, einen Inlandsvertreter zu bestellen und die Anmeldegebühr von 60 EUR (§ 35 Abs. 3 PatG) zu entrichten (Zur Erfinderbenennung siehe unten, Rdn. 35).

35. Ist der Anmelder auch der Erfinder, so muss die Erfinderbenennung (§ 37 Abs. 1 Satz 1 PatG) nicht mehr eingereicht werden, da in diesem Falle die Angabe des Namens und der Anschrift schon im Antrag der internationalen Anmeldung enthalten war; nur bei berechtigten Zweifeln an der Wahrheit der Erfinderbenennung hat der Anmelder / Erfinder die Versicherung abzugeben, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind (Regel 51bis. 2 (a) (i) AusfO PCT). Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat er nur dann anzugeben, wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt ist, wenn dies nicht bereits im Rahmen der internationalen Anmeldung erfolgt ist (Regel 51bis. 1 (a) (ii) AusfO PCT i.V.m. § 37 Abs. 1 Satz 2 PatG).

36. Für die nationale Phase vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gelten im übrigen die Vorschriften des Patent- und des Gebrauchsmustergesetzes. Insbesondere wird die Anmeldung nur auf ihre Patentfähigkeit geprüft, wenn innerhalb von sieben Jahren seit dem internationalen Anmeldedatum ein Prüfungsantrag gestellt wird (§ 44 PatG). Die Prüfungsantragsgebühr ist für PCT-Anmeldungen um 200 EUR auf 150 EUR ermäßigt (Art. III § 7 IntPatÜG).

37. Ausführlichere Informationen finden sich im PCT-Leitfaden für Anmelder, der im Carl Heymanns Verlag erschienen ist. Er ist ein unentbehrliches Handbuch für alle, die internationale Anmeldungen einreichen.