



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

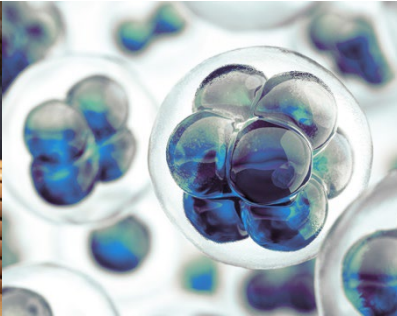
Office européen  
des brevets

# PCT Update

## Antrag auf vorzeitige Bearbeitung (Art. 23 (2) oder 40 (2) PCT)



Monika Neumann  
Hansjörg Kley



Expertin Patentrecht, Einreichung und Euro-PCT | Patentrecht  
European patent attorney



17 November 2021

# Referentin



**Monika Neumann**

- Expertin Patentrecht, Einreichung und Euro-PCT
- Direktion Patentrecht
- Monika Neumann kam im Jahr 2001 als Formalprüferin zum EPA. Seit 2015 unterstützt sie die Direktion Patentrecht als Expertin mit den Schwerpunkten Einreichung und Euro-PCT. Vor ihrer Zeit beim EPA arbeitete sie als Assistentin in einer großen Patentanwaltskanzlei in München.



# Referent



**Hansjörg Kley**

- European patent attorney, Schweiz
- CEIPI-Tutor 2004-2021
- epi Council 2011-....
- Bis 2014 bei Siemens Schweiz AG,  
ab 2014 im «Ruhestand» mit eigener Kanzlei  
und Pensioniertenvertrag mit Siemens Schweiz AG,  
bis 2019 Herausgeber des «Kommentar zum EPÜ 2000»

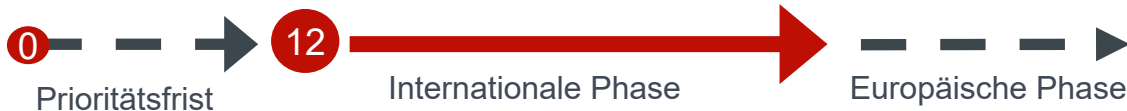


# Inhalt

- Aktueller Sachstand beim PCT
- Bericht über die PCT-Arbeitsgruppe 2021
- Vertretung vor dem EPA in der internationalen Phase
- Berichtigung offensichtlicher Fehler (R. 91 PCT)
- Vorzeitiger Eintritt in die europäische Phase – Antrag auf vorzeitige Bearbeitung (Art. 23 (2) / 40 (2) PCT)

# Regulärer Eintritt vs. vorzeitige Bearbeitung

- **Regulärer** Eintritt in die europäische Phase: **31 Monate ab Anmelde-  
datum/Prioritätsdatum** (Art. 22 (3) / 39 (1) (b) PCT, Regel 159 (1) EPÜ)
  - **Der PCT hat Vorrang:** Die Fristen der vorzunehmenden Handlungen, die gemäß dem EPÜ früher ablaufen würden, sind auf 31 Monate aufgeschoben!
- **Bis zum Ablauf der 31 Monatsfrist: Bearbeitungsverbot** (Art. 23 (1) oder 40 (1) PCT)
  - Das EPA als Bestimmungs- oder ausgewähltes Amt darf bis zum Ablauf der 31 Monate nicht mit der Bearbeitung der Euro-PCT Anmeldung beginnen.



- **Nur der Anmelder** kann das Bearbeitungsverbot durch **Stellung eines ausdrücklichen Antrags auf vorzeitige Bearbeitung** (Art. 23 (2) or 40 (2) PCT) **aufheben**

Art. 22 PCT  
Art. 39 PCT  
Art. 23 PCT  
Art. 40 PCT  
Art. 150(2) EPÜ  
Art. 153(2) EPÜ  
Regel 159(1) EPÜ

# Gründe für den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung

1. **Freiwillig:** Strategische Überlegungen des Anmelders
2. **Patentrechtlich erforderlich:**
  - Die internationale Anmeldung wird in der internationalen Phase zurückgewiesen oder gilt als zurückgenommen.
  - **Rechtsmittel gemäß dem PCT:** Artikel 24 – 26 PCT; strikte Frist gemäß Artikel 25 (2) PCT (2 Monate ab einer Rechtsverlustmitteilung des Anmeldeamts - Regel 51 (1) PCT)
    - **Eintritt in die europäische Phase mit Antrag auf vorzeitige Bearbeitung erforderlich!**
  - Kann das EPA den Antrag gemäß Artikel 24, 25 oder 26 PCT gewähren, wird die Anmeldung wie jede andere europäische Anmeldung weitergeführt (Art. 153 (2) EPÜ).

Art. 24 PCT  
Art. 25 PCT  
Art. 26 PCT  
Regel 82ter.1 PCT  
Regel 51 PCT  
RiLi, E-IX, 2.9

# Antrag auf vorzeitige Bearbeitung

## Erfordernisse:

- Das frühzeitige Einreichen des Formblatts EPA 1200 gilt **noch nicht** als Antrag auf vorzeitige Bearbeitung!
- **Erforderlich: Ausdrücklicher Antrag** auf vorzeitige Bearbeitung (mit ausdrücklichem Bezug auf Artikel 23 (2) / 40 (2) PCT)
  - EPA Formblatt 1200, Rubrik 12.1 bzw. Tab “Anträge” in Online Filing
- Erfüllen der **Erfordernisse gemäß Regel 159 EPÜ** als ob die 31-Monatsfrist an dem Tag enden würde, an dem die vorzeitige Bearbeitung beantragt wird
  - Bei erfolgreichem Eintritt kann die 31-Monatsfrist nicht mehr in Anspruch genommen werden!
- **Der Antrag kann während der gesamten 31-Monatsfrist gestellt werden.**

Art. 23(2) PCT  
Art. 40(2) PCT  
Regel 159(1) EPÜ  
ABl. EPA 2013, 156  
J 18/09  
RiLi E-IX, 2.8

# Regel 159 (1) Erfordernisse für den wirksamen vorzeitigen Eintritt (1)

## 1. Immer erforderlich, zusammen mit dem Antrag auf vorzeitige Bearbeitung:

- Entrichtung der **Anmeldegebühr**, entsprechend der "nationalen Gebühr" nach den Artikeln 22/39 PCT (Regel 159 (1) (c) EPÜ), sowie einer etwaigen **Zusatzgebühr** wenn die Anmeldung mehr als 35 umfasst ("Seitengebühr")
- **Angabe der Anmeldungsunterlagen**, die in der europäischen Phase als Grundlage für das weitere Verfahren dienen sollen (Regel 159 (1) (b) EPÜ)

Regel 159(1) EPÜ



## Regel 159 (1) Erfordernisse für den wirksamen vorzeitigen Eintritt (2)

### 2. Zusammen mit dem Antrag auf vorzeitige Bearbeitung vorzunehmen, je nach Einzelfall:

- Zahlung der **Recherchegebühr**, falls das EPA nicht als (S)ISA tätig war (Regel 159 (1) (e) EPÜ)
- Einreichen einer **Übersetzung**, falls die internationale Anmeldung nicht auf en/fr/de veröffentlicht wurde (Regel 159 (1) (a) EPÜ)

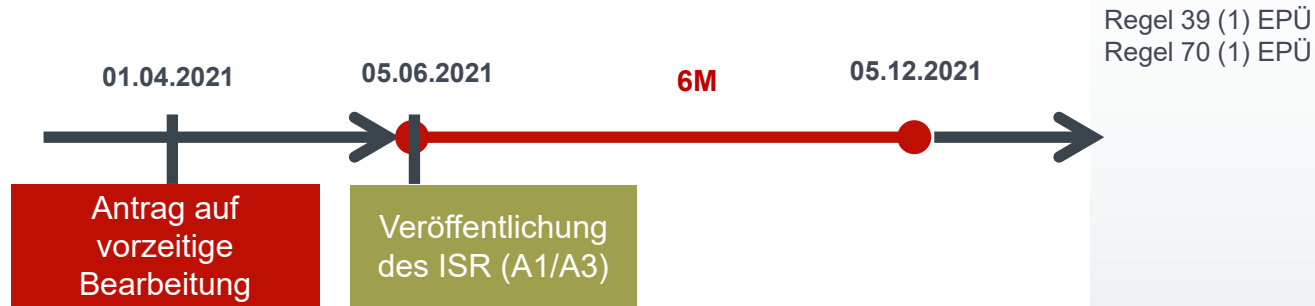
# Regel 159 (1) Erfordernisse für den wirksamen vorzeitigen Eintritt (3)

## 3. Vorzunehmen, abhängig von dem Tag, an dem die vorzeitige Bearbeitung wirksam wird:

- Zahlung der **Benennungsgebühr**: die Frist **nach Regel 39 (1) EPÜ** ist möglicherweise noch nicht abgelaufen (Regel 159 (1) (d) EPÜ)
- **Prüfungsantrag & Zahlung der Prüfungsgebühr**: die Frist **nach Regel 70 (1) EPÜ** ist möglicherweise noch nicht abgelaufen (Regel 159 (1) (f) EPÜ)
- Die Fristen für die Benennungs- und Prüfungsgebühren enden **sechs Monate ab dem Veröffentlichungstag des ISR**
- Zahlung der **3. Jahresgebühr**: die Gebühr ist gemäß Regel 51 (1) EPÜ möglicherweise noch nicht fällig geworden (Regel 159 (1) (g) EPÜ)
- **Die Zahlung dieser Gebühren kann nicht mehr auf den Ablauf der 31-Monatsfrist aufgeschoben werden.**

Art. 153(3)-(5) EPÜ  
Regel 39(1) EPÜ  
Regel 70(1) EPÜ  
Regel 51(1) EPÜ

# Beispiel 1: Benennungsgebühr und Prüfungsantrag



- Die sechs-Monatsfrist nach Regeln 39 (1) und 70 (1) EPÜ läuft noch nicht bei Antragsstellung auf vorzeitige Bearbeitung.
- Die Zahlung der Benennungsgebühr und der Prüfungsantrag (einschließlich der Zahlung der Prüfungsgebühr) sind für einen wirksamen vorzeitigen Eintritt **nicht erforderlich**.

## Beispiel 2: Benennungsgebühr und Prüfungsantrag



- Die sechs-Monatsfrist nach Regeln 39 (1) und 70 (1) EPÜ läuft bereits bei Antragsstellung auf vorzeitige Bearbeitung.
- Die Zahlung der Benennungsgebühr und der Prüfungsantrag (einschließlich der Zahlung der Prüfungsgebühr) sind für einen wirksamen vorzeitigen Eintritt **nicht erforderlich**.

## Beispiel 3: Benennungsgebühr und Prüfungsantrag



- Die sechs-Monatsfrist nach Regeln 39 (1) und 70 (1) EPÜ ist bei Antragsstellung auf vorzeitige Bearbeitung bereits abgelaufen.
- Die Zahlung der Benennungsgebühr und der Prüfungsantrag (einschließlich der Zahlung der Prüfungsgebühr) sind für einen wirksamen vorzeitigen Eintritt **erforderlich**.

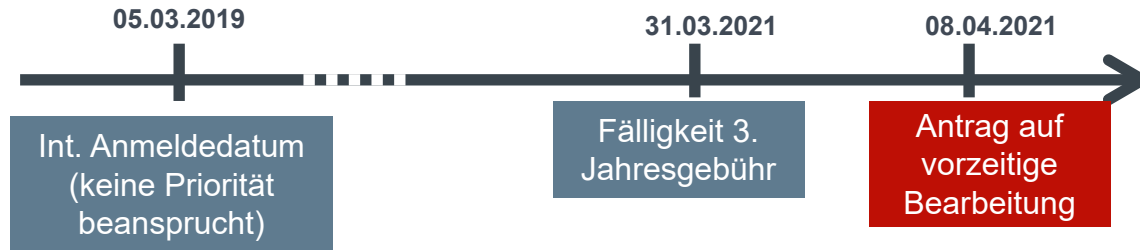
## Beispiel 4: Jahresgebühr



Regel 51(1) EPÜ  
RiLi A-X, 5.2.4

- Nach Regel 51 (1) EPÜ ist die 3. Jahresgebühr am 31.03.2021 fällig.
- Die Zahlung der Jahresgebühr ist für einen wirksamen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung **nicht erforderlich**.
- Gemäß Regel 51 (1) EPÜ kann die 3. Jahresgebühr jedoch 6 Monate im Voraus gezahlt werden.

# Beispiel 5: Jahresgebühr



Regel 51(1) EPÜ

- Nach Regel 51 (1) EPÜ ist die 3. Jahresgebühr am 31.03.2021 fällig.
- Die Zahlung der Jahresgebühr (ohne Zusatzgebühr) ist für einen wirksamen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung **erforderlich**.

# Folgen eines wirksamen Antrags

- **Der Anmelder hat das Bearbeitungsverbot aufgehoben:**

Art. 153(2) EPÜ

- Die Anmeldung wird wie jede andere Euro-PCT Anmeldung bearbeitet, die “regulär” in die europäische Phase eingetreten ist (Art. 153 (2) EPÜ).
- Die internationale Phase endet in Bezug auf das EPA als Bestimmungs- bzw. ausgewähltes Amt.
- **Eine Inanspruchnahme der 31-Monatsfrist ist nicht mehr möglich** – die aufschiebende Wirkung der 31-Monatsfrist ist aufgehoben:
  - Für Verfahrensschritte (Gebührenzahlung, Einreichung von Unterlagen) gelten die Fristen nach dem EPÜ.
  - Der Antrag des Anmelders auf die sofortige Bearbeitung als europäische Patentanmeldung ist eine **Verfahrenserklärung**.
- **Der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung kann nicht ohne Weiteres zurückgenommen werden!**
- Der Antrag auf **vorzeitige** Bearbeitung ist kein Antrag auf **beschleunigte** Bearbeitung (“PACE”). Ein PACE-Antrag muss gesondert gestellt werden.



# Folgen eines wirksamen Antrags, Forts.

Ab dem Tag, an dem der **Antrag auf vorzeitige Bearbeitung** wirksam ist,

- ist die Anmeldung vor dem EPA als DO/EO anhängig, so dass **Teilanmeldungen** gültig eingereicht werden können (R. 36 (1) EPÜ) (s.a. J 18/09).
  - Eine spätere **Zurücknahme** der internationalen Anmeldung gemäß Regel 90*bis* PCT hat keine Wirkung im Hinblick auf das Verfahren in der europäischen Phase.
  - Ein **IPER** (Kapitel II PCT) muss nicht berücksichtigt werden, falls er erst zu einem Zeitpunkt übermittelt wird, an dem das EPA bereits die Bearbeitung begonnen hat.
  - Die 1-Monatsfrist zur Stellung des Antrags auf **Wiederherstellung des Prioritätsrechts** wird ausgelöst (Regel 49*ter*.2 (b) (i) PCT).
- **Wichtiges Datum:** Der Anmelder wird über den Tag, an dem der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wirksam geworden ist, benachrichtigt (Formblatt 1232).

Regel 90*bis* PCT  
Regel 49*ter*.2 PCT  
Abl. EPA 2013, 156  
RiLi E-IX, 2.8  
J 18/09

# Bearbeitung der Akte

- Ein wirksamer Antrag zur vorzeitigen Bearbeitung führt nicht in allen Fällen dazu, dass die Euro-PCT Anmeldung sofort bearbeitet werden kann.
- Generell muss der ISR erstellt worden sein, um mit der Bearbeitung der Akte zu beginnen.

## Grund:

- **Falls eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird** stützt der Prüfer seine Arbeit auf die Ergebnisse des ISR, den eine andere Internationale Recherchenbehörde erstellt hat (RiLi, B-II, 4.3.2).
- **Falls kein europäischer Recherchenbericht erforderlich ist (EPA = ISA):**
  - In vielen Fällen ist der Anmelder verpflichtet, eine Antwort auf den WOISA einzureichen.
  - **Die Sachprüfung** kann generell nur beginnen, wenn ein Recherchenbericht erstellt wurde (RiLi, C-III, 4).

Art. 28 PCT  
Art. 41 PCT  
Regel 161 EPÜ  
Regel 162 EPÜ

# Bearbeitung der Akte, Forts.

**Der ISR muss zur Verfügung stehen, bevor der erste Bearbeitungsschritt erfolgen kann.**

- **Erster Bearbeitungsschritt** (sobald der ISR verfügbar ist):

Senden der Mitteilung nach Regeln 161 and 162 EPÜ

- Weitere Möglichkeit, die Anmeldung zu **ändern** (Art. 28 / Art. 41 PCT)
- Einreichen einer **Antwort auf den WOISA** (freiwillige oder verpflichtende Antwort)

- **Was das EPA vor Erhalt des ISR durchführen kann:**

- Eintrag der bibliographischen Daten
- Zugang zur PCT-Akte herstellen (entweder EPA-intern oder per ePCT)

Art. 153(6) EPÜ  
Art. 153(7) EPÜ  
ABl. EPA 2015, A94  
RiLi B-II, 4.3.2  
RiLi C-III, 4

# Lektüre-Empfehlung

- Richtlinien für die Prüfung im EPA, [E-IX, 2.8](#) (März 2021)
- Euro-PCT Leitfaden, Punkt [5.1.022](#) ff. (14. Auflage, Jan. 2021)
- Mitteilung des EPA vom 21.02.2013 über den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung ([ABI EPA 2013, 156](#))
- Mitteilung des EPA vom 30.11.2015 über Möglichkeiten der Beschleunigung des europäischen Patenterteilungs-verfahrens ([ABI EPA 2015, A94](#)).
- PCT Applicant's Guide, [National Phase EP](#)

# Weitere Fragen



---

Jetzt

per Chat an "*All Panellists*"

# Frage



Das EPA Formblatt 1231 enthält Informationen zu etwaigen Mängeln in Ihrem Antrag auf vorzeitige Bearbeitung.

Was passiert, sollten Sie nicht auf das EPA Formblatt 1231 antworten?

- Antwort 1: Sie erhalten eine Rechtsverlustmitteilung.
- Antwort 2: Die internationale Phase läuft weiter.
- Antwort 3: Sie erhalten einen Reminder.

# Antwort



- Antwort 1
- Antwort 2**
- Antwort 3

Der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung ist nicht wirksam, und die internationale Phase läuft weiter. Es gilt weiterhin das Bearbeitungsverbot, d.h. die Bearbeitung der Euro-PCT Anmeldung ist bis zum Ablauf der 31-Monatsfrist aufgeschoben.

# Frage



Sie haben einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gestellt, aber noch nicht die Benennungs- und Prüfungsgebühren gezahlt, da die 6-Monatsfrist zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch lief. Sie verpassen, die beiden Gebühren zum Ablauf der 6-Monatsfrist zu zahlen.

## Was ist die Folge?

- Antwort 1: Sie erhalten eine Rechtsverlustmitteilung.
- Antwort 2: Sie werden darüber informiert, dass Ihr Antrag auf vorzeitige Bearbeitung unwirksam geworden ist.
- Antwort 3: Sie können die Gebühren noch zum Ablauf der 31-Monatsfrist zahlen.



# Antwort



Antwort 1

Antwort 2

Antwort 3

Da durch den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung die aufschiebende Wirkung der 31-Monatsfrist aufgehoben wurde, werden die Benennungs- und Prüfungsgebühren früher fällig. Werden sie nicht rechtzeitig gezahlt, erhalten Sie eine Rechtsverlustmitteilung (Regel 112 (1) EPÜ).

# Frage



Eine PCT-Anmeldung wurde ordnungsgemäss in spanischer Sprache eingereicht. Am 01.10.2021 wurden vor dem Fristablauf am 12.10.2021 nach Regel 159 alle Schritte mit einem Brief ans EPA ausgeführt. Am 10.11.2021 wird bemerkt, dass die Übersetzung im Brief fehlte.

Welche Behelfe stehen zur Verfügung?

- Antwort 1: Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ
- Antwort 2: Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ
- Antwort 3: Wiedereinsetzung nach Regel 49.6 PCT

# Antwort



- Antwort 1
- Antwort 2
- Antwort 3

Die Frist für den Eintritt in die europäische Phase (Regel 159 (1) EPÜ) ist nicht von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Regel 135 (2) EPÜ).

Da die Einreichung der Übersetzung eines der nationalen Eintrittskriterien nach Artikel 22 bzw. 39 PCT ist, steht die Wiedereinsetzung nach dem PCT, d.h. Regel 49.6 PCT, ebenfalls als Rechtsbehelf zur Verfügung.

# Frage



Eine PCT-Anmeldung wurde als A1-Schrift in spanischer Sprache veröffentlicht. Am 01.10.2021 wurden vor dem Fristablauf am 12.10.2021 nach Regel 159 alle Schritte ausgeführt. Am 10.11.2021 wird bemerkt, dass die Entrichtung der Benennungsgebühr vergessen wurde.

Welche Behelfe stehen zur Verfügung?

- Antwort 1: Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ
- Antwort 2: Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ
- Antwort 3: Wiedereinsetzung nach Regel 49.6 PCT

# Antwort



Antwort 1

Antwort 2

Antwort 3

Die Benennungsgebühr ist ein Kriterium für den **regulären** Eintritt in die europäische Phase. Die Frist für den Eintritt in die europäische Phase (Regel 159 (1) EPÜ) ist nicht von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Regel 135 (2) EPÜ). Dasselbe gilt bei vorzeitigem Eintritt nach Art. 23 (2) / 40 (2) PCT – Regel 70 (1) EPÜ ist ebenfalls nicht von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.