

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>

Zahlungsempfänger:

Bundeskasse Weiden

BBK München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

- 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

Richtlinien zur Durchführung der Klassifizierung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen

Vom 15. April 2011

1. Klassifizierungsgrundsätze

1.1. Zuständigkeit

Die internationale Patentklassifikation (IPC) ist ein Ordnungssystem, das in über 120 Ländern zur Ablage und zum Wiederauffinden von Patentdokumenten benutzt wird und so einen Datentransfer aus unterschiedlichen Datenbeständen ohne aufwändiges "Reklassifizieren" gewährleistet.

Für die erstmalige und vollständige Klassifizierung aller Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen sind bezüglich der Vergabe der IPC (der Hauptklasse und der Nebenklassen) in der Programmstruktur "Elektronische Schutzrechtsakte (EISA)" die Prüfer/innen¹ der Patentabteilungen mit den Rollen "Grobauszeichner" und "Eingangsprüfer" zuständig. Diese Rollen können je nach Modell einem Prüfer, einer Gruppe von Prüfern oder allen Fachprüfern einer Abteilung zugeordnet sein.

Für die Änderung der Hauptklasse ist eine je nach Verfahrensstand im Einzelnen geregelte Zuständigkeit zu beachten (vgl. Abschnitte 2.1 bis 3.3).

Die Eingangsprüfer werden für die Patentabteilungen von den zuständigen Abteilungsleitern im Zusammenwirken mit den Beauftragten für Klassifikation und Dokumentation (nachfolgend: BfKD) bestimmt. Gibt es in der Patentabteilung mehrere Eingangsprüfer, muss als Ansprechperson für Abteilungen übergreifende Fragestellungen ein federführender Eingangsprüfer benannt werden.

Eine Vertretungsregelung für den/die Eingangsprüfer ist erforderlich und vom BfKD in Absprache mit dem Abteilungsleiter festzulegen.

1.2. Regeln

Maßgebend für die Klassifizierung der in den Anmeldungen offenbarten technischen Sachverhalte ist die jeweils geltende Ausgabe der IPC; als Arbeitsexemplar wird die deutsche Fassung verwendet. In Streit- oder Zweifelsfällen ist stets die von der WIPO herausgegebene Originalfassung der IPC in englischer Sprache ausschlaggebend. Im Handbuch zur IPC (Guide to the IPC) sind in den Kapiteln V bis XIII die Regeln zum Klassifizieren enthalten.

In Kapitel VIII, Regel 75 bis 91 des Handbuchs wird die der Klassifizierung zu Grunde zu legende Erfindungsinformation definiert. Der in Kapitel XII, Regel 156 genannten Erfindungsinformation, die die Erfindung am zutreffendsten wiedergibt und die an erster Stelle zu nennen ist, entspricht die im DPMA so genannte Hauptklasse, die als Grundlage der Geschäftsverteilung dient und die Zuständigkeit der Prüfungsstelle festlegt. Sie stellt den Schwerpunkt des zu klassifizierenden Sachverhalts dar und findet sich im Allgemeinen, aber nicht zwingend im Anspruch 1 der Anmeldung. Insgesamt gilt, dass sämtliche Ansprüche, Aufgabenstellung, Beschreibung und Zeichnung angemessen zu berücksichtigen sind.

Weitere relevante technische Sachverhalte sind als so genannte Nebenklassen aufzuführen.

1.3. Fristen

Die Richtigkeit der Klassifikation muss unverzüglich nach Eingang bei der Prüfungsstelle überprüft und gegebenenfalls die Klassenfrage gestellt werden.

Die abschließende Entscheidung soll umgehend, spätestens aber bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsstelle erfolgen.

¹ Anmerkung: So wie im Patentgesetz wird im Folgenden die Bezeichnung "Prüfer" etc. als generisches Maskulinum verwendet (vgl. zu diesem Begriff das BBB-Merkblatt M 19 "Sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern", Bundesverwaltungsamt, 2. Auflage, 2002, S. 6, Abs. 3).

2. Klassifizierungsverfahren

2.1. Erstmalige Klassifizierung

2.1.1. Grobauszeichnung ("Börse")

Nach Eingang der Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldungen im DPMA erfolgt durch das Programm "Elektronischer Klassifikator" durch Vergleich mit eingeleiteten bereits klassifizierten deutschen Patentdokumenten und Wahrscheinlichkeitsanalyse ein Vorschlag von maximal drei IPC-Einheiten (je nach Anzahl der zu vergleichenden Dokumente bis auf Untergruppen-Niveau) und Zuleitung an die Grobauszeichner der zugehörigen Patentabteilung/en. Der Grobauszeichner entscheidet über die vorläufige Zuständigkeit für seine eigene Abteilung oder die Weitergabe an eine andere Abteilung. Nach einer minimalen Zahl von Weitergaben (Vorlagen)² kann die Anmeldung dem Koordinator der Grobauszeichnung zugeleitet werden, der die vorläufig zuständige Abteilung festlegt.

Anmeldungen, die mit Antrag auf Inanspruchnahme einer inneren Priorität beim DPMA eingehen, werden mit der Klassifikation der Prioritätsanmeldung als Vorschlag direkt in die Feinklassifizierung und zum zuständigen Eingangsprüfer geleitet; bezüglich des weiteren Vorgehens werden sie wie jede eigenständige Neuanmeldung behandelt.

PCT-Anmeldungen in der nationalen Phase und Anmeldungen mit ausländischer Priorität durchlaufen den normalen vollständigen Klassifikationsprozess.

In PCT-A-Anmeldungen, bei denen das DPMA nur Anmeldeamt, aber nicht Recherche- und Prüfungsbehörde ist, muss nur in der zuständigen Abteilung die Vorlagepflicht überprüft und ggf. freigezeichnet sowie die Offensichtlichkeitsprüfung durchgeführt werden; eine Klassifizierung ist nicht erforderlich.

Die Grobauszeichnung findet arbeitstäglich mit Präsenzpflcht durch je mindestens einen Grobauszeichner aus jeder Abteilung am Arbeitsplatzrechner statt.³

2.1.2. Festlegung von Hauptklasse und Nebenklassen

Nach der Grobauszeichnung analysiert der Eingangsprüfer die Anmeldung und stellt deren Schwerpunkt fest. Er vergibt die Hauptklasse und ihm zugängliche Nebenklassen innerhalb seiner Abteilung und veranlasst ggf. weitere erforderliche Nebenklassenvorlagen. Persönlicher oder telefonischer Kontakt kann dabei zweckdienlich sein.

Indexgruppen werden wie Nebenklassen behandelt.

Der für die Feinklassifizierung zuständige Eingangsprüfer ist auch für die Offensichtlichkeitsprüfung der Anmeldung gemäß § 42 PatG und gemäß PatKostG bezüglich der Zahl der Ansprüche zuständig. Nähere Informationen hierzu sind in den FAQ zur Eingangsprüfung zu finden. Im Rahmen der Eingangsprüfung gefasste Beschlüsse, Beschwerden gegen solche

Beschlüsse sowie dazu ergehende Beschlüsse des BPatG sind dem BfKD der Abteilung zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Ist der durch die Grobauszeichnung festgelegte Eingangsprüfer für den technischen Schwerpunkt der Erfindung und damit für die Hauptklasse nicht zuständig, so ist er befugt, ggf. nach Rücksprache mit den betroffenen Fachprüfern, die Klassenfrage zu stellen.

2.1.3. Zwangsklassifizierung

2.1.3.1. Zwangsklassifizierung durch die BfKD mehrerer Abteilungen

Kommen die betroffenen Eingangsprüfer bzw. die zugezogenen Prüfungsstellen der Patentabteilungen bei Stellung der Klassenfrage nicht zu einer einheitlichen Beurteilung des zu klassifizierenden Sachverhalts und damit nicht zur Festlegung der Hauptklasse, so wird durch die BfKD der Patentabteilungen, in deren Zuständigkeitsbereich die betroffenen Prüfungsstellen gehören, eine Klassifizierung festgelegt.

Das Verfahren leitet federführend zunächst der Eingangsprüfer, in der zweiten Stufe der BfKD der als Ergebnis der Grobauszeichnung vorläufig zuständigen Patentabteilung.

2.1.3.2. Zwangsklassifizierung durch das BfKD-Gremium

Ist auch seitens der BfKD der Patentabteilungen eine einvernehmliche Entscheidung in Bezug auf die Klassifizierung und Einordnung des technischen Sachverhalts einer Anmeldung in der IPC nicht zu erzielen, organisiert der federführende BfKD eine Mehrheitsentscheidung der sachlich betroffenen BfKD und stellt deren Ergebnis fest. Falls eine Mehrheitsentscheidung nicht zustande kommt, entscheidet der für die federführende Abteilung zuständige Schlichter-BfKD. Der Schlichter kann von einem beteiligten BfKD angerufen werden.

Die Schlichter-Entscheidung erfolgt

- im schriftlichen Verfahren nach Stellungnahme aller betroffenen BfKD, oder
- in einer Sitzung mit den sachlich betroffenen BfKD, soweit der Schlichter-BfKD es für sachdienlich hält. Der Schlichter legt den Termin fest und benachrichtigt die beteiligten BfKD.

Die Schlichter-BfKD und ihre Stellvertreter werden für die Dauer eines Kalenderjahres durch die BfKD gewählt und dem zuständigen Hauptabteilungsleiter H1 zur Bestätigung vorgeschlagen.

2.1.4. Bindende Regelungen

Ist absehbar, dass bestimmte Grenzfälle öfter auftreten können, ist unter Einbeziehung der betroffenen Prüfungsstellen eine zukünftig bindende Regelung möglich. Diese Regelung ist durch die beteiligten BfKD

² Die genaue Zahl wird separat durch H1-Verfügung geregelt.

³ Der genaue Zeitpunkt des Beginns wird separat durch H1-Verfügung geregelt.

zu dokumentieren und künftig bei der Vergabe der Hauptklasse zu berücksichtigen.

Getroffene Regelungen werden von den Schlichter-BfKD im Intranet amtsintern veröffentlicht.

2.2. Sonderfälle

2.2.1. Klassifizierung von Trennanmeldungen (Ausscheidung/Teilung)

Bei Trennung eines oder mehrerer Sachverhalte aus einer Patentanmeldung veranlasst die die Ausscheidung/Teilung verfügende Prüfungsstelle eine Feinklassifizierung, falls die Klassifikation der Stammakte nicht zutreffend ist.

2.2.2. Nicht klassifizierbare Anmeldungen

Ist eine Anmeldung nicht klassifizierbar (mangels Unterlagen, etc.), kann sie der Koordinator einer fachlich geeigneten Abteilung zuordnen, deren Grobauszeichner oder Eingangsprüfer den entsprechenden Mängelbescheid und ggf. Beschluss erstellt.

Gebrauchsmuster sind an die Gebrauchsmusterstelle zu übersenden und werden ggf. nach Behebung der Mängel nachklassifiziert.

2.2.3. Anmeldungen mit fremdsprachigen Teilen

Sieht der Eingangsprüfer in einer ursprünglich fremdsprachig eingereichten Anmeldung noch übersetzungsbedürftige Inhalte, so ist der Anmelder unverzüglich zum Einreichen entsprechender Übersetzungen aufzufordern.

3. Änderung der Klassifikation (Klassenfrage, Patentabteilungen)

3.1. Recherche- und Prüfungsverfahren

3.1.1. Hält eine Prüfungsstelle die angegebene Hauptklasse für unzutreffend und verbleibt die Akte nach der beabsichtigten Änderung im Zuständigkeitsbereich dieser Prüfungsstelle, dann nimmt sie die für notwendig erachtete Änderung der Klassifikation umgehend eigenverantwortlich vor.

3.1.2. Hält eine Prüfungsstelle die angegebene Hauptklasse für unzutreffend und ist mit der beabsichtigten Änderung ein Wechsel in der Zuständigkeit der Prüfungsstellen verbunden, leitet sie die Akte möglichst unter persönlicher Kontaktaufnahme an die als zuständig erachtete Prüfungsstelle weiter.

Mit Stellung der Klassenfrage ist von der anfragenden Prüfungsstelle soweit erforderlich im eigenen Bereich eine Recherche durchzuführen und deren Ergebnis zu dokumentieren.

Bei Übereinstimmung in der Beurteilung des technischen Sachverhalts und der Klassifikation zwischen anfragender und angefragter Prüfungsstelle erfolgt die Übernahme und Klassifikationsänderung seitens der übernehmenden Prüfungsstelle.

Bei Nichtübereinstimmung der Prüfungsstellen innerhalb einer Patentabteilung entscheidet der BfKD der Patentabteilung ohne schriftliche Begründung über die Festlegung der Hauptklasse.

Sind von dem in Frage stehenden technischen Sachverhalt zwei oder mehrere Patentabteilungen betroffen und kommen die Prüfungsstellen nicht zu einer übereinstimmenden Beurteilung, so ist die Anmeldung/Recherche von der derzeit federführenden Prüfungsstelle ihrem BfKD zur Klärung der Klassenfrage auf BfKD-Ebene zuzuleiten. Dieser übernimmt sodann die Federführung in der Klassenfrage.

Bei Übereinstimmung in der Beurteilung seitens der betroffenen BfKD erfolgt die Klassifikationsänderung entsprechend der Verfügung des nach der getroffenen Entscheidung zuständigen BfKD.

3.1.3. Kann auch seitens der BfKD die zutreffende Hauptklasse nicht einvernehmlich bestimmt werden, so entscheidet abschließend und verbindlich das Gremium der sachlich betroffenen BfKD. Die Vorschriften des Abschnitts 2.1.3. sind entsprechend anzuwenden.

3.1.4. Nebenklassen werden von der zuständigen Prüfungsstelle nach pflichtgemäßem Ermessen bei Bedarf geändert.

3.2. Einspruchsverfahren

Über eine eventuell erforderliche Änderung der Hauptklasse eines Patentbesitzes im Einspruchsverfahren entscheidet innerhalb einer Patentabteilung der BfKD der betroffenen Patentabteilung; die Änderung wird auch durch den BfKD verfügt.

Die Klärung der Klassenfrage im Einspruchsverfahren zwischen Patentabteilungen erfolgt durch die BfKD der betroffenen Patentabteilungen.

Bei Einigung wird die Klassifikationsänderung von dem BfKD der nach der Entscheidung zuständigen Patentabteilung verfügt.

Wird zwischen den betroffenen BfKD der Patentabteilungen keine Einigung über die Klassifikation eines Patentbesitzes im Einspruchsverfahren erzielt, sind die Vorschriften des Abschnitts 2.1.3. entsprechend anzuwenden.

3.3. Gebrauchsmuster

3.3.1. Eingetragene Gebrauchsmuster, bei denen sich die Hauptklasse als strittig erweist (Hinweise seitens der Öffentlichkeit oder einer Prüfungsstelle), sind zur Richtigstellung der Klassifikation mit kurzer Stellungnahme des Fachprüfers dem für die geltende Hauptklasse zuständigen BfKD zuzuleiten.

Innerhalb der Patentabteilung entscheidet der BfKD, bei Abteilungen übergreifenden Differenzen sind die Vorschriften des Abschnitts 2.1.3. entsprechend anzuwenden.

3.3.2. Eingetragene Gebrauchsmuster, für die ein Lösungsverfahren beantragt ist, werden von den Gebrauchsmusterabteilungen dem durch die Hauptklasse ausgewiesenen Berichtersteller in den Patentabteilungen vorgelegt. Bei nicht zutreffender Hauptklasse ist von dem betroffenen Berichtersteller zur Klärung der Klassenfrage entsprechend Abschnitt 3.3.1. zu verfahren.

3.4. Geheimanmeldungen

Die Überprüfung der Klassifikation von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen mit vorlagepflichtigen technischen Sachverhalten, in denen eine Anordnung nach § 50 PatG bzw. § 9 GebrMG vorliegt, wird in den Patentabteilungen durch die hierzu ermächtigten Prüfungsstellen vorgenommen (die administrative Zuständigkeit für solche Anmeldungen liegt im Referat 1.1.2. ("Büro 99")).

Eine ggf. notwendige Änderung der Klassifikation ist in analoger Anwendung der Bestimmungen gemäß vorstehender Abschnitte 3.1.1. bis 3.1.3. vorzunehmen.

3.5. Offengelegte Patentanmeldungen ohne Prüfungsantrag

Bei bereits offengelegten Patentanmeldungen, die sich nicht im Recherche- oder Prüfungsverfahren (§§ 43, 44 PatG) befinden, sind für beabsichtigte Änderungen der Hauptklasse zunächst der/die Eingangsprüfer zuständig. Die Anmeldungen werden dann dem zuständigen BfKD vorgelegt, der über das weitere Vorgehen entscheidet. Bei Abteilungen übergreifenden Fragestellungen sind die Vorschriften des Abschnitts 2.1.3. entsprechend anzuwenden.

4. Klassifizierung bei technischen Sachverhalten, die in der IPC nicht angemessen abgedeckt sind

Im Regelfall wird die Erfindungsinformation, die in Patentdokumenten offenbart ist, durch eine oder mehrere "normale" Klassifikationsstellen angemessen abgedeckt.

In Ausnahmefällen (vgl. Handbuch zur IPC, Kapitel XIII), beispielsweise bedingt durch Weiterentwicklung der Technologie, kann es vorkommen, dass keine der normalen Klassifikationsstellen geeignet ist, den offenbarten technischen Sachverhalt zutreffend abzubilden. Für diesen Fall weist die IPC spezielle Klassifikationsstellen auf, deren Titel keine technischen Abgren-

zungen umfassen und die für derartige Sachverhalte verwendet werden können.

Solche speziellen Klassifikationsstellen, bestehend aus Unterklasse und Hauptgruppe, finden sich am Ende jeder Sektion A bis H der IPC, z.B.

A99Z 99/00 Sachverhalte, soweit nicht anderweitig in dieser Sektion vorgesehen

Anmerkung: Diese Klassifikationsstelle umfasst Sachverhalte, die:

(a) inhaltlich in diese Sektion gehören, aber von den Unterklassen dieser Sektion nicht umfasst sind, und

(b) nicht ausdrücklich von einer der Unterklassen einer anderen Sektion umfasst sind.

Außerdem gibt es auch am Ende einiger Unterklassen derartige spezielle Klassifikationsstellen, z. B.

B65H 99/00 Sachverhalte, soweit sie nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen sind.

Diese speziellen Klassifikationsstellen dürfen bei der Klassifikation im DPMA nicht verwendet werden, es sei denn, der Sachverhalt wurde vorher mit den Schlichter-BfKD diskutiert und gebilligt. Ausgenommen sind Fälle, in denen frühere IPC-Gruppen mit zugehörigen DEKLA-Gruppen in 99er-Gruppen überführt wurden. Eine Dokumentation auf der BfKD-Seite ist erforderlich.

5. Auswirkungen der Klassifikation

Die Hauptklasse und die Nebenklassen bestimmen die Zuleitung der Offenlegungs-, Patent- und Gebrauchsmusterschriften zum Prüfstoff.

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Mai 2011 in Kraft und ersetzen die bisherige Fassung vom 1. Januar 2006.

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Rudloff-Schäffer