

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

Richtlinien für die Durchführung der Druckschriftenermittlung nach § 43 PatG

(Rechercherichtlinien)

vom 02. September 2009

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Rechercheantrag
3. Formelle Behandlung des Rechercheantrags
4. Gegenstand der Recherche
5. Umfang der Recherche
6. Sonderfälle
7. Recherchebericht

1. Vorbemerkung

Die Rechercherichtlinien dienen dazu, eine gleichmäßige Behandlung der Rechercheanträge nach § 43 Patentgesetz (PatG) beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Beachtung gleicher Grundsätze sicherzustellen.

Diese Richtlinien treten an die Stelle der Richtlinien vom 31. März 1999 (BIPMZ 1999, 201 ff.).

2. Rechercheantrag

Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt auf Antrag die öffentlichen Druckschriften, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen sind (§ 43 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Der Antrag kann von dem Anmelder oder jedem Dritten gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich einzureichen. Wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, kann einen wirksamen Rechercheantrag nur stellen, wenn er im Inland einen Patentanwalt, einen Rechtsanwalt oder einen gemäß § 160 Patentanwaltsordnung (PAO) i.V.m. § 178 der Patentanwaltsordnung (PatAnwO) (in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung) vertretungsberechtigten Erlaubnisscheininhaber als Vertreter bestellt hat (§§ 43 Abs. 2 Satz 3, 25 PatG). Auf § 25 Abs. 2 PatG über Vertreter, die Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines

anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, wird hingewiesen. Mit dem Antrag ist eine Gebühr nach dem Patentkostengesetz (PatKostG) zu zahlen; wird sie nicht gezahlt, so gilt der Antrag nach § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen.

Wird der Antrag für die Anmeldung eines Zusatzpatents gestellt, so wird der Patentsuchende aufgefordert, den Antrag auch für die Anmeldung des Hauptpatents zu stellen (§ 43 Abs. 2 Satz 4 PatG). Geschieht das trotz Aufforderung nicht, so gilt die Anmeldung des Zusatzpatents als Anmeldung eines selbständigen Patents (§ 43 Abs. 2 Satz 4 PatG). Dies gilt auch dann, wenn der Antrag in der Zusatzanmeldung von einem Dritten gestellt ist.

Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn bereits ein Prüfungsantrag oder ein Rechercheantrag gestellt wurde (§ 43 Abs. 4 und 5 PatG). Der Eingang des Rechercheantrags eines Dritten ist dem Anmelder mitzuteilen (§ 43 Abs. 3 Satz 2 PatG); ebenso ist eine sich nachträglich erweisende Unwirksamkeit dieses Antrags dem Anmelder und dem Dritten mitzuteilen (§ 43 Abs. 6 PatG).

Der Rechercheantrag setzt eine anhängige Anmeldung voraus. Er kann bereits mit der Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Wird der Rechercheantrag nach § 43 PatG vor oder gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag nach § 44 PatG gestellt, so werden zuerst die öffentlichen Druckschriften, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen sind, ermittelt und dem Anmelder und ggf. dem Dritten mitgeteilt. Danach wird mit dem Prüfungsverfahren begonnen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 PatG). Die Prüfungsstelle weicht von dieser Vorgehensweise ab, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine gesonderte Recherche nach § 43 PatG nicht gewollt ist.

3. Formelle Behandlung des Rechercheantrags

Der eingehende Rechercheantrag wird auf seine Wirksamkeit geprüft. Die hierfür zuständige Stelle veranlasst auch die Mitteilungen an den Anmelder und, sofern der Antrag von einem Dritten gestellt ist, an diesen sowie die Veröffentlichung im Patentblatt, dass der Recherchean-

trag eingegangen ist, letztere jedoch nicht vor der Veröffentlichung des Hinweises nach § 32 Abs. 5 PatG (Möglichkeit der Akteneinsicht; § 43 Abs. 3 Satz 1 PatG). Nach Feststellung der Wirksamkeit des Rechercheantrags wird die Akte der für die Hauptklasse zuständigen Prüfungsstelle zur Durchführung der Recherche zugeleitet.

Die Prüfungsstelle prüft alsbald nach Eingang der Akte ihre Zuständigkeit. Hält sie sich für nicht zuständig, so leitet sie unverzüglich Maßnahmen zur Feststellung der für die Hauptklasse zuständigen Prüfungsstelle ein.

Die als zuständig bestimmte Prüfungsstelle ist für die Durchführung der Recherche verantwortlich; sie ergänzt erforderlichenfalls auch die fehlenden Nebenklassen im notwendigen Umfang auf dem dafür vorgesehenen Vordruck.

Ein unmittelbarer Schriftwechsel zwischen der Prüfungsstelle und dem Anmelder oder einem antragstellenden Dritten findet während des Rechercheverfahrens nicht statt.

Recherchen nach § 43 PatG werden von den zuständigen Prüfungsstellen des DPMA im Rahmen des Aufkommens und in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs unverzüglich durchgeführt. Die Prüfungsstellen sind dabei angehalten, die Recherchen möglichst so durchzuführen, dass dem Antragsteller das Rechercheergebnis rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres vorliegt. Auf einen begründeten Beschleunigungsantrag ist ein Vorziehen der Recherche möglich. Begründet ist ein Beschleunigungsantrag idR dann, wenn andernfalls erhebliche Nachteile für den Antragsteller als wahrscheinlich erscheinen.

Gemäß § 43 Abs. 3 Satz 3 PatG ist jedermann berechtigt, dem Deutschen Patent- und Markenamt Druckschriften anzugeben, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen könnten. Eingaben dieser Art sind dem Anmelder und während eines anhängigen Rechercheverfahrens auch der Prüfungsstelle in Ablichtung umgehend zuzuleiten. Diese Druckschriften werden nur dann in die Mitteilung der für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehenden Druckschriften aufgenommen, wenn die zuständige Prüfungsstelle diese Druckschriften als relevant ansieht.

4. Gegenstand der Recherche

Gegenstand der Recherche ist das, was nach den Patentansprüchen unter Schutz gestellt werden soll. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Schutzansprüche heranzuziehen.

Liegen mehrere Anspruchsfassungen vor, so ist der Recherche die zuletzt eingereichte, von der zuständigen Prüfungsstelle als zulässig im Sinne von § 38 PatG erachtete Fassung zugrunde zu legen.

5. Umfang der Recherche

Mit der Recherche soll der in öffentlichen Druckschriften enthaltene Stand der Technik so ermittelt werden, dass damit die Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung beurteilt werden kann. Jede Anmeldung wird im Rahmen des Verfahrens nach § 43 PatG nur einmal recherchiert (vgl. Nr. 3). Die Prüfungsstelle hat sich hierbei der vorhandenen technischen Hilfsmittel sowie der durch diese verfügbaren Informationsquellen zu bedienen, sofern dies erfolgversprechend und im Hinblick auf den Aufwand

vertretbar erscheint; dazu gehört immer auch das Heranziehen des vom Anmelder selbst genannten Standes der Technik. Dabei wird bei jeder Recherche geprüft, ob in anderen Staaten bereits Rechercheergebnisse vorliegen.

Für jeden Patentanspruch - soweit er nicht nur Selbstverständlichkeiten enthält - sind die ermittelten öffentlichen Druckschriften anzugeben. Die für die Hauptklasse zuständige Prüfungsstelle hat dabei die vom Anmelder genannten Druckschriften nur soweit sie im Deutschen Patent- und Markenamt vorliegen, zu berücksichtigen. Wird infolge zu weiter Fassung des Hauptanspruchs die Zahl der zu nennenden Druckschriften zu groß, so sind diejenigen auszuwählen, welche dem Erfindungsgegenstand unter Berücksichtigung einschränkender Merkmale der Unteransprüche besonders nahe kommen.

Es genügt, wenn jeweils nur ein Mitglied einer Patentfamilie berücksichtigt wird, es sei denn, es besteht Grund zur Annahme, dass bei dem Inhalt einzelner Mitglieder der gleichen Patentfamilie wesentliche sachliche Unterschiede bestehen.

Es gilt der Grundsatz der gründlichen, aber nicht übertriebenen Recherche. Wird bei der Durchführung der Recherche erkennbar, dass für eine nur noch geringe Verbesserung des bisher erzielten Rechercheergebnisses ein unverhältnismäßig großer Arbeitsaufwand erforderlich wäre, ist die Recherche zu beenden. Die Recherche ist auch dann zu beenden, wenn vorveröffentlichte Druckschriften aufgefunden worden sind, die die Gegenstände aller Patentansprüche neuheitsschädlich vorwegnehmen.

Als Bezugszeitpunkt für die Recherche ist der Anmeldetag und nicht der gegebenenfalls in Anspruch genommene Prioritätstag zu wählen.

Auch nachveröffentlichte Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang (vgl. § 3 Abs. 2 PatG) sind zu nennen, sofern sie die Neuheit des Gegenstandes eines Patentanspruchs in Frage stellen und zum Zeitpunkt der Recherche bereits als Druckschrift vorliegen. Hierbei sind auch internationale Anmeldungen nach dem Patentrechtsabkommen und europäische Patentanmeldungen anzugeben, in denen die Bundesrepublik Deutschland bestimmt oder benannt ist, und zwar auch dann, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG noch nicht erfüllt sind, aber noch erfüllt werden können.

6. Sonderfälle

a) Recherche bei unklaren oder unverständlichen Unterlagen

Ist der Anmeldungsgegenstand wegen Mängeln in den Unterlagen nicht recherchierbar, so ist im Recherchebericht (vgl. Nr. 7) der Vermerk „nicht recherchierbar wegen . . .“ einzutragen.

b) Recherche von offensichtlich uneinheitlichen Anmeldungen

Grundsätzlich ist die Recherche nach § 43 PatG für die gesamte Anmeldung durchzuführen. Wird erst während des Rechercheverfahrens die offensichtliche Uneinheitlichkeit festgestellt, muss zunächst die Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG nochmals aufgenommen werden.

7. Recherchebericht

Für den Recherchebericht sind die dafür vorgesehenen Vordrucke zu verwenden. Dabei sind anzugeben:

a) die ermittelten Druckschriften unter Bezug auf die Nummern der Patentansprüche, gegebenenfalls mit Erläuterungen und Hinweisen auf relevante Textstellen und Abbildungen, falls dies zum Verständnis notwendig ist. Bei Druckschriften zum Stand der Technik, die keinem der Patentansprüche zugeordnet werden können, entfällt die Bezugnahme auf die Patentansprüche.

Die ermittelten Druckschriften sind bei Patentliteratur nach dem Zwei-Buchstaben-Ländercode gemäß WIPO Standard ST.3 (vgl. Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Nr. 2/98, BIPMZ 1998, 157 bis 159) zu zitieren. Druckschriftennummer und -art sowie Textstellen in Büchern und Zeitschriften sind gemäß Hausverfügung Nr. 15 so zu zitieren, dass sowohl das Buch oder die Zeitschrift als auch die in Frage kommende Textstelle eindeutig ermittelbar sind. Auf äußerste Kürze der Angaben ist zu achten. Abkürzungen, die nicht im Titel der Zeitschrift selbst vorkommen oder nicht allgemein üblich sind, sind jedoch zu vermeiden;

b) die bei der Recherche herangezogenen Klassifikationseinheiten, und zwar auch dann, wenn in der recherchierten Klasse keine Druckschriften ermittelt werden konnten;

c) ggf. die Datenbanken, in denen recherchiert worden ist;

d) die Kategorien (Relevanzindikatoren) der ermittelten Druckschriften in Großbuchstaben gemäß WIPO Standard ST. 14. Dabei bedeutet:

- X** Druckschrift, die die Neuheit oder das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit einer beanspruchten Erfindung **allein** in Frage stellt,
- Y** Druckschrift, die das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit einer beanspruchten Erfindung **in Kombination mit** einem oder mehreren Dokumenten in Frage stellt, wobei die Kombination der Dokumente für einen Fachmann nahe liegen muss,
- A** Druckschrift, die den Stand der Technik oder technologischen Hintergrund definiert,
- O** Druckschrift, die Bezug nimmt auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder eine andere Art der Offenbarung,
- P** im Prioritätsintervall veröffentlichte Druckschrift,
- T** nachveröffentlichte, nicht kollidierende Druckschrift, die die Theorie der angemeldeten Erfindung betrifft und für ein besseres Verständnis der angemeldeten Erfindung nützlich sein kann oder zeigt, dass die der angemeldeten Erfindung zugrunde liegenden Gedankengänge oder Sachverhalte falsch sein können,
- E** ältere Patentanmeldung gemäß § 3 Abs. 2 PatG,
- D** Druckschrift, die bereits in der Patentanmeldung genannt ist und
- L** aus besonderen Gründen genannte Druckschrift, z.B. zum Veröffentlichungstag einer Entgegenhaltung oder bei Zweifeln an der Priorität.

Weitere, über die Kategorienangabe hinausgehende Hinweise, die auf eine prüfungsähnliche Bewertung des Anmeldungsgegenstandes hindeuten, sind zu unterlassen.

Im Recherchebericht ist außerdem darauf hinzuweisen, dass eine Gewähr für die Vollständigkeit der Ermittlung der einschlägigen Druckschriften und für die Richtigkeit der angegebenen Kategorien nicht geleistet werden kann (§ 43 Abs. 7 Satz 1 PatG).

Der Anmelder und der Antragsteller erhalten die ermittelten Druckschriften zusammen mit dem Recherchebericht.

Wird nach der Veröffentlichung des Hinweises auf den Recherchebericht im Patentblatt auf der Offenlegungs- oder Patentschrift unter den in Betracht gezogenen Druckschriften ein schwerwiegender Fehler (z. B. falsches Druckschriftenzitat) festgestellt, so wird im Patentblatt eine entsprechende Berichtigung veröffentlicht. Die Betroffenen sind zu unterrichten. Ist auf Grund des Rechercheberichts eine falsche Druckschrift übersandt worden, so ist eine Kopie der richtigen nachzusenden.