



Wie kann ich meine Patent- bzw. PCT-Anmeldung optimieren?

DPMAnutzerforum

München, 11. April 2019

Gerald Rothe, Bernd Läßiger, Michael Zapf
Deutsches Patent- und Markenamt

- Nationale Anmeldungen
 - Elektronische Dokumente
 - Formgerechte Zeichnungen
 - Zusammenfassung
 - Erfinderbenennung
 - Nagoya-Protokoll - § 34a PatG
 - Angaben zum Anmelder/Vertreter
 - Übersetzungen, Fristen - § 35a PatG
 - Effiziente Verfahrensweisen
- Optimieren internationaler Anmeldungen

- Beachten der Formvorschriften
 - vermeidet Mängelbescheide aus formalen Gründen
 - stellt eine problemlose Drucklegung (OS, PS) sicher
 - **unterstützt das Prüfungsverfahren**, z.B. durch
 - einheitlich verwendete Begriffe (§ 5 (2) PatV)
 - Verwenden von Bezugszeichen in den Ansprüchen, wenn die Anmeldung Zeichnungen enthält (§ 9 (9) PatV)

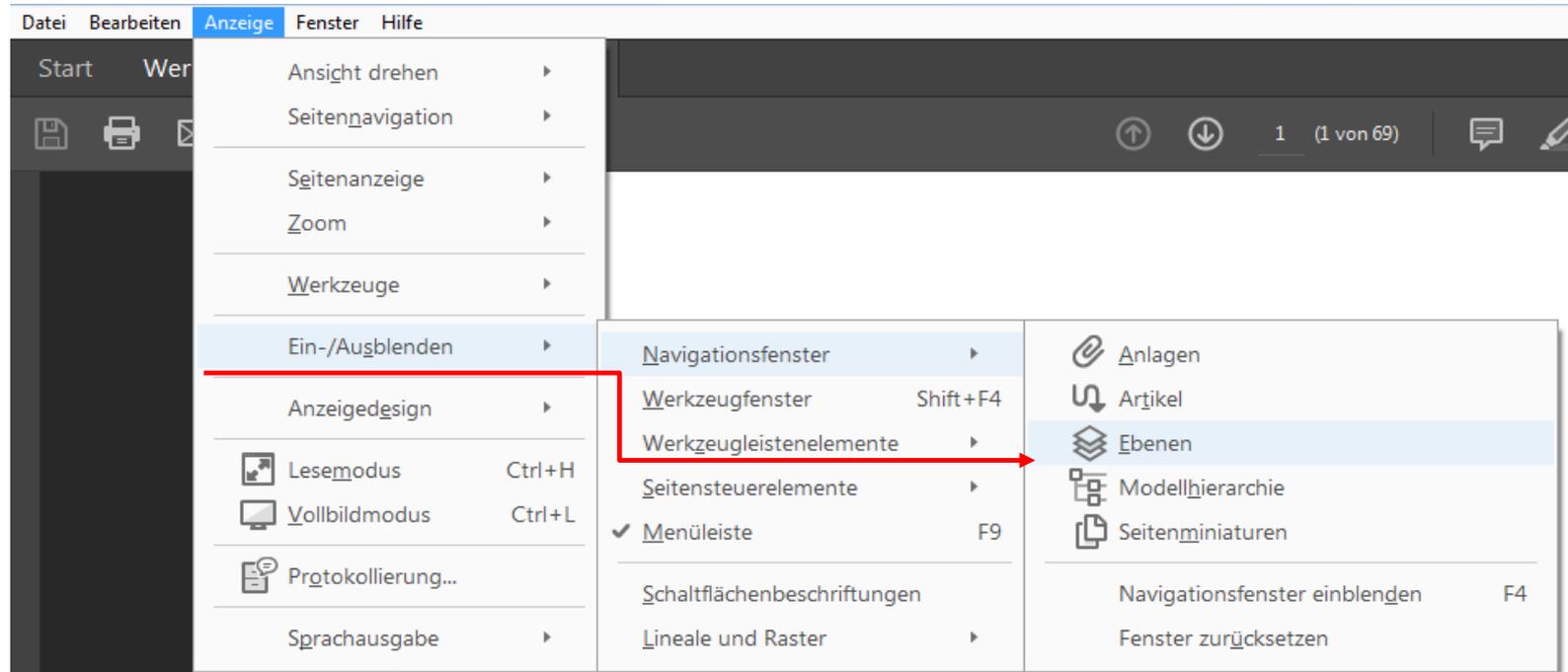


Elektronische Dokumente

- Die Signatur ersetzt die Unterschrift.
 - ausdrucken, unterschreiben und dann einscannen ist unnötig!
- **Text**basiertes PDF für Beschreibung, Zusammenfassung und Ansprüche
- PDF-Kompatibilität, Version 1.4
- Keine gelayerten PDF-Dokumente
 - nur mit einer **einzig**en Bildebene in Zeichnungen
 - ⇒ Vorsicht mit Ebenen/Klassen in CAD-Systemen!

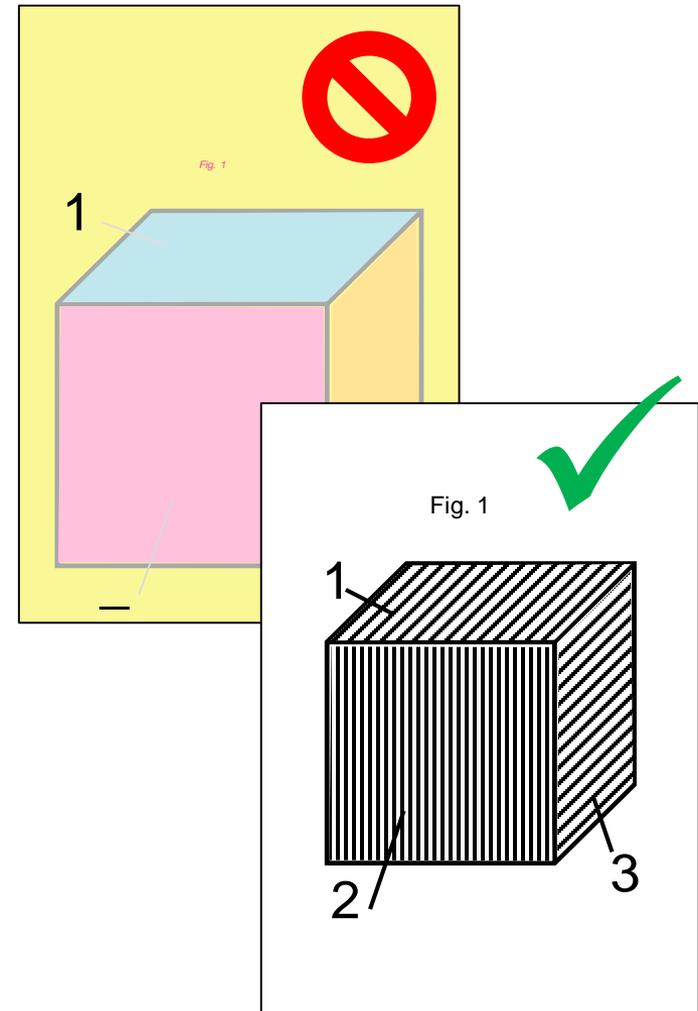


Elektronische Dokumente



Formgerechte Zeichnungen

- **Ausreichender Kontrast**
 - weißer (!) Hintergrund
 - Schraffuren statt Farbe
 - dunkle/schwarze Linien
 - keine JPEG-Pixelwolken
- **Stimmige Bezugszeichen erleichtern die Prüfung!**
- **Mindestschrifthöhe in den Zeichnungen einhalten**





Formgerechte Zeichnungen

- Farbe in Papier- oder Fax-Anmeldungen vermeiden!
 - Schraffuren verwenden!
 - Graustufen nur elektronisch!

Zusammenfassung

- Getrennte Seiten für Text und Zeichnung
- Nur **eine** Zeichnung zur Zusammenfassung
 - Mehrere Zeichnungsteile auf einem Blatt sind möglich, aber nicht zielführend: „Briefmarken-Darstellungen“
- Aussagekräftige Zeichnung – die die Erfindung am besten kennzeichnet

- Angabe aller Erfinder mit Name und Anschrift
- Vollständige Angaben zum Rechtsübergang
- Antrag auf Erfinder-Nichtnennung
 - **eigenhändige** Unterschrift des „stillen“ Erfinders!
- Zeichnungsberechtigung angeben (z.B. Prokurist)
- Bei Anmeldergemeinschaft
 - Unterschriften **aller** Mitanmelder!



Nagoya-Protokoll - § 34a PatG

- § 34a Abs. 1 S. 1 PatG:
Hat eine Erfindung **biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs** zum Gegenstand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so soll die Anmeldung **Angaben zum geographischen Herkunftsort** dieses Materials umfassen, soweit dieser bekannt ist.
- § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG:
„Biologisches Material“ ist ein Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.
- Angaben gemäß § 34a Abs. 1 Satz 1 PatG auf einem **gesonderten Blatt** der Anmeldung (§ 4 Abs. 7 PatV)



Nagoya-Protokoll - § 34a PatG

- Angaben, die in einem **sachlichen Bezug** zu der in der Anmeldung beschriebenen Erfindung stehen
 - Dies ist insbesondere der Fall, wenn derartiges Material in den Patentansprüchen genannt oder in einem beanspruchten Verfahren verwendet wird.
 - Betroffen: Tier- und Pflanzenzüchtung, Pflanzenschutz, Biotechnologie, Kosmetika, Pharmazie, Tiergesundheit, Chemie und Lebensmittel.



Nagoya-Protokoll - § 34a PatG

Inhalt der Anmeldung	Angabe	Anmerkung	Kommentare	
Varroa destructor und mit Meira geulakonigii verwandter Pilzstamm	Bochum, PLZ-Gebiet 44801	Herkunft des verwendeten Materials	Präzise und auf Zusatzblatt	
Immunologisch aktives Phyto-Gemisch und seine Anwendungen bei der Prävention	Bahamas	Herkunftsland der Pflanzen	Angabe nur in der Beschreibung	 Zusatzblatt!
Pumpenaggregat mit zwei Hubkolbenpumpen	DE, D oder BRD	Staatsangehörigkeit d. Erfinders/Anmelders	Anmelder ist kein biol. Material	
Diebstahlsicherung für Ski/Snowboards mit Hilfe von GPS	04229 Leipzig	Herkunftsort des Erfinders	Anmelder ist kein biologisches Material	



Angaben zu Anmelder, Vertreter

- Neue Fassungen der Schutzrechtsverordnungen beachten
 - gültig seit 01.04.2019
- Vorschriften in PatV, GebrMV, HalbISchV, DesignV und MarkenV nun einheitlich zu
 - Anmelderangaben
 - Vertreterangaben



Angaben zum Anmelder

- Nur der **Satzungssitz** einer GmbH, nicht ihr Verwaltungssitz wird im Register eingetragen
 - eindeutige Identifizierbarkeit des Schutzrechtsinhabers für interessierte Dritte
 - so auch, wenn am Satzungssitz keine Infrastruktur (Betrieb, Verwaltung, Geschäftsleitung) vorhanden ist
 - BPatG, 7 W (pat) 60/14 vom 26.04.2016



Übersetzungen - § 35a PatG

- (1) Ist die Anmeldung nicht oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefasst, so hat der Anmelder eine deutsche Übersetzung **innerhalb einer Frist von drei Monaten** nach Einreichung der Anmeldung nachzureichen. Wird die deutsche Übersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.
- (2) Ist die Anmeldung ganz oder teilweise **in englischer oder französischer Sprache** abgefasst, verlängert sich die Frist nach Absatz 1 Satz 1 auf **zwölf Monate**. Wird anstelle des Anmeldetages für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch genommen, endet die Frist nach Satz 1 jedoch **spätestens mit Ablauf von 15 Monaten** nach diesem Zeitpunkt. [...]



Übersetzungen - § 35a PatG

- Bringen Sie bitte treffende Übersetzungen bei!
- Reichen Sie eine Übersetzung ein – serielles Optimierungsübersetzen ist nicht vorgesehen.
- Vermeiden Sie Wortungetüme, wie z.B.
 - Katalysatoreinströmungsabgastemperaturmess-einrichtung
 - Füllzustands-Zunahme-Ziellinien-Festlege-Einheit
 - Katalysatorverschlechterungsermittlungsteuerung
 - Vorhersageanalysezusammenfassungsanzeigeabschnitt

Berechnung der Übersetzungsfrist

- Beispielsfall
 - 03. 04.2018: Beim DPMA geht eine französischsprachige Anmeldung mit Prioritätsdatum vom 31. März 2017 in Papier ein
 - 03. 07.2018: deutsche Übersetzung über DPMAdirektPro
- Ist die Übersetzungsfrist des § 35a PatG eingehalten?

Berechnung der Übersetzungsfrist

31.03.2017
Prioritätstag



02.07.2018
Ablauf der 15-monatigen
Frist ab Prioritätstag



03.04.2018
Eingang der französisch-
sprachigen Anmeldung
beim DPMA



03.07.2018
Eingang der deutschen Über-
setzung innerhalb der 3 Monate
gemäß § 35a Abs. 1 PatG





Effiziente Verfahrensweisen

- Getrennte Anschreiben für verschiedene Vorgänge!
 - Vorgänge in der elektronischen Akte werden mit Ihren Dokumenten gestartet
 - Ansammlungen von Anträgen, Erklärungen usw. in einem Dokument sind fehlerträchtig
- ➔ Bitte auftrennen!**



Effiziente Verfahrensweisen

- Ihnen liegt bereits ein **§ 43-Recherchebericht** vor? Und dort sind Patentierungshindernisse genannt?
- Reichen Sie mit dem Prüfungsantrag zugleich eine sachliche Stellungnahme und/oder geänderte Ansprüche ein!



Effiziente Verfahrensweisen

- Weisen Sie alle **Änderungen in den Ansprüchen** aus!
 - Nutzen Sie z.B. den Änderungsmodus des Textverarbeitungsprogramms
 - Nehmen Sie immer Bezug auf die ursprünglichen Unterlagen!



Effiziente Verfahrensweisen

- Sie haben Ansprüche mit neuen Merkmalen gegenüber Stand der Technik abgegrenzt?
 - Halten Sie Ihre Argumentation schlank und übersichtlich.
 - Die Übereinstimmungen zum Stand der Technik sind der Prüfungsstelle bekannt.
 - Fokussieren Sie die **relevanten Unterschiede** des beanspruchten Gegenstandes gegenüber dem Stand der Technik.



Effiziente Verfahrensweisen

- Eindeutigen Antrag formulieren, mit welchen Unterlagen Ihnen das Patent erteilt werden soll, insbesondere, wenn wiederholt Unterlagen eingereicht wurden.
- Vorzugsweise Beschreibungsanpassung
 - nur einmal
 - wenn klar ist, welche Ansprüche zur Erteilung kommen.

- Formulieren Sie eindeutige Akteneinsichtsansträge!
- Wir müssen wissen, was Sie möchten:
 - Bereitstellung zur Online-Akteneinsicht?
 - Übersendung von Ausdrucken/Kopien?
 - Kommen Sie in den Recherchesaal und möchten dort eine PDF-Akte sehen?

- Nationale Anmeldungen
 - ...
- Optimieren internationaler Anmeldungen
 - Anmeldewege
 - Gebührenermäßigungen
 - Vertretung und Unterschriften
 - Vollmachten
 - Früheres Rechercheergebnis für ISA?
 - PCT-Anmeldung „safe“



Anmeldewege für PCT-Anmeldungen

- Elektronische Anmeldung: Annex-F-konforme Unterlagen
 - PDF-Kompatibilität, Version 1.4
 - Texte als „Text“ einbetten, nicht als „Bild“ (keine nachträgliche OCR machen)
 - keine „Layer“ verwenden
- Papieranmeldung / Faxanmeldung
 - FoIP-Probleme
 - Qualitätsverlust bei Zeichnungen
 - Gefahren: Doppelanmeldung und/oder Doppelbuchung



Gebührenermäßigungen

- Gebührenreduzierung in Zusammenhang mit PCT-Anmeldungen
 - Elektronische Einreichung statt Papier
 - pdf-Ermäßigung (176 Euro)
 - xml-Ermäßigung (264 Euro)
 - Sequenzprotokoll (kostenfrei)
 - Optionale Erklärungen nachreichen
 - Antragsseiten kontrollieren
 - Einleitung der nat. Phase (Anspruchs“gebühren“, Prüfungsgebühr)



Vertretung und Unterschriften

- Vertretungsberechtigung / Unterschriftsbefugnis
 - Funktion & Name des Unterzeichners
 - Siegel bei Universitäten und Hochschulen
 - Kanzleien
 - Anwalt (engl. agent)
 - Gemeinsamer Vertreter (engl. common representative)
 - Zustellanschrift

Vollmachten im PCT-Kontext

- Vollmachten („agent“)
 - DPMA verzichtet bei **Einreichung** der Anmeldung auf Vorlage von Vollmachten
 - Bei **Zurücknahmen** darf kein Amt auf die Vorlage verzichten - Regel 90.4 e bzw. 90.5 d
 - Mängelbehaftete Vollmachten gelten bis zur Behebung des Mangels als nicht erteilt – Regel 90.4 c

Folge: Zurücknahmeerklärung sind erst mit Eingang der mangelfreien Vollmacht wirksam.

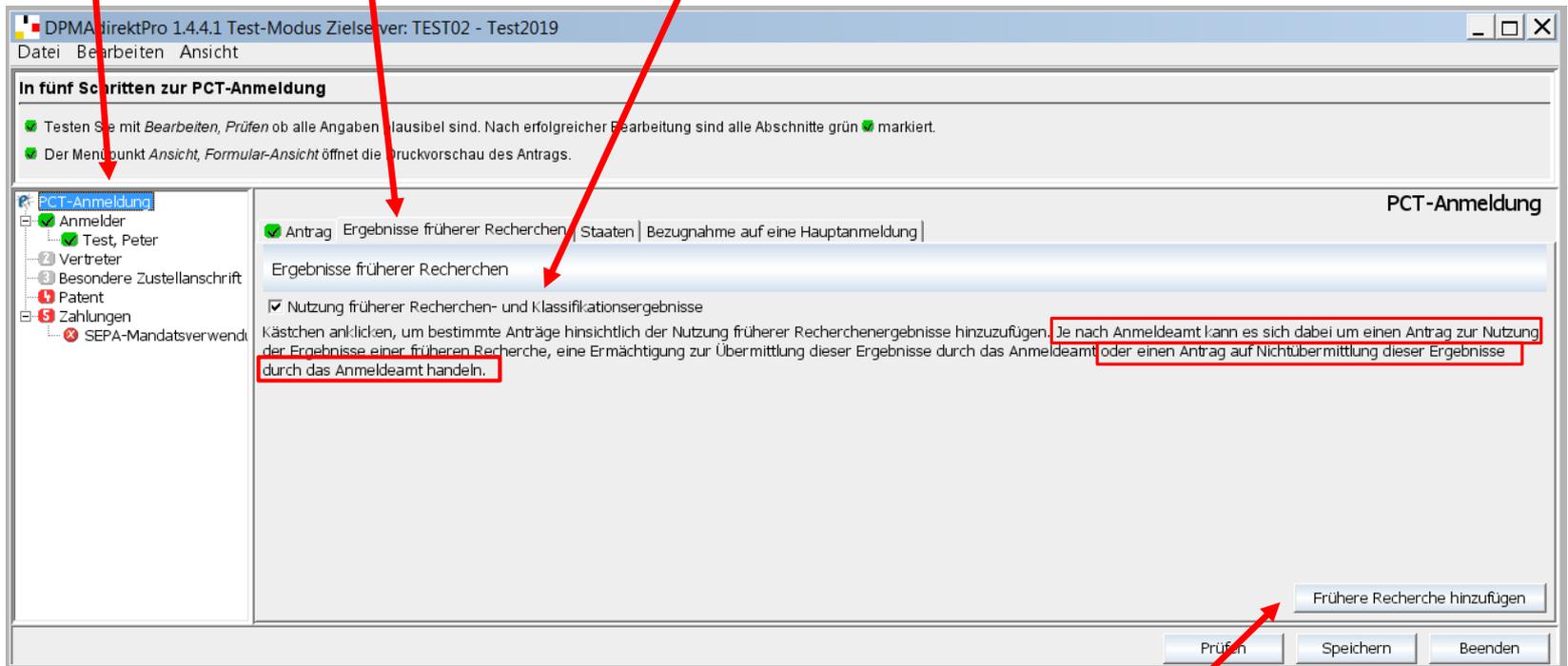
Vollmachten im PCT-Kontext

- Arten von Vollmachten
 - Vollmacht für Anwalt (Regel 90.1)
 - Vollmacht für gemeinsamen Vertreter (Regel 90.2)
 - Allgemeine Vollmacht (Regel 90.5)
 - Angestelltenvollmachten

Soll ISA das frühere Rechercheergebnis erhalten?

Auswahl in DPMAdirektPRO

Antrag ⇒ 2. Reiter ⇒ „Nutzung...“ auswählen



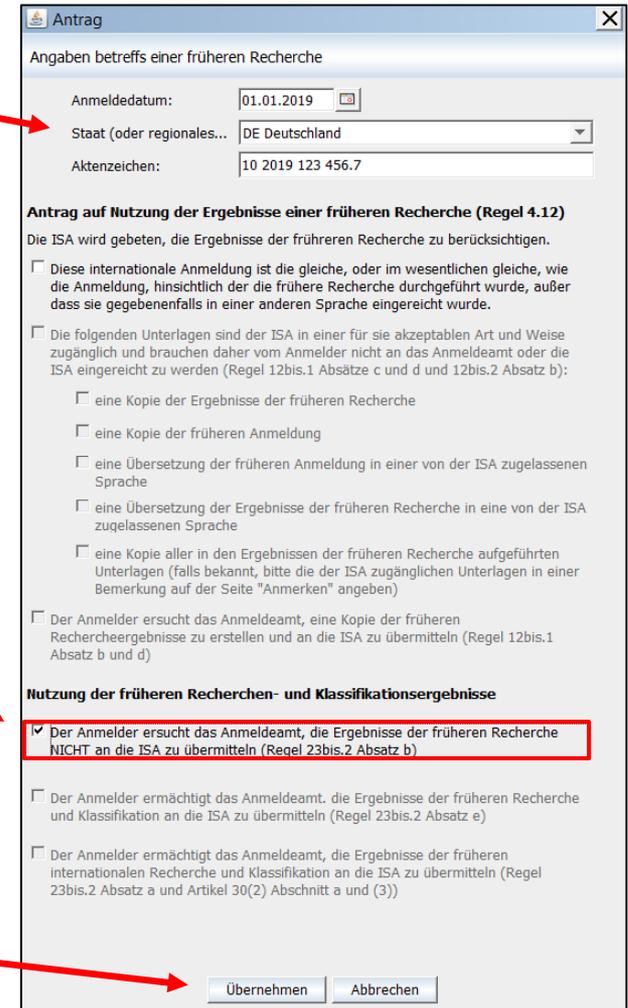
⇒ „Frühere Recherche hinzufügen“ anklicken

Soll ISA das frühere Rechercheergebnis erhalten?

⇒ Daten der Priorität eingeben

⇒ Nichtübermittlung auswählen

⇒ Übernehmen



The screenshot shows a software window titled 'Antrag' with a close button in the top right corner. The main heading is 'Angaben betreffs einer früheren Recherche'. Below this, there are three input fields: 'Anmeldedatum:' with a date picker set to '01.01.2019', 'Staat (oder regionales...)' with a dropdown menu set to 'DE Deutschland', and 'Aktenzeichen:' with a text box containing '10 2019 123 456.7'. Below these fields is a section titled 'Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche (Regel 4.12)'. The text states: 'Die ISA wird gebeten, die Ergebnisse der früheren Recherche zu berücksichtigen.' There are three main checkboxes: 1) 'Diese internationale Anmeldung ist die gleiche, oder im wesentlichen gleiche, wie die Anmeldung, hinsichtlich der die frühere Recherche durchgeführt wurde, außer dass sie gegebenenfalls in einer anderen Sprache eingereicht wurde.' (unchecked). 2) 'Die folgenden Unterlagen sind der ISA in einer für sie akzeptablen Art und Weise zugänglich und brauchen daher vom Anmelder nicht an das Anmeldeamt oder die ISA eingereicht zu werden (Regel 12bis.1 Absätze c und d und 12bis.2 Absatz b):' (unchecked). This checkbox has a list of sub-options: 'eine Kopie der Ergebnisse der früheren Recherche', 'eine Kopie der früheren Anmeldung', 'eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer von der ISA zugelassenen Sprache', 'eine Übersetzung der Ergebnisse der früheren Recherche in eine von der ISA zugelassenen Sprache', and 'eine Kopie aller in den Ergebnissen der früheren Recherche aufgeführten Unterlagen (falls bekannt, bitte die der ISA zugänglichen Unterlagen in einer Bemerkung auf der Seite "Anmerken" angeben)'. 3) 'Der Anmelder ersucht das Anmeldeamt, eine Kopie der früheren Rechercheergebnisse zu erstellen und an die ISA zu übermitteln (Regel 12bis.1 Absatz b und d)' (unchecked). Below this is another section titled 'Nutzung der früheren Recherchen- und Klassifikationsergebnisse'. The first checkbox in this section is checked and highlighted with a red box: 'Der Anmelder ersucht das Anmeldeamt, die Ergebnisse der früheren Recherche NICHT an die ISA zu übermitteln (Regel 23bis.2 Absatz b)'. Below it are two more unchecked checkboxes: 'Der Anmelder ermächtigt das Anmeldeamt, die Ergebnisse der früheren Recherche und Klassifikation an die ISA zu übermitteln (Regel 23bis.2 Absatz e)' and 'Der Anmelder ermächtigt das Anmeldeamt, die Ergebnisse der früheren internationalen Recherche und Klassifikation an die ISA zu übermitteln (Regel 23bis.2 Absatz a und Artikel 30(2) Abschnitt a und (3))'. At the bottom of the window are two buttons: 'Übernehmen' and 'Abbrechen'.

- Wenn`s doch mal schief geht
 - Unzuständigkeit des Anmeldeamtes - Regel 19.1
 - Sitz/Wohnsitz & Staatsangehörigkeit in einem anderen PCT-Mitgliedsstaat
 - Vom Anmeldeamt nicht zugelassene Einreichungssprache
 - Unterlagen PCT unvollständig - Art. 11, Regel 20.5
 - Ergänzen/Nachreichen mit späteren AT
 - Einbeziehung durch Verweis auf Prioritätsunterlagen
 - Prioritätsangaben - Regel 26bis
 - Berichtigung & Hinzufügung eines Anspruchs
 - Keine Priorität auf Anmeldung vom gleichen Tag
 - Wiederherstellung des Prioritätsrechts



Vielen Dank für Ihr Interesse und
viel Erfolg für Ihre Anmeldungen!