

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

80297 München

Telefon: +49 89 2195-0

Telefax: +49 89 2195-2221

Telefonische Auskünfte: +49 89 2195-3402

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

Zahlungsempfänger: Bundeskasse Halle/DPMA

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale München
Leopoldstr. 234, 80807 München

Richtlinien zur Durchführung der Klassifizierung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen

(Klassifizierungsrichtlinien)

vom 2. Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Klassifizierungsgrundsätze

- 1.1. Zuständigkeit
- 1.2. Regeln
- 1.3. Fristen

2. Klassifizierungsverfahren

- 2.1. Erstmalige Klassifizierung
- 2.2. Sonderfälle

3. Änderung der Klassifikation (Klassenfrage, Patentabteilungen)

- 3.1. Recherche- und Prüfungsverfahren
- 3.2. Einspruchsverfahren
- 3.3. Gebrauchsmuster
- 3.4. Geheimanmeldungen
- 3.5. Offengelegte Patentanmeldungen ohne Prüfungsantrag

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

5. Auswirkungen der Klassifikation

6. Inkrafttreten

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 "DPMApatente/gebrauchsmuster" 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. [vergleiche] 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.

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 (World Intellectual Property Organization) 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 liegende 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 im DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) die so genannte Hauptklasse. Diese dient als Grundlage der Geschäftsverteilung und legt die Zuständigkeit der Prüfungsstelle fest. 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 sowie die Aufgabenstellung, Beschreibung und Zeichnung angemessen zu berücksichtigen sind.

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

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 geklärt werden (Klassenfrage).

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

2. Klassifizierungsverfahren

2.1. Erstmalige Klassifizierung

2.1.1. Grobauszeichnung ("Börse")

Nach Eingang der Patent- bzw. [beziehungsweise] Gebrauchsmusteranmeldungen im DPMA wird durch das Programm "Elektronischer Klassifikator" auf der Grundlage eines Vergleichs mit eingelesenen klassifizierten Patentdokumenten und einer Wahrscheinlichkeitsanalyse ein Vorschlag von maximal drei IPC-Einheiten (je nach Anzahl der zu vergleichenden Dokumente bis auf Untergruppen-Niveau) erstellt und den Grobauszeichnern der zugehörigen Patentabteilung/en zugeleitet. Der Grobauszeichner entscheidet über die vorläufige Zuständigkeit für seine eigene Abteilung oder über die Weitergabe an eine andere Abteilung. Nach einer bestimmten Anzahl von Weitergaben (Vorlagen)² kann die Anmeldung dem Koordinator der Grobauszeichnung zugeleitet werden, der die vorläufig zuständige Abteilung festlegt.

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

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

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

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

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 gegebenenfalls weitere erforderliche Nebenklas-

senvorlagen. 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 (Patentgesetz) und die Bestimmung der Zahl der Ansprüche für die Berechnung der Höhe der Anmeldegebühr zuständig. Nähere Informationen hierzu sind amtsintern in den „FAQ (Frequently Asked Questions) zur Eingangsprüfung“ sowie im „Leitfaden für Börse und Eingangsprüfung mit DPMApatente/gebrauchsmuster“ zu finden. Im Rahmen der Eingangsprüfung gefasste Beschlüsse, Beschwerden gegen solche Beschlüsse sowie dazu ergehende Beschlüsse des Bundespatentgerichts (BPatG) sind dem BfKD der Abteilung 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 (s. 3.1.2) 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, zu deren Zuständigkeitsbereich die betroffenen Prüfungsstellen gehören, eine Klassifikation festgelegt.

2.1.3.2. Zwangsklassifizierung durch das BfKD-Gremium

Ist auch seitens der BfKD der Patentabteilungen eine einvernehmliche Festlegung in Bezug auf die Klassifizierung und Einordnung des technischen Sachverhalts einer Anmeldung in der IPC nicht zu erzielen, entscheiden die sachlich betroffenen BfKD. Falls eine solche Entscheidung nicht zustande kommt, entscheidet der sachlich zuständige Schlichter-BfKD. Der Schlichter kann von einem der beteiligten BfKD angerufen werden, nachdem Stellungnahmen aller beteiligten BfKD vorliegen.

Die Schlichter-Entscheidung ist bindend und erfolgt

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

Die Schlichter-BfKD und ihre Stellvertreter werden nach Wahl durch die BfKD-Versammlung vom zuständigen Leiter der Hauptabteilung 1 bestimmt.

2.1.4. Bindende Regelungen

Ist absehbar, dass bestimmte Grenzfälle öfter auftreten, ist unter Einbeziehung der betroffenen Prüfungsstellen eine Festlegung auf eine zukünftig bindende

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

Regelung möglich. Diese Regelung ist durch die beteiligten BfKD zu dokumentieren und künftig bei der Vergabe der Hauptklasse zu berücksichtigen.

Getroffene Regelungen werden amtsintern von den Schlichter-BfKD im Intranet auf der Mitteilungsseite der BfKD im public_share-Laufwerk veröffentlicht.

2.2. Sonderfälle

2.2.1. Klassifizierung von Trennanmeldungen (Ausscheidung/Teilung)

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

2.2.2. Nicht klassifizierbare Anmeldungen

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

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

2.2.3. Fremdsprachige Anmeldungen

Ist die Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung ganz oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefasst, so hat der Anmelder eine deutsche Übersetzung nachzureichen.

Für Patentanmeldungen, die ganz oder teilweise in englischer oder französischer Sprache abgefasst sind, gilt eine Frist zur Einreichung der deutschen Übersetzung von 12 Monaten nach Einreichung der Anmeldung, die jedoch spätestens 15 Monate nach einem beanspruchten Prioritätsdatum endet. Diese Anmeldungen werden anhand der englisch- oder französischsprachigen Unterlagen klassifiziert.

Für Patentanmeldungen in anderen Fremdsprachen sowie für Gebrauchsmusteranmeldungen in allen Fremdsprachen gilt eine Frist zur Einreichung der deutschen Übersetzung von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung. Diese Anmeldungen werden anhand der deutschen Übersetzung klassifiziert. Stellt der Eingangsprüfer bei einer solchen Anmeldung nach Eingang der (auch vor Fristablauf eingereichten) Übersetzung noch weitere übersetzungsbedürftige Inhalte fest, so fordert er den Anmelder unverzüglich zum Einreichen einer entsprechenden Übersetzung auf.

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 notwen-

dig 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 unterschiedlicher Beurteilung durch die 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 Patents 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 unter Federführung des zunächst zuständigen BfKD.

Bei einer 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

Patents im Einspruchsverfahren erzielt, sind die Vorschriften des Abschnitts 3.1.3. entsprechend anzuwenden.

3.3. Gebrauchsmuster

3.3.1. Eingetragene Gebrauchsmuster, bei denen sich die Hauptklasse als strittig erweist (z. B. aufgrund von Hinweisen 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 abteilungsübergreifenden Differenzen sind die Vorschriften des Abschnitts 2.1.3. entsprechend anzuwenden.

3.3.2. Eingetragene Gebrauchsmuster, zu denen ein Lösungsverfahren anhängig ist, werden von den Gebrauchsmusterabteilungen dem durch die Hauptklasse ausgewiesenen Berichterstatter in den Patentabteilungen vorgelegt. Bei nicht zutreffender Hauptklasse geht der betroffene Berichterstatter zur Klärung der Klassenfrage entsprechend Abschnitt 3.3.1. vor.

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 (Gebrauchsmuster-gesetz) 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 gegebenenfalls 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 bzw. die Eingangsprüfer zuständig. Die Anmeldungen werden dann dem zuständigen BfKD vorgelegt, der über das weitere Vorgehen entscheidet. Bei abteilungsübergreifenden 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 meh-

rere "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 offenbaren technischen Sachverhalt zutreffend abzubilden. Für diesen Fall weist die IPC spezielle Klassifikationsstellen auf, deren Titel keine technischen Abgrenzungen 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. Ausgenommen sind Fälle, in denen frühere IPC-Gruppen mit zugehörigen DEKLA-Gruppen in 99er-Gruppen überführt wurden. Solche Fälle sind vorher mit dem zuständigen Schlichter-BfKD zu diskutieren; die Ablage ist von ihm zu billigen und im Intranet auf der Mitteilungsseite der BfKD im public_share-Laufwerk amtsintern zu dokumentieren.

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. Januar 2015 in Kraft und ersetzen die bisherige Fassung vom 15. April 2011.