

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 für die Durchführung der Recherche nach § 43 PatG

(Rechercherichtlinien)

vom 1. April 2014 (BIPMZ 2014, Heft 5, Seite 153 ff.)

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Rechercheantrag
3. Formelle Behandlung des Rechercheantrags
4. Gegenstand der Recherche
5. Umfang und Durchführung der Recherche
6. 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 2. September 2009 (BIPMZ 2009, 361 ff.).

2. Rechercheantrag

Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes in Betracht zu ziehen ist und beurteilt vorläufig die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung nach den §§ 1 bis 5 PatG und ob die Anmeldung den Anforderungen des § 34 Abs. 3 bis 5 PatG genügt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Der Antrag kann nur von dem Anmelder gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich einzureichen. Wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, kann einen wirksamen Rechercheantrag nur stellen, wenn er einen im Inland zugelassenen Patentanwalt oder Rechtsanwalt bestellt hat (§ 43 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 25 Abs. 1 PatG). Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Vertretung durch Patentassessoren (§ 155 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Patentanwaltsordnung) oder einen gemäß § 160 Patentanwaltsordnung i.V.m. § 178 Patentanwaltsordnung (in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung) vertretungsberechtigten Erlaubnisscheininhaber möglich. Auf § 25 Abs. 2

PatG, der die Vertretung durch Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum regelt, wird hingewiesen.

Innerhalb von 3 Monaten ab Einreichung des Antrags ist die Gebühr in Höhe von 300,00 EUR nach Nr. 311 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz (PatKostG) zu zahlen. Wird sie nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt der Antrag nach § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen.

Wird der Antrag für die Anmeldung eines Zusatzpatents gestellt, so wird der Anmelder aufgefordert, den Antrag auch für die Anmeldung des Hauptpatents zu stellen; geschieht dies trotz Aufforderung nicht, so gilt die Anmeldung des Zusatzpatents als Anmeldung eines selbständigen Patents (§ 147 Abs. 3 PatG i.V.m. § 43 Abs. 2 Satz 4 PatG in der bis zum 1. April 2014 geltenden Fassung). Mit Wirkung zum 1. April 2014 wurden zwar durch das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3830; BIPMZ 2013, 362) die Vorschriften über Zusatzanmeldungen und Zusatzpatente im Patentgesetz aufgehoben. Aufgrund der Übergangsregelung des § 147 Abs. 3 PatG findet aber in den dort genannten Fällen § 43 Abs. 2 Satz 4 PatG in der bis zum 1. April 2014 geltenden Fassung weiterhin Anwendung.

Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn bereits ein Prüfungsantrag oder ein Rechercheantrag gestellt wurde (§ 43 Abs. 4 und 5 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 wird zuerst die Recherche nach § 43 PatG durchgeführt und vorläufig beurteilt, ob die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung nach den §§ 1 bis 5 PatG gegeben ist und ob die Anmeldung den Anforderungen des § 34 Abs. 3 bis 5 PatG genügt. Das Ergebnis wird dem Anmelder mitgeteilt. Danach wird mit dem Prüfungsverfahren begonnen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 PatG).

3. Formelle Behandlung des Rechercheantrags

Der eingereichte Rechercheantrag wird auf seine Wirksamkeit geprüft. Die hierfür zuständige Stelle veranlasst auch die Mitteilungen an den Anmelder und die Veröffentlichung im Patentblatt, dass der Rechercheantrag eingegangen ist, letztere Veröffentlichung jedoch nicht vor der Veröffentlichung des Hinweises nach § 32 Abs. 5 PatG auf die 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 zuständige Prüfungsstelle ist für die Durchführung der Recherche verantwortlich; sie ergänzt erforderlichenfalls auch die fehlenden Nebenklassen im notwendigen Umfang.

Recherchen nach § 43 PatG werden in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs der Anträge und unter Berücksichtigung des Arbeitsaufkommens der jeweiligen Prüfungsstelle 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 hin ist eine Änderung der Reihenfolge der Bearbeitung der Anträge möglich. Begründet ist ein Beschleunigungsantrag i.d.R. dann, wenn andernfalls erhebliche Nachteile für den Antragsteller als wahrscheinlich erscheinen.

Gemäß § 43 Abs. 3 Satz 2 PatG ist jedermann berechtigt, dem Deutschen Patent- und Markenamt Hinweise zum Stand der Technik zu geben, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen könnten. Eingaben dieser Art sind dem Anmelder und während eines anhängigen Rechercheverfahrens auch der Prüfungsstelle umgehend zuzuleiten. Dieser Stand der Technik wird in den Recherchebericht aufgenommen, wenn die zuständige Prüfungsstelle ihn als relevant ansieht.

4. Gegenstand der Recherche

Gegenstand der Recherche ist das, was nach den Patentansprüchen als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll.

Stellt die Prüfungsstelle nach einem Antrag auf Recherche fest, dass die Anmeldung die Anforderung des § 34 Abs. 5 PatG nicht erfüllt (Uneinheitlichkeit), so führt sie die Recherche für den Teil der Anmeldung durch, der sich auf die in den Patentansprüchen als erste beschriebene Erfindung oder Gruppe von Erfindungen bezieht, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (§ 43 Abs. 6 PatG). Im Recherchebericht ist auf die Uneinheitlichkeit hinzuweisen. Es sind sowohl die Nummern der Ansprüche anzugeben, deren Gegenstände uneinheitlich sind, als auch die Nummern der Ansprüche, für deren Gegenstände die Recherche durchzuführen ist (Teil D Abschnitt 7 des Rechercheberichts).

Ist der gesamte Anmeldegegenstand oder sind Teile des Anmeldegegenstandes auf Grund von Mängeln in den Unterlagen nicht recherchierbar, ist dies ebenfalls im Recherchebericht unter Angabe der entsprechenden Anspruchsnummern zu vermerken (Teil D Abschnitt 8 des Rechercheberichts).

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 und Durchführung der Recherche

Mit der Recherche ist der Stand der Technik so zu ermitteln, dass damit die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung vorläufig beurteilt werden kann. Jede Anmeldung wird im Rahmen des Verfahrens nach § 43 PatG nur einmal recherchiert. 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. Es wird soweit wie möglich bei jeder Recherche geprüft, ob in anderen Staaten bereits Rechercheergebnisse vorliegen.

Für jeden Patentanspruch – soweit er nicht nur Selbstverständlichkeiten enthält – ist der ermittelte Stand der Technik anzugeben. Die für die Hauptklasse zuständige Prüfungsstelle hat dabei die vom Anmelder genannten Dokumente – ggf. nach Anforderung beim Anmelder – zu berücksichtigen. Wird infolge einer zu weiten Fassung des Hauptanspruchs der Umfang des anzugebenden Standes der Technik zu groß, so ist derjenige Stand der Technik zu nennen, welcher dem Erfindungsgegenstand unter Berücksichtigung einschränkender Merkmale der Unteransprüche besonders nahe kommt. Zur Bestimmung des Wortsinns der Ansprüche sind die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen.

Bei der Nennung von Patentdokumenten (Druckschriften) genügt es, 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.

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 Patentzusammenarbeitsvertrag anzugeben, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungssamt ist, und

europäische Patentanmeldungen, 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.

Für die Recherche können auch Internetquellen einschließlich Online-Fachzeitschriften, Online-Datenbanken und sonstige Internetseiten herangezogen werden. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass der Inhalt noch nicht offen gelegter Anmeldungen nicht durch die Verwendung von Suchbegriffen oder Kombinationen von Suchbegriffen ganz oder in Teilen versehentlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es obliegt jeder Prüfungsstelle, die Suchbegriffe so zu wählen, dass die Recherche sinnvoll durchgeführt werden kann, die Verschwiegenheitspflicht in Bezug auf unveröffentlichte Anmeldungen aber nicht verletzt wird. Dies bedeutet z. B., dass nur einzelne Schlagwörter, die den Anmeldegegenstand nicht offenbaren, als Suchbegriffe verwendet werden, nicht jedoch Strings aus mehreren Suchbegriffen oder gar ganze Textpassagen eines Anspruchs.

Bei Datenbank-Recherchen ist ein Protokoll über den vollständigen Ablauf der Recherche zu erstellen, das die angewählten Datenbanken sowie die verwendeten Suchbegriffe enthält. Das Protokoll ist der Akte als elektronisches Dokument zuzuführen.

6. Recherchebericht

Der Recherchebericht hat folgende Angaben zu enthalten:

A. Klassifizierung des Anmeldegegenstandes nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC)

B. Recherchierte Gebiete und Recherchemittel (z. B. Datenbanken)

Es sind alle bei der Recherche herangezogenen Klassifikationseinheiten und Recherchemittel anzugeben, und zwar auch dann, wenn in der recherchierten Klasse kein Stand der Technik ermittelt werden konnte.

C. Ergebnis der Ermittlung des Standes der Technik

Der ermittelte Stand der Technik ist unter Bezug auf die jeweiligen Nummern der Patentansprüche, gegebenenfalls mit Erläuterungen und Hinweisen auf relevante Textstellen und Abbildungen, falls dies zum Verständnis notwendig ist, **tabellarisch** aufzuführen. Bei einem Stand der Technik, der keinem der Patentansprüche zugeordnet werden kann, entfällt die Bezugnahme auf die Patentansprüche.

Patentdokumente sind nach dem Zwei-Buchstaben-Ländercode gemäß WIPO Standard ST. 3 zu zitieren (vgl. Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Nr. 2/98, BIPMZ 1998, 157 bis 159). Es sind außerdem die Druckschriftennummer und -art zu zitieren. Nicht-Patentliteratur, wie beispielsweise Textstellen in Büchern und Zeitschriften, ist gemäß **Hausverfügung Nr. 15** so zu zitieren, dass sowohl das Buch oder die Zeitschrift als auch die in Frage kommenden Textstellen eindeutig ermittelbar sind.

Anzugeben sind außerdem die Kategorien (Relevanzindikatoren) des ermittelten Standes der Technik in Großbuchstaben gemäß WIPO Standard ST. 14. Dabei bedeutet:

X	Entgegenhaltung, die die Neuheit einer beanspruchten Erfindung oder deren Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit allein in Frage stellt
Y	Entgegenhaltung, die das Beruhen der beanspruchten Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit in Kombination mit einer oder mehrerer solcher Entgegenhaltungen in Frage stellt, wobei die Kombination für einen Fachmann nahe liegen muss
A	Dokument, das den technologischen Hintergrund definiert
O	Dokument, das Bezug nimmt auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder eine andere Art der Offenbarung
P	im Prioritätsintervall veröffentlichter Stand der Technik
T	nachveröffentlichter, nicht kollidierender Stand der Technik, der 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	Stand der Technik, der bereits in der Anmeldung zitiert ist (sog. Eigenzitat) und auch von der Prüfungsstelle als relevant betrachtet wird
L	aus besonderen Gründen genanntes Dokument, z. B. zum Nachweis des Veröffentlichungstags einer in Betracht gezogenen Entgegenhaltung oder bei Zweifeln an der Priorität

Handelt es sich beim ermittelten Stand der Technik um Nicht-Patentliteratur mit möglicherweise eingeschränkten Druck- und Kopierrechten, so dürfen diese Dokumente aus Gründen des Urheberrechts nicht in die elektronische Schutzrechtsakte eingebunden werden. Es ist daher darauf zu achten, dass derartige Dokumente im Nicht-Patentliteratur-Archiv des DPMA abgelegt werden und der elektronischen Schutzrechtsakte die Zitierung mit den vollständigen bibliographischen Angaben sowie die Archiv-Identifikationsnummer der Dokumente hinzugefügt werden.

D. Vorläufige Beurteilung, ob die angemeldete Erfindung nach den §§ 1 bis 5 PatG schutzfähig ist und ob die Anmeldung den Anforderungen des § 34 Abs. 3 bis 5 PatG genügt

Für die vorläufige Beurteilung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist das dafür vorgesehene elektronische Formular zu verwenden, das inhaltlich nicht verändert werden darf. Es ist darauf zu achten,

dass die vorläufige Beurteilung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG vollständig ist und zu allen relevanten Kriterien für die Schutzfähigkeit nach den §§ 1 bis 5 PatG und den Anforderungen nach § 34 Abs. 3 bis 5 PatG Aussagen getroffen werden. Es sind daher regelmäßig die Abschnitte 1 bis 7 des Formulars zu bearbeiten, in Sonderfällen auch Abschnitt 8.

Einige mögliche Mängel einer Anmeldung (z. B. der Mangel an Neuheit oder die Nicht-Beurteilbarkeit der Neuheit) machen eine als Freitext in das Formular einzufügende Begründung erforderlich. Diese Begründung soll jeweils aussagekräftig und nachvollziehbar sein, kann aber knapp und auf das Wesentliche beschränkt formuliert werden.

Erscheint der Prüfungsstelle die Anmerkung bestimmter, nicht von den Abschnitten 1 bis 7 umfasster Mängel im Einzelfall sachdienlich, bietet Abschnitt 8 die Möglichkeit, diese mitzuteilen.

Wird Nicht-Patentliteratur mit möglicherweise eingeschränkten Druck- und Kopierrechten als relevanter Stand der Technik genannt, ist der Anmelder im Hinweisfeld unter Abschnitt 8 zu informieren, dass derartige Stand der Technik nicht als Anlage zum Recherchebericht übersandt werden kann, sondern mit gesonderter Post übermittelt wird.

Es ist zu beachten, dass die fehlende Anwahl eines Formular-Feldes, das auf einen Mangel hinweist, die Erklärung beinhaltet, dass dieser Mangel nach vorläufiger Beurteilung nicht gegeben ist.

Am Ende des Rechercheberichts ist das Datum des Abschlusses der Recherche einzufügen (erfolgt im elektronischen Formular automatisiert) und darauf hinzuweisen, dass eine Gewähr für die Vollständigkeit des ermittelten Standes der Technik und für die Richtigkeit der angegebenen Kategorien nicht übernommen wird (§ 43 Abs. 7 Satz 1 PatG).

Der Anmelder erhält den ermittelten Stand der Technik zusammen mit dem Recherchebericht. Lediglich Nicht-Patentliteratur mit möglicherweise eingeschränkten Druck- und Kopierrechten erhält er mit gesonderter Post.

Zitierte Nicht-Patentliteratur ist in der Online-Akteneinsicht für die Öffentlichkeit nur als Fundstelle verfügbar.

Wird nach der Veröffentlichung des Hinweises auf den Recherchebericht im Patentblatt auf der Offenlegungs- oder Patentschrift ein schwerwiegender Fehler in Bezug auf den angegebenen Stand der Technik (z. B. falsches Druckschriftenzitat) festgestellt, so wird im Patentblatt eine entsprechende Berichtigung veröffentlicht. Der Anmelder ist zu unterrichten. Ist auf Grund des Rechercheberichts ein falsches Dokument übersandt worden, so ist das richtige nachzusenden.