



Deutsches  
Patent- und Markenamt

# Das DPMA als Kooperationspartner der WIPO und Dienstleister für die Nutzer des IP-Systems

Hubert Rothe

Deutsches Patent- und Markenamt

WIPO-Dienste und –Initiativen, Berlin, 2. Juli 2014  
organisiert durch  
die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)  
in Zusammenarbeit mit  
dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

[www.dpma.de](http://www.dpma.de)



# Verschiedene Schutzrechtsanmeldeverfahren

---

- Nebeneinander der drei Verfahrensarten
  - national
  - regional (d. h. hier europäisch)
  - internationalhat sich für die Kunden bewährt
- Verfahren ergänzen sich
- Verfahren bauen oft aufeinander auf
- Verfahren haben stabile Anteile am Gesamtaufkommen der Anmeldungen aus DE
- DPMA unterstützt bei der Vorbereitung internationaler Anmeldungen genauso wie bei nationalen Anmeldungen
- DPMA bearbeitet alle Aktenarten mit der gleichen Aufmerksamkeit
- Kundenzufriedenheit hat für alle drei Verfahrensarten den gleichen hohen Stellenwert



## Internationale Verfahren

---

- Zuständigkeiten und Tätigkeiten des DPMA beim
  - **Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)**
  - Madrider System



## Patentzusammenarbeitsvertrag

---

- Alternative PCT-Anmeldeämter für Anmelder aus Deutschland
  - Nationales Amt (DPMA)
  - Europäisches Patentamt
  - Internationales Büro (IB) der WIPO



# DPMA als PCT-Anmeldeamt

---

- Aufgaben
  - Vergabe des internationalen PCT-Aktenzeichens
  - Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums, Prüfung der eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit und Erfüllens der Mindestanforderungen gemäß Art. 11 PCT,
  - Durchführung einer Formalprüfung
    - auf der Grundlage von Art. 14 PCT und
    - entsprechend der Formerfordernisse der AusfOPCT
  - Gebührenüberwachung
  - Weiterleitung der Anmeldung und der Gebühren an das Internationale Büro der WIPO und an die Internationale Recherchenbehörde (EPA)
  - Geschäftsstelle 320 im Sachgebiet 1.1.2a zuständig
  - Internes Arbeitsmittel ist das IT-System DPMApatente



## DPMA als PCT-Anmeldeamt

---

- Vorteile des DPMA als Anmeldeamt
  - Kundenservice des DPMA kann in Anspruch genommen werden
  - Formalprüfung in der PCT-Geschäftsstelle des DPMA in München,
    - Verfahrenssprache deutsch
    - persönliche Kontaktaufnahme möglich
  - Keine Anspruchsgebühren
- Anmeldestrategie
  - Erstbescheid der DE-Prioritätsanmeldung als Entscheidungshilfe
  - PCT-Anmeldung sinnvoll bei globalen Märkten
  - PCT-Anmeldung auch sinnvoll, wenn Schutz nur in wenigen europäischen Ländern, aber auch in außereuropäischen Ländern erforderlich ist



## DPMA als PCT-Bestimmungsamt

---

- Einleitung der nationalen Phase  
(Geschäftsstelle 310 im Sachgebiet 1.1.2a)
  - Hochladen der WO-Dokumente nach DPMApatente wöchentlich
  - Einleitung der PCT/DE-Anmeldungen automatisch
  - Bei anderen Anmeldungen müssen Anmeldegebühr und Übersetzung innerhalb von 30 Monaten nach Prioritätstag eingegangen sein
- Option der Einleitung der nationalen Phase in elektronischer Form über DPMAdirekt in Vorbereitung



## DPMA als PCT-Bestimmungsamt

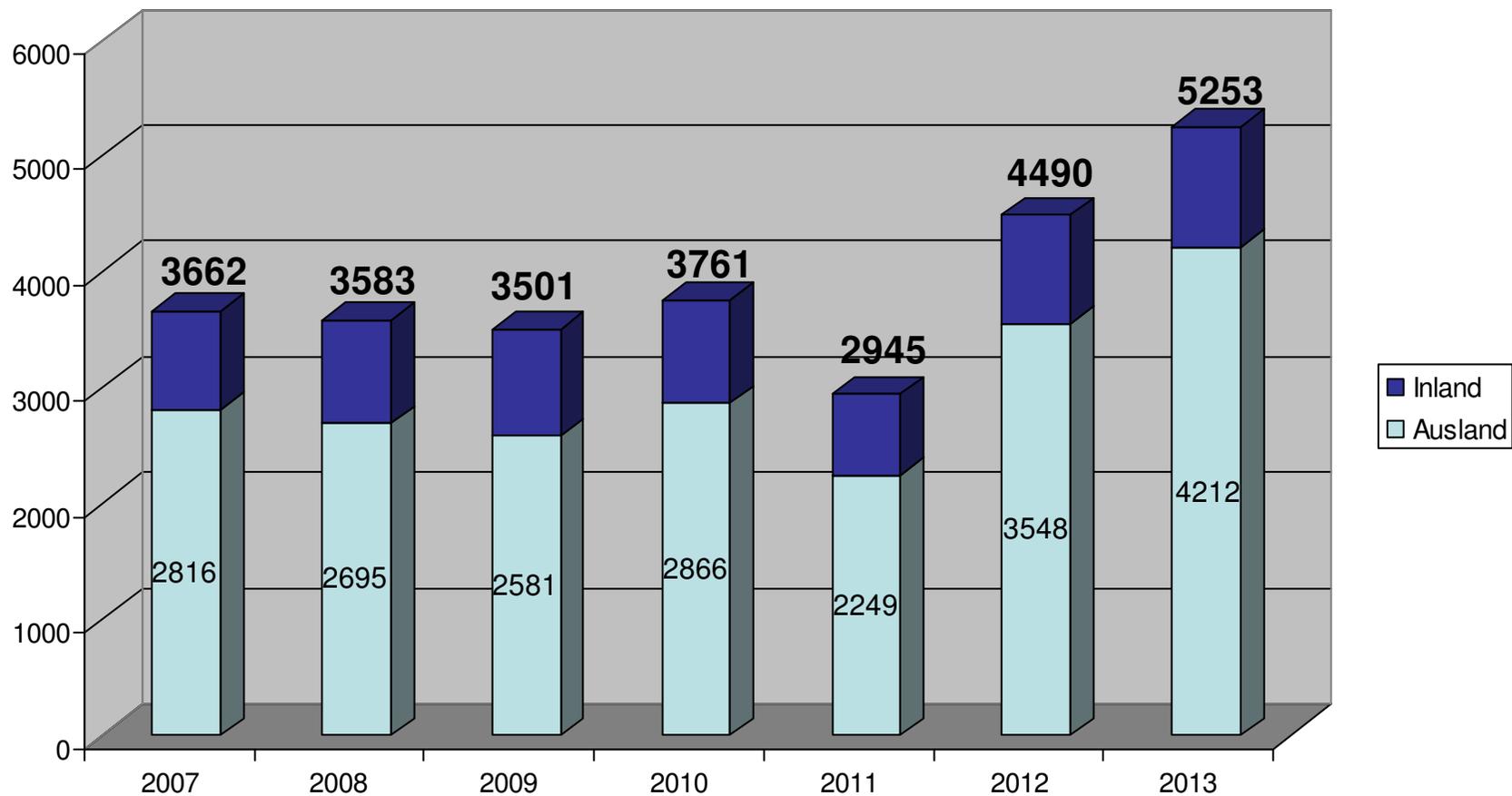
---

- Formalprüfung
- Veröffentlichung der Übersetzung nach Einleitung
- Prüfungsgebühr wird reduziert, wenn internationaler Recherchenbericht vorliegt



# DPMA als PCT-Bestimmungsamt

## PCT-Anmeldung nach Eintritt in die nationale Phase





# Strategische Überlegungen

---

## ■ Allgemein

- PCT gewährt mehr zeitliche Flexibilität, um Entscheidung über Schutzbereiche zu treffen
  - Rücksichtnahme auf zwischenzeitlich eingetretene technische und ökonomische Entwicklungen möglich
- Unnötige Kosten können vermieden werden



## DPMA als PCT-Bestimmungsamt

---

- Prüfungsverfahren
  - Nationale Bestimmungen werden angewandt
  - Recherche baut auf internationalem Recherchenbericht auf
  - Andere verfügbare Rechercheberichte werden auch berücksichtigt
- Besonderheiten des deutschen Verfahrens
  - Änderungen von Ansprüchen beliebt oft möglich
  - Kein Einwand des verspäteten Vorbringens
  - Anhörungen befördern Verfahrensfortschritt
  - Erteilungsbeschluss im Rahmen der Anhörung möglich



## DPMA als PCT-Bestimmungsamt

---

- Einspruchsverfahren
  - Patentabteilung handelt flexibel wie im Erteilungsverfahren
  - Zwei Beschwerdeinstanzen: BPatG und BGH
- Option der verschobenen Prüfung:  
bei Bedarf sieben weitere Jahre Aufschub
- Anerkannt qualitativ hochwertiges Prüfungsverfahren, flexibler Verfahrensablauf
- Gebrauchsmuster als schnelle und kostengünstige Option



## Internationale Verfahren

---

- Zuständigkeiten und Tätigkeiten des DPMA beim
  - Patentszusammenarbeitsvertrag
  - **Madriдер System**



## Team 3.2.5 Internationale Registrierung

---

- Das Team ist zuständig für
  - Inland – Ausland:  
Bearbeitung von Anträgen auf internationale Registrierung von deutschen Basismarken
  
  - Ausland – Inland:  
Bearbeitung von Anträgen auf Schutzerstreckung international registrierter Marken auf Deutschland



## Antrag auf internationale Registrierung einer Marke

---

- Vor der Antragstellung
  - Antrag stützt sich auf deutsche Basismarke
  - Kundenservice des DPMA gibt Auskunft
  - Antrag ist auf Englisch oder Französisch zu stellen
- Nach der Antragstellung
  - Prüfung der Übereinstimmung der Anträge mit dem deutschen Markenregister (Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in englischer oder französischer Sprache)
  - Weiterleitung an die WIPO zur internationalen Registrierung
  - Bei Beanstandungen der WIPO versucht das DPMA zwischen der WIPO und dem Anmelder zu vermitteln
  - Eintragung durch die WIPO mit vorläufigem Schutz und Veröffentlichung in der WIPO Gazette



## Schutzgesuche aus dem Ausland

---

- Prüfung durch das DPMA
  - Deutsches Markenrecht findet Anwendung bei der Prüfung auf
    - absolute Schutzhindernisse
    - relative Schutzhindernisse  
(Prüfung der Widersprüche, die aufgrund der Veröffentlichung in der WIPO Gazette eingegangen sind)
  - Zentrale Bearbeitung aller internationaler Schutzgesuche durch das Team Internationale Registrierung



## Qualitätssicherung im deutschen Markenverfahren

---

- Ziel ist hohe Bestandskraft der eingetragenen Marken
- Sicherung einer einheitlichen Entscheidungspraxis
  - Monatliche „Grenzfallbesprechungen“ der Teamleitungen der Markenabteilungen
  - Regelmäßige „Aktenbesprechungen“ innerhalb des Teams
  - Fortbildungsveranstaltungen zu speziellen Themen
- Umfangreiche Ausbildung der Markenprüfer
- Markenprüfstoff
- Recherche im notwendigen Umfang
- Voll-elektronische Aktenbearbeitung mit dem System DPMAmarken ab Ende 2014

## Statistische Zahlen des DPMA zu Markenverfahren

---

- Eintragungsverfahren
  - Zurückweisungsquote 8%
- Widerspruchsverfahren
  - Eingelegte Widersprüche 7 %
  - Vollständige und teilweise Löschung  
(in % der Zahl der Widersprüche) 15 %



---

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**