

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



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



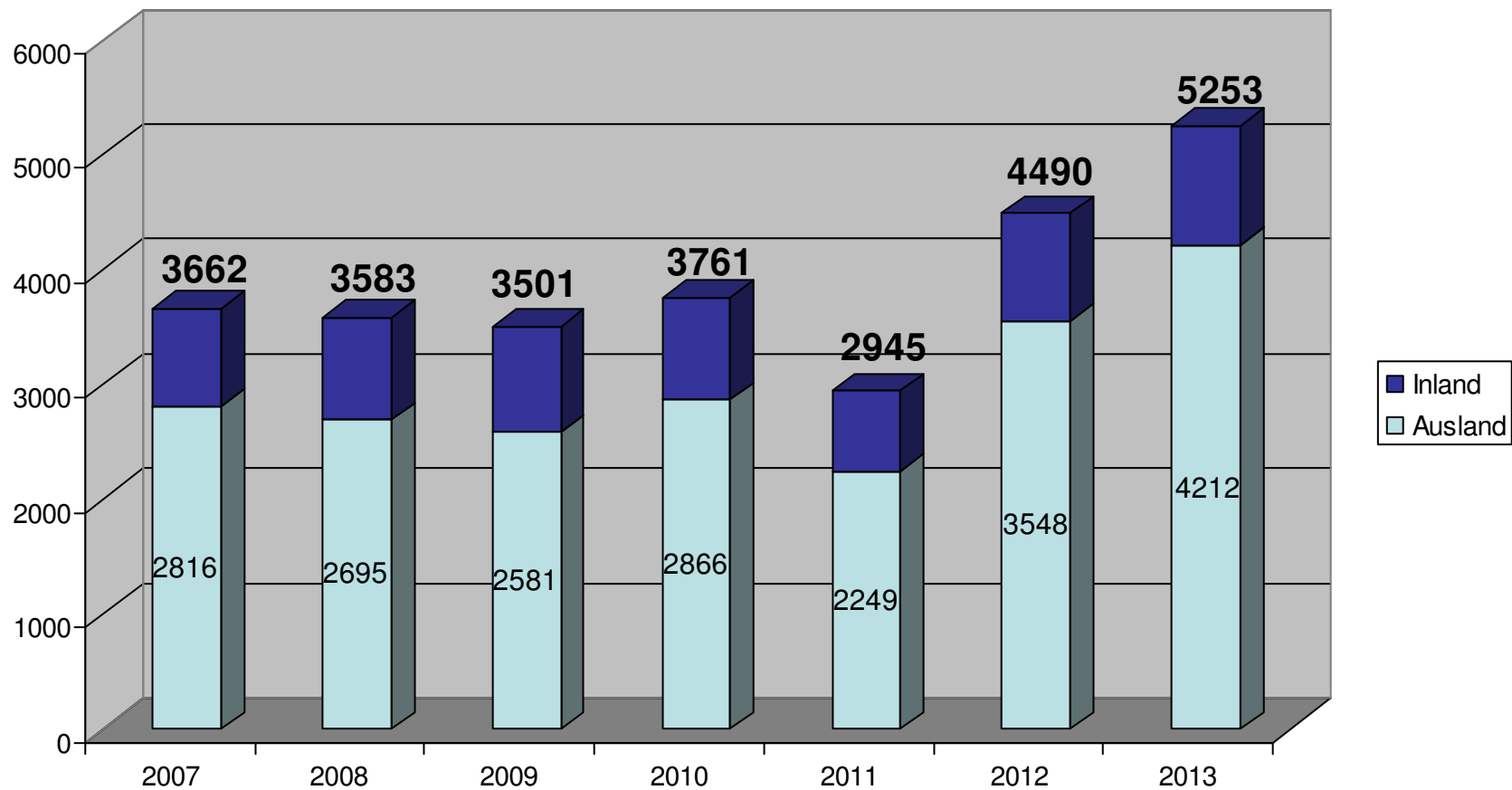
DPMA als PCT-Bestimmungsamt

- 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
 - **Madriider 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!**