



Standard für Recherchen zu gewerblichen Schutzrechten

Qualitätsvereinbarung der SIGNO-Partner
und des PIZ-Netzwerkes

Köln / Darmstadt, Januar 2010

mit Anpassungen vom 07.08.2014 bezüglich Änderung Begriff "Geschmacksmuster", jetzt "Design"

Inhaltsübersicht

Präambel: Die Bedeutung von Schutzrechtsrecherchen im Innovationsprozess	3
Die Module des Recherche-Standards	4
1. Vorbemerkungen	5
2. Definitionen für die unterschiedlichen Recherchearten	5
2.1 Patent- und Gebrauchsmusterrecherchen	6
2.2 Designrecherchen.....	10
2.3 Markenrecherchen.....	11
3. Qualifikationsanforderungen an die Rechercheure	12
4. Abwicklung eines Rechercheauftrags	13
Anhang	15

Präambel: Die Bedeutung von Schutzrechtsrecherchen im Innovationsprozess

In der Frühphase des Innovationsprozesses, bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, ist die Bereitstellung und Nutzbarmachung technischer Informationen wesentlich. Patentliteratur stellt dabei eine zentrale und hochwertige Quelle dar. Kein Literaturbestand dokumentiert den Stand der Technik so umfassend und so geordnet wie die Patentliteratur. Etwa 70 Prozent des technischen Wissens ist sogar ausschließlich in Patentschriften veröffentlicht. Recherche- und Analysedienstleistungen auf der Basis von Patentinformationen sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Innovationen. Sie sind Voraussetzung, um Entwicklungszeiten und -kosten zu minimieren und Doppelentwicklungen zu vermeiden, aber auch um Patentstrategien zu entwickeln.

Vor der Patentanmeldung kann durch eine Patentrecherche geklärt werden, ob eine Erfindung tatsächlich neu ist und eine Patentanmeldung angenommen wird. Außerdem liefert die Patentliteratur wertvolle Informationen, wie sich ein Marktsegment entwickelt, welche neuen Trends sich abzeichnen und welche Aktivitäten die Konkurrenten eingeleitet haben.

Um bei einer Patentrecherche verlässliche Ergebnisse zu erhalten und sie bewerten zu können, ist die Qualifikation des Rechercheurs ein sehr wichtiges Kriterium. Auch wenn Patente weltweit offen gelegt und viele Datenbanken kostenlos zugänglich sind, ist eine Recherche nur dann professionell, wenn sie von ausgewiesenen Recherche-Experten durchgeführt wird. Sie verlangt ausreichende Kenntnisse auf den Gebieten des Patentrechts, der Patentinformation – insbesondere spezifischer Klassifikationen - sowie Erfahrungen im Bereich der Recherchestrategien. Erschöpfende Recherchen erfordern außerdem in vielen Fällen den Zugang zu kommerziellen Datenbanken, zu denen in der Regel nur die Profi-Rechercheure Zugang haben. Neben den angemeldeten Patenten enthält auch die Fachliteratur relevante Informationen zum Stand der Technik; denn nicht jede wissenschaftliche Erkenntnis wird auch patentiert. Bei vielen Rechercheanlässen ist deshalb der versierte Umgang mit ergänzenden Literaturrecherchen notwendig.

Mit dem vorliegenden Recherche-Standard wird dokumentiert, nach welchen Qualitätskriterien SIGNO-Partner und Patentinformationszentren Recherchen zu gewerblichen Schutzrechten durchführen.

Mit dem Programm SIGNO – Schutz von Ideen zur gewerblichen Nutzung – unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) Hochschulen, Unternehmen und freie Erfinder bei der rechtlichen Sicherung und wirtschaftlichen Verwertung ihrer innovativen Ideen. Die Förderangebote von SIGNO Unternehmen sowie die Erfinderfachauskunft aus dem Bereich SIGNO Erfinder werden von dem bundesweiten Netzwerk aus kompetenten Dienstleistungsunternehmen im Bereich des Innovations- und Technologietransfers, den SIGNO-Partnern, umgesetzt. Sie beraten fachkundig im gesamten Innovationsprozess.

In der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Patentinformationszentren e.V. (ARGE PIZ) haben sich deutsche Patentinformationszentren zusammengeschlossen. Ziel der ARGE PIZ ist es, durch Fortentwicklung der Patentinformationszentren die Verbreitung der Informationen über gewerbliche Schutzrechte in der Öffentlichkeit voranzutreiben. Die Patentinformationszentren sind anerkannte Kooperationspartner des Deutschen Patent- und Marken-

amtes (DPMA) und zum Teil Annahmestellen von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen.

Um die Qualität und die Effizienz deutscher Innovationsanstrengungen zu erhöhen, ist ein professioneller Umgang mit der Ressource Information unabdingbar. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist es weder kosten- noch zeiteffektiv, eigene Recherchekapazitäten auf hohem Professionalisierungsniveau im eigenen Unternehmen aufrecht zu erhalten. Sie und Innovationsanfänger benötigen Kriterien für die Auswahl geeigneter Informationsdienstleister sowie die Sicherheit qualitativ hochwertiger Ergebnisse. Es ist daher von allgemeinem Interesse, dass dieser Recherche-Standard eine Verbreitung über das SIGNO- und das PIZ-Netzwerk hinaus erfährt.

Herausgeber

SIGNO-Projektmanagement beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln,
Frau Dipl.-Vw. Kerstin Krey / Frau Dipl.-Bibl. Ulrike Belling, Konrad-Adenauer-Ufer 21, 50668 Köln,
E-Mail: info.signo@iwkoeln.de, Internet: www.signo-deutschland.de/unternehmen

in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Patentinformationszentren e.V. (ARGE PIZ),
c/o Technische Universität Darmstadt, Patentinformationszentrum, Herr Rudolf Nickels,
Schöfferstr. 8, 64295 Darmstadt, E-Mail: arge@main-piz.de, Internet: www.patentinformation.de

Stand: Januar 2010

Die Module des Recherche-Standards

1. Vorbemerkungen

Das SIGNO-Netzwerk sowie die Patentinformationszentren können im Bereich „Recherchen zu gewerblichen Schutzrechten“ auf einen großen Erfahrungsschatz, hohe Professionalität und umfangreiches Know-how zurückgreifen. Diese Kompetenz wird mit diesem „Recherche-Standard“ schriftlich fixiert.

Die SIGNO-Partner und die Patentinformationszentren verpflichten sich, den Standard anzuwenden.

SIGNO-Partner, die Recherchen nicht selbst durchführen, sondern extern vergeben, fordern von ihren Lieferanten die Einhaltung des Recherche-Standards.

Der vorliegende Standard wurde von der SIGNO-Fachgruppe „Recherche-Qualität“ erarbeitet und mit der Arbeitsgemeinschaft der Patentinformationszentren (ARGE PIZ) abgestimmt. Er enthält Definitionen zu den verschiedenen Recherchearten, macht Vorgaben zur Qualifikation der Rechercheure und legt ein Ablaufschema zur Abwicklung eines Rechercheauftrags fest. Die Fachgruppe setzt sich sowohl aus SIGNO-Partnern als auch aus Patentinformationszentren zusammen.

Folgende Institutionen waren in der SIGNO-Fachgruppe vertreten:

- Ricarda Bonitz, PATON Landespatentzentrum Thüringen, Ilmenau
- Dr. Tobias Braunsberger, Erfinderzentrum Norddeutschland (EZN), Hannover
- Dr. Wulf-Erich Damrau, IPC - Innovations- und Patent-Centrum / HKS Handelskammer Hamburg Service GmbH, Hamburg
- Ulrich Kämper, WIND Wissenschaftlicher Informationsdienst GmbH, Köln
- Dr. Dierk-Oliver Kiehne / Stefan Schneider, InTraCoM GmbH, Stuttgart
- Dr. Heike Krömker, GINo Gesellschaft für Innovation Nordhessen mbH / Patentinformationszentrum, Kassel
- Eberhard Kübel, TEPAC Technologie- und Patent-Consulting, Kaarst
- Roswitha Lincke, TGF Schmalkalden Technologie- und Gründer-Förderungsgesellschaft, Schmalkalden
- Wolfgang Petsch, LGA Training & Consulting GmbH / Patente und Normen, Nürnberg
- Dorothea Vötter, Winter, Brandl et. al., München
- Dr. Alexander Zöller, Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Würzburg

2. Definitionen für die unterschiedlichen Recherchearten

Um Missverständnissen bei der Rechercheauftragserteilung vorzubeugen und den Auftraggebern im Vorfeld die Vielfalt der Recherchearten vorzustellen, wurden die wesentlichen Recherchearten bzw. Rechercheanlässe durch die Beschreibungen in der folgenden Tabelle definiert.

Zu jeder Rechercheart werden Ziele und Besonderheiten beschrieben. Es wird ferner angegeben, welche Ergebnisse der Auftraggeber bei den unterschiedlichen Recherchen erwarten kann. Neben den Recherchearten wird auch die „Ergänzende Patentstatistische Analyse“ als mögliche Dienstleistung aufgeführt.

2.1 Patent- und Gebrauchsmusterrecherchen

Recherchearten	Ziele / Besonderheiten	Art der Ergebnisse
<p>A. Übersichtsrecherche</p>	<p>Ziel: grober, aber signifikanter Überblick zum Stand der Technik bzgl. ausgewählter Technologien und Produkte (Ideensammlung) ohne Relevanzbeurteilung</p> <p>Besonderheiten: nicht umfassend notwendig bzgl. Zeiträumen, Märkten und Dokumentenumfang</p>	<p>i. d. R. zahlreiche Patente / Gebrauchsmuster in bibliographischer oder Volltextform ohne detaillierte Auswertung oder Relevanzbewertung</p>
<p>B. Stand der Technik-Recherche</p>	<p>Ziel: Übersichtsrecherche zum Stand der Technik inklusive Relevanzbeurteilung der ermittelten Ergebnisse; sinnvoll für F&E-Tätigkeit auch ohne eine beabsichtigte Patentanmeldung</p> <p>Besonderheiten: nicht umfassend notwendig; Zeiträume und Märkte und damit Dokumentenumfang können eingeschränkt werden; ggf. ergänzende Fachliteraturrecherche</p>	<p>relevante Patente / Gebrauchsmuster als bibliographische Information bzw. als Volltexte („signifikanter Querschnitt zum Thema“)</p>
<p>C. Neuheitsrecherche</p>	<p>Ziel: Recherche, ob eine Erfindung neu ist, somit über dem bekannten Stand der Technik liegt; als vorbereitende Absicherung für eine Patentanmeldung oder um Entwicklungskosten zu sparen</p> <p>Besonderheiten: „weltweite“ Recherche bei maximal möglicher Retrospektivität; abhängig von verfügbaren Quellen und angemessenem / sinnvollem Aufwand (Kostenfrage versus Vollständigkeit); plausible Vorgehensweise; ergänzende Fachliteraturrecherche unabdingbar; Rechercheabbruch, wenn definitiv identische Erfindung aufgefunden wurde</p>	<p>signifikantes neuheitsschädliches bzw. sehr naheliegenes Material; i. d. R. geringe Zahl an Dokumenten (möglichst Volltexte, ca. 10); ggf. „Nullrecherche“, d. h. viel Aufwand, aber keine treffenden Ergebnisse</p>

Recherchearten	Ziele / Besonderheiten	Art der Ergebnisse
D. Kombinierte Stand der Technik- und Neuheitsrecherche	<p>Ziel: Analyse der Neuheit einer Erfindung im nachgewiesenen Umfeld des Standes der Technik zum Recherchetema</p> <p>Besonderheiten: „weltweite“ Recherche bei maximal möglicher Retrospektivität; abhängig von verfügbaren Quellen und angemessenem / sinnvollem Aufwand (Kostenfrage versus Vollständigkeit); plausible Vorgehensweise; ergänzende Fachliteraturrecherche unabdingbar</p>	<p>signifikantes neuheitsschädliches / naheliegendes Material bei gleichzeitiger ergänzender Lieferung des Materials zum Stand der Technik allgemein</p>
E. Verletzungsrecherche („Freedom to Operate“)	<p>Ziel: Analyse, ob die Platzierung eines Produktes auf einem bestimmten Markt die dort gültigen Schutzrechte verletzt. Wenn ja, Recherche, wann ggf. ein Produkt in einen bestimmten Markt eintreten kann.</p> <p>Besonderheiten: Eingrenzung der Recherche auf Märkte, Sachverhalte und Zeitrahmen; ggf. Ergänzung um Rechtsstände der gefundenen marktrelevanten Schutzrechte (z. B. wann läuft welches Patent auf dem Markt aus oder ist es ggf. auf dem Markt schon nicht mehr gültig)</p>	<p>marktrelevante Dokumente, möglichst als Volltexte und ggf. deren Rechtsstände und Familienmitglieder</p>
F. Vernichtungsrecherche / Einspruchsrecherche	<p>Ziel: Ermittlung von Material gegen ein Schutzrecht, um damit dessen Nichtigkeit zu beweisen; Anlässe sind u. a. Verletzungsklagen anderer bzw. den eigenen Entwicklungen im Wege stehende Schutzrechte anderer (z. B. als Ergebnis einer laufenden Patentüberwachung ermittelt)</p> <p>Besonderheiten: Weltweite Märkte und Zahl der zu sichtenden Dokumente sind nicht einzuschränken; Retrospektivität eingrenzbar auf Zeitraum bis zum Prioritätsdatum des zu vernichtenden Dokumentes; Recherche in Literatur unabdingbar; Auswertung verursacht hohen Aufwand; eventuelle „Null-Recherche“ bedingt Erklärungsbedarf / Argumentation gegenüber dem Kunden (Preis-Leistung)</p>	<p>relevante vorveröffentlichte Dokumente möglichst als Volltexte; ggf. „Nullrecherche“, d.h. viel Aufwand, aber keine treffenden Ergebnisse</p>

Recherchearten	Ziele / Besonderheiten	Art der Ergebnisse
<p>G.</p> <p>Patentüberwachung</p>	<p>Ziel: Periodische Überwachung von Fachgebieten, Märkten, Wettbewerbern, Rechtsständen, Zitierungen</p> <p>Besonderheiten: Profil wird in Absprache mit dem Kunden eingerichtet und auf Wunsch kontinuierlich angepasst (zu beachten: IPC-Veränderungen, Veränderung der Update-Recherchemöglichkeiten und Feldveränderungen in den Datenbanken)</p>	<p>Patente / Gebrauchsmuster als bibliographische Informationen bzw. Volltexte; wöchentl., monatl. vierteljährl., halbjährl. unaufgeforderte Lieferung, i. d. R. ohne Auswertung; vornehmlich in elektronischer Form (z.B. Excel-Tabelle, Internet-pdf-Lieferung, Datenbank), jedoch auch als Papierkopie</p>
<p>H.</p> <p>Namensrecherche</p>	<p>Ziel: Suche nach Schutzrechten bestimmter Anmelder bzw. Erfinder mit folgenden Zielen: Wettbewerberanalyse / Firmenportfolio, Suche nach Experten oder Kooperationspartnern, Suche nach Fachkräften</p> <p>Besonderheiten: Die fundierte Recherche erfordert i. d. R. eine gründliche Vorarbeit / Analyse in Firmendatenbanken: Firmenverflechtungen (z. B. Töchter, Mütter, GmbHs für Patentverwaltung), natürliche Personen des Managements (als Erfinder bzw. Anmelder), Erfinder des Unternehmens;</p> <p>Eingrenzung von Fachgebieten (mittels IPC, bei großen, breit tätigen Unternehmen), Zeiträumen (z. B. aktuelle 5-10 Jahre für neueste Firmenentwicklungen) und Märkten (z. B. auf eigene Zielmärkte) möglich;</p> <p>ergänzende Patentportfolios zu Anmeldern bzw. Erfindern bzw. ergänzende Recherche hinsichtlich der Fachliteraturveröffentlichungen der Unternehmen bzw. Personen</p>	<p>Patente / Gebrauchsmuster als bibliographische Daten oder Volltexte der gesuchten Erfinder bzw. Anmelder entsprechend der ggf. vorgenommenen Eingrenzung; ergänzend: im Zuge der Recherchevorbereitung ermittelte Firmeninformationen, ggf. patentstatistische Betrachtungen im Rahmen von Anmelder-/ Erfinder-Portfolios und Fachliteraturveröffentlichungen</p>
<p>I.</p> <p>Rechtsstands- / Patentfamilien-recherchen</p>	<p>Ziel: Rechtsbezogene Recherche zur Vermeidung von Schutzrechtskollisionen (u. a. zu den Fragen: Ist das Patent noch gültig (Rechtskraft)? Wann läuft es aus? Auf welchen Märkten hat es Bestand (territoriale Ausdehnung)? Wem gehört es?); Überwindung einer Sprachbarriere (z. B. Ermittlung deutsch- / englischsprachiger Patentfamilienmitglieder zu einer japanischen Ursprungsanmeldung); Ermittlung der Größe der Patentfamilie (Zahl der Nachanmeldungen im Ausland), um einschätzen zu können, welche wirtschaftliche Bedeutung der Anmelder bei der Erfindung vermutet</p>	<p>übersichtliche Kurzdarstellung der Rechtsstände, ggf. auch aller Familienmitglieder; Grafische / tabellarische Verflechtungsübersicht / Auflistung aller Familienmitglieder; Auswertung auf Kundenwunsch</p>

Recherchearten	Ziele / Besonderheiten	Art der Ergebnisse
	Besonderheiten: Auswertung der Rechtsstände der Familienmitglieder kann äußerst zeit- und damit kostenintensiv sein (Nachfrage bei nationalen Patentämtern)	
J. Ergänzende Patentstatistische Analyse	Ziel: Trends aufzeigen hinsichtlich Märkten, Technologiefeldern, Wettbewerbern, zeitlicher Entwicklung (Daten ein- und mehrdimensional korreliert) Besonderheiten: Basis sind die für die Analyse-Aufgabe relevanten Ergebnisse der Recherche (i. d. R. Stand der Technik / Neuheits-, Namensrecherche)	i. d. R. grafische und / oder tabellarische Darstellung (Rangreihen) und evtl. Auswertungen
K. Ergänzende Recherche in der Fachliteratur	Ziel: notwendig bei Neuheitsrecherchen und Vernichtungs- / Einspruchsrecherchen, ergänzend möglich bei Übersichtsrecherchen und Stand der Technik-Recherchen Besonderheiten: es gibt mehr als 1000 dafür prädestinierte Datenbanken, fast alle der sehr gut gepflegten Datenbanken sind kostenpflichtig; ergänzende Fachliteraturrecherchen sind auch notwendig in grauer Literatur, Tagungsunterlagen, Dissertationen, Werbeanzeigen in Zeitschriften, im Internet; Zeiträume, Märkte und Dokumentenanzahl sind je nach Rechercheart ggf. eingrenzzbar	themenrelevante Veröffentlichungen als bibliographische Information bzw. je nach Vereinbarung auch als Volltext (letztere ggf. limitiert auf definierte Anzahl laut Angebot, da Volltextbeschaffung teuer ist (neues Urheberrecht seit 01.01.2008))
L. Ergänzende Designrecherche	Ziel: ergänzend notwendig bei allen Recherchetemen, die einen Design-Aspekt im weitesten Sinne berühren können Besonderheiten: siehe auch Kapitel 2.2 „Designrecherche“; besonders problematisch sind die je nach nationalem Recht langen Zeiten bis zur Veröffentlichung	

2.2 Designrecherchen

Ziele / Besonderheiten
<p>Ziel: Recherche, um vor einer Anmeldung den bestehenden Formenschutz zu recherchieren und sich über den Bestand eingetragener Designs zu informieren (das DPMA überprüft nicht die Neuheit und Eigenart). Klärung der Fragen: Gibt es für die geplante Form- und Farbgebung des neuen Produktes schon ältere, zu beachtende Rechte? Welche Designs hat sich die Konkurrenz schützen lassen?</p> <p>Besonderheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der Regel sehr aufwändige Recherche (Sichtung der Treffer); entsprechende Datenbankzugänge sind sehr teuer (internationale Designs sind erst ab 1999 in freien Datenbanken enthalten). • Recherche kann durch aufgeschobene Veröffentlichung angemeldeter Designs (um bis zu 2,5 Jahre) und durch nicht eingetragene Designs (gilt max. 3 Jahre) unzuverlässig sein. • Die Bezeichnung des Musters und die Warenklasse haben keinen Einfluss auf den Schutzzumfang des Designs. Wenn über einzelne Warenklassen (Locarno-Klassifikation) oder die Bezeichnung des Musters recherchiert wird, ist die Recherche in der Regel unvollständig. <p>Recherchearten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recherche zum bestehenden Formenschutz • Anmelderrecherche (analog der Namensrecherche bei Patenten) • Rechtsstandsrecherche

2.3 Markenrecherchen

<p>Ziele / Besonderheiten</p> <p>Ziel: Eine Markenrecherche ist unbedingt empfehlenswert, um einen Rechtsstreit durch Verletzung älterer Markenrechte vor der Benutzung bzw. Anmeldung eines Marken- oder Firmennamens zu vermeiden. Mit einer Markenrecherche kann auch abgeklärt werden, über welche Markenrechte ein bestimmter Inhaber verfügt. Nach der Eintragung sollten Überwachungsrecherchen durchgeführt werden.</p> <p>Besonderheiten: In der Regel ist eine Ergänzung der Recherche um weitere ältere Kennzeichenrechte (Firmennamen, Domainnamen, Werkmittel u. a.) unumgänglich. Kommerzielle Datenbanken sind zur Recherche zwingend erforderlich (Ähnlichkeitsrecherche, Länderabdeckung).</p> <p>Recherchearten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitätsrecherche Durch eine Identitätsrecherche können eventuell kollidierende Namen und Marken abgeklärt werden. Die Recherche umfasst die Suche nach dem Themenbegriff in absolut identischer Form sowie naheliegende Abwandlungen für Marken und Firmennamen, beliebige Vor- und Nachsilben bei Marken sowie beliebige Nachsilben bei Firmennamen. Je nach Zahl der ermittelten Marken erfolgt eine Einschränkung auf bestimmte Waren- und Dienstleistungsklassen. Je nach Zahl der ermittelten Firmennamen erfolgt eine Einschränkung auf bestimmte Branchen. • Inhaberrecherche (analog der Namensrecherche bei Patenten) • Ähnlichkeitsrecherche Einen sichereren Überblick über eventuell kollidierende Marken bietet eine Ähnlichkeitsrecherche, bei der auf Basis verschiedener Algorithmen ein Austausch einzelner Buchstaben des Suchbegriffes, eine Verdoppelung von Buchstaben und die Identität einzelner oder mehrerer Silben untersucht wird.

3. Qualifikationsanforderungen an die Rechercheure

Die SIGNO-Partner und die Patentinformationszentren setzen für Recherchen zu technischen Schutzrechten qualifiziertes Personal ein. Die Rechercheure bilden sich nach Bedarf weiter und erfüllen folgende Anforderungen:

Ausbildung

- technische bzw. naturwissenschaftliche Qualifikation zusammen mit entsprechendem Erfahrungswissen auf den Gebieten der Fach- und Patentinformation sowie des Patentrechts

Sprachkenntnisse

- Deutsch, Englisch, Grundkenntnisse Französisch erstrebenswert

Gute Kenntnisse zur Fach- und Patentinformation und zum gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere zu

- den Recherchearten und -strategien (kostengünstige Recherche - optimales Ergebnis)
- den technischen Voraussetzungen
- den verschiedenen Klassifikationssystemen bei
 - Patenten und Gebrauchsmustern (internationale: IPC, ECLA; nationale: Deutsche Patentklassifikation / Japan: F-Terms; etc.)
 - Marken (Nizza, Wiener) und Designs (Locarno)
- den verwendeten Codes
 - Schriftenartencodes (Publikationsfolgen / -stufen in den wichtigsten Industrieländern)
 - INID-Code für bibliographische Informationen
 - Zweibuchstabenländercode
- den am Markt befindlichen Schutzrechtsdatenbanken
 - Anbieter, Inhalte (Vollständigkeit) und Suchsprachen
 - Dokumentenstruktur / Aufbau von Patentdokumenten
- den Laufzeiten von Schutzrechten in den wichtigsten Industrieländern
- den Stufen der Anmelde- und Prüfungsverfahren in den wichtigsten Industrieländern

Grundlagen-Kenntnisse zu

- den wesentlichen Bestimmungen des deutschen nationalen Patent- und Gebrauchsmusterrechts sowie des Marken- und Designrechts, ggf. zu weiteren wesentlichen Industrieländern und zum asiatischen Raum
- EPÜ und PCT, den Gemeinschafts- und Internationalen Marken und Geschmacksmustern
- der Interpretation der Rechtsstände
- Firmen- und Fachliteraturdatenbanken
- den Beschaffungsmöglichkeiten für die Originalliteratur (Schutzrechtstexte, Bibliotheken mit fachspezifischer Fachliteratur)
- den durch das Rechtsdienstleistungsgesetz gesetzten Grenzen der Beratung

4. Abwicklung eines Rechercheauftrags

Die SIGNO-Partner und die Patentinformationszentren erledigen Rechercheaufträge im Rahmen der folgenden Bedingungen.

Trifft ein Rechercheansinnen in elektronischer Form bzw. auf dem Postwege ein, wird eine Eingangsbestätigung an den Kunden versandt.

Vor der Recherche erfolgt eine **ausführliche Abstimmung** via Gespräch, E-Mail etc. mit dem Auftraggeber, um den Leistungsumfang abzustimmen:

- Wunsch nach Geheimhaltungsvereinbarung klären
- verbale Beschreibung des Rechercheziels (Verstehen der Anfrage und Strukturierung / Erarbeitung der Hauptaspekte der Anfrage)
- Definition der themenrelevanten Rechercheart(en) (s. Kapitel 2)
- Erarbeitung der für die Rechercheart(en) notwendigen Kriterien (Suchstrategie und Datenbanken)
- Kundensensibilisierung, d. h. Hinweis, dass ein „absolut umfassendes“ Rechercheergebnis nicht ermittelbar ist

Nach eigenem Ermessen können Angebote (kostenfrei bzw. kostenpflichtig) auf der Basis von **Test-Recherchen** erstellt werden. Das Testergebnis kann dem Kunden (ggf. auch kostenpflichtig) zur Verfügung gestellt werden. Bei Neukunden und bei Neu-Themen können Test-Recherchen und Angebote sinnvoll sein.

Der **Leistungsumfang und der Preis der Recherche werden schriftlich fixiert** und sollten durch den Auftraggeber und den Auftragnehmer unterzeichnet werden (Ausnahmen von der Schriftform sind z. B. Rahmenverträge mit Kunden). Die SIGNO-Partner und die Patentinformationszentren sind in der Preisgestaltung für ihre Recherchetätigkeit frei.

Der schriftliche Auftrag enthält folgende Festlegungen für die Recherche:

- Ausgangssituation und Zielstellung
- Festlegung der Rechercheart (s. Kapitel 2)
- Thema / Gegenstand (verbale Beschreibung und sofern bekannt: Suchworte und Klassifikationen)
- zu berücksichtigender Zeitraum unter Beachtung der gegebenen Retrospektivitäten der Datenbanken
- zu untersuchende Märkte / Länder
- Preis, Preisspanne oder Angabe einzelner Kostenarten (ausgewiesen durch Ingenieurstunden, Datenbanken, Dokumente, Verwaltung)
- Form des Rechercheberichtes
- juristische Absicherung zu Haftungsfragen
- vereinbarter Liefertermin

Der SIGNO-Partner bzw. das Patentinformationszentrum bestimmt jeweils frei nach Bedarf die Informationsquellen, die für den individuellen Rechercheauftrag notwendig sind - jeweils unter Berücksichtigung kommerzieller Datenbanken.

Der SIGNO-Partner bzw. das Patentinformationszentrum liefert die **Rechercheergebnisse in Form eines schriftlichen / elektronischen Rechercheberichts**.

Inhalte des Rechercheberichts:

- verbale Definition des Themas und der Rechercheart
- entsprechend der Rechercheart: Übersicht zu den recherchierten Klassifikationseinheiten, Suchbegriffen, Anmeldern/Institutionen, Erfindern/Autoren, Ländern/Organisationen, Zeiträumen, Dokumentennummern
- Recherchestrategie und -logik (verbal oder tabellarisch, aber nicht in Form des Suchskriptes in der Retrievalsprache)
- Liste der recherchierten Datenbanken mit Informationen bzgl. des Update-Datums, der Retrospektivität und den Aussagen zu Ländern und Fachgebieten der erfassten Dokumente, ggf. Anfügen des elektronischen Datenbankblattes des Produzenten/Hosts (rechtliche Aspekte des Haftungsausschlusses)
- Dokumentenbereitstellung entsprechend der Vereinbarung mit dem Kunden: Liste der bibliographischen Daten der ermittelten Veröffentlichungen und / oder Faksimile-Dokumentenbereitstellung/Ausdruck (Schutzrechte, Fachliteratur), entsprechend der Rechercheart mit oder ohne Relevanzbewertung; bei elektronischer Lieferung (CD, DVD, Internet-Download) z. B. als Excel-Tabelle ggf. zusätzlich mit verlinkten Volltexten / Titelseiten oder Bereitstellung als recherchierbare Kunden-Inhouse-Datenbank mit Option der Kumulierung im Zuge einer Überwachungsrecherche
- werden keine Volltexte bereitgestellt, dann Angabe von Bezugsquellen (Bibliotheken: Service)
- ggf. je nach Rechercheart:
Namensrecherchen: zusätzliche Bereitstellung der im Vorfeld recherchierten Firmeninformationen;
Patentstatistik: Grafische und/oder tabellarische Ausgabe der Trends in elektronischer / ausgedruckter Form (falls Kundenwunsch)
- Zusammenstellung/Auswertung der Fakten entsprechend der Rechercheart und dem Kundenwunsch; ggf. konkrete Hinweise auf signifikante Dokumenteninhalte / Schutzrechtskollisionen geben (Dokument-Nr. XYZ + Anspruch 1, ...)
- keine Beurteilung in juristischer Hinsicht (z. B. Aussage, eine Erfindung sei schutzfähig)
- Haftungsausschluss (Frage der Recherchevollständigkeit)
- Kontakt für Rückfragen (Service)
- Datum, Unterschrift / elektronische Signatur des Rechercheurs
- postalischer / elektronischer Versand der Ergebnisse auf entsprechend vertraulichem Weg

Anhang

Glossar

DPMA – Deutsches Patent- und Markenamt

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), gelegentlich umgangssprachlich als Bundespatentamt bezeichnet, ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministerium der Justiz mit Hauptsitz in München und Außenstellen in Jena und Berlin. Das Patentamt ist die Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland. Die Behörde ist unter anderem für die Erteilung von Patenten, die Eintragung von Gebrauchsmustern, Marken und Designs sowie die Information der Öffentlichkeit über bestehende gewerbliche Schutzrechte zuständig.

ECLA - Europäische Klassifikation

Das Europäische Klassifikationssystem (ECLA) ist eine Erweiterung der Internationalen Patentklassifikation (IPC). Die Europäische Klassifikation wird von den Prüfern des EPA auf Patentdokumente angewendet, um die Recherche zum Stand der Technik zu vereinfachen. Sie wird laufend überarbeitet und rückwirkend angewendet.

Eingetragene Designs

Ein eingetragenes Design ist der Schutz der Farbe und Erscheinungsform von Produkten bzw. der ästhetischen Gestaltung für Muster, Modelle und Schriftmuster. Voraussetzung für den Schutz ist, dass das Design ein neues und eigentümliches Erzeugnis ist. Gegenstand des Schutzes kann z. B. die äußere Gestaltung von Gegenständen des täglichen Bedarfs, aber auch das Äußere von Maschinen oder Fahrzeugen sein. Die Schutzdauer beträgt maximal 25 Jahre ab dem Anmeldetag.

EPA - Europäisches Patentamt

Das EPA erteilt in einem zentralisierten Verfahren Patente, die innerhalb aller oder ausgewählter Mitgliedsstaaten gelten. Mit der Einreichung einer einzigen Anmeldung kann Patentschutz in mehreren oder allen EPÜ-Vertragsstaaten erlangt werden. Die Patentanmeldung wird zentral im Europäischen Patentamt geprüft. Nach der Erteilung wird das Europäische Patent in den Ländern, in denen es gelten soll, wie ein nationales Schutzrecht weiterbehandelt.

EPÜ - Europäisches Patentübereinkommen

Das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente ist ein internationaler Vertrag, mit dem die Erteilung Europäischer Patente geregelt wird.

Formenschutz

Der Formenschutz ist die äußere Gestaltung von Produkten und wird durch ein Design geschützt. Weil das Deutsche Patent- und Markenamt die Neuheit und Eigenart eines Designs nicht überprüft, ist es empfehlenswert, vor einer Anmeldung den bestehenden Formenschutz zu recherchieren.

F-Term

Im japanischen Patentrecht ist F-Term ein System, um japanische Patentdokumente gemäß den technischen Eigenschaften der in ihnen beschriebenen Erfindungen zu klassifizieren.

Gebrauchsmuster

Das Gebrauchsmuster (das sog. „kleine Patent“) ist wie das Patent ein Schutzrecht für technische Erfindungen. Im Gegensatz zum Patent wird die Erfindung im Eintragungsverfahren nicht auf Neuheit, Erfindungshöhe und gewerbliche Anwendbarkeit geprüft. Deshalb kann das Gebrauchsmuster günstig und schnell erlangt werden. Eine Prüfung findet erst statt, soweit ein Dritter Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters stellt. Ein Gebrauchsmuster bietet einen Erfindungsschutz für maximal zehn Jahre. Ein Gebrauchsmuster kann für eine Vorrichtung jedoch nicht für ein Verfahren realisiert werden.

Geheimhaltungsvereinbarung

Vereinbarung zwischen privatem Erfinder und gewerblichem Interessenten, in der die Geheimhaltung über eine neue Erfindung vereinbart wird.

Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke ermöglicht mit einer einzigen Anmeldung einen einheitlichen Schutz für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (Spanien) ist für die Eintragung zuständig.

Gewerbliche Schutzrechte

Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs gehören zu den gewerblichen Schutzrechten. Sie bieten Erfindern bzw. Unternehmen einen zeitlich begrenzten Schutz vor Nachahmung durch Konkurrenten.

Host

In der Informationswirtschaft werden Anbieter von kostenpflichtigen Fachdatenbanken und Fachinformationen im Internet als Host, synonym auch als Online-Host, Datenbankanbieter, Datenbankvertreiber, Vendor, Distributor, Online Service, Information Provider, Information Service oder Aggregator bezeichnet. Hosts bestehen aus einem Rechenzentrum oder einem Rechnerverbund.

INID-Code

Der INID-Code gemäß WIPO - Standard ST.9 (Internationally Agreed Numbers for the Identification of Bibliographic Data) beruht auf einem zweistelligen Nummernsystem, das anstelle der verbalen Bezeichnung der bibliographischen Angaben angewandt wird. Die Nummern sind für ein Minimum bibliographischer Angaben festgelegt und nach Kategorien unterteilt.

Internationale Marke

Nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen ist es möglich, eine Marke in ein internationales Register eintragen zu lassen. Der Antrag auf Internationale Registrierung ist über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) an die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zu stellen.

IPC - Internationale Patentklassifikation (für Patente und Gebrauchsmuster)

Gebrauchsmuster und Patente werden in Kategorien eingeordnet. Die IPC gliedert sich in Sektionen, Klassen, Unterklassen, Gruppen und Untergruppen (beispielsweise in die Sektion G - Physik, die Klasse G 10 Musikinstrumente, die Unterklasse G 10 C.. - Klaviere).

Locarno-Klassifikation (für Designs)

Ergebnis der Konferenz von Locarno 1968 war das Abkommen zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle. Der praktische Nutzen der Locarno-Klassifikation ist es, Designs möglichst einheitlich verschiedenen Kategorien (Warenklassen) zuzuordnen.

Marke

Die Marke dient dazu, die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Als Marke können z.B. Worte, Buchstaben, Zahlen und Abbildungen, Hörzeichen und dreidimensionale Gestaltungen geschützt werden. Der Markenschutz ist ohne zeitliche Beschränkung für je zehn Jahre verlängerbar.

NIZZA-Klassifikation (für Marken)

Auf der diplomatischen Konferenz von Nizza am 15. Juni 1957 wurde ein Abkommen geschlossen zur Schaffung der "Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken" (Markenklassifikation).

Patent

Das Patent gibt dem Inhaber ein zeitlich begrenztes (max. 20 Jahre, bei Arzneimitteln bis zu 25 Jahre) ausschließliches Recht zur gewerblichen Nutzung seiner technischen Erfindung (gewerbliches Schutzrecht).

Patentfamilie

Eine Erfindung wird oftmals in mehreren Ländern zum Patent angemeldet. Wenn zu solch einer Erfindung weitere Anmeldungen mit Beanspruchung derselben Priorität (Anmeldedaten der Ursprungsanmeldung) vorliegen, so spricht man von einer Patentfamilie. Eine Patentfamilienrecherche dient dazu, weltweit alle Mitglieder einer solchen Patentfamilie zu ermitteln.

PCT - Patent Cooperation Treaty

Der internationale Patentrechtsabkommen ermöglicht ein zentralisiertes Anmelde- und Rechercheverfahren; für die Prüfung und Erteilung sind die nationalen Ämter zuständig. Mit einer einzigen internationalen Patentanmeldung kann der Anmelder gleichzeitig in beliebig vielen PCT-Vertragsstaaten Patentschutz beantragen.

Prioritätsdatum

Der Anmeldetag der ersten Anmeldung eines Schutzrechts kann für eine Anmeldung bei einem anderen Patentamt in Anspruch genommen werden (Priorität). Dann gilt der Anmeldetag der ersten Anmeldung als Prioritätsdatum. Das Prioritätsjahr ist das Jahr nach dem Einreichen der Patentanmeldung und beginnt mit dem Prioritätsdatum. Innerhalb des Prioritätsjahres existiert die Möglichkeit, nationale Anmeldungen in anderen Ländern einzureichen.

Rechtsstand

In der Regel enthält der Rechtsstand die verschiedenen Publikationsstufen und Verfahrensstände (von der Offenlegung bis zum erteilten Patent) sowie ebenso die Veränderung von Inhaberschaften und Korrekturen von bibliografischen Informationen. Daraus geht auch hervor, ob ein bereits erteiltes Patent erloschen ist, z.B. auf Grund von Nichtzahlung der Jahresgebühr oder einer Nichtigkeitsklage vor einem Patentgericht. Bei EP-Anmeldungen wird aufgeführt, in welchen Ländern das Patent in die nationale Phase eingetreten ist.

Retrievalssprache

Für das Suchen in elektronischen Datenbanken gibt es Retrievalssprachen (Suchsprachen). Sie geben die Operatoren und Befehle für die Formulierung von Suchfragen vor.

Schriftartencodes

Die vom Internationalen Büro der WIPO veröffentlichten internationalen Anmeldungen werden mit Schriftartencodes (Publikationscodes) nach dem PCT gekennzeichnet. Der Code besteht aus einem Buchstaben und einer Ziffer, der Buchstabe gibt die Art der Schrift an und die Ziffer besagt, um die wievielte Veröffentlichung zu einem Schutzrechtsverfahren es sich handelt.

Wiener-Klassifikation (für Marken mit Bildbestandteilen)

Die Wiener Klassifikation ist eine Klassifikation zur international einheitlichen Erschließung der Bildbestandteile von Bild- und Wort-/Bildmarken. Bei dieser Klassifikation stammt die Kurzbezeichnung daher, dass über ihre Errichtung in Wien entschieden wurde.

WIPO

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf. Ihr Zweck ist es, den Schutz des geistigen Eigentums durch Zusammenarbeit der Staaten weltweit zu fördern und die verwaltungsmäßige Zusammenarbeit der zum Schutz des geistigen Eigentums durch internationale Verträge gebildeten Verbände zu gewährleisten.

Zweibuchstabenländercode

Mit dem Zweibuchstabenländercode werden die Länder (z. B. Großbritannien: GB) bzw. Organisationen (z. B. EP, WO) angegeben, in denen die Patentanmeldung eingereicht oder erteilt wurde.