

"Triway"-Pilotprogramm des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten, des Europäischen Patentamts und des Japanischen Patentamts

I. Hintergrund

Auf der dreiseitigen Vorkonferenz im November 2005 präsentierte das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) einen Vorschlag zum Austausch von Recherchenergebnissen ("Triway"), mit dem die Recherchenerfahrung des Europäischen Patentamts (EPA), des Japanischen Patentamts (JPO) und des USPTO zum Nutzen der Anmelder und auch der drei Ämter selbst gebündelt werden soll.

Grundgedanke des Triway-Vorschlags ist es, durch Aufhebung gewisser zeitlicher Zwänge die Arbeitsteilung zu fördern und die Anmelder sowie die Ämter von den innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung stehenden Recherchenergebnissen aller drei Ämter profitieren zu lassen, indem ihnen Gelegenheit gegeben wird, sämtliche trilateralen Recherchenergebnisse auszutauschen und zu sichten. Dadurch würde die Qualität aller Patente verbessert, die jedes der drei Ämter auf die entsprechenden Anmeldungen erteilt. Der Triway-Vorschlag soll andere Bemühungen um eine Arbeitsteilung wie etwa das Programm über den Eilweg zur Patenterteilung ergänzen.

Dem Triway-Vorschlag zufolge würde jedes Amt in einem früh genug angesetzten Zeitstadium Recherchen zu korrespondierenden Anmeldungen durchführen, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft in den drei Ämtern eingereicht wurden. Die jeweiligen Recherchenergebnisse sollen dann untereinander ausgetauscht werden mit dem Ziel, den Arbeitsanfall im Recherchen- und Prüfungsbereich in allen drei Ämtern zu verringern.

Auf der dreiseitigen Vorkonferenz im November 2007 einigten sich die trilateralen Ämter auf die Durchführung eines begrenzten Pilotprogramms.

Triway Pilot Programme between the United States Patent and Trademark Office, the European Patent Office, and the Japan Patent Office

I. Background

At the November 2005 Trilateral Pre-conference, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) presented a search sharing proposal (Triway) that would leverage the searching expertise of each of the Trilateral Offices (European Patent Office (EPO), Japan Patent Office (JPO) and USPTO) for the benefit of both applicants and the Offices.

The basic concept behind the Triway proposal is to promote worksharing by eliminating certain timing issues, while at the same time providing applicants and the Offices with the benefit of search results of the Trilateral Offices being available within a certain short time period in order to give applicants and Trilateral Offices an opportunity to share and consider all of the Trilateral search results. This would help improve the resulting quality of any patents issued on the corresponding applications by each of the Trilateral Offices. The Triway proposal would complement other worksharing efforts such as the Patent Prosecution Highway Programme.

Under the Triway proposal, each Office would conduct searches on corresponding applications filed under the Paris Convention in each of the Offices in a sufficiently early time period. The search results from each of the Offices would then be shared among the Offices in order to reduce the search and examination workload in each of the Offices.

The Trilateral Offices agreed at the November 2007 Trilateral Pre-conference to undertake a limited pilot programme.

Programme pilote de voie tripartite (Triway) entre l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office européen des brevets et l'Office des brevets du Japon

I. Rappel

Lors de la pré-conférence tripartite en novembre 2005, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) a présenté une proposition concernant le partage des activités de recherche ("Triway" ou "voie tripartite") qui permettrait aux offices de la coopération tripartite (Office européen des brevets (OEB), Office des brevets du Japon (JPO) et USPTO) de tirer au mieux parti de leurs compétences en matière de recherche, dans leur intérêt comme dans celui des demandeurs.

Le concept sous-jacent à la proposition de voie tripartite est de promouvoir le partage du travail en éliminant certains problèmes de temps, tout en offrant aux demandeurs et aux offices l'avantage de disposer rapidement des résultats des recherches effectuées par les offices de la coopération tripartite. Les demandeurs et les offices de la coopération tripartite auraient ainsi l'occasion de mettre en commun et de prendre en considération l'ensemble des résultats des recherches obtenus par chacun d'entre eux. Un tel système aiderait à améliorer la qualité des brevets délivrés par chacun des offices de la coopération tripartite pour les demandes de brevet correspondantes. La proposition de voie tripartite compléterait d'autres initiatives axées sur un partage des tâches, comme le programme relatif à la "Patent Prosecution Highway".

Conformément à la proposition de voie tripartite, chaque office effectuerait des recherches pour les demandes de brevet correspondantes qui ont été déposées suffisamment tôt auprès de chacun des offices au titre de la Convention de Paris. Les offices utiliseraient ensuite les résultats des recherches obtenus par chacun d'entre eux, afin de réduire leur charge de travail respective dans les domaines de la recherche et de l'examen.

Lors de la pré-conférence tripartite en novembre 2007, les offices de la coopération tripartite se sont mis d'accord sur la réalisation d'un programme pilote limité.

II. Triway-Pilotprogramm

Die trilateralen Ämter kamen überein, das Triway-Pilotprogramm auf 100 Anmeldungen unterschiedlichster Technologien zu begrenzen, für die das USPTO das Amt der Erstanmeldung ist. Um zu gewährleisten, dass die 100 Anmeldungen aus verschiedenen Technologiebereichen stammen, wird das USPTO aus jedem seiner "Technology Center" 15 Anträge auf Teilnahme an diesem Programm für US-Anmeldungen entgegennehmen.

A. Versuchszeitraum für das Triway-Pilotprogramm

Das Triway-Pilotprogramm beginnt am 28. Juli 2008 und endet am 28. Juli 2009 oder, wenn dies der frühere Zeitpunkt ist, mit Entgegennahme von 100 Anträgen, die beim USPTO als Amt der Erstanmeldung eingehen. Die trilateralen Ämter können das Pilotprogramm bei zu geringem Aufkommen oder aus anderen Gründen vorzeitig beenden. Bei vorzeitiger Beendigung des Pilotprogramms ergeht eine Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Beantragung einer Teilnahme am Triway-Pilotprogramm beim EPA

Eine Teilnahme am Triway-Pilotprogramm ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1) Es muss unlängst eine Anmeldung beim USPTO als Amt der Erstanmeldung eingereicht worden sein. Innerhalb von vier (4) Monaten danach müssen gemäß der Pariser Verbandsvereinbarung korrespondierende Anmeldungen unter Inanspruchnahme der US-Priorität beim EPA und beim JPO als Amt der Nachanmeldung eingereicht werden. Voraussetzung ist ferner, dass einem Antrag auf Teilnahme am Triway-Programm stattgegeben und der US-Anmeldung ein Sonderstatus zuerkannt wurde. Informationen zum Triway-Pilotprogramm sind erhältlich unter <http://www.uspto.gov>.

II. Triway Pilot Programme

The Trilateral Offices agreed that the Triway Pilot Programme be limited to 100 applications of diverse technologies, where the USPTO is the Office of first filing (OFF). In order to ensure that the 100 applications are from diverse technologies, the USPTO will accept 15 requests for participation in the Triway Pilot Programme for US applications assigned to each Technology Center.

A. Trial period for the Triway Pilot Programme

The Triway Pilot Programme will commence on July 28, 2008 and will end on July 28, 2009 or upon the acceptance of 100 requests submitted to the USPTO as the OFF, whichever occurs first. The Trilateral Offices may terminate the pilot programme early if the volume of participation is minimal, or for any other reason. Notice will be published if the Triway Pilot Programme is terminated early.

B. Requirements for requesting participation in the Triway Pilot Programme in the EPO

In order to be eligible to participate in the Triway Pilot Programme, the following conditions must be met:

(1) An application must have recently been filed with the USPTO as the OFF. Corresponding applications claiming priority to the US application must have also been filed with the EPO and the JPO as the Offices of second filing (OSF) under the Paris Convention within four (4) months from the filing of the application with the USPTO. A request for participation in the Triway Programme and special status to the US application must have been granted. Information regarding the Triway Pilot Programme in the USPTO is available at <http://www.uspto.gov>.

II. Programme pilote de voie tripartite

Les offices de la coopération tripartite sont convenus que le programme pilote de voie tripartite sera limité à cent demandes de brevet portant sur des domaines techniques différents, étant entendu que l'USPTO agira en qualité d'office de premier dépôt. Pour faire en sorte que ces cent demandes se répartissent entre plusieurs domaines techniques, l'USPTO acceptera quinze demandes de participation au programme pilote de voie tripartite par cluster ("Technology Center") pour des demandes de brevet US.

A. Durée du programme pilote de voie tripartite

Le programme pilote de voie tripartite débutera le 28 juillet 2008. Il s'achèvera le 28 juillet 2009, ou à la date à laquelle cent demandes de participation soumises à l'USPTO agissant en qualité d'office de premier dépôt auront été retenues, si cette deuxième date est antérieure. Les offices de la coopération tripartite pourront mettre fin au programme pilote de manière anticipée si la participation est trop faible, ou pour toute autre raison, auquel cas un communiqué sera publié.

B. Demande de participation au programme pilote de voie tripartite à l'OEB : conditions à remplir

La participation au programme pilote de voie tripartite est soumise aux conditions suivantes :

(1) Une demande de brevet devra avoir été récemment déposée auprès de l'USPTO agissant en qualité d'office de premier dépôt. De plus, des demandes de brevet correspondantes, revendiquant la priorité de la demande de brevet US, devront avoir été déposées, au titre de la Convention de Paris, auprès de l'OEB et du JPO agissant en qualité d'offices de second dépôt, dans un délai de quatre (4) mois à compter du dépôt de la demande de brevet auprès de l'USPTO. Une demande de participation au programme de voie tripartite devra avoir été acceptée, et un statut spécial accordé à la demande de brevet US. Des informations concernant le programme pilote de voie tripartite à l'USPTO sont disponibles sur le site suivant : <http://www.uspto.gov>.

2) Damit eine beim EPA als Nachanmeldeamt eingereichte Anmeldung im Rahmen des Triway-Pilotprogramms bearbeitet werden kann, muss sie so vollständig sein, dass eine Recherche durchführbar ist. Das bedeutet insbesondere, dass dem Amt zu diesem Zeitpunkt die Ansprüche, die Beschreibung, etwaige erforderliche Übersetzungen und ggf. Zeichnungen sowie ein Sequenzprotokoll nach Maßgabe der Vorschriften für die standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen vorliegen müssen. Dementsprechend kommt eine Bearbeitung im Rahmen von Triway nicht in Betracht, wenn von der Möglichkeit der Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung (s. R. 40 (1) c) i. V. m. (2) EPÜ) Gebrauch gemacht wird oder wenn Teile der Beschreibung oder Zeichnungen nach Regel 56 EPÜ nachgereicht oder Ansprüche nachträglich eingereicht werden.

3) Die US-, die EP- und die JP-Anmeldung müssen auf eine einzige Erfindung beschränkt sein, und die Ansprüche der drei Anmeldungen müssen einander in ausreichendem Maße entsprechen. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von Übersetzungs- oder formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben. Das EPA stellt fest, ob die Ansprüche in der korrespondierenden Anmeldung denjenigen in der amerikanischen Prioritätsanmeldung ausreichend entsprechen, wenn es darüber entscheidet, ob dem Antrag auf Teilnahme am Triway-Pilotprogramm stattgegeben wird.

4) Der Anmelder muss beim EPA einen Antrag auf Teilnahme am Triway-Pilotprogramm, eine Kopie des USPTO-Recherchenberichts sowie eine Zuordnungstabelle für die Ansprüche einreichen. Daraus muss hervorgehen, inwieweit die einzelnen Ansprüche in der EP-Anmeldung denjenigen in der US-Prioritätsanmeldung entsprechen. In dem Antrag ist die korrespondierende US-Anmeldung mit Anmeldenummer und Anmeldetag anzugeben.

(2) For an application filed with the EPO as the OSF to be treated under the Triway Pilot Programme, it must be complete for the search to be performed. That means in particular providing the Office at that time with the claims, the description, any translations required and, where applicable, the drawings and a sequence listing conforming to the rules for the standardised representation of nucleotide or amino acid sequences. In particular, prosecution under Triway will not be possible if use is made of the possibility of referring to an earlier application (see Rule 40(1)(c) in conjunction with (2) EPC) or of subsequently filing parts of the description, or drawings under Rule 56 EPC, as well as where the claims are filed subsequently.

(3) The US, EP and JP applications must be limited to a single invention and the claims of the 3 applications must sufficiently correspond. Claims will be considered to sufficiently correspond where, accounting for differences due to translations and claim format requirements, the claims are of the same or similar scope. The EPO will determine whether the claims in the corresponding application sufficiently correspond to the claims in the US priority application when deciding whether to accept the request to participate in the Triway Pilot Programme.

(4) Applicants must file a request for participation in the Triway Pilot Programme before the EPO and a copy of the USPTO search report as well as a table of correspondence of claims. This shall indicate how the individual claims in the EP application correspond to the claims in the US priority application. The request must identify the corresponding US application by application number and filing date.

(2) Une demande de brevet déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office de second dépôt devra être complète pour pouvoir donner lieu à la recherche et être traitée dans le cadre du programme pilote de voie tripartite. Cela suppose notamment que l'Office soit à cette date en possession des revendications, de la description, des traductions requises ainsi que, le cas échéant, des dessins et d'un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées pour la représentation normalisée des séquences de nucléotides et d'acides aminés. En particulier, une demande de brevet ne pourra pas être traitée au titre de la voie tripartite dans le cas où il est fait usage de la possibilité de renvoyer à une demande déposée antérieurement (cf. règle 40(1)c) ensemble la règle 40(2) CBE), ou si des parties de la description ou des dessins sont fournis après le dépôt de la demande, conformément à la règle 56 CBE, ou si les revendications sont déposées après cette date.

(3) Les demandes de brevet US, EP et JP devront être limitées à une seule invention, et les revendications des trois demandes de brevet être suffisamment concordantes. Les revendications seront considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux traductions et aux exigences de présentation applicables aux revendications, leur portée est identique ou analogue. En décidant d'accepter ou non la demande de participation au programme pilote de voie tripartite, l'OEB déterminera si les revendications contenues dans la demande de brevet correspondante concordent suffisamment avec les revendications figurant dans la demande de brevet US dont la priorité est revendiquée.

(4) Le demandeur sera tenu de présenter une demande de participation au programme pilote de voie tripartite auprès de l'OEB, accompagnée d'une copie du rapport de recherche établi par l'USPTO et d'un tableau de concordance des revendications. Ce tableau indiquera comment les différentes revendications contenues dans la demande de brevet EP concordent avec les revendications figurant dans la demande de brevet US dont la priorité est revendiquée. Le numéro de la demande de brevet US concernée, ainsi que la date de dépôt de cette dernière devront être mentionnés dans la demande de participation.

Das Antragsformblatt ist ab 28. Juli 2008 auf der EPA-Website unter <http://www.epo.org> erhältlich.

The request form will be available from the EPO website at <http://www.epo.org> as from July 28, 2008.

Le formulaire de demande de participation sera disponible sur le site Internet de l'OEB, à l'adresse <http://www.epo.org>, à compter du 28 juillet 2008.

5) Der Antrag auf Teilnahme am Triway-Pilotprogramm ist beim EPA einzureichen, nachdem das USPTO dem Antrag auf Teilnahme seinerseits stattgegeben und der US-Anmeldung einen Sonderstatus zuerkannt hat.

(5) The request for participation in the Triway Pilot Programme before the EPO must be filed once the request for participation filed with the USPTO and special status have been granted to the US application.

(5) Il conviendra de soumettre la demande de participation au programme pilote de voie tripartite auprès de l'OEB après acceptation de la demande de participation au programme pilote de voie tripartite présentée à l'USPTO, et après octroi du statut spécial à la demande de brevet US.

6) Nach Erhalt des USPTO-Recherchenberichts muss der Anmelder unverzüglich eine Kopie davon samt Zuordnungstabelle zu der korrespondierenden EP-Anmeldung einreichen.

(6) Upon receipt of the USPTO search report by the applicant, the applicant must promptly file a copy of the USPTO search report in the corresponding EP application together with the table of correspondence of claims.

(6) Une fois reçu le rapport de recherche établi par l'USPTO, le demandeur devra en produire sans attendre une copie pour la demande de brevet EP correspondante, accompagnée du tableau de concordance des revendications.

C. Besondere Verfahren

C. Special procedures

C. Procédures particulières

1) Hat das EPA dem Antrag auf Teilnahme am Triway-Pilotprogramm stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung beschleunigt bearbeitet.

(1) Once the request for participation in the Triway Pilot Programme has been granted by the EPO, the EP application shall be treated in an accelerated manner.

(1) Lorsque l'OEB aura accepté la demande de participation au programme pilote de voie tripartite, la demande de brevet EP fera l'objet d'un traitement accéléré.

2) Das EPA führt das Verfahren zur Erstellung eines erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) durch und zieht dabei den im USPTO-Recherchenbericht angeführten Stand der Technik heran. Das EPA erlässt einen EESR.

(2) The EPO will conduct its Extended European Search Report (EESR) process and consider the art cited in the USPTO search report. The EPO will issue an EESR.

(2) L'OEB appliquera la procédure prévue pour le rapport de recherche européenne élargi (EESR), en prenant en considération l'état de la technique cité dans le rapport de recherche émis par l'USPTO, et établira l'EESR.

3) Nach Erhalt des EESR muss der Anmelder unverzüglich eine Kopie davon zu den korrespondierenden US- und JP-Anmeldungen einreichen.

(3) Upon receipt of the EESR the applicant must promptly file a copy of the EESR in the corresponding US and JP applications.

(3) Une fois reçu l'EESR, le demandeur devra en produire sans attendre une copie pour les demandes de brevet US et JP correspondantes.

4) Der Anmelder muss beim JPO einen Prüfungsantrag, einen Antrag auf beschleunigte Prüfung und einen Antrag auf Teilnahme am Triway-Pilotprogramm für die korrespondierende JP-Anmeldung einreichen. Informationen zum Triway-Pilotprogramm im JPO sind verfügbar unter http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm.

(4) Applicants must file a request for examination, a request for accelerated examination, and a request for participation in the Triway Pilot Programme in the JPO for the corresponding JP application. Information regarding the Triway Pilot Programme in the JPO is available at http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm.

(4) Le demandeur devra présenter une requête en examen, une requête en examen accéléré, ainsi qu'une demande de participation au programme pilote de voie tripartite au JPO pour la demande de brevet JP correspondante. Des informations concernant le programme pilote de voie tripartite au JPO sont disponibles sur le site suivant : http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/triway_e.htm.

5) Hat das JPO dem Antrag auf beschleunigte Prüfung der korrespondierenden JP-Anmeldung stattgegeben, so führt es die Recherche und die Sachprüfung zu dieser Anmeldung durch. Das JPO zieht dabei den im USPTO-Recherchenbericht und im EESR angeführten Stand der Technik heran. Das JPO erlässt einen Prüfungsbescheid für die korrespondierende JP-Anmeldung.

(5) Upon granting the request for accelerated examination for the JP corresponding application, the JPO will conduct search and examination of the JP corresponding application. The JPO will consider the art cited in the USPTO search report and the EESR. The JPO will issue an office action for the JP corresponding application.

(5) Après avoir accepté la requête en examen accéléré, le JPO procédera à la recherche et à l'examen pour la demande de brevet JP concernée. Il prendra en considération l'état de la technique cité dans le rapport de recherche établi par l'USPTO et dans l'EESR. Le JPO établira un rapport officiel ("office action") pour la demande de brevet JP correspondante.

6) Nach Erhalt des JP-Prüfungsbescheids muss der Anmelder unverzüglich eine Kopie davon zu den korrespondierenden EP- und US-Anmeldungen einreichen, wobei zu der EP-Anmeldung außerdem eine englische Übersetzung des japanischen Prüfungsbescheids vorzulegen ist.

Eine Kopie des japanischen Prüfungsbescheids samt englischer Übersetzung ist beim EPA unter Angabe des relevanten EP-Aktenzeichens einzureichen.

7) Zu diesem Zeitpunkt enthält jede der korrespondierenden Anmeldungen die Recherchenergebnisse aller drei Ämter (plus ein Prüfungsergebnis aus dem JPO). Der EPA-Prüfer berücksichtigt bei der Prüfung der EP-Anmeldung die Recherchenergebnisse aller drei Ämter. Die Anmelder werden dazu angeregt, die Ansprüche der EP-Anmeldung in Kenntnis des von den drei Ämtern angeführten Stands der Technik zu ändern.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Eugen Stohr, Direktor Internationale Rechtsangelegenheiten, gerichtet werden (estohr@epo.org).

(6) Upon receipt of the JP office action, applicants must promptly file a copy of the JP office action in the corresponding EP and US applications. For the EP application, an English translation of the JP office action must also be submitted.

A copy of the JP office action and an English translation thereof must be submitted to the EPO including an indication of the relevant EP file number.

(7) At this point, each of the corresponding applications will contain the search results from all three Offices (plus an examination result in the JPO). The EPO examiner will consider the search results of all three Offices in the examination of the EP application. Applicants are encouraged to amend the claims in the EP application in view of the art cited by all three Offices.

Any inquiries concerning this notice may be directed to Eugen Stohr, Director, International Legal Affairs at estohr@epo.org

(6) Une fois reçu le rapport du JPO, le demandeur devra en produire sans attendre une copie pour les demandes de brevet EP et US correspondantes. Il devra également en fournir une traduction en anglais pour la demande de brevet EP.

Le demandeur devra transmettre à l'OEB une copie du rapport du JPO et la traduction correspondante en anglais, en mentionnant le numéro de dossier EP concerné.

(7) A ce stade, les résultats des recherches obtenus par les trois offices (ainsi que le résultat de l'examen effectué au JPO) figureront dans chacune des demandes de brevet correspondantes. L'examineur de l'OEB prendra en considération les résultats des recherches réalisées par les trois offices pour procéder à l'examen de la demande de brevet EP. Les demandeurs seront encouragés à modifier les revendications de la demande de brevet EP eu égard à l'état de la technique citée par les trois offices.

Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à M. Eugen Stohr, Directeur, Affaires juridiques internationales, à l'adresse estohr@epo.org.