

Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten

I. Hintergrund

Das Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH) zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) hat am 29. September 2008 begonnen und wurde mit Wirkung vom 30. September 2009 um zwölf Monate verlängert.

Mit diesem "Patent Prosecution Highway" werden die in beiden Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die beiden Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amtes nutzen. Dadurch dürfte sich die Qualität der Patente verbessern und der Arbeitsanfall im Prüfungsbereich verringern.

Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2008, 544 - 547 abgedruckte Version.

II. Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway"

Im Rahmen des PPH-Pilotprogramms können Anmelder, deren Patentansprüche vom Amt der Erstanmeldung für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass die beim Amt der Nachanmeldung eingereichte korrespondierende Anmeldung bei der Prüfung vorgezogen wird; das Nachanmeldeamt kann seinerseits von den Arbeitsergebnissen des Erstanmeldeamtes profitieren.

Wenn das EPA als Erstanmeldeamt tätig war und die EP-Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim USPTO als Nachanmeldeamt beantragen, dass die dort eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt geprüft wird. Wie die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim USPTO beantragt werden kann und welche Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen sind, ist der USPTO-Website

Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office

I. Background

The Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office (EPO) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO) was launched on 29 September 2008 and extended for an additional twelve months from 30 September 2009.

The Patent Prosecution Highway will leverage fast-track patent examination procedures already available at both offices to allow applicants to obtain corresponding patents faster and more efficiently. It will also permit each office to exploit the work previously done by the other office. In turn the initiative is expected to improve patent quality and reduce the examination workload.

The present notice replaces that published in the EPO OJ 2008, 544 - 547.

II. Patent Prosecution Highway pilot programme

The PPH was established to enable an applicant whose claims are determined to be patentable/allowable in the office of first filing (OFF) to have the corresponding application filed in the office of second filing (OSF) advanced out of turn for examination while at the same time allowing the OSF to exploit the work results of the OFF.

Where the EPO is the OFF and the EP application contains claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request accelerated examination at the USPTO for the corresponding application filed with the USPTO as the OSF. The procedures and requirements for filing a request with the USPTO for participation in the PPH pilot programme are available from the USPTO website at www.uspto.gov. Where the USPTO is the OSF, the

Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis

I. Rappel

Le programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre l'Office européen des brevets (OEB) et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) a été lancé le 29 septembre 2008, et reconduit pour une année supplémentaire à compter du 30 septembre 2009.

Le PPH prendra appui sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà en œuvre dans les deux offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il permettra en outre à chacun des offices d'exploiter le travail déjà effectué par l'autre. Cette initiative devrait améliorer également la qualité des brevets et réduire la charge de travail en matière d'examen.

Le présent communiqué remplace celui qui avait été publié au JO OEB 2008, 544 - 547.

II. Programme pilote "Patent Prosecution Highway"

Le PPH a été créé pour permettre aux demandeurs dont les revendications sont jugées brevetables/admissibles par l'office de premier dépôt de faire examiner en priorité la demande correspondante déposée auprès de l'office de second dépôt, tout en permettant à ce dernier d'exploiter les résultats du travail de l'office de premier dépôt.

Lorsque le premier dépôt est effectué auprès de l'OEB et que la demande EP contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander à l'USPTO, en tant qu'office de second dépôt, de procéder à un examen accéléré de la demande correspondante déposée auprès de l'USPTO. Les procédures et conditions à remplir pour présenter à l'USPTO une demande de participation au programme pilote PPH sont décrites

unter www.uspto.gov zu entnehmen. Wenn das USPTO als Nachanmeldeamt tätig wird, muss der Anmelder dem USPTO alle für die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm erforderlichen Unterlagen übermitteln oder beantragen, dass das USPTO diese Unterlagen über das *epoline*[®]-System des EPA erhält. Wurde die EP-Anmeldung nicht veröffentlicht, so ist der Anmelder dafür zuständig, dem USPTO die erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.

Wenn das EPA als Nachanmeldeamt tätig wird und die beim USPTO als Erstanmeldeamt eingereichte korrespondierende Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim EPA die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragen. Das ab 29. Januar 2010 geltende Verfahren zur Beantragung der Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA und die Teilnahmevoraussetzungen werden nachstehend unter II.B erläutert. Dieses Verfahren gilt für PPH-Anträge auf der Grundlage von Arbeitsergebnissen, die auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung im Erstanmeldeamt oder einer vor dem Erstanmeldeamt in die nationale/regionale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung zurückgehen. Soweit dem PPH-Pilotprogramm des EPA und des USPTO PCT-Arbeitsergebnisse (d. h. WO-ISA, WO-IPEA und IPER) zugrunde liegen, wird auf das PCT-PPH-Pilotprogramm der trilateralen Ämter verwiesen.

A. Versuchszeitraum für das PPH-Pilotprogramm

Das PPH-Pilotprogramm hat am 29. September 2008 begonnen und wurde mit Wirkung vom 30. September 2009 um zwölf Monate verlängert, um die Umsetzbarkeit des PPH-Programms angemessen beurteilen zu können. Die Ergebnisse werden vom EPA und vom USPTO ausgewertet, die dann entscheiden, ob und wie das Programm nach dem Probelauf implementiert werden soll. Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen können die Ämter das Pilotprogramm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es vor dem 30. September 2010 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

applicant must provide the USPTO with the necessary documents for requesting participation in the PPH pilot programme, or request that the USPTO obtain these documents via the EPO *epoline*[®] system. In cases where the EP application has not been published, the applicant will be responsible for providing the necessary documents to the USPTO.

Where the EPO is the OSF and the corresponding application filed with the USPTO as the OFF contains claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request participation in the PPH pilot programme at the EPO. Effective 29 January 2010, the procedures and requirements for filing a request with the EPO for participation in the PPH pilot programme are set forth below (II.B) and apply to PPH requests made on the basis of work products established during the processing of a national application before the OFF or a PCT application that has entered the national/regional phase before the OFF. With regard to the EPO-USPTO PPH pilot programme based on PCT work products (i.e. WO-ISA, WO-IPEA and IPER), reference is made to the Trilateral PCT PPH pilot programme.

A. Trial period for the PPH pilot programme

The PPH pilot programme commenced on 29 September 2008, for a period of one year, and with effect from 30 September 2009 was extended for an additional twelve months to adequately assess the feasibility of the PPH programme. The EPO and the USPTO will evaluate the results of the pilot programme to determine whether and how the programme should be fully implemented after the trial period. The offices may also terminate the PPH pilot programme early if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice will be published if the PPH pilot programme is terminated before 30 September 2010.

sur le site Internet de l'USPTO : www.uspto.gov. Lorsque l'USPTO est l'office de second dépôt, le demandeur doit lui fournir les documents nécessaires pour participer au programme pilote PPH, ou demander que l'USPTO se procure ces documents via le système *epoline*[®] de l'OEB. Si la demande EP n'a pas encore été publiée, il incombe au demandeur de fournir les documents nécessaires à l'USPTO.

Lorsque l'OEB est l'office de second dépôt et que la demande correspondante déposée auprès de l'USPTO en tant qu'office de premier dépôt contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander à l'OEB de participer au PPH. Les procédures et conditions à remplir pour déposer à l'OEB une demande de participation au programme pilote à compter du 29 janvier 2010 sont décrites ci-dessous (II.B.). Elles s'appliquent aux demandes de participation au PPH présentées sur la base de travaux établis lors du traitement d'une demande nationale à l'office de premier dépôt, ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale/régionale à l'office de premier dépôt. S'agissant du programme pilote PPH entre l'OEB et l'USPTO concernant les travaux au titre du PCT (WO-ISA, WO-IPEA et IPER), voir le programme pilote PPH-PCT de la coopération tripartite.

A. Période d'essai du programme pilote PPH

Le programme pilote PPH a débuté le 29 septembre 2008 pour une période d'un an, et a été reconduit pour une année supplémentaire à compter du 30 septembre 2009 afin de permettre une évaluation adéquate de la faisabilité du programme. L'OEB et l'USPTO analyseront les résultats du programme pilote afin de déterminer s'il doit être mis en œuvre au terme de la période d'essai, et si oui, comment. Le cas échéant, les offices mettront fin au programme de manière anticipée si la participation au programme pilote est trop importante, ou pour toute autre raison. Un avis sera publié si le programme pilote PPH prend fin avant l'échéance du 30 septembre 2010.

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

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

1) Die EP-Anmeldung ist
a) eine europäische Direktanmeldung/eine nach der Pariser Verbandsvereinbarung eingereichte Anmeldung, die die Priorität einer oder mehrerer Anmeldungen beim USPTO wirksam in Anspruch nimmt,

oder

b) eine PCT-Anmeldung, die vor dem EPA in die regionale Phase eingetreten ist (Euro-PCT),

und wurde ab dem 29. September 2008 eingereicht bzw. ist ab dem 29. Januar 2010 in die regionale Phase eingetreten. Beispiele für europäische Patentanmeldungen, die diese Voraussetzung erfüllen, enthält die Anlage.

Die Teilnahme ist auch möglich im Falle einer europäischen Teilanmeldung zu einer früheren beim Nachanmeldeamt eingereichten Anmeldung, die die Priorität einer oder mehrerer beim USPTO eingereichter Anmeldungen wirksam beansprucht.

2) Die USPTO-Anmeldung(en) muss/müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der vom USPTO für patentierbar/gewährbar befunden wurde. Der Anmelder muss die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche der USPTO-Anmeldung(en) in Kopie vorlegen.

3) **Alle** Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den USPTO-Anmeldung(en) in ausreichendem Maße entsprechen oder so geändert werden, dass dies der Fall ist. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche in der/den USPTO-Anmeldung(en). Als nicht ausreichend korrespondierend gilt auch ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/

B. Requirements for requesting participation in the PPH pilot programme in the EPO

In order to be eligible to participate in the PPH pilot programme, the following conditions must be met:

(1) The EP application is
(a) a European direct/Paris Convention application validly claiming the priority of one or more applications filed with the USPTO

or

(b) a PCT application which has entered the regional phase before the EPO (Euro-PCT)

and was filed as of 29 September 2008 or has entered the regional phase respectively as of 29 January 2010. Examples of European applications that fall under this requirement are illustrated in the Annex.

Additionally, a divisional EP application of an earlier filed application in the OSF which validly claims the priority of one or more applications filed with the USPTO is considered to be eligible.

(2) The USPTO application(s) has/have at least one claim indicated by the USPTO to be patentable/allowable. The applicant must submit a copy of the patentable/allowable claims from the USPTO application(s).

(3) **All** the claims in the EP application for which a request for participation in the PPH pilot programme is made must sufficiently correspond or be amended to sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the USPTO application(s). Claims will be considered to sufficiently correspond where, accounting for differences due to claim format requirements, the claims are of the same or a similar scope or the claims in the EP application are narrower in scope than the claims in the USPTO application(s). Additionally, a claim in the EP application which introduces a new/different category of claims than those indicated to be allowable/patentable by the USPTO is not considered to sufficiently correspond.

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

La participation au programme pilote PPH est soumise aux conditions suivantes :

1) La demande EP doit être
a) une demande européenne directe ou une demande conforme à la Convention de Paris revendiquant valablement la priorité d'une ou plusieurs demandes déposées à l'USPTO

ou

b) une demande PCT entrée dans la phase régionale devant l'OEB (euro-PCT),

et avoir été déposée à compter du 29 septembre 2008, ou être entrée dans la phase régionale à compter du 29 janvier 2010. Des exemples de demandes européennes remplissant ces conditions figurent en annexe.

En outre, une demande européenne divisionnaire issue d'une demande antérieure déposée à l'office de second dépôt et revendiquant valablement la priorité d'une ou plusieurs demandes déposées auprès de l'USPTO peut également entrer en ligne de compte.

2) La ou les demandes US doivent contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par l'USPTO. Le demandeur doit fournir une copie des revendications brevetables/admissibles de la ou les demandes US.

3) **Toutes** les revendications de la demande EP pour laquelle une demande de participation au programme pilote PPH est présentée doivent correspondre suffisamment aux revendications brevetables/admissibles des demandes US, ou être modifiées de telle sorte que ce soit le cas. Les revendications seront considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux exigences de présentation applicables aux revendications, leur portée est identique ou analogue, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes US. Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie

andere Anspruchskategorie einführt, als die der vom USPTO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Der Anmelder muss außerdem eine Anspruchskorrespondenztabelle in englischer Sprache einreichen. Aus dieser Anspruchskorrespondenztabelle muss hervorgehen, inwiefern jeder einzelne Anspruch der EP-Anmeldung den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen der USPTO-Anmeldungen(en) entspricht.

4) Die Prüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PPH-Pilotprogramms bearbeitet werden soll, darf **noch nicht** begonnen haben.

5) Der Anmelder muss einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt (EPA/EPO/OEB 1009 US) ist auf der EPA-Website unter <http://www.epo.org> erhältlich.

6) Darüber hinaus muss der Anmelder alle (die Patentierbarkeit betreffenden) amtlichen Bescheide zu jeder USPTO-Anmeldung, in der die dem Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie einreichen.

7) Der Anmelder muss ferner alle in den Bescheiden des USPTO angeführten Veröffentlichungen mit Ausnahme von Patentunterlagen in Kopie einreichen.

Wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm stattgegeben, so wird der Anmelder entsprechend benachrichtigt, und die Prüfung der EP-Anmeldung wird vorgezogen. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, so wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält **einmal** die Gelegenheit, Mängel im Antrag zu berichtigen. Allerdings setzt der Prüfer die Bearbeitung der Anmeldung **nicht** aus, bis der Anmelder einen erneuten Antrag auf Teilnahme gestellt hat. Wird der Antrag nicht berichtigt, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder, und die Anmeldung wird regulär bearbeitet.

Sind einige der unter 2) und 6) genannten Unterlagen

The applicant is also required to submit a claims correspondence table in English. The claims correspondence table must indicate how all the claims in the EP application correspond to the patentable/allowable claims in the USPTO application(s).

(4) Examination of the EP application for which participation in the PPH pilot programme is requested has **not** begun.

(5) The applicant must file a request for participation in the PPH pilot programme. A request form (EPA/EPO/OEB 1009 US) is available via the EPO website at <http://www.epo.org>.

(6) The applicant must submit a copy of all the office actions (which are relevant to patentability) for each of the USPTO application(s) containing the patentable/allowable claims that are the basis for the request.

(7) The applicant must submit copies of all the documents other than patent documents cited in the USPTO office action.

Where the request for participation in the PPH pilot programme is granted, the applicant will be notified and the EP application will be advanced out of turn for examination. In those instances where the request for participation in the PPH pilot programme does not meet all the requirements set forth above, the applicant will be notified and the defects in the request will be identified. The applicant will be given **one** opportunity to correct any deficiencies in the request. Action on the application by the examiner will **not** be suspended pending a reply by the applicant to correct the request in a renewed request for participation. If the request is not corrected, the applicant will be notified and the application will await action in its regular turn.

If any of the documents identified in points (2) and (6) above

de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que l'USPTO a indiquées comme brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Le demandeur est également tenu de fournir un tableau de concordance des revendications en anglais, qui doit indiquer dans quelle mesure les revendications de la demande EP correspondent aux revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes US.

4) L'examen de la demande EP dont il est demandé le traitement via le programme pilote PPH **ne doit pas** encore avoir commencé.

5) Le demandeur doit présenter une demande de participation au programme pilote PPH. Un formulaire de demande (EPA/EPO/OEB 1009 US) est disponible sur le site Internet de l'OEB (<http://www.epo.org>).

6) Le demandeur doit fournir une copie de toutes les notifications (pertinentes pour la brevetabilité) relatives aux demandes de brevet US contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH.

7) Le demandeur doit fournir des copies de tous les documents non-brevets cités dans les notifications de l'USPTO.

Si la demande de participation au PPH est acceptée, le demandeur en sera informé et la demande EP sera examinée en priorité. Si la demande de participation au programme pilote PPH ne remplit pas toutes les conditions exposées ci-dessus, le demandeur en sera informé par une notification précisant les irrégularités que présente sa requête. Il sera alors donné au demandeur **une** possibilité de remédier à ces irrégularités. Veuillez noter que le traitement de la demande par l'examineur **ne sera pas** suspendu en attendant que le demandeur produise une nouvelle demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, le demandeur en sera informé et la demande de brevet sera traitée selon l'ordre habituel de priorité.

Si certains des documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus

a) mit der EP-Anmeldung bereits eingereicht worden, bevor eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, so muss der Anmelder diese Unterlagen bei Antragstellung nicht erneut übermitteln. In diesem Fall braucht er lediglich auf diese Unterlagen zu verweisen und in seinem Antrag anzugeben, wann er diese mit der EP-Anmeldung eingereicht hat;

b) über PAIR (Patent Application Information Retrieval) abrufbar, so muss der Anmelder keine Kopien einreichen, sondern legt stattdessen eine Liste der abzurufenden Unterlagen vor. Ist/sind die USPTO-Anmeldung(en) unveröffentlicht, so muss der Anmelder die unter 2) und 6) genannten Unterlagen bei Stellung des PPH-Antrags einreichen.

Das EPA kann beglaubigte Abschriften der unter 2) und 6) genannten Unterlagen verlangen.

C. Bearbeitung im Rahmen von PACE

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Pilotprogramms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung nach dem PACE-Programm¹ beschleunigt bearbeitet.

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

¹ Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", Sonderausgabe 3, ABI. EPA 2007, 102.

(a) have already been filed in the EP application prior to the request for participation in the PPH pilot programme, it will not be necessary for the applicant to resubmit these documents with the request for participation. The applicant may simply refer to these documents and indicate in the request for participation in the PPH pilot programme when these documents were previously filed in the EP application.

(b) are available via PAIR (Patent Application Information Retrieval), the applicant does not need to submit a copy thereof, but has to provide a list of the documents to be retrieved. If the USPTO application(s) is (are) unpublished, the applicant must submit the documents identified in points (2) and (6) above upon filing the PPH request.

The EPO may request certified copies of the documents identified in points (2) and (6).

C. Prosecution under PACE

Once the request for participation in the PPH pilot programme has been granted, the EP application will be processed in an accelerated manner under PACE¹.

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

¹ Notice from the EPO dated 14 July 2007 concerning the programme for the accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 102.

a) ont déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au PPH, le demandeur ne doit pas produire à nouveau ces documents avec sa demande de participation. Il peut se contenter de faire référence à ces documents en indiquant dans sa demande de participation au programme pilote à quelle date ils ont été joints à la demande EP.

b) sont disponibles dans le système PAIR (Patent Application Information Retrieval), le demandeur ne doit pas en fournir de copie, mais doit fournir une liste des documents à rechercher. Si la ou les demandes US n'ont pas encore été publiées, le demandeur doit fournir les documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus lorsqu'il soumet sa demande de participation au PPH.

L'OEB peut exiger des copies certifiées conformes des documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus.

C. Traitement d'une demande au titre de PACE

Une fois que la demande de participation au programme pilote PPH a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré au titre de PACE¹.

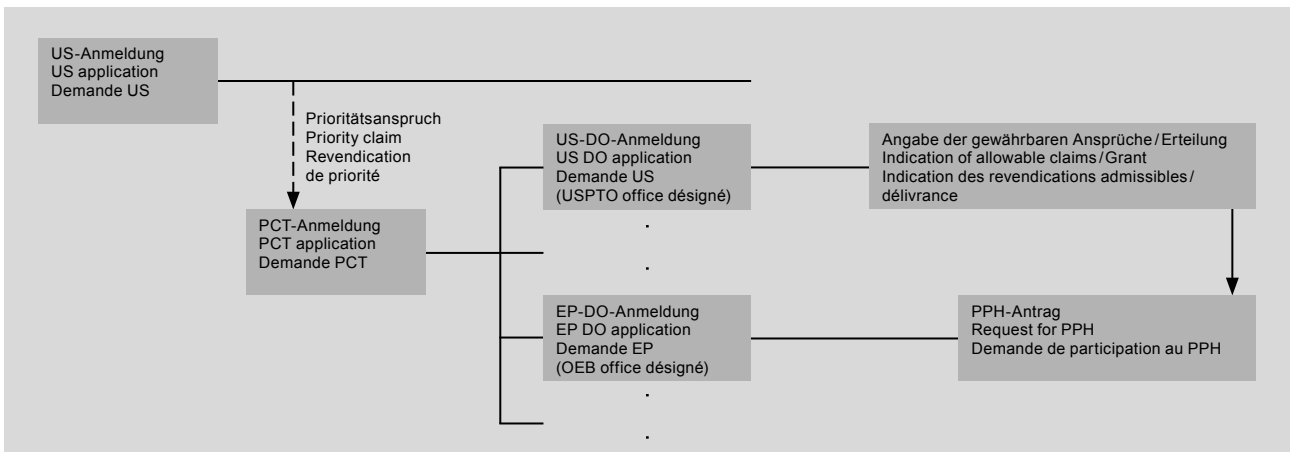
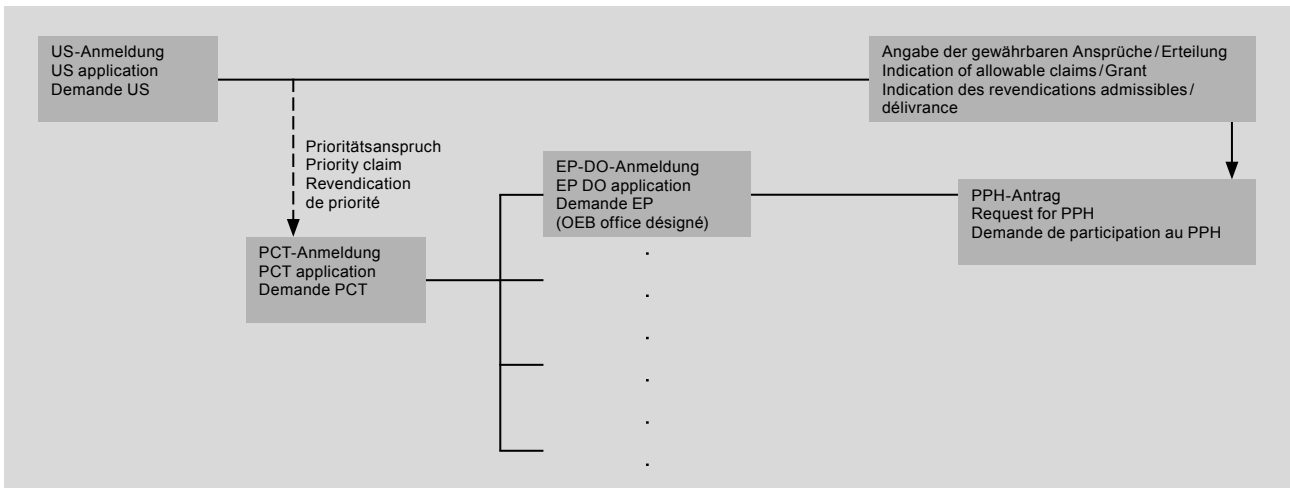
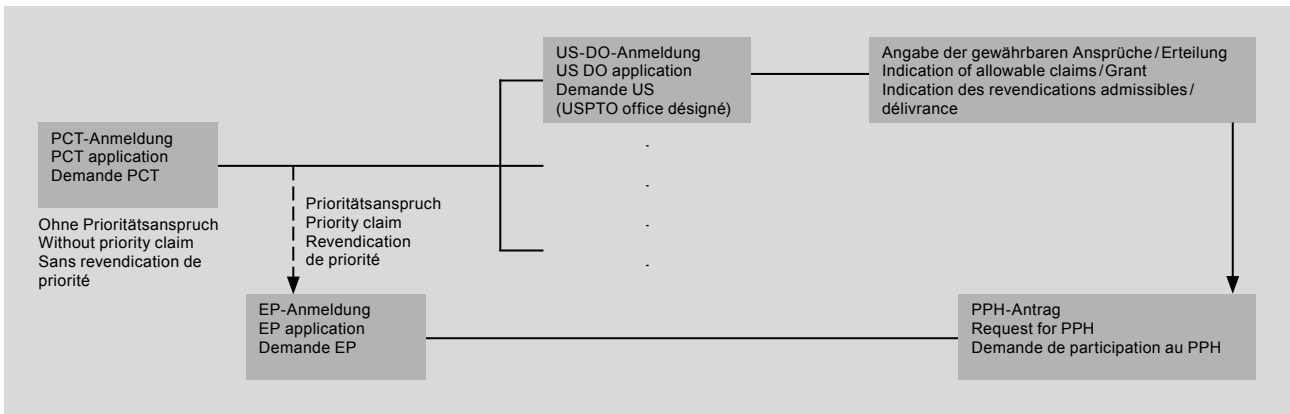
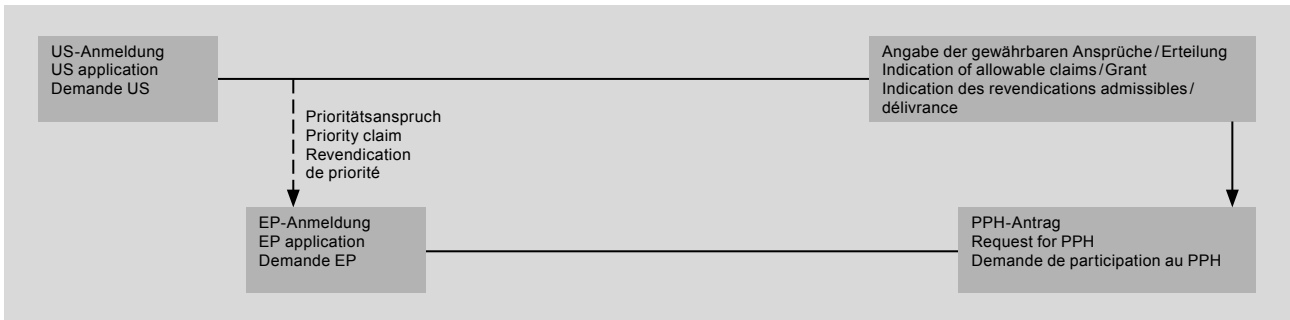
Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à M. Eugen Stohr, Directeur, Affaires juridiques internationales, à l'adresse international_legal_affairs@epo.org.

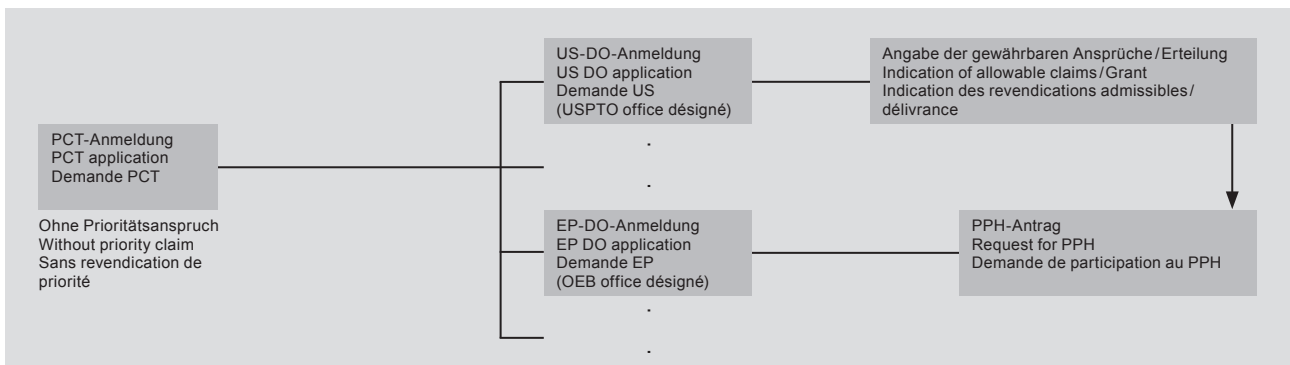
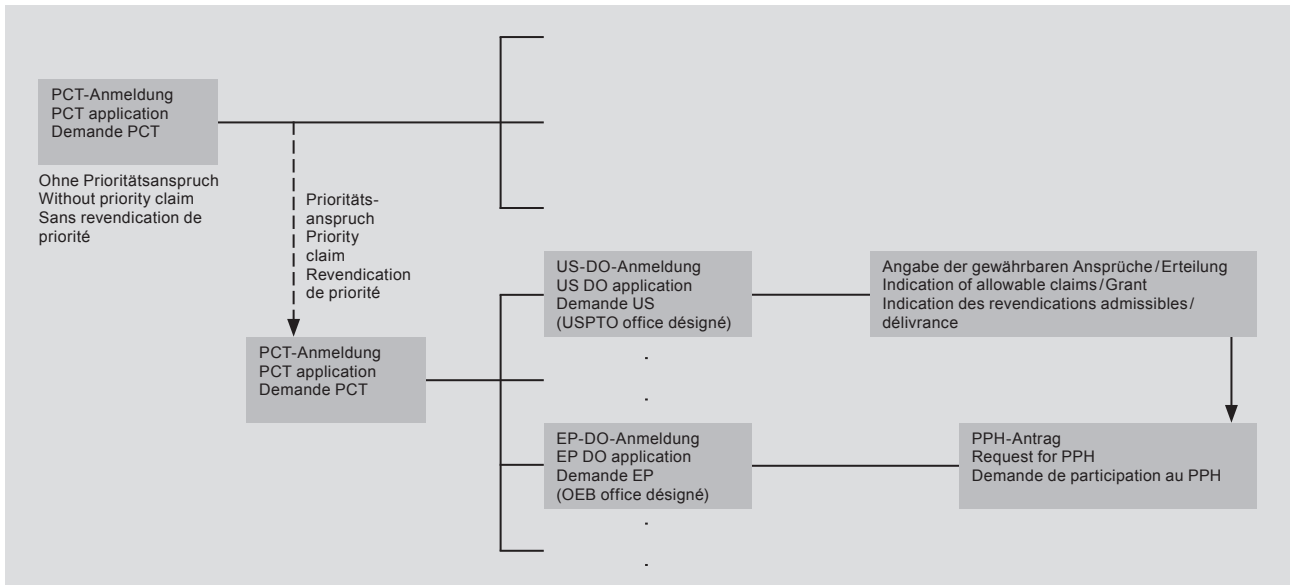
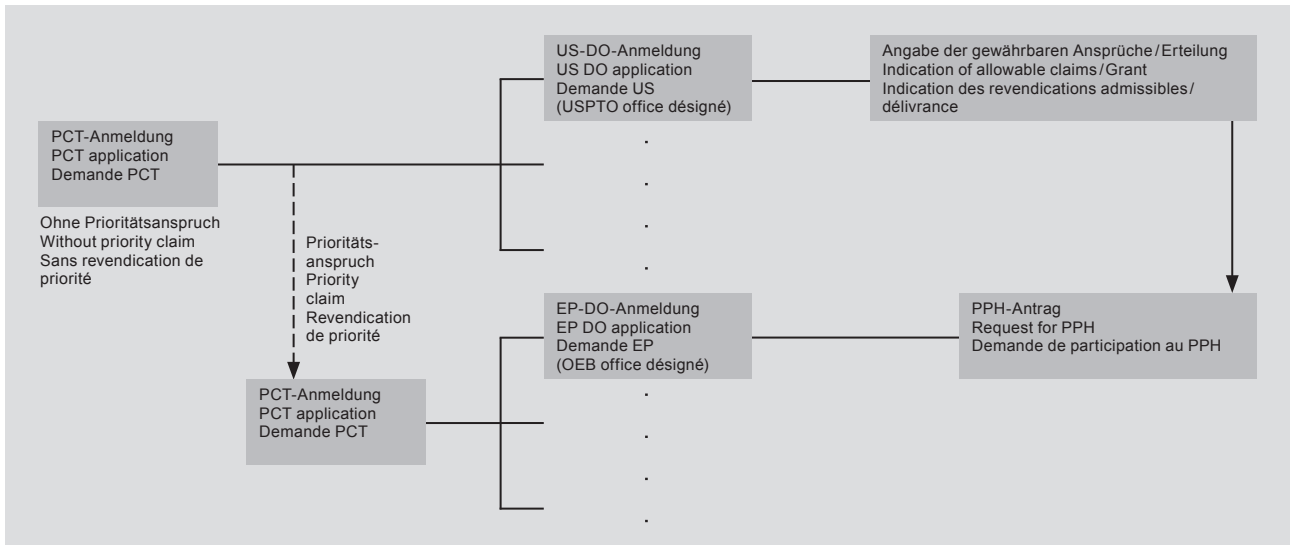
¹ Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 2007 relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen – "PACE", Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 102.

Anlage

Annex

Annexe





Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH) zwischen dem USPTO und dem EPA

Participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme between the USPTO and the EPO

Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre l'USPTO et l'OEB

**Der Anmelder beantragt die Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway":
The applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway pilot programme:
Le déposant demande à participer au programme pilote "Patent Prosecution Highway" :**

Aktenzeichen der USPTO/PCT-Anmeldung USPTO/PCT application number Numéro de la demande US/PCT	<input type="text"/>
Anmeldetag der USPTO/PCT-Anmeldung Filing date of USPTO/PCT application Date de dépôt de la demande US/PCT	<input type="text"/>
Entsprechende EP-Anmeldenummer Corresponding EP application number Numéro de demande EP correspondant	<input type="text"/>

**Für eine Teilnahme am PPH sind zusammen mit diesem Formblatt folgende Unterlagen einzureichen/erforderlich:
For the purposes of participation in the PPH, the following documents should be attached/are required:
Pour une participation au PPH, les documents suivants doivent être joints/ont nécessaires :**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Bescheid(e) des USPTO in Kopie /
A copy of USPTO office action(s) /
Copie de la ou des notification(s) de l'USPTO | <input type="checkbox"/> 5. Übersetzung der vorstehend unter 1 und 3 genannten Dokumente
in einer Amtssprache des EPA /
Translations of the documents in 1. and 3. above in one of the
EPO official languages /
Traduction des documents visés aux points 1 et 3 dans l'une
des langues officielles de l'OEB |
| <input type="checkbox"/> 2. Antrag auf Übermittlung der unter 1 genannten Dokumente
über das Aktenzugriffssystem /
Request to obtain documents in 1. via the
Dossier Access System /
Requête afin d'obtenir les documents visés au point 1
via le système d'accès aux dossiers | <input type="checkbox"/> 6. Alle in den Bescheiden des USPTO angeführten Dokumente
in Kopie (außer Patentunterlagen)
Copies of all documents cited in the USPTO office action(s)
(except for patent documents) /
Copie de tous les documents cités dans la ou les notification(s)
de l'USPTO (hors documents brevets) |
| <input type="checkbox"/> 3. Alle vom USPTO für patentierbar/gewährbar befundenen
Ansprüche in Kopie /
A copy of all claims determined to be patentable/allowable
by the USPTO /
Copie de toutes les revendications jugées brevetables/
admissibles par l'USPTO | <input type="checkbox"/> 7. Anspruchskorrespondenztafel /
Claims correspondence table /
Tableau de concordance des revendications |
| <input type="checkbox"/> 4. Antrag auf Übermittlung der unter 3 genannten Dokumente
über das Aktenzugriffssystem /
Request to obtain documents in 3. via the
Dossier Access System /
Requête afin d'obtenir les documents visés au point 3
via le système d'accès aux dossiers | |

Ort/Place/Lieu

Datum/Date

Name(n) des (der) Unterzeichneten/
Name(s) of signatory/signatories/
Nom(s) du (des) soussigné(s)

Unterschrift des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s)/
Signature(s) of applicant(s) or representative(s)/
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

Merkblatt für die Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH) zwischen dem USPTO und dem EPA (EPA/EPO/OEB Form 1009 US)

Einleitung

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB 1009 US (Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem USPTO und dem EPA). Das Formblatt ist beim EPA erhältlich.

Ausfüllen des Formblatts 1009 US

Die einzelnen Abschnitte des Formblatts sind wie folgt auszufüllen:

- Aktenzeichen der USPTO/PCT-Anmeldung: Geben Sie hier das Aktenzeichen ein, das der Patentanmeldung vom USPTO zugewiesen wurde.
- Anmeldetag der USPTO/PCT-Anmeldung: Geben Sie hier den vom USPTO zuerkannten Anmeldetag ein.
- Entsprechende EP-Anmeldenummer: Geben Sie hier die Nummer der korrespondierenden europäischen Patentanmeldung ein, die im Rahmen des PPH bearbeitet werden soll.

1. Bescheid(e) des USPTO in Kopie
2. Antrag auf Übermittlung der unter 1 genannten Dokumente über das Aktenzugriffssystem: Sie können Ihrem Antrag auf Teilnahme am PPH entweder die Bescheide des USPTO in Kopie beifügen oder beantragen, dass das EPA diese Unterlagen beim USPTO anfordert, sofern sie über PAIR abrufbar sind.
3. Alle vom USPTO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche in Kopie
4. Antrag auf Übermittlung der unter 3 genannten Dokumente über das Aktenzugriffssystem: Sie können Ihrem Antrag entweder alle vom USPTO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche in Kopie beifügen oder beantragen, dass das EPA diese Unterlagen beim USPTO anfordert, sofern sie über PAIR abrufbar sind.
5. Übersetzung der vorstehend unter 1 und 3 genannten Dokumente in einer Amtssprache des EPA
6. Alle in den Bescheiden des USPTO angeführten Dokumente in Kopie (außer Patentunterlagen)
7. Anspruchskorrespondenztabelle: Aus den Angaben in der Anspruchskorrespondenztabelle soll hervorgehen, inwiefern die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung, die im Rahmen des PPH bearbeitet werden soll, den Ansprüchen entsprechen, die in der korrespondierenden USPTO-Anmeldung für patentierbar/gewährbar befunden wurden. Eine ausreichende Korrespondenz der Ansprüche ist dann gegeben, wenn sie den gleichen oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche in der/den USPTO-Anmeldung(en). Ein Anspruch hat einen engeren Schutzzumfang,

Notes on participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme between the USPTO and the EPO (EPA/EPO/OEB Form 1009 US)

Introduction

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1009 US (Participation in the Patent Prosecution Highway pilot programme between the USPTO and the EPO). The form can be obtained from the EPO.

Filling in Form 1009 US

The sections of the form should be completed as follows:

- USPTO/PCT application number: Enter the patent application number assigned by the USPTO.
- Filing date of USPTO/PCT application: Enter the filing date accorded by the USPTO.
- Corresponding EP application number: Enter the number of the corresponding European patent application which should be processed under PPH.

1. A copy of USPTO office action(s)
2. Request to obtain documents in 1. via the Dossier Access System: Applicant can either provide a copy of the USPTO office action(s) with the PPH request or request that the EPO obtain these documents from the USPTO, provided these documents are available via PAIR.
3. A copy of all claims determined to be patentable/allowable by the USPTO
4. Request to obtain documents in 3. via the Dossier Access System: Applicant can either provide a copy of all claims determined to be patentable/allowable by the USPTO with the PPH request or request that the EPO obtain these documents from the USPTO, provided these documents are available via PAIR.
5. Translations of the documents in 1. and 3. above in one of the EPO official languages
6. Copies of all documents cited in the USPTO office action(s) (except for patent documents)
7. Claims correspondence table: A completed claims correspondence table indicating how the claims of the European patent application which is requested to be processed under PPH correspond to the claims determined to be patentable/allowable in the corresponding USPTO application. The claims correspond sufficiently when they are of the same or similar scope or the claims in the EP application are narrower in scope than the claims in the USPTO application(s). A claim is narrower in scope when the USPTO claim is amended to be further limited by an additional feature that is supported in the specification (description and/or claims) of the EP application.

Notice relative à la participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre l'USPTO et l'OEB (EPA/EPO/OEB Form 1009 US)

Introduction

La présente notice explique comment remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1009 US (Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'USPTO et l'OEB). Le formulaire peut être obtenu auprès de l'OEB.

Remplir le formulaire 1009 US

Les différentes parties du formulaire doivent être remplies de la manière suivante :

- Numéro de la demande US/PCT : Entrez le numéro attribué par l'USPTO à la demande de brevet.
 - Date de dépôt de la demande US/PCT : Entrez la date de dépôt attribuée par l'USPTO.
 - Numéro de demande EP correspondant : Entrez le numéro de la demande européenne correspondante à traiter dans le cadre du PPH.
1. Copie de la ou des notification(s) de l'USPTO
 2. Requête afin d'obtenir les documents visés au point 1 via le système d'accès aux dossiers : Le demandeur peut soit fournir une copie de la (ou des) notification(s) de l'USPTO en même temps que sa demande de participation au PPH, soit requérir que l'OEB se procure auprès de l'USPTO ces documents s'ils sont disponibles via PAIR.
 3. Copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par l'USPTO
 4. Requête afin d'obtenir les documents visés au point 3 via le système d'accès aux dossiers : Le demandeur peut soit fournir une copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par l'USPTO en même temps que sa demande de participation au PPH, soit requérir que l'OEB se procure auprès de l'USPTO ces documents s'ils sont disponibles via PAIR.
 5. Traduction des documents visés aux points 1 et 3 dans l'une des langues officielles de l'OEB
 6. Copie de tous les documents cités dans la ou les notification(s) de l'USPTO (hors documents brevets)
 7. Tableau de concordance des revendications : Le tableau de concordance des revendications doit indiquer dans quelle mesure les revendications de la demande de brevet européen à traiter dans le cadre du PPH correspondent aux revendications jugées brevetables/admissibles de la demande déposée à l'USPTO. Les revendications se correspondent suffisamment lorsqu'elles sont de portée identique ou similaire, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes US. Une revendication a une portée moins étendue lorsque la revendication de la demande US est modifiée pour être limitée par une

<p>wenn der USPTO-Anspruch geändert und durch ein zusätzliches Merkmal weiter beschränkt wird, das von der Beschreibung und/oder den Ansprüchen der EP-Anmeldung gestützt wird. Als nicht ausreichend korrespondierend gilt ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt, als die der vom USPTO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Enthält z. B. die USPTO-Anmeldung nur Ansprüche, die auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet sind, so gelten die Ansprüche in der EP-Anmeldung nicht als ausreichend korrespondierend, wenn dort Erzeugnisansprüche eingeführt werden, die von den entsprechenden Verfahrensansprüchen abhängig sind.</p>	<p>A claim in the EP application which introduces a new/different category of claims to those claims indicated to be patentable/allowable by the USPTO is not considered to sufficiently correspond. For example, if the USPTO application only contains claims to a process of manufacturing a product, the claims in the EP application are not considered to sufficiently correspond if the EP application introduces product claims that are dependent on the corresponding process claims.</p>	<p>caractéristique additionnelle fondée sur le texte (description et/ou revendications) de la demande EP. Une revendication de la demande EP qui introduit une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que l'USPTO a jugées brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Par exemple, si la demande US ne contient que des revendications relatives au procédé de fabrication d'un produit, les revendications de la demande EP ne seront pas considérées comme suffisamment concordantes si la demande EP introduit des revendications de produit dépendantes de ces revendications de procédé.</p>
<p>Wenn die Ansprüche identisch sind oder einfach wörtlich übersetzt wurden, kann der Anmelder in der Tabelle "identisch" angeben.</p>	<p>When the claims are identical or just literally translated, the applicant can indicate that "they are the same" in the table.</p>	<p>Lorsque les revendications sont identiques ou simplement traduites littéralement, le demandeur peut indiquer "revendications identiques" dans le tableau.</p>
<p>Bitte geben Sie jeden Anspruch in ein separates Feld ein.</p>	<p>Applicants are requested to use one field for each claim.</p>	<p>Il convient d'utiliser un champ par revendication.</p>
<p>– Ort: Geben Sie hier den Ort ein, von dem aus Sie Formblatt 1009 US einreichen.</p>	<p>– Place: Enter the place of filing of Form 1009 US.</p>	<p>– Lieu : Indiquez le lieu où vous déposez le formulaire 1009 US.</p>
<p>– Datum: Geben Sie hier das Datum ein, an dem Sie Formblatt 1009 US einreichen.</p>	<p>– Date: Enter the date of filing of Form 1009 US.</p>	<p>– Date : Indiquez la date de dépôt du formulaire 1009 US.</p>
<p>– Name: Geben Sie hier den Namen der unterschriftsberechtigten Person ein.</p>	<p>– Name: Enter the name of the person entitled to sign.</p>	<p>– Nom : Indiquez le nom de la personne habilitée à signer.</p>
<p>– Unterschrift: Ist der Anmelder eine juristische Person, so ist das Formblatt zu unterzeichnen: – entweder von einer Person, die nach Gesetz oder nach Statut der juristischen Person, ihrer Satzung oder dergleichen zur Unterschrift berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung des Unterzeichneten zu geben ist (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter) (Art. 133 (1) EPÜ); in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden; – oder, sofern die juristische Person ihren Sitz in einem Vertragsstaat hat, von einem ihrer Angestellten (Art. 133 (3) Satz 1, Regel 152 (1) EPÜ); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen.</p>	<p>– Signature: If the applicant is a legal person other than an individual, the form must be signed – either by a person entitled to sign under the law or the applicant's statute, articles of association or the like, with an indication of the capacity of the person doing so (e.g. chairman, director, company secretary) (Art. 133(1) EPC), in which case no authorisation need be filed – or by another employee of the applicant, provided the latter's principal place of business is in a contracting state (Art. 133(3), first sentence, Rule 152(1) EPC), in which case an authorisation must be filed.</p>	<p>– Signature : Si le demandeur est une personne morale, le formulaire doit être signé : – soit par une personne habilitée à signer en vertu des dispositions légales ou des statuts de la personne morale, en indiquant en quelle qualité cette personne est autorisée à le faire (président, directeur, fondé de pouvoir) (article 133(1) CBE) ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir, – soit par un autre employé du demandeur, à condition que ce dernier ait son siège dans un État contractant (article 133(3), première phrase, règle 152(1) CBE) ; dans ce cas, un pouvoir doit être déposé.</p>