

## **Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse**

### **I. Hintergrund**

Das Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH) zwischen dem Europäischen Patentamt (EPA) und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse hat am 29. September 2008 begonnen und wurde seither zweimal verlängert.

Das EPA und das USPTO haben nun beschlossen, die Teilnahmevoraussetzungen zu revidieren und den Versuchszeitraum für das Programm "Patent Prosecution Highway" mit Wirkung vom 29. Januar 2012 nochmals bis zum 28. Januar 2014 zu verlängern.

Mit dem "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.

**Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2010, 518 f. abgedruckte Version.**

### **II. Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zur Nutzung nationaler Arbeitsergebnisse des USPTO**

Im Rahmen des PPH können Anmelder, deren Patentansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

## **Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office based on national work products**

### **I. Background**

The Patent Prosecution Highway pilot programme (PPH) between the European Patent Office (EPO) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO) based on national work products was launched on 29 September 2008 and has been extended twice since its launch.

The EPO and the USPTO have agreed to revise the participation requirements and extend the trial period for the Patent Prosecution Highway Programme until 28 January 2014, with effect from 29 January 2012.

The Patent Prosecution Highway leverages fast-track patent examination procedures already available at both offices to allow applicants to obtain corresponding patents faster and more efficiently. It also permits each office to exploit the work previously done by the other office.

**The present notice replaces that published in the OJ EPO 2010, 518 f.**

### **II. Patent Prosecution Highway pilot programme using USPTO national work products**

The PPH enables an applicant whose claims have been determined to be patentable/allowable to have a corresponding application filed with a PPH partner office processed in an accelerated manner while at the same time allowing the offices involved to exploit available work results.

## **Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des États-Unis sur la base de produits résultant de travaux nationaux**

### **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 États-Unis (USPTO) sur la base de produits résultant de travaux nationaux a été lancé le 29 septembre 2008, et reconduit depuis à deux reprises.

L'OEB et l'USPTO ont convenu de réviser les conditions de participation au programme "Patent Prosecution Highway" et de prolonger du 29 janvier 2012 au 28 janvier 2014 la période d'essai de ce programme.

Le PPH s'appuie sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà mises en œuvre dans les deux offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il permet en outre à chacun des offices d'exploiter le travail déjà effectué par l'autre.

**Le présent communiqué remplace celui publié au JO OEB 2010, 518 s.**

### **II. Programme pilote "Patent Prosecution Highway" utilisant les produits résultant de travaux nationaux effectués par l'USPTO**

Le PPH permet aux demandeurs dont les revendications sont jugées brevetables/admissibles de faire traiter d'une manière accélérée une demande correspondante déposée auprès d'un office partenaire du PPH, tout en donnant aux offices concernés la possibilité d'exploiter les résultats de travaux disponibles.

Wenn die EP-Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim USPTO 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 unter [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov) zu entnehmen.

Wenn die US-Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder für die beim EPA eingereichte korrespondierende Anmeldung beim EPA die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragen.

Das ab 29. Januar 2012 geltende Verfahren und die Voraussetzungen für die Beantragung der Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA **auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse, die auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung im USPTO oder einer vor dem USPTO in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung zurückgehen**, werden nachstehend unter B erläutert und gelten für PPH-Anträge, die ab dem 29. Januar 2012 gestellt werden.

Was die Nutzung von Arbeitsergebnissen aus der internationalen Phase des PCT (WO/ISA, WO/IPEA und IPER) betrifft, die vom USPTO als ISA und/oder IPEA erbracht werden, wird auf das PCT-PPH-Pilotprogramm der trilateralen Ämter verwiesen.<sup>1</sup>

#### **A. Versuchszeitraum für das PPH-Pilotprogramm**

Das PPH-Pilotprogramm mit den revidierten Teilnahmevoraussetzungen beginnt am 29. Januar 2012 und läuft für einen Zeitraum von zwei Jahren bis 28. Januar 2014. Die revidierten Teilnahmevoraussetzungen gelten für PPH-Anträge, die ab dem 29. Januar 2012 beim EPA eingereicht werden.

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA, 2012, 89 f.

Where 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. The procedures and requirements for filing a request with the USPTO for participation in the PPH pilot programme before the USPTO are available from the USPTO website at [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov).

Where the US application contains claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request participation in the PPH pilot programme at the EPO for the corresponding application filed with the EPO.

With effect from 29 January 2012, the procedures and requirements for filing a request with the EPO for participation in the PPH pilot programme **on the basis of national work products established during the processing of a national application before the USPTO or a PCT application that has entered the national phase before the USPTO** are set forth below (B) and apply to PPH requests made on or after 29 January 2012.

With regard to the utilisation of PCT international phase work products (WO/ISA, WO/IPEA and IPER) established by the USPTO in its capacity as ISA and/or IPEA, reference is made to the Trilateral PCT PPH pilot programme<sup>1</sup>.

#### **A. Trial period for the PPH pilot programme**

The PPH pilot programme with the revised requirements will commence on 29 January 2012, for a period of two years ending on 28 January 2014. The revised requirements will apply to PPH requests filed with the EPO on or after 29 January 2012.

<sup>1</sup> See OJ EPO, 2012, 89 f.

Lorsque la demande EP contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander à l'USPTO 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 auprès de l'USPTO sont décrites sur le site Internet de l'USPTO, à l'adresse [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov).

Lorsque la demande US contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander à l'OEB de participer au programme pilote PPH pour la demande correspondante déposée auprès de l'OEB.

Le point B. ci-dessous décrit les procédures et conditions applicables à compter du 29 janvier 2012 pour le dépôt auprès de l'OEB d'une demande de participation au programme pilote PPH, **sur la base de produits résultant de travaux nationaux établis lors du traitement d'une demande nationale à l'USPTO ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale devant l'USPTO**. Les procédures et conditions précitées s'appliquent aux demandes de participation au PPH présentées à compter du 29 janvier 2012.

En ce qui concerne l'utilisation de produits résultant de travaux effectués pendant la phase internationale du PCT (WO/ISA, WO/IPEA et IPER) par l'USPTO agissant en qualité d'ISA et/ou d'IPEA, voir le programme pilote PPH-PCT de la coopération tripartite<sup>1</sup>.

#### **A. Période d'essai du programme pilote PPH**

Le programme pilote PPH révisé débutera le 29 janvier 2012 et sera conduit pendant une période de deux ans s'achevant le 28 janvier 2014. Les conditions révisées s'appliqueront aux demandes de participation au PPH déposées à l'OEB à compter du 29 janvier 2012.

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 2012, 89 s.

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 28. Januar 2014 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

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 28 January 2014.

L'OEB et l'USPTO analyseront les résultats du programme pilote pour déterminer s'il doit être mis en œuvre au terme de la période d'essai, et dans l'affirmative, 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 communiqué sera publié si le programme pilote PPH prend fin avant l'échéance du 28 janvier 2014.

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

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

(1) Die EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, und die korrespondierende US-Anmeldung müssen denselben Prioritäts-/Anmeldetag haben. Insbesondere ist die EP-Anmeldung (Euro-PCT-Anmeldungen eingeschlossen):

(Fall I) eine Anmeldung, die die Priorität einer oder mehrerer beim USPTO eingereicherter Anmeldungen wirksam beansprucht (s. Anlage, Tabellen A, B, C und D),

oder

(Fall II) eine Anmeldung, die einen wirksamen Prioritätsanspruch für die beim USPTO eingereichte Anmeldung begründet (s. Anlage, Tabellen E, F und G),

oder

(Fall III) eine Anmeldung, die mit der beim USPTO eingereichten Anmeldung ein Prioritätsdokument gemeinsam hat (s. Anlage, Tabellen H, I, J, K und L),

oder

(Fall IV) die EP-Anmeldung und die US-Anmeldung sind von einer internationalen PCT-Anmeldung ohne Prioritätsanspruch abgeleitet (s. Anlage, Tabelle M).

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

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

(1) The EP application for which participation in the PPH pilot programme is requested and the corresponding US application must have the same priority/filing date. In particular the EP application, including a Euro-PCT application:

(Case I) is an application that validly claims the priority of one or more applications filed with the USPTO (see Annex, tables A, B, C and D);

or

(Case II) is an application which is the basis of a valid priority claim for the application filed with the USPTO (see Annex, tables E, F and G);

or

(Case III) is an application which shares a common priority document with the application filed with the USPTO (see Annex, tables H, I, J, K and L);

or

(Case IV) and the US application are derived from a PCT international application having no priority claim (see Annex, table M).

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

La participation au programme pilote PPH à l'OEB est soumise aux conditions suivantes :

1) La demande EP donnant lieu à une demande de participation au programme pilote PPH et la demande US correspondante doivent avoir la même date de priorité/dépôt. En particulier, la demande EP, y compris une demande euro-PCT :

(cas I) doit être une demande revendiquant valablement la priorité d'une ou de plusieurs demandes déposées auprès de l'USPTO (cf. Annexe, tableaux A, B, C et D) ;

ou

(cas II) doit être une demande fondant une revendication de priorité valable pour la demande déposée auprès de l'USPTO (cf. Annexe, tableaux E, F et G) ;

ou

(cas III) doit être une demande qui a un document de priorité commun avec la demande déposée auprès de l'USPTO (cf. Annexe, tableaux H, I, J, K et L) ;

ou

(cas IV) la demande EP et la demande US doivent résulter d'une demande internationale PCT ne revendiquant pas de priorité (cf. Annexe, tableau M).

(2) Die korrespondierende(n) US-Anmeldung(en) muss/müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der vom USPTO für patentierbar/gewährbar befunden wurde.

3) Die Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den korrespondierenden US-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 US-Anmeldung(en). In diesem Zusammenhang hat ein Anspruch dann einen engeren Schutzzumfang, wenn ein USPTO-Anspruch so abgeändert wird, dass er durch ein von der Patentschrift (Beschreibung und/oder Ansprüche) gestütztes zusätzliches Merkmal weiter beschränkt 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. Umfassen die USPTO-Ansprüche beispielsweise nur Ansprüche auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, so gelten die Ansprüche in der EP-Anmeldung als nicht ausreichend korrespondierend, wenn damit Erzeugnisansprüche eingeführt werden, die von den korrespondierenden Verfahrensansprüchen abhängen. **Der Anmelder muss eine Erklärung einreichen, dass der Anspruch/die Ansprüche in der EP-Anmeldung und in der bzw. den US-Anmeldungen einander in ausreichendem Maße entsprechen.**

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

(2) The corresponding US application(s) has/have at least one claim indicated by the USPTO to be patentable/allowable.

(3) 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 corresponding US application(s). Claims are 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 US application(s). In this regard, a claim that is narrower in scope occurs when a USPTO claim is amended to be further limited by an additional feature that is supported in the specification (description and/or claims). 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. For example, where the USPTO claims only contain claims to a process of manufacturing a product, then the claims in the EP application are not considered to sufficiently correspond if the EP claims introduce product claims that are dependent on the corresponding process claims. **The applicant is required to submit a declaration that the claim(s) sufficiently correspond between the EP and US applications.**

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

2) La ou les demandes US correspondantes doivent contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par l'USPTO.

3) 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 de la ou des demandes US, ou être modifiées de telle sorte que ce soit le cas. Les revendications sont 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. A cet égard, une revendication a une portée moins étendue lorsque la revendication de la demande US est modifiée pour être limitée par une caractéristique additionnelle fondée sur le texte de la demande (description et/ou revendications). Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que l'USPTO a indiquées comme brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Par exemple, lorsque les revendications de la demande US ne portent que sur un 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. **Le demandeur est tenu de fournir une déclaration précisant que la ou les revendications des demandes EP et US concordent suffisamment entre elles.**

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

### C. Erforderliche Unterlagen für die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA

Zur Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA muss der Anmelder:

- 1) einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt (EPA/EPO/OEB 1009 US) ist auf der EPA-Website unter [www.epo.org](http://www.epo.org) erhältlich;
- 2) eine Anspruchskorrespondenz-erklärung einreichen (entsprechendes Kästchen im PPH-Antragsformblatt ankreuzen);
- 3) alle amtlichen Bescheide zu jeder korrespondierenden US-Anmeldung, in der die dem PPH-Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie einreichen;
- 4) die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche der US-Anmeldung(en) in Kopie vorlegen;
- 5) 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 Bearbeitung der EP-Anmeldung wird beschleunigt. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält **einmal** die Gelegenheit, Mängel im Antrag zu berichtigen. Wird der Antrag nicht berichtigt, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder.

Sind einige der unter 3) und 4) genannten Unterlagen

- 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

### C. Documents required for participation in the PPH pilot programme at the EPO

For participation in the PPH pilot programme at the EPO the applicant has to:

- (1) 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 [www.epo.org](http://www.epo.org);
- (2) file a declaration of claims correspondence (tick the appropriate box in the PPH request form);
- (3) submit a copy of all the office actions for the corresponding US application(s) containing the patentable/allowable claims that are the basis for the PPH request;
- (4) submit a copy of the patentable/allowable claim(s) from the US application(s);
- (5) submit copies of all the documents other than patent documents cited in the USPTO office action(s).

Where the request for participation in the PPH pilot programme is granted, the applicant will be notified and the EP application will be processed in an accelerated manner. 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. If the request is not corrected, the applicant will be notified.

If any of the documents identified in points (3) and (4) above

- (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 PPH request. The applicant may simply refer

### C. Documents à produire pour participer au programme pilote PPH à l'OEB

Pour participer au programme pilote PPH à l'OEB, le demandeur doit produire les documents suivants :

- 1) 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 ([www.epo.org](http://www.epo.org)) ;
- 2) déclaration de concordance des revendications (cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire de demande de participation au PPH) ;
- 3) copie de toutes les notifications relatives à la ou aux demandes de brevet US correspondantes contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH ;
- 4) copie de la ou des revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes de brevet US ;
- 5) copies de tous les documents non-brevets cités dans la ou les notifications de l'USPTO.

Si la demande de participation au programme pilote PPH est acceptée, le demandeur en sera informé et la demande EP sera traitée d'une manière accélérée. Si la demande de participation au 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. Si la demande de participation n'est pas corrigée, le demandeur en sera informé.

Si certains des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus

- a) ont déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au programme pilote PPH, le demandeur ne doit pas produire à nouveau ces documents avec sa demande de participation au PPH.

diese Unterlagen zu verweisen und in seinem PPH-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 US-Anmeldung(en) unveröffentlicht, so muss der Anmelder die unter 3) und 4) genannten Unterlagen bei Stellung des PPH-Antrags einreichen.

Das EPA kann beglaubigte Abschriften der unter 3) und 4) genannten Unterlagen verlangen.

#### **D. 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-Programm<sup>2</sup> beschleunigt bearbeitet.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Eugen Stohr, Direktor Internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, gerichtet werden ([international\\_legal\\_affairs@epo.org](mailto:international_legal_affairs@epo.org)).

<sup>2</sup> Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", ABl. EPA 2010, 352.

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 US application(s) is (are) unpublished, the applicant must submit the documents identified in points (3) and (4) above upon filing the PPH request.

The EPO may request certified copies of the documents identified in points (3) and (4).

#### **D. 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 PACE<sup>2</sup>.

Any inquiries concerning this notice may be directed to Eugen Stohr, Director, International Legal Affairs, PCT, at [international\\_legal\\_affairs@epo.org](mailto:international_legal_affairs@epo.org).

<sup>2</sup> Notice from the EPO dated 4 May 2010 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", OJ EPO 2010, 352.

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 produire 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 3 et 4 ci-dessus lorsqu'il soumet sa demande de participation au PPH.

L'OEB peut exiger des copies certifiées conformes des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus.

#### **D. 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 PACE<sup>2</sup>.

Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à M. Eugen Stohr, Directeur, Affaires juridiques internationales, PCT, à l'adresse [international\\_legal\\_affairs@epo.org](mailto:international_legal_affairs@epo.org).

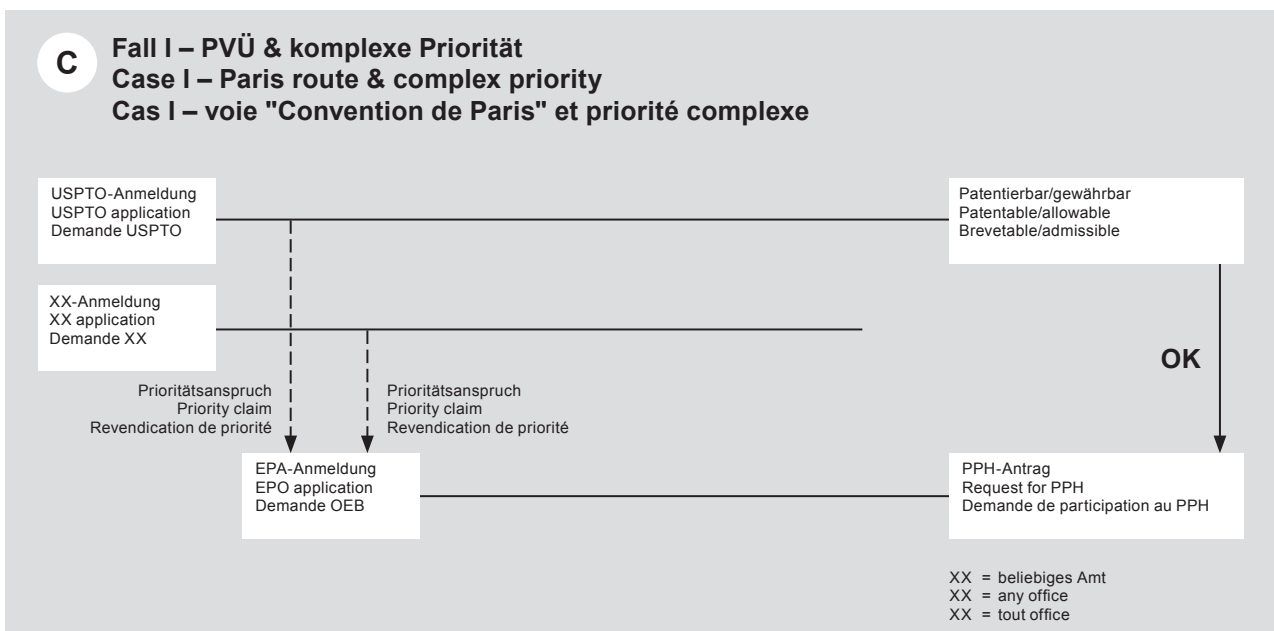
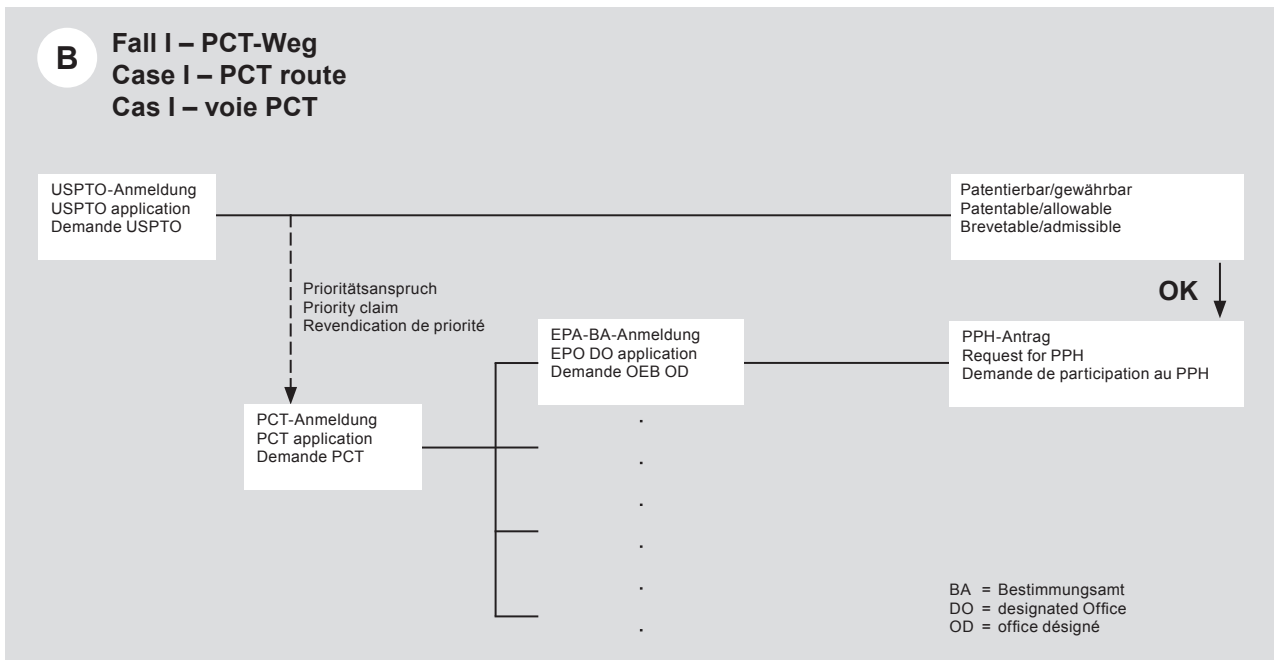
<sup>2</sup> Communiqué de l'OEB, en date du 4 mai 2010, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen – "PACE", JO OEB 2010, 352.



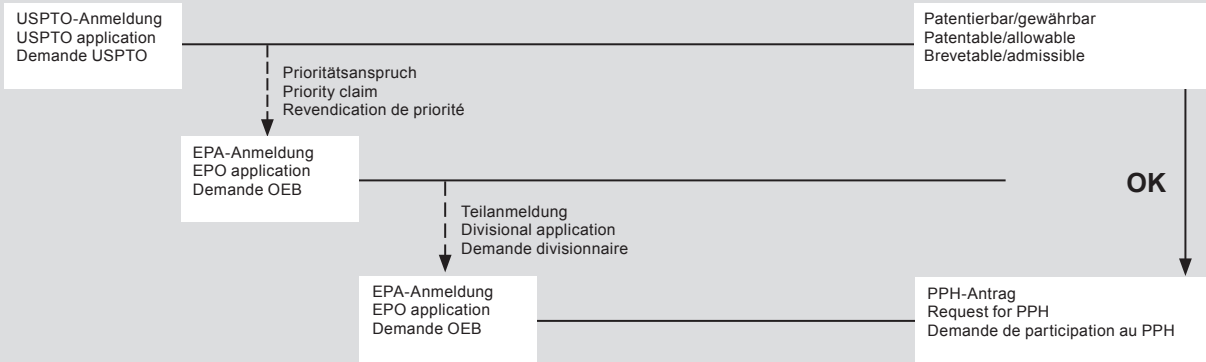
Anlage

Annex

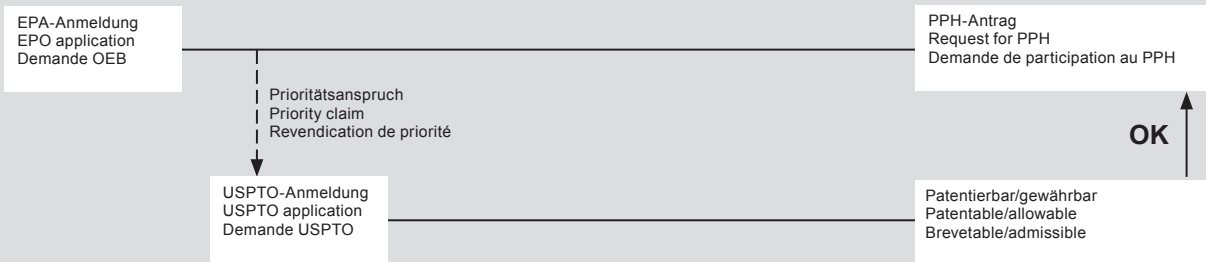
Annexe



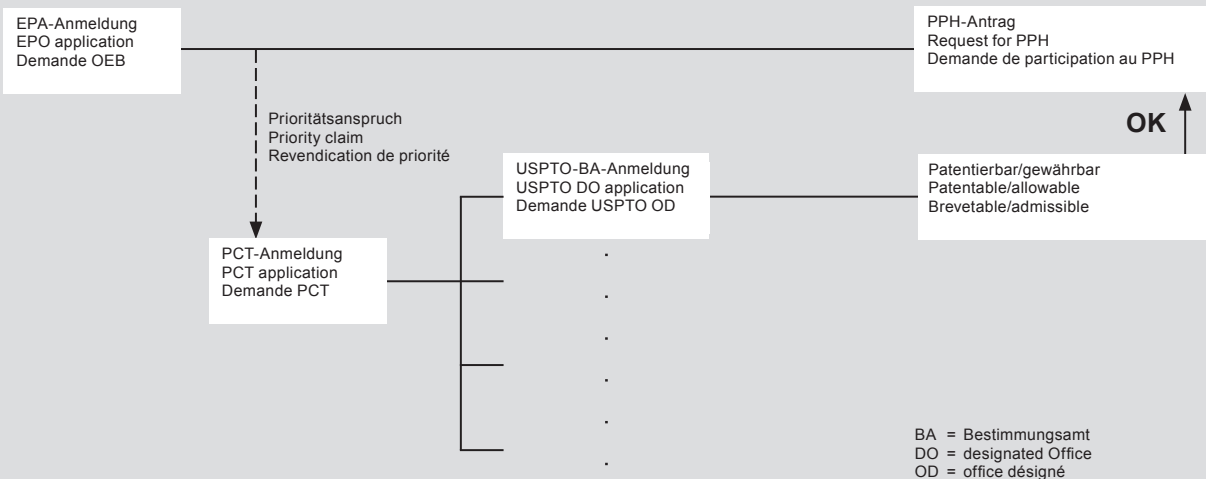
**D Fall I – PVÜ & Teilanmeldung**  
**Case I – Paris route & divisional application**  
**Cas I – voie "Convention de Paris" et demande divisionnaire**



**E Fall II – PVÜ**  
**Case II – Paris route**  
**Cas II – voie "Convention de Paris"**

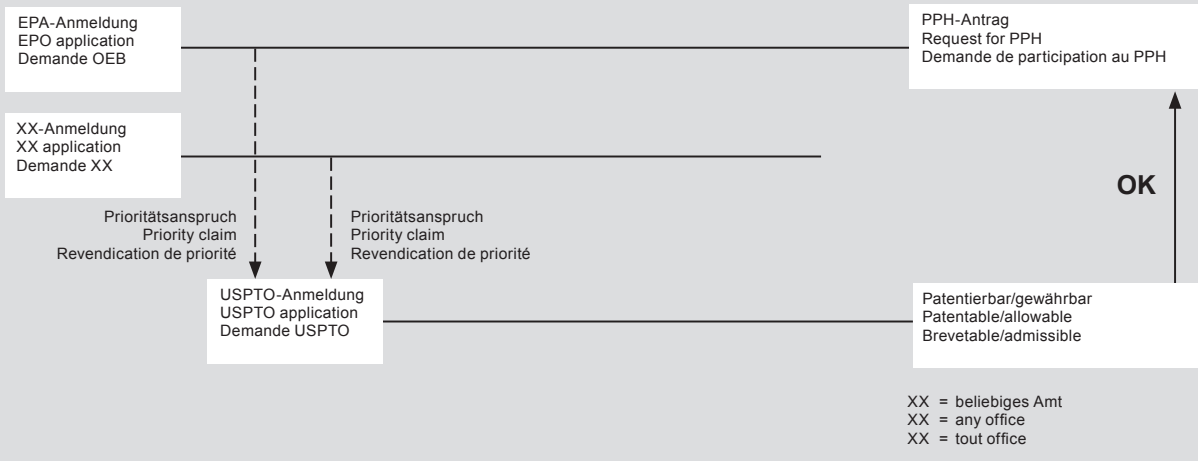


**F Fall II – PCT-Weg**  
**Case II – PCT route**  
**Cas II – voie PCT**

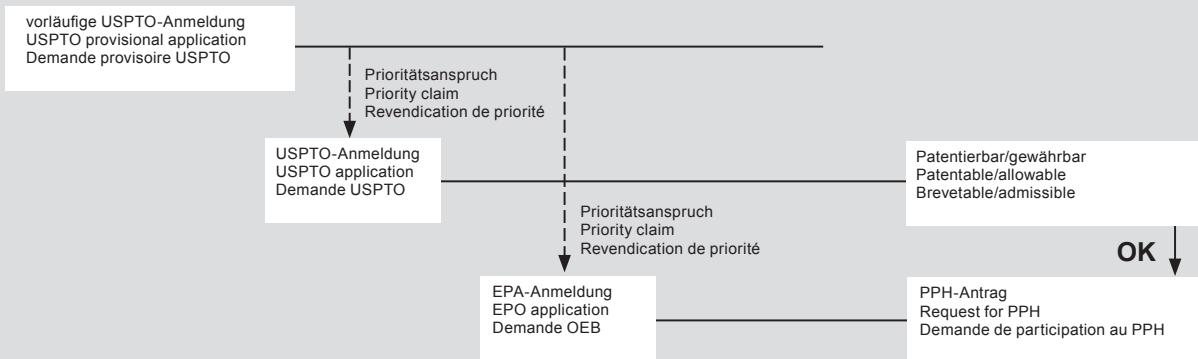




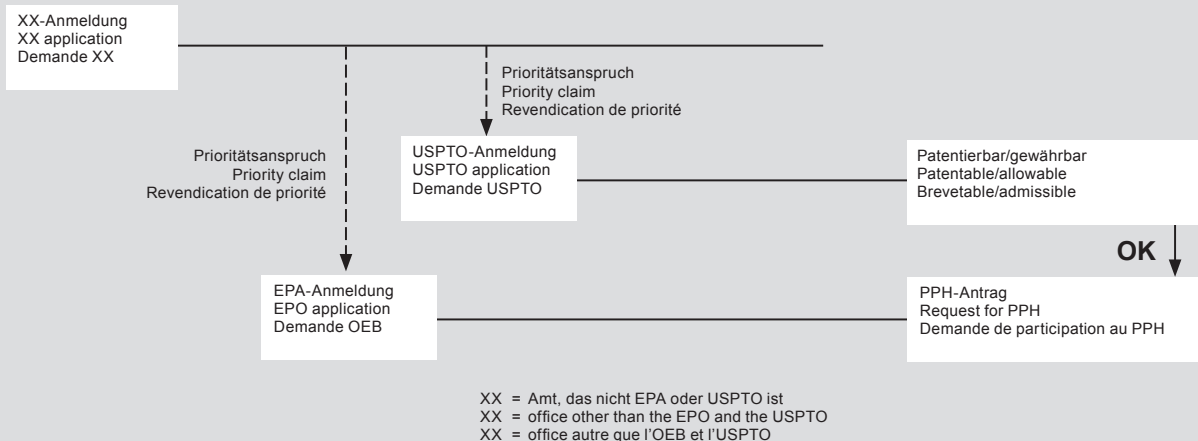
**G Fall II – PVÜ & komplexe Priorität**  
**Case II – Paris route & complex priority**  
**Cas II – voie "Convention de Paris" et priorité complexe**



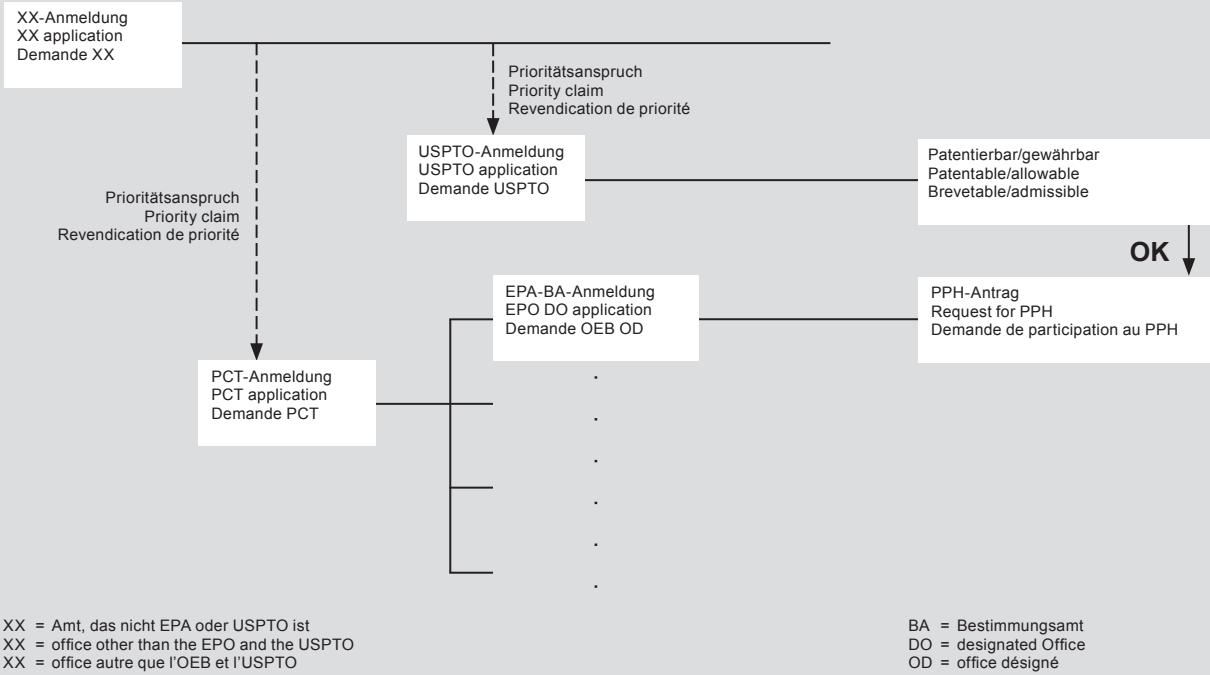
**H Fall III – PVÜ & vorläufige Anmeldung**  
**Case III – Paris route & provisional application**  
**Cas III – voie "Convention de Paris" et demande provisoire**



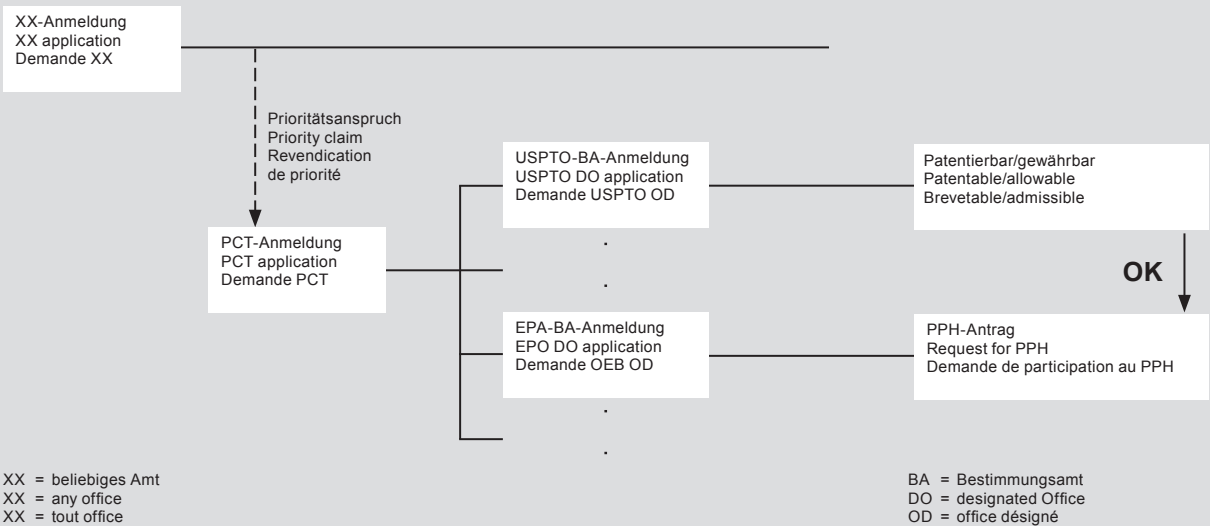
**I Fall III – PVÜ, aber Erstanmeldung aus Drittland**  
**Case III – Paris route, but first application is from third country**  
**Cas III – voie "Convention de Paris" mais première demande provenant d'un pays tiers**



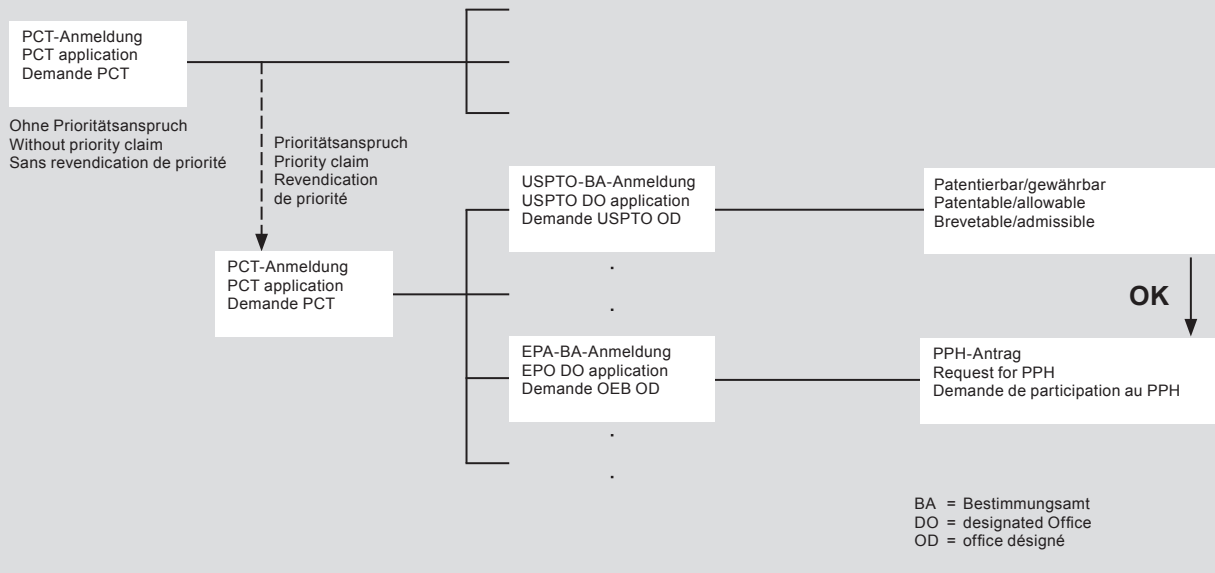
**J** Fall III – PCT-Weg, aber Erstanmeldung aus Drittland  
**Case III – PCT route, but first application is from third country**  
**Cas III – voie PCT mais première demande provenant d'un pays tiers**



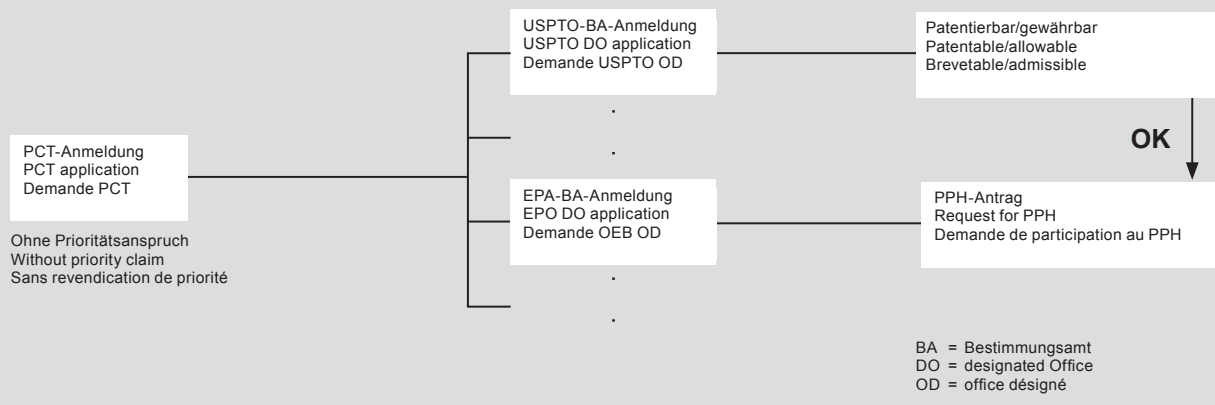
**K** Fall III – PCT-Weg  
**Case III – PCT route**  
**Cas III – voie PCT**



**L** Fall III – PCT-Direktanmeldung & PCT-Weg  
**Case III – Direct PCT & PCT route**  
**Cas III – dépôt PCT direct et voie PCT**



**M** Fall IV – PCT-Direktanmeldung  
**Case IV – Direct PCT route**  
**Cas IV – voie PCT directe**



## Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH) zwischen dem USPTO und dem EPA auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse

## Participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme between the USPTO and the EPO based on national work products

## Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre l'USPTO et l'OEB sur la base de produits résultant de travaux nationaux

**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 US-Anmeldung  
US application number  
Numéro de la demande US

Anmeldetag der US-Anmeldung  
Filing date of US application  
Date de dépôt de la demande US

Entsprechende EP-Anmeldenummer  
Corresponding EP application number  
Numéro de demande EP correspondant

**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/sont nécessaires :**

- |   |  |
|---|--|
| <p><input type="checkbox"/> 1. Bescheid(e) des USPTO in Kopie /<br/>A copy of USPTO office action(s) /<br/>Copie de la ou des notification(s) de l'USPTO</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Antrag auf Übermittlung der unter 1 genannten Dokumente über das Aktenzugriffssystem /<br/>Request to obtain documents in 1 via the Dossier Access System /<br/>Requête afin d'obtenir les documents visés au point 1 via le système d'accès aux dossiers</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Alle vom USPTO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche in Kopie /<br/>A copy of all claims determined to be patentable/allowable by the USPTO /<br/>Copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par l'USPTO</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Antrag auf Übermittlung der unter 3 genannten Dokumente über das Aktenzugriffssystem /<br/>Request to obtain documents in 3 via the Dossier Access System /<br/>Requête afin d'obtenir les documents visés au point 3 via le système d'accès aux dossiers</p> | <p><input type="checkbox"/> 5. Übersetzung der vorstehend unter 1 und 3 genannten Dokumente in einer Amtssprache des EPA /<br/>Translations of the documents in 1 and 3 above in one of the EPO official languages /<br/>Traduction des documents visés aux points 1 et 3 dans l'une des langues officielles de l'OEB</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Alle in den Bescheiden des USPTO angeführten Dokumente in Kopie (außer Patentunterlagen) /<br/>Copies of all documents cited in the USPTO office action(s) (except for patent documents) /<br/>Copie de tous les documents cités dans la ou les notification(s) de l'USPTO (hors documents brevets)</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Anspruchskorrespondenzerklärung<br/>Der Unterzeichnete erklärt, dass die Ansprüche in der EP-Anmeldung und in der bzw. den US-Anmeldungen einander in ausreichendem Maße entsprechen. /<br/>Declaration of claims correspondence<br/>The undersigned declares that the claims sufficiently correspond between the EP and the US applications. /<br/>Déclaration de concordance des revendications<br/>Le soussigné déclare que les revendications des demandes EP et US concordent suffisamment entre elles.</p> |
|---|--|

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 auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse (Formblatt EPA/EPO/OEB 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 auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse). Das Formblatt ist beim EPA erhältlich.

### **Ausfüllen des Formblatts 1009 US**

Die einzelnen Abschnitte des Formblatts sind wie folgt auszufüllen:

- Aktenzeichen der US-Anmeldung:  
Geben Sie hier das Aktenzeichen ein, das der Patentanmeldung vom USPTO zugewiesen wurde. Diese Anmeldung enthält mindestens einen Anspruch, der vom USPTO für patentierbar/gewährbar befunden wurde.
- Anmeldetag der US-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)

## **Notes on participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme between the USPTO and the EPO based on national work products (Form EPA/EPO/OEB 1009 US)**

### **Introduction**

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

### **Filling in form 1009 US**

The sections of the form should be completed as follows:

- US application number:  
Enter the patent application number assigned by the USPTO. This application has at least one claim indicated by the USPTO to be patentable/allowable.
- Filing date of US 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 the 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)

## **Notice relative à la participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre l'USPTO et l'OEB sur la base de produits résultant de travaux nationaux (Formulaire EPA/EPO/OEB 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 sur la base de produits résultant de travaux nationaux). 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 :  
Entrez le numéro attribué par l'USPTO à la demande de brevet. Cette demande a au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par l'USPTO.
- Date de dépôt de la demande US :  
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. Anspruchskorrespondenzerklärung

Der Unterzeichnete erklärt, dass die Ansprüche in der EP-Anmeldung und in der bzw. den US-Anmeldungen einander in ausreichendem Maße entsprechen.

- Ort:  
Geben Sie hier den Ort ein, von dem aus Sie Formblatt 1009 US einreichen.
- Datum:  
Geben Sie hier das Datum ein, an dem Sie Formblatt 1009 US einreichen.
- Name:  
Geben Sie hier den Namen der unterschriftsberechtigten Person ein.
- 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.

7. Declaration of claims correspondence

The applicant declares that the claims sufficiently correspond between the EP and US applications.

- Place:  
Enter the place of filing of form 1009 US.
- Date:  
Enter the date of filing of form 1009 US.
- Name:  
Enter the name of the person entitled to sign.
- 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.

7. Déclaration de concordance des revendications

Le demandeur déclare que les revendications des demandes EP et US concordent suffisamment entre elles.

- Lieu :  
Indiquez le lieu où vous déposez le formulaire 1009 US.
- Date :  
Indiquez la date de dépôt du formulaire 1009 US.
- Nom :  
Indiquez le nom de la personne habilitée à signer.
- 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.