

Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten¹

I. Hintergrund

Am 28. April 2008 hatten das Europäische Patentamt (EPA) und das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) angekündigt, dass im September dieses Jahres versuchsweise eine neue Zusammenarbeitsinitiative mit der Bezeichnung "Patent Prosecution Highway" gestartet werden sollte.

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 und so Doppelarbeit vermeiden. Dadurch soll sich der Arbeitsanfall im Prüfungsbereich verringern und die Qualität der Patente verbessern.

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-Webseite unter www.uspto.gov zu entnehmen. Wenn das USPTO als Nachanmeldeamt

Patent Prosecution Highway Pilot Programme between the European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office¹

I. Background

The European Patent Office (EPO) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO) announced on 28 April 2008 that they intended to launch a new trial co-operation initiative called the Patent Prosecution Highway in September 2008.

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 and reduce duplication. In turn the initiative will reduce the examination workload and improve patent quality.

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 applicant must provide the USPTO with the necessary documents for requesting

Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis¹

I. Rappel

L'Office européen des brevets (OEB) et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) ont annoncé le 28 avril 2008 leur intention de lancer à l'essai, en septembre 2008, une nouvelle initiative de coopération appelée "Patent Prosecution Highway" (PPH).

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 et de limiter ce faisant la duplication des tâches. Cette initiative réduira également la charge de travail en matière d'examen et améliorera la qualité des brevets.

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 sur le site Internet de l'USPTO : www.uspto.gov. Lorsque l'USPTO est

¹ Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2008, 472 – 475 abgedruckte Version.

¹ This information replaces that published in OJ 2008, 472 – 475.

¹ Cette communication remplace celle publiée au JO OEB 2008, 472 – 475.

tätig wird, muss der Anmelder dem USPTO alle für die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm erforderlichen Unterlagen übermitteln. Künftig soll es den Anmeldern ermöglicht werden zu beantragen, dass das EPA die benötigten Unterlagen elektronisch über das Aktenzugriffssystem übermittelt.

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. Wie die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA beantragt werden kann und welche Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen sind, ist weiter unten im Text erläutert.

A. Versuchszeitraum für das PPH-Pilotprogramm

Das PPH-Pilotprogramm hat am 29. September 2008 begonnen und läuft ein Jahr, d. h. bis zum 29. September 2009. Der Versuchszeitraum kann um bis zu ein Jahr verlängert werden, wenn dies erforderlich ist, um die Umsetzbarkeit des Pilotprogramms 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 29. September 2009 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

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 muss nach der Pariser Verbandsübereinkunft eingereicht worden sein und die Priorität einer oder mehrerer Anmeldungen beim USPTO wirksam in Anspruch nehmen.
- 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.

participation in the PPH pilot programme. It is envisaged to allow applicants to request that the EPO obtain the necessary documents electronically via the Document Access System (DAS).

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. The procedures and requirements for filing a request with the EPO for participation in the PPH pilot programme are set forth below.

A. Trial period for the PPH pilot programme

The PPH pilot programme commenced on 29 September 2008, for a period of one year ending on 29 September 2009. The trial period may be extended for up to an additional year if necessary 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 29 September 2009.

B. Requirements for requesting participation in the PPH pilot programme from 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 Paris Convention application validly claiming the priority of one or more applications filed with the USPTO.
- (2) The USPTO application(s) has/have at least one claim determined by the USPTO to be patentable/allowable. The applicant must submit a copy of the patentable/allowable claims from the USPTO application(s).

l'office de second dépôt, le demandeur doit lui fournir les documents nécessaires pour participer au programme pilote PPH. Il est envisagé d'autoriser les demandeurs à demander que l'OEB se procure les documents nécessaires par voie électronique, via le système d'accès aux dossiers.

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 sont décrites ci-dessous.

A. Période d'essai du programme pilote PPH

Le programme pilote PPH a débuté le 29 septembre 2008 pour une période d'un an, qui s'achèvera donc le 29 septembre 2009. Si nécessaire, la période d'essai pourra être prolongée d'une année supplémentaire 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 29 septembre 2009.

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 conforme à la Convention de Paris et revendiquer valablement la priorité d'une ou plusieurs demandes déposées à l'USPTO.
- 2) La ou les demandes US doivent contenir au moins une revendication jugée brevetable/admissible par l'USPTO. Le demandeur doit fournir une copie des revendications brevetables/admissibles de la demande US.

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. Der Anmelder muss außerdem eine Anspruchskorrespondenztabelle in englischer Sprache einreichen. Aus dieser Anspruchskorrespondenztabelle muss hervorgehen, inwiefern jeder einzelne Anspruch der EP-Anmeldung den gewährbaren Ansprüchen der USPTO-Anmeldung(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) ist seit dem 26. September 2008 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 gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie einreichen.

7) Der Anmelder muss ferner alle in den Bescheiden des USPTO angeführten Veröffentlichungen und entsprechende Übersetzungen in einer Amtssprache des EPA in Kopie einreichen, sofern es sich nicht um europäische Patente und veröffentlichte europäische Patentanmeldungen handelt.

Der Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm und alle beizufügenden Unterlagen müssen dem EPA in Papierform zugehen. Das EPA wird die Anmelder informieren, sobald es möglich ist, diese Anträge mit einer speziell angepassten Version der EPA-Software für die Online-Einreichung einzureichen.

Wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm stattgegeben, so wird der Anmelder entsprechend benachrichtigt, und die Prüfung der

(3) **All** the claims in each 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. 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 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) has been available from the EPO website at <http://www.epo.org> since 26 September 2008.

(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 allowable claims that are the basis for the request.

(7) The applicant must submit copies of all the documents cited in the USPTO Office action and translations thereof into one of the EPO official languages except for European patents or published European patent applications.

The request for participation in the PPH pilot programme and all the supporting documents must be submitted to the EPO in paper form. The EPO will notify applicants accordingly once the specially adapted version of the EPO Online Filing software for the purpose of filing PPH requests becomes available.

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

3) **Toutes** les revendications des demandes EP pour lesquelles 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. 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 admissibles figurant dans la (les) demande(s) 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) est disponible sur le site Internet de l'OEB (<http://www.epo.org>) depuis le 26 septembre 2008.

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

7) Le demandeur doit fournir des copies de tous les documents cités dans les notifications de l'USPTO, ainsi que leur traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB, dans la mesure où il ne s'agit pas de brevets européens ou de demandes de brevet européen publiées.

La demande de participation au programme pilote et tous les documents requis à cet effet doivent être produits auprès de l'OEB sur papier. L'OEB informera les demandeurs en conséquence dès qu'une version spécialement adaptée du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB sera disponible pour le dépôt de ces demandes.

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 partici-

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, den Antrag erneut und ohne Mängel einzureichen. Allerdings setzt der Prüfer die Bearbeitung der Anmeldung **nicht** aus, bis der Anmelder einen erneuten Antrag auf Teilnahme gestellt hat. Wird der Antrag nicht erneut und ohne Mängel eingereicht, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder, und die Anmeldung wird regulär bearbeitet.

Sind einige der unter 2), 6) und 7) genannten Unterlagen 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.

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-Programm beschleunigt bearbeitet.

Alle Patentansprüche, die geändert oder hinzugefügt werden, nachdem einem Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm stattgegeben wurde, müssen mindestens einem gewährbaren Anspruch der USPTO-Anmeldung(en) ausreichend entsprechen. Zusammen mit den Änderungen muss der Anmelder eine Anspruchskorrespondenztabelle einreichen (s. o. B. 3)).

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

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 the request in a renewed request for participation. 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 items (2), (6) and (7) above 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.

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 PACE.

Any claims amended or added after the grant of the request for participation in the PPH pilot programme must sufficiently correspond to one or more allowable claims in the US application(s). The applicant is required to submit a claims correspondence table along with the amendment (see B.(3) above).

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

pation au programme pilote 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 produire une nouvelle demande de participation dans laquelle il aura remédié aux 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, 6 et 7 ci-dessus 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.

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 PACE.

Toutes les revendications modifiées ou ajoutées après l'acceptation de la demande de participation au programme pilote PPH doivent être suffisamment concordantes avec une ou plusieurs revendications admissibles de la (des) demande(s) US. Le demandeur doit fournir un tableau de concordance des revendications en même temps que les modifications (cf. B. 3) ci-dessus).

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.