

Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Japanischen Patentamt auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse

I. Hintergrund

Das Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH) zwischen dem Europäischen Patentamt (EPA) und dem Japanischen Patentamt (JPO) auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse hat am 29. Januar 2010 begonnen.

Das EPA und das JPO 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, 57 f. abgedruckte Version.

II. Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zur Nutzung nationaler Arbeitsergebnisse des JPO

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.

Wenn die EP-Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim JPO beantragen, dass die dort ein-

Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the Japan Patent Office based on national work products

I. Background

The Patent Prosecution Highway pilot programme (PPH) between the European Patent Office (EPO) and the Japan Patent Office (JPO) based on national work products was launched on 29 January 2010.

The EPO and the JPO 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, 57 f.

II. Patent Prosecution Highway pilot programme using JPO 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.

Where the EP application contains claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request accelerated examination at the

Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets du Japon 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 du Japon (JPO) sur la base de produits résultant de travaux nationaux a été lancé le 29 janvier 2010.

L'OEB et le JPO 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, 57 s.

II. Programme pilote "Patent Prosecution Highway" utilisant les produits résultant de travaux nationaux effectués par le JPO

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.

Lorsque la demande EP contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander au JPO de procéder à

gereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt geprüft wird. Wie die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim JPO beantragt werden kann und welche Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen sind, ist der JPO-Website unter www.jpo.go.jp zu entnehmen.

Wenn die JP-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 Voraussetzung für die Beantragung der Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA **auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse, die auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung im JPO oder einer vor dem JPO 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 JPO als ISA und/oder IPEA erbracht werden, wird auf das PCT-PPH-Pilotprogramm der trilateralen Ämter verwiesen.¹

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.

Die Ergebnisse werden vom EPA und vom JPO ausgewertet, die dann entscheiden, ob und wie das Programm nach dem Probelauf implementiert werden soll. Bei zu hohem Aufkommen,

JPO for the corresponding application filed with the JPO. The procedures and requirements for filing a request with the JPO for participation in the PPH pilot programme before the JPO are available from the JPO website at www.jpo.go.jp.

Where the JP 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 JPO or a PCT application that has entered the national phase before the JPO** 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 JPO in its capacity as ISA and/or IPEA, reference is made to the Trilateral PCT PPH pilot programme¹.

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.

The EPO and the JPO 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 termi-

un examen accéléré de la demande correspondante déposée auprès du JPO. Les procédures et conditions à remplir pour présenter au JPO une demande de participation au programme pilote PPH auprès du JPO sont décrites sur le site Internet du JPO, à l'adresse www.jpo.go.jp.

Lorsque la demande JP 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 au JPO ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale devant le JPO**. 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 le JPO agissant en qualité d'ISA et/ou d'IPEA, voir le programme pilote PPH-PCT de la coopération tripartite¹.

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.

L'OEB et le JPO 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

¹ Siehe ABI. EPA, 2012, 89 f.

¹ See OJ EPO, 2012, 89 f.

¹ Cf. JO OEB, 2012, 89 s.

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.

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 JP-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 JPO eingereicherter Anmeldungen wirksam beansprucht (s. Anlage, Tabellen A, B, C und D),

oder

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

oder

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

oder

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

nate 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.

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 JP 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 JPO (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 JPO (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 JPO (see Annex, tables H, I, J, K and L);

or

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

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. 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 JP 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 du JPO (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 du JPO (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 du JPO (cf. Annexe, tableaux H, I, J, K et L) ;

ou

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

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

3) Die Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den korrespondierenden JP-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 JP-Anmeldung(en). In diesem Zusammenhang hat ein Anspruch dann einen engeren Schutzzumfang, wenn ein JPO-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 JPO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Umfassen die JPO-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**

(2) The corresponding JP application(s) has/have at least one claim indicated by the JPO to be patentable/allowable².

(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 JP 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 JP application(s). In this regard, a claim that is narrower in scope occurs when a JPO 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 JPO is not considered to sufficiently correspond. For example, where the JPO 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 JP applications.**

2) La ou les demandes JP correspondantes doivent contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par le JPO².

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 JP, 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 JP. A cet égard, une revendication a une portée moins étendue lorsque la revendication de la demande JP 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 le JPO a indiquées comme admissibles/brevetables ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Par exemple, lorsque les revendications de la demande JP 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**

² Ansprüche gelten als gewährbar/patentierbar, wenn der Prüfer im JPO sie im letzten Prüfungsbescheid eindeutig als gewährbar/patentierbar bezeichnet hat. Der Prüfungsbescheid umfasst:
a) Erteilungsbeschluss
b) Mitteilung über die Zurückweisungsgründe
c) Zurückweisungsentscheidung
d) Beschwerdeentscheidung
Mit folgender Standardformulierung in der Mitteilung über die Zurückweisungsgründe werden die betreffenden Ansprüche eindeutig als gewährbar/patentierbar bezeichnet:
"<Anspruch/Ansprüche, für den/die kein Zurückweisungsgrund besteht>
Derzeit besteht für die durch Anspruch _ bestimmte Erfindung kein Zurückweisungsgrund."

² Claims are indicated to be allowable/patentable when the JPO examiner clearly identified the claims to be allowable/patentable in the latest office action. The office action includes:
(a) Decision to Grant a Patent
(b) Notification of Reasons for Refusal
(c) Decision of Refusal
(d) Appeal Decision.
If the following standard expression is described in the "Notification of Reasons for Refusal", those claims are clearly identified to be allowable/patentable:
"<Claim(s) which has (have) been found no reason for refusal>
At present for invention concerning Claim __, no reason for refusal is found."

² Les revendications sont indiquées comme admissibles/brevetables lorsque l'examineur du JPO a clairement jugé les revendications admissibles/brevetables dans la dernière notification de l'Office, à savoir :
a) une décision de délivrance d'un brevet
b) un exposé des motifs du rejet
c) une décision de rejet
d) une décision à l'issue d'un recours.
Si la formule standard suivante figure dans l'"Exposé des motifs du rejet", les revendications sont clairement jugées admissibles/brevetables :
"<Revendication(s) pour laquelle (lesquelles) aucun motif de rejet n'a été trouvé>
A l'heure actuelle, aucun motif de rejet n'a été trouvé pour l'invention selon la revendication _"

der Anspruch/die Ansprüche in der EP-Anmeldung und in der/den JP-Anmeldung(en) 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.

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 JP) ist auf der EPA-Website unter www.epo.org erhältlich;

2) eine Anspruchskorrespondenz-erklärung einreichen (entsprechendes Kästchen im PPH-Antragsformblatt ankreuzen);

3) alle amtlichen Bescheide zu jeder JP-Anmeldung, in der die dem PPH-Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie einreichen sowie Übersetzungen in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

4) die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche der JP-Anmeldung(en) in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

5) alle in den Bescheiden des JPO 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

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

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 JP) is available via the EPO website at 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 JP application(s) containing the patentable/allowable claims that are the basis for the request, and a translation thereof into one of the EPO official languages;

(4) submit a copy of the patentable/allowable claim(s) from the JP application(s) and a translation thereof into one of the EPO official languages;

(5) submit copies of all the documents other than patent documents cited in the JPO 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

fournir une déclaration précisant que la ou les revendications des demandes EP et JP 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. 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 JP) est disponible sur le site Internet de l'OEB (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 JP contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH, et traduction de celles-ci dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

4) copie de la ou des revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes de brevet JP, et traduction de celles-ci dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

5) copies de tous les documents non-brevets cités dans les notifications du JPO.

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

zu berichtigen. Wird der Antrag nicht berichtigt, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder.

applicant will be given **one** opportunity to correct any deficiencies in the request. If the request is not corrected, the applicant will be notified.

donné au demandeur **une** possibilité de remédier à ces irrégularités. Si la demande de participation n'est pas corrigée, le demandeur en sera informé.

Sind einige der unter 3) und 4) genannten Unterlagen

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

Si certains des documents visés aux points 3 et 4 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 PPH-Antrag anzugeben, wann er diese mit der EP-Anmeldung eingereicht hat;

(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.

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. 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) über das AIPN (Advanced Industrial Property Network) abrufbar, so muss der Anmelder keine Kopien einreichen, sondern legt stattdessen eine Liste der abzurufenden Unterlagen vor. Sind die Übersetzungen von über das AIPN bereitgestellten Unterlagen unzureichend, so kann der Prüfer des Nachanmeldeamts den Anmelder auffordern, eine korrekte Übersetzung nachzureichen. Ist/sind die JP-Anmeldung(en) unveröffentlicht, so muss der Anmelder bei Stellung des PPH-Antrags die unter 3) und 4) genannten Unterlagen samt Übersetzung einreichen.

(b) are available via AIPN (Advanced Industrial Property Network), the applicant does not need to submit a copy thereof, but has to provide a list of the documents to be retrieved. If the translation(s) of the document(s) provided via AIPN is (are) not sufficient, the OSF examiner can request the applicant to submit an accurate translation. If the JP application(s) is (are) unpublished, the applicant must submit the documents identified in points (3) and (4) above and a translation thereof upon filing the PPH request.

b) sont disponibles dans le système AIPN (Advanced Industrial Property Network), le demandeur ne doit pas en fournir de copie, mais doit produire une liste des documents à rechercher. Si la traduction du ou des documents fournis par l'AIPN est insuffisante, l'examineur de l'office de second dépôt peut exiger du demandeur qu'il fournisse une traduction exacte. Si la ou les demandes JP n'ont pas encore été publiées, le demandeur doit fournir les documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus ainsi que leur traduction lorsqu'il soumet sa demande de participation au PPH.

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

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

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

D. Bearbeitung im Rahmen von PACE

D. Prosecution under PACE

D. Traitement d'une demande au titre de PACE

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Pilotprogramms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung nach dem PACE-Programm³ beschleunigt bearbeitet.

Once the request for participation in the PPH pilot programme has been granted, the EP application will be processed in an accelerated manner under PACE³.

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 PACE³.

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

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

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.

³ Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", ABI. EPA 2010, 352.

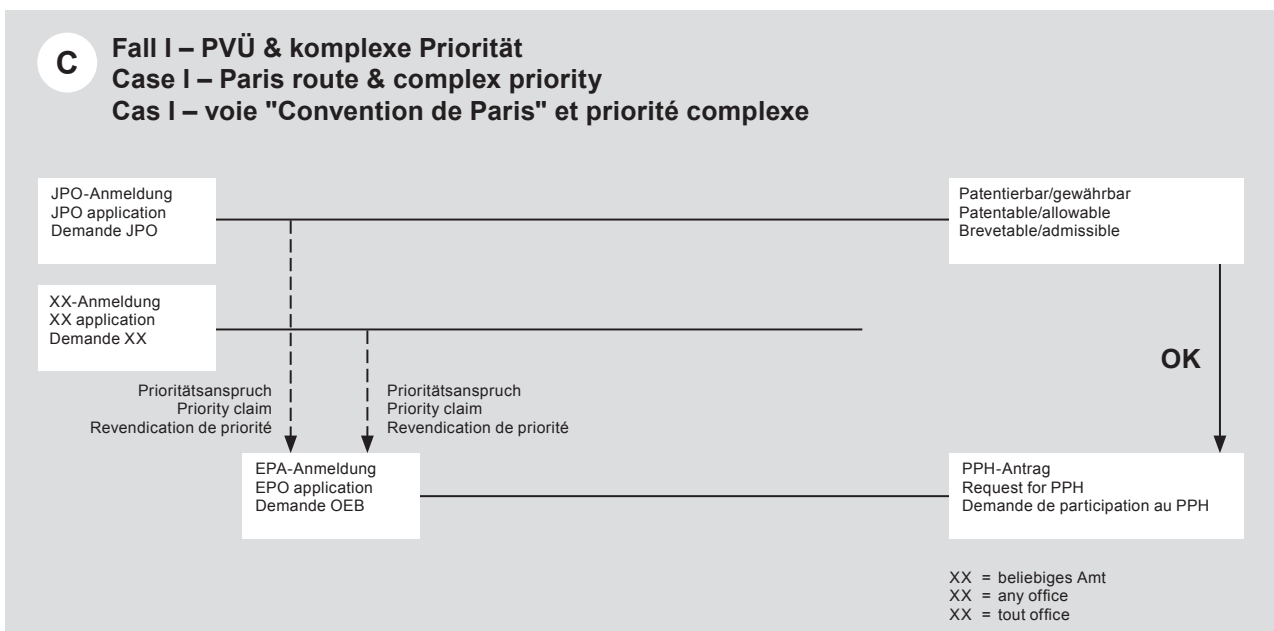
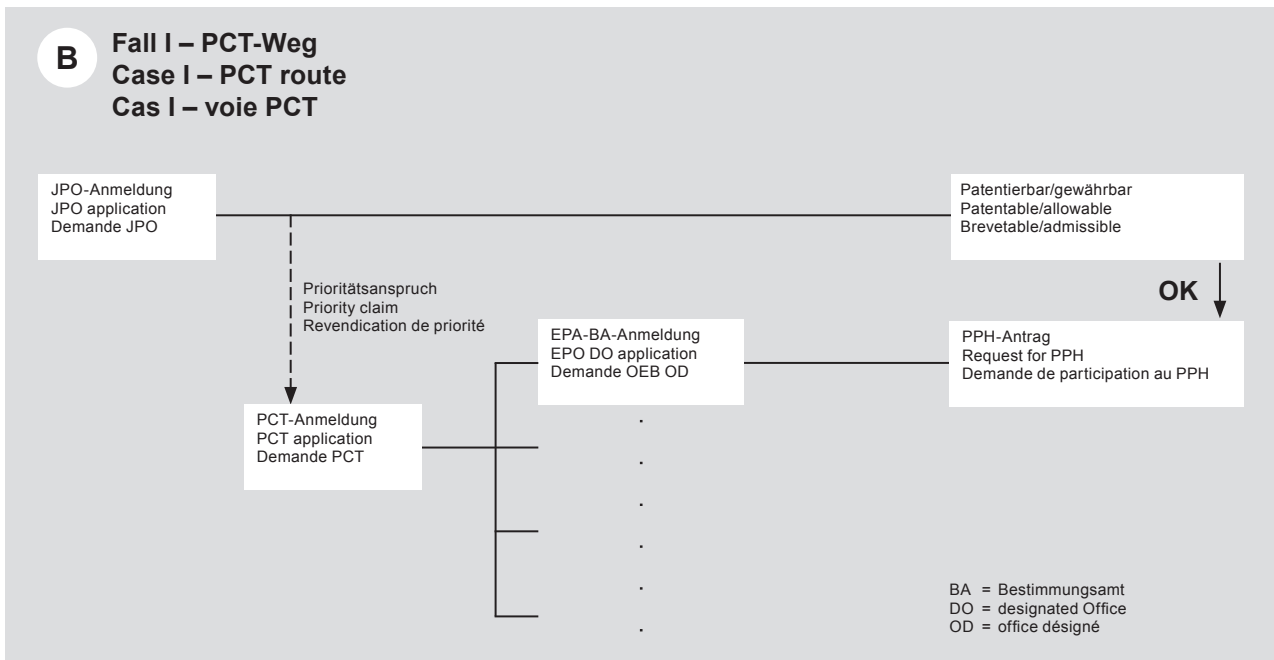
³ Notice from the EPO dated 4 May 2010 concerning the programme for the accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", OJ EPO 2010, 352.

³ 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.

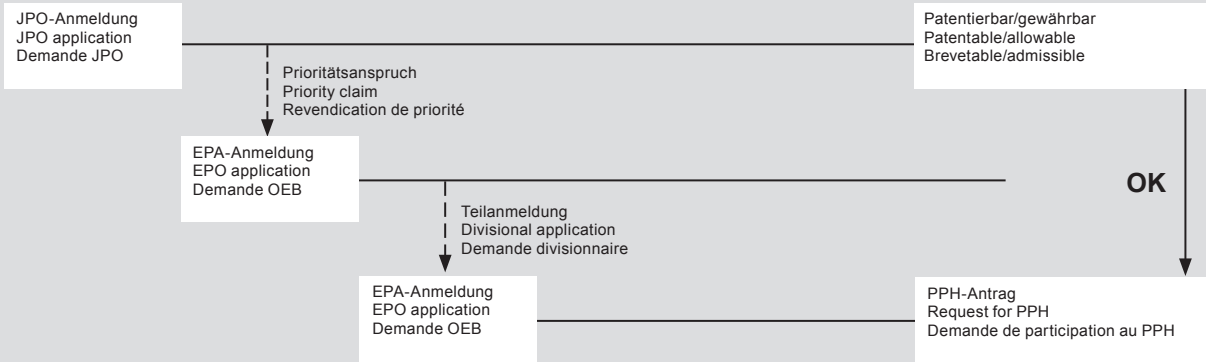
Anlage

Annex

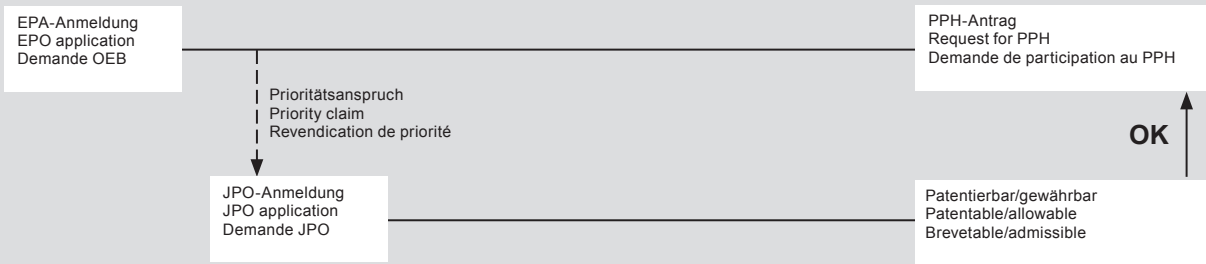
Annexe



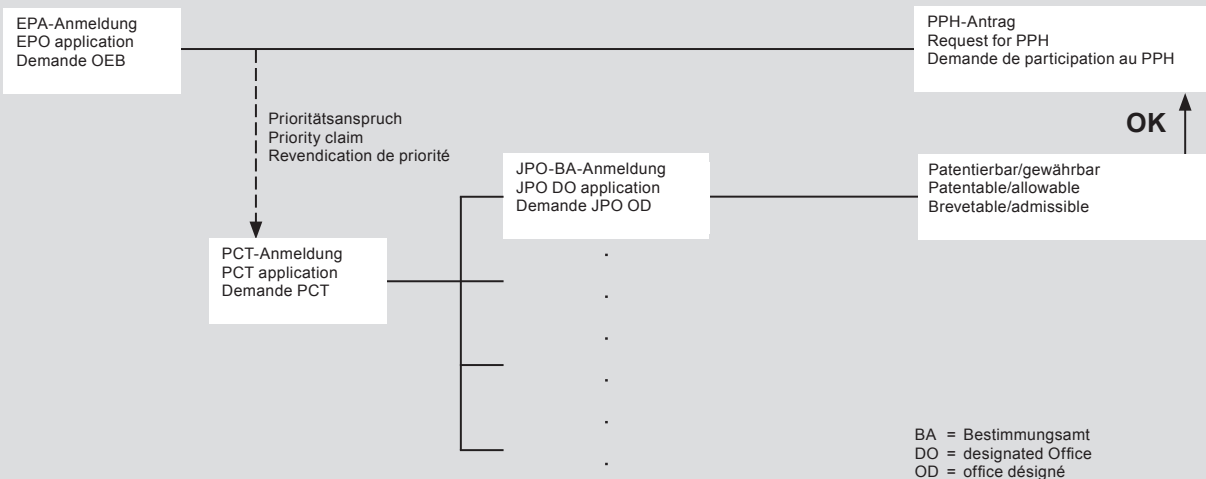
D Fall I – PVÜ & Teilanmeldung
Case I – Paris route & divisional application
Cas I – voie "Convention de Paris" et demande divisionnaire



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

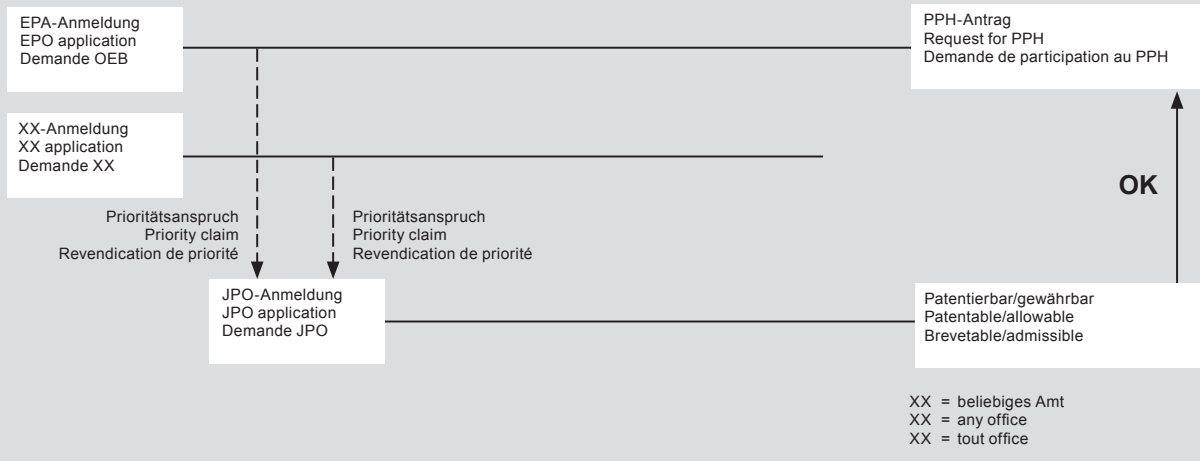


F Fall II – PCT-Weg
Case II – PCT route
Cas II – voie PCT



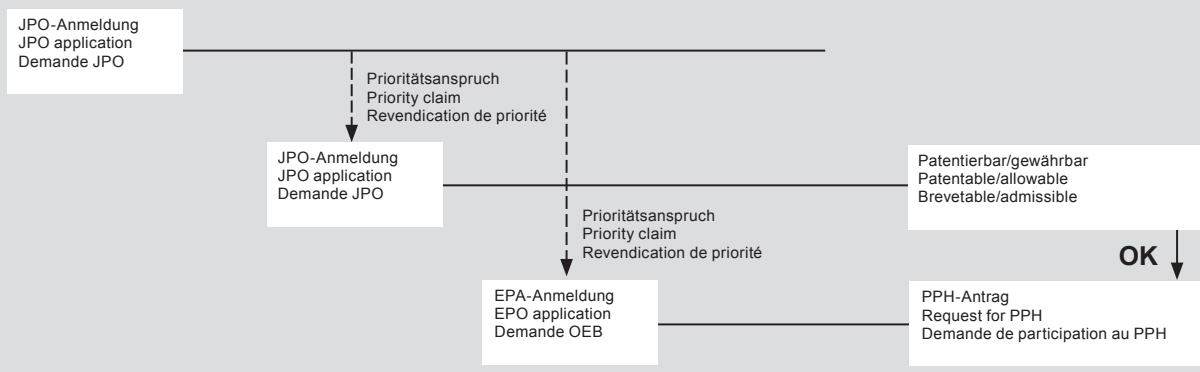
G

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



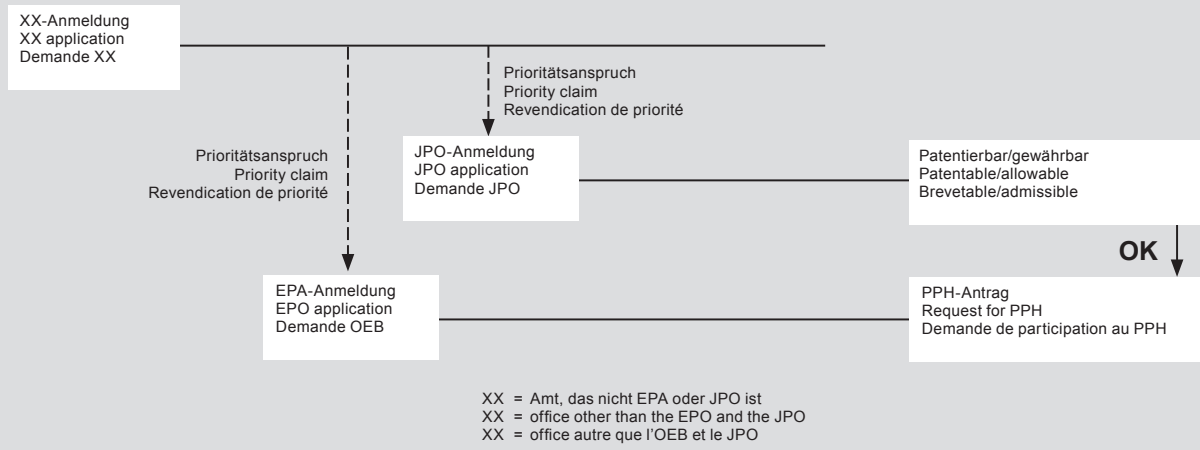
H

**Fall III – PVÜ & innere Priorität
Case III – Paris route & internal priority
Cas III – voie "Convention de Paris" et priorité interne**

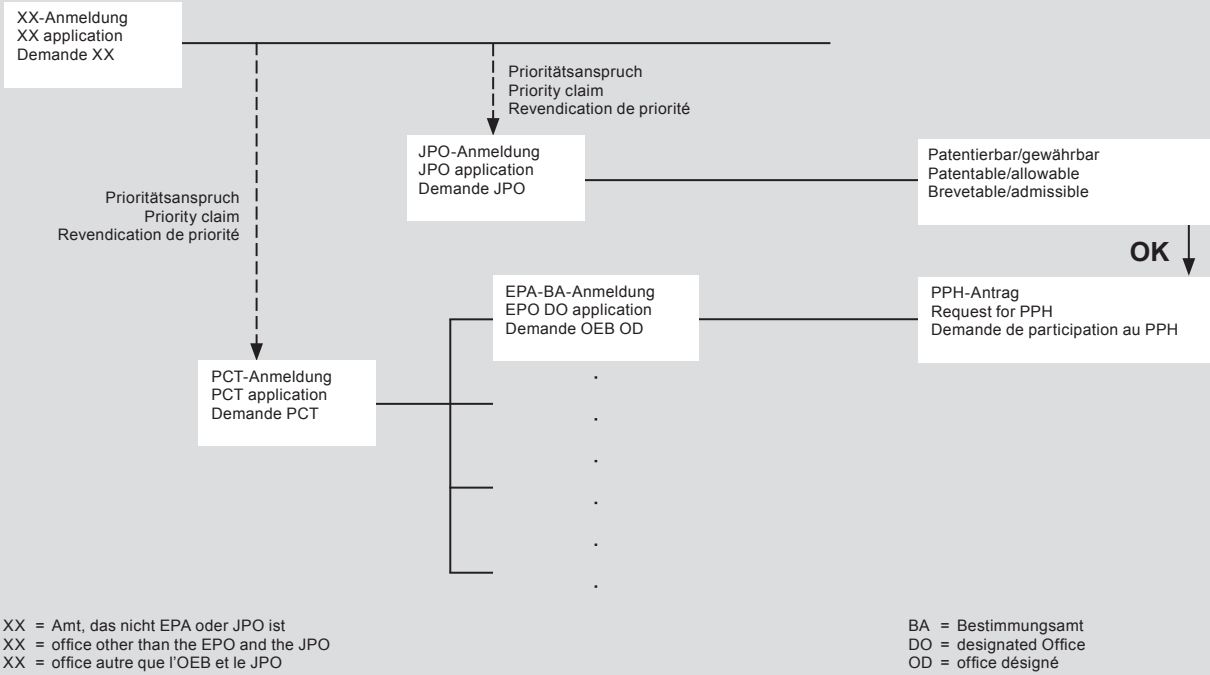


I

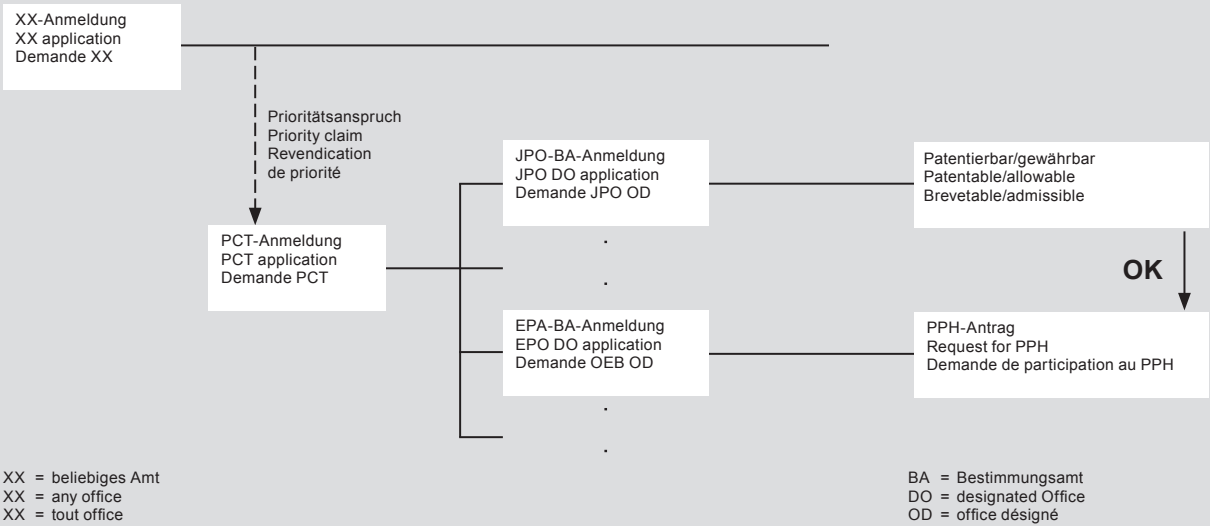
**Fall III – PVÜ, aber Erstanmeldung aus Drittland
Case III – Paris route, but first application is from third country
Cas III – voie "Convention de Paris" mais première demande provenant d'un pays tiers**



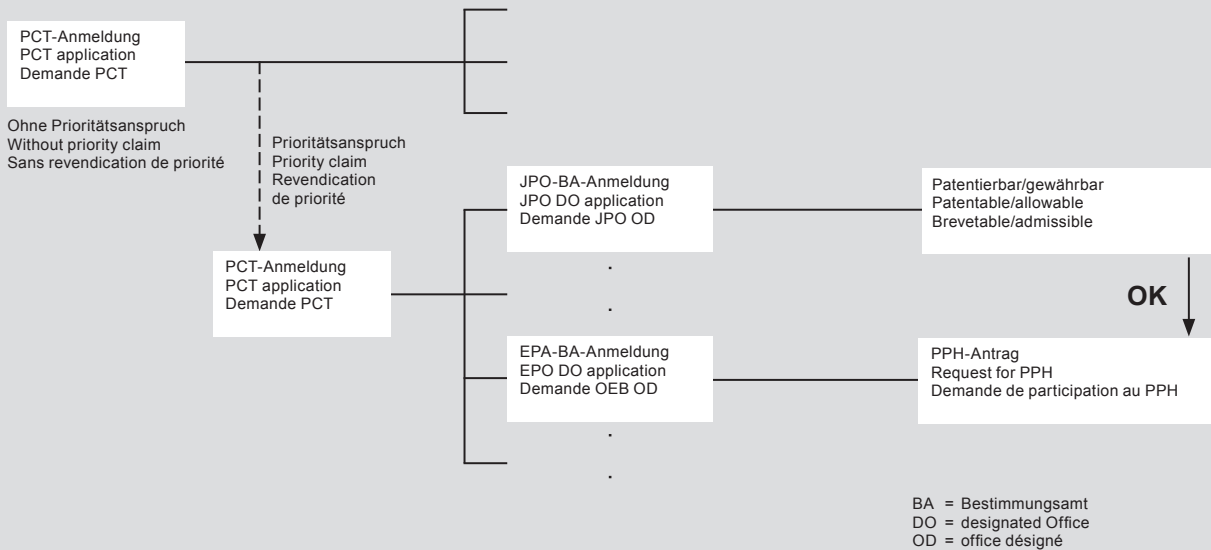
J Fall III – PCT-Weg, aber Erstanmeldung aus Drittland
Case III – PCT route, but first application is from third country
Cas III – voie PCT mais première demande provenant d'un pays tiers



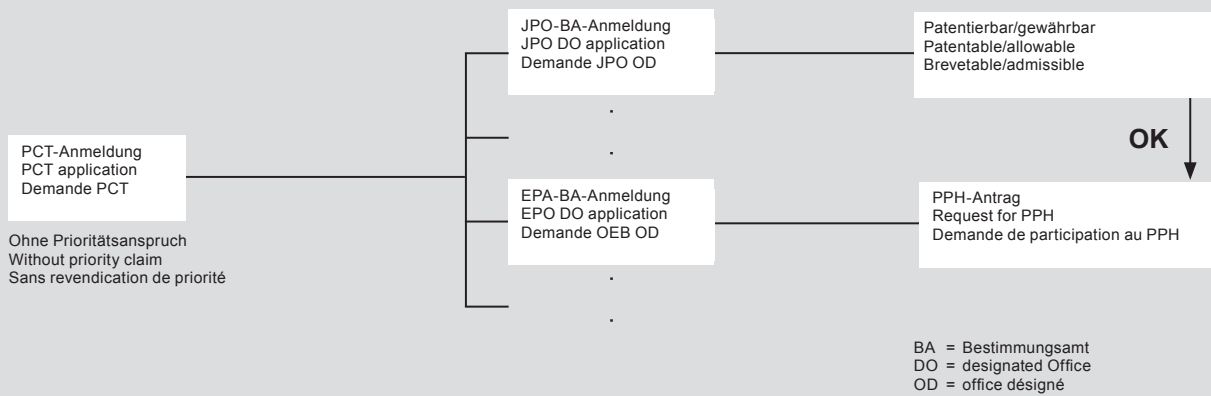
K Fall III – PCT-Weg
Case III – PCT route
Cas III – voie PCT



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 JPO und dem EPA auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse

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

Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre le JPO 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 JP-Anmeldung
JP application number
Numéro de la demande JP

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

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/ont nécessaires :**

- | | |
|--|--|
| <p><input type="checkbox"/> 1. Bescheid(e) des JPO in Kopie /
A copy of JPO office action(s) /
Copie de la ou des notification(s) du JPO</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Alle vom JPO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche in Kopie /
A copy of all claims determined to be patentable/allowable by the JPO /
Copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par le JPO</p> <p><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</p> | <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Alle in den Bescheiden des JPO angeführten Dokumente in Kopie (außer Patentunterlagen) /
Copies of all documents cited in the JPO office action(s) (except for patent documents) /
Copie de tous les documents cités dans la ou les notification(s) du JPO (hors documents brevets)</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Anspruchskorrespondenzerklärung
Der Unterzeichnete erklärt, dass die Ansprüche in der EP-Anmeldung und in der bzw. den JP-Anmeldungen einander in ausreichendem Maße entsprechen. /
Declaration of claims correspondence
The undersigned declares that the claims sufficiently correspond between the EP and the JP applications. /
Déclaration de concordance des revendications
Le soussigné déclare que les revendications des demandes EP et JP 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 JPO und dem EPA auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse (Formblatt EPA/EPO/OEB 1009 JP)

Einleitung

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB 1009 JP (Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem JPO und dem EPA auf der Grundlage nationaler Arbeitsergebnisse). Das Formblatt ist beim EPA erhältlich.

Ausfüllen des Formblatts 1009 JP

Die einzelnen Abschnitte des Formblatts sind wie folgt auszufüllen:

- Aktenzeichen der JP-Anmeldung:
Geben Sie hier das Aktenzeichen ein, das der Patentanmeldung vom JPO zugewiesen wurde. Diese Anmeldung enthält mindestens einen Anspruch, der vom JPO für patentierbar/gewährbar befunden wurde.
- Anmeldetag der JP-Anmeldung:
Geben Sie hier den vom JPO 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 JPO 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 JPO in Kopie beifügen oder beantragen, dass das EPA diese Unterlagen beim JPO anfordert, sofern sie über das AIPN abrufbar sind.
3. Alle vom JPO 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 JPO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche in Kopie beifügen oder beantragen, dass das EPA diese Unterlagen beim JPO anfordert, sofern sie über das AIPN abrufbar sind.
5. Übersetzung der vorstehend unter 1 und 3 genannten Dokumente in einer Amtssprache des EPA
6. Alle in den Bescheiden des JPO angeführten Dokumente in Kopie (außer Patentanmeldungen)

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

Introduction

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

Filling in form 1009 JP

The sections of the form should be completed as follows:

- JP application number:
Enter the patent application number assigned by the JPO. This application has at least one claim indicated by the JPO to be patentable/allowable.
- Filing date of JP application:
Enter the filing date accorded by the JPO.
- Corresponding EP application number:
Enter the number of the corresponding European patent application which should be processed under the PPH.

1. A copy of JPO office action(s)
2. Request to obtain documents in 1 via the Dossier Access System:
Applicant can either provide a copy of the JPO office action(s) with the PPH request or request that the EPO obtain these documents from the JPO, provided these documents are available via AIPN.
3. A copy of all claims determined to be patentable/allowable by the JPO
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 JPO with the PPH request or request that the EPO obtain these documents from the JPO, provided these documents are available via AIPN.
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 JPO office action(s) (except for patent documents)

Notice relative à la participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre le JPO et l'OEB sur la base de produits résultant de travaux nationaux (Formulaire EPA/EPO/OEB 1009 JP)

Introduction

La présente notice explique comment remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1009 JP (Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre le JPO 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 JP

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

- Numéro de la demande JP :
Entrez le numéro attribué par le JPO à la demande de brevet. Cette demande a au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par le JPO.
- Date de dépôt de la demande JP :
Entrez la date de dépôt attribuée par le JPO.
- 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) du JPO
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) du JPO en même temps que sa demande de participation au PPH, soit requérir que l'OEB se procure auprès du JPO ces documents s'ils sont disponibles via AIPN.
3. Copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par le JPO
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 le JPO en même temps que sa demande de participation au PPH, soit requérir que l'OEB se procure auprès du JPO ces documents s'ils sont disponibles via AIPN.
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) du JPO (hors documents brevets)

7. Anspruchskorrespondenzerklärung

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

- Ort:
Geben Sie hier den Ort ein, von dem aus Sie Formblatt 1009 JP einreichen.
- Datum:
Geben Sie hier das Datum ein, an dem Sie Formblatt 1009 JP 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 JP applications.

- Place:
Enter the place of filing of form 1009 JP.
- Date:
Enter the date of filing of form 1009 JP.
- 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 JP concordent suffisamment entre elles.

- Lieu :
Indiquez le lieu où vous déposez le formulaire 1009 JP.
- Date :
Indiquez la date de dépôt du formulaire 1009 JP.
- 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.