

Verfahren zur Einreichung eines Antrags beim DPMA auf Teilnahme am Pilotprojekt zum Patent Prosecution Highway zwischen dem DPMA und dem SIPO

Die Pilotphase dieses PPH-Pilotprojekts beginnt am 23. Januar 2012. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre und endet am 22. Januar 2014. Falls erforderlich, kann die Pilotphase verlängert werden, bis beim SIPO und dem DPMA genügend PPH-Anträge zur angemessenen Beurteilung der Machbarkeit des PPH-Projekts eingegangen sind.

Die Ämter können das PPH-Pilotprojekt auch vorzeitig beenden, wenn das Teilnahmevolumen nicht mehr zu bewältigen ist, oder aus einem sonstigen Grund. Sollte das Pilotprojekt vorzeitig beendet werden, erfolgt vorab eine entsprechende Bekanntmachung.

1. Übersicht über das "Patent-Prosecution-Highway"-Pilotprojekt

Im Rahmen des Pilotprojekts zum Patent Prosecution Highway (PPH) besteht die Möglichkeit, dass für eine Anmeldung, deren Ansprüche vom Amt der Erstanmeldung (OFF) für patentfähig befunden werden, in einem einfachen Verfahren auf Antrag des Anmelders eine beschleunigte Prüfung beim Amt der Nachanmeldung (OSF) stattfindet.

2. Antrag beim DPMA als OSF

Der Anmelder muss einen Antrag auf beschleunigte Prüfung nach dem PPH in deutscher Sprache beim DPMA als OSF stellen; hierfür ist ein Formblatt für den Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts zusammen mit den maßgeblichen Unterlagen einzureichen. Die Voraussetzungen für den Antrag auf beschleunigte Prüfung nach dem PPH beim DPMA sind im folgenden Abschnitt (Punkt 3) aufgeführt. Die maßgeblichen Unterlagen werden in einem späteren Abschnitt erläutert (Punkt 4), wie auch das gegenwärtig vorgesehene allgemeine Antragsverfahren beim DPMA (Punkt 5).

3. Voraussetzungen für den Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts beim DPMA

Ein Antrag auf beschleunigte Prüfung nach dem PPH beim DPMA als OSF kann bei Vorliegen der folgenden vier Voraussetzungen gestellt werden:

- a) Die DE-Anmeldung (inklusive PCT-Anmeldung in der nationalen Phase in

Deutschland):

- i) nimmt entweder wirksam die Priorität einer einzelnen entsprechenden CN-Anmeldung oder mehrerer CN-Anmeldungen nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) in Anspruch (siehe Fallbeispiele A, B, G, H und J im Anhang), oder
 - ii) ist eine PCT-Anmeldung in der nationalen Phase ohne Inanspruchnahme einer chinesischen Priorität, wobei die nationale Phase in China eingeleitet wurde, entweder ohne Inanspruchnahme einer Priorität (siehe Fallbeispiel K im Anhang) oder unter Inanspruchnahme der Priorität der früheren PCT-Anmeldung (siehe Fallbeispiel M im Anhang), oder
 - iii) nimmt wirksam eine Priorität nach der PVÜ für eine PCT-Anmeldung in Anspruch, wobei die nationale Phase in China eingeleitet wurde (siehe Fallbeispiel L im Anhang) oder
 - iv) ist eine PCT-Anmeldung in der nationalen Phase, wobei die nationale Phase in China eingeleitet wurde und die für die nationale Phase in Deutschland und China maßgebliche PCT-Anmeldung nimmt wirksam die Priorität nach der PVÜ einer früheren PCT-Anmeldung in Anspruch (siehe Fallbeispiel N im Anhang) oder
 - v) ist eine Teilanmeldung, auf die i), ii), iii) oder iv) zutrifft.
- b) Mindestens eine entsprechende CN-Anmeldung enthält einen oder mehrere Ansprüche, die vom SIPO für patentfähig befunden wurden.

Ansprüche „gelten als gewährbar/patentierbar“, wenn der SIPO-Prüfer die Ansprüche in dem letzten Bescheid ausdrücklich für gewährbar/patentierbar befunden hat, selbst wenn für diese Anmeldung noch kein Patent erteilt wurde.

Die Bescheide umfassen:

- (a) den Erteilungsbeschluss,
- (b) den Erst-, Zweit-, Drittbescheid, sowie eventuelle weitere Bescheide,
- (c) den Zurückweisungsbeschluss,
- (d) den Nachprüfungsbeschluss und
- (e) den Nichtigkeitsbeschluss.

Ansprüche gelten auch in den folgenden Fällen als "gewährbar/patentierbar": Wird in einem SIPO-Bescheid nicht ausdrücklich angegeben, dass ein bestimmter Anspruch gewährbar/patentierbar ist, so hat der Anmelder dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprojekt eine Erklärung beizufügen, „dass in dem SIPO-Bescheid zu einem Anspruch keine Begründung zur Zurückweisung aufgeführt wurde und dieser Anspruch daher von SIPO als gewährbar/patentierbar angesehen wird.

Wenn beispielsweise Ansprüche nicht unter Punkt "6. Stellungnahme bei Abschluss der Prüfung (审查的结论性意见) der Ansprüche ((权利要求书)" in der "ersten Mitteilung über die Stellungnahme zur Prüfung (第一次审查意见通知书)" oder "5. Stellungnahme bei Abschluss der Prüfung (审查的结论性意见) der Ansprüche (权利要求书)" in der "zweiten/dritten ... Mitteilung über die Stellungnahme zur Prüfung (第二次审查意见通知书)" von SIPO aufgeführt sind, so können diese Ansprüche als implizit für gewährbar/patentierbar befunden angesehen werden. In diesem Fall hat der Anmelder die oben genannte Erklärung abzugeben.

- c) Alle Ansprüche in der DE-Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem PPH vorgenommen werden soll, müssen hinreichend mit einem oder mehreren vom SIPO als patentfähig angegebenen Ansprüchen übereinstimmen.

Ansprüche gelten als hinreichend übereinstimmend, wenn die Ansprüche denselben Umfang haben, d.h. wenn die Ansprüche der DE-Anmeldung ein gemeinsames technisches Merkmal mit den Ansprüchen der CN-Anmeldung aufweisen, durch welches die Ansprüche gegenüber dem Stand der Technik in der entsprechenden CN-Anmeldung gewährbar sind.

Wenn geänderte Ansprüche vom SIPO für patentfähig befunden worden sind, so sollten die Ansprüche der DE-Anmeldung so formuliert sein, dass sie mit den geänderten Ansprüchen der CN-Anmeldung übereinstimmen.

Ansprüche der DE-Anmeldung, die früheren vom SIPO als patentfähig angegebenen Ansprüchen der DE-Anmeldung hinzugefügt werden, werden auch berücksichtigt, wenn diese Ansprüche unter den Umfang der vom SIPO als patentfähig angegebenen Ansprüche fallen.

- d) Das DPMA hat mit der Prüfung der Anmeldung noch nicht begonnen.

4. Erforderliche Unterlagen für die beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH-

Pilotprojekts beim DPMA

Folgende Unterlagen werden für den Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts beim DPMA benötigt:

a) eine Kopie aller Bescheide über die entsprechende(n) CN-Anmeldung(en) und deren Übersetzung. Als Übersetzungssprache wird sowohl Deutsch als auch Englisch akzeptiert.

Die Einreichung einer Kopie und der entsprechenden Übersetzung in Papierform ist nicht erforderlich, wenn die Bescheide im Wege der elektronischen Akteneinsicht verfügbar sind. Wenn eine verfügbare maschinelle Übersetzung jedoch unzureichend ist, so kann der DPMA-Prüfer vom Anmelder eine zusätzliche Übersetzung verlangen.

b) eine Kopie der vom SIPO geprüften Ansprüche und gegebenenfalls Kopien der nachträglich geänderten Ansprüche, die vom SIPO für patentfähig befunden worden sind und deren Übersetzung. Als Übersetzungssprache wird sowohl Deutsch als auch Englisch akzeptiert.

Die Einreichung einer Kopie und der entsprechenden Übersetzung in Papierform ist nicht erforderlich, wenn die Ansprüche im Wege der elektronischen Akteneinsicht verfügbar sind. Wenn eine verfügbare maschinelle Übersetzung jedoch unzureichend ist, so kann der DPMA-Prüfer vom Anmelder eine zusätzliche Übersetzung verlangen.

c) eine ausgefüllte Anspruchskorrespondenztabelle, aus der hervorgeht, in wieweit die Ansprüche der DE-Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem PPH durchgeführt werden soll, mit den vom SIPO als patentfähig angesehenen Ansprüchen der entsprechenden CN-Anmeldung übereinstimmen.

Hinreichende Übereinstimmung der Ansprüche ist gegeben, wenn die Ansprüche gemäß vorstehender Definition (vgl. unter 3 c) denselben Umfang haben. Wurden Ansprüche lediglich wörtlich übersetzt, so kann der Anmelder in der Tabelle "sind gleich" vermerken. Handelt es sich bei den Ansprüchen nicht lediglich um eine wörtliche Übersetzung, so ist die hinreichende Übereinstimmung eines jeden Anspruchs gemäß dem Kriterium 3c) zu erläutern.

d) eine Kopie des/r vom SIPO-Prüfer zitierten Dokuments/e.

Wenn es sich bei dem herangezogenen Dokument um ein Patentdokument handelt, so muss dieses nicht vorgelegt werden, da das DPMA im Allgemeinen über DEPATIS oder EPOQUE darauf zugreifen kann. Ergeben sich für das DPMA Schwierigkeiten, das Patentdokument zu erhalten, so bittet es den Anmelder um Übermittlung.

Zitierte Dokumente müssen in der Regel nicht übersetzt werden.

Der Anmelder hat die maßgeblichen Angaben zum Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts auf einem Formblatt zu machen. Dieses Formblatt wird zum Herunterladen auf die DPMA-Website eingestellt. Zusammen mit dem Formblatt sollten die maßgeblichen Unterlagen beim DPMA eingereicht werden.

Hat der Anmelder die oben unter a) bis d) genannten Unterlagen bereits im Rahmen gleichzeitiger oder früherer Verfahren beim DPMA eingereicht, so kann er sie durch Verweis einbeziehen und muss sie nicht als Anlage beifügen.

5. Verfahren für eine beschleunigte Prüfung beim DPMA im Rahmen des PPH-Pilotprojekts

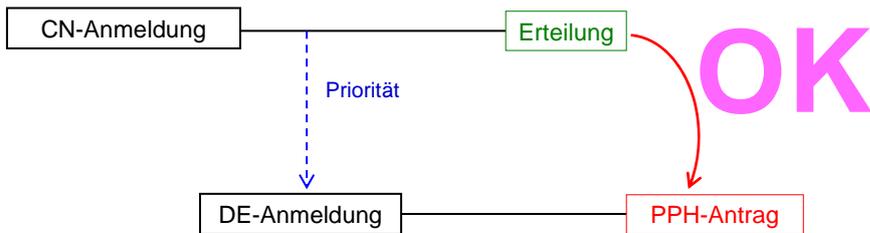
Der Anmelder stellt beim DPMA einen Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts unter Verwendung des entsprechenden Formblatts und fügt die maßgeblichen Unterlagen bei.

- a) Sind die Voraussetzungen erfüllt, so führt das DPMA ein beschleunigtes Prüfungsverfahren durch.
- b) Erfüllt die Anmeldung die Voraussetzungen für eine Teilnahme am PPH-Projekt nicht, so wird dies dem Anmelder mitgeteilt und die Anmeldung wird nicht beschleunigt, sondern nach dem normalen DPMA-Prüfungsverfahren weiterbearbeitet.

Hinweis: In Fällen, in denen der Antrag nicht alle Erfordernisse erfüllt, kann der Anmelder Mängel beheben und den PPH-Antrag erneut einreichen. Der Anmelder kann fehlende Unterlagen einreichen, solange keine Mitteilung erfolgt ist, dass eine beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH nicht zugelassen wird. Auch wenn bereits eine Mitteilung erfolgt ist, dass eine beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH nicht zugelassen wird, kann der Anmelder erneut einen PPH-Antrag stellen, solange der Erstbescheid noch nicht erstellt ist.

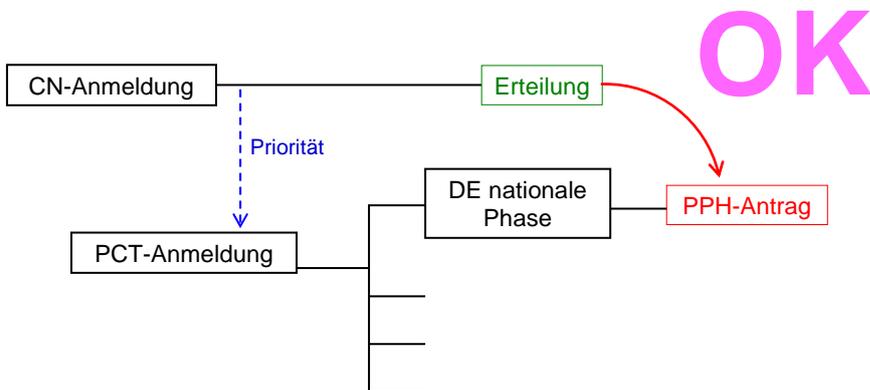
A

Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (i) erfüllt
PVÜ-Route



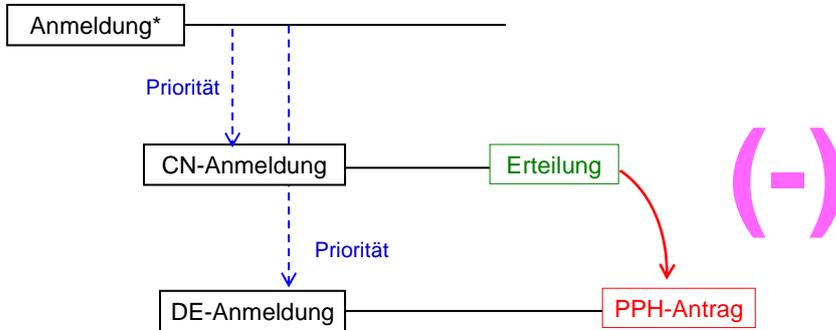
B

Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (i) erfüllt
PCT-Route



C

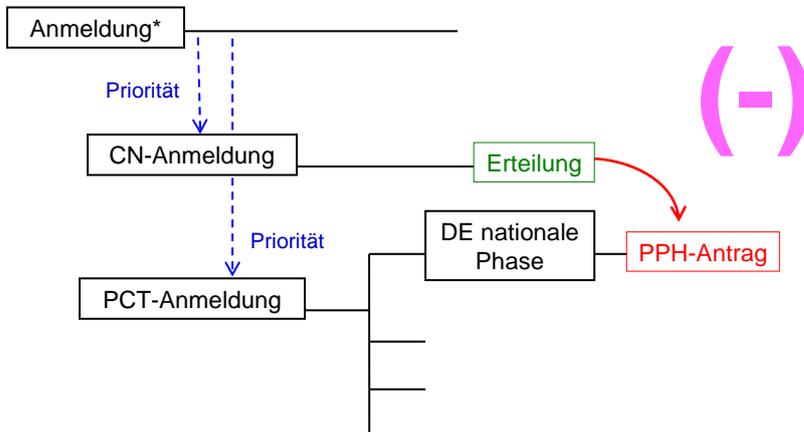
Fallbeispiel, das nicht die Voraussetzung (a) erfüllt
PVÜ-Route, aber Erstanmeldung in einem Drittland



* = an einem anderem Amt als dem SIPO

D

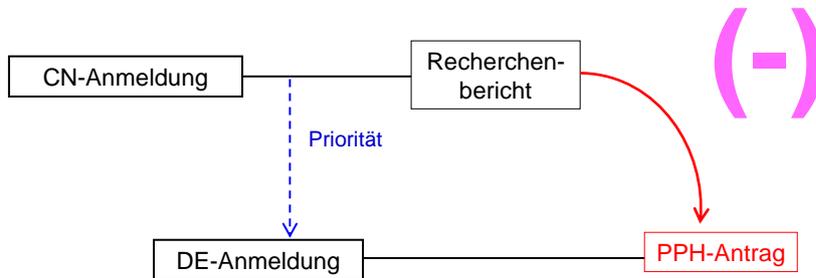
Fallbeispiel, das nicht die Voraussetzung (a) (i) erfüllt
PCT-Route, aber Erstanmeldung in einem Drittland



* = an einem anderem Amt als dem SIPO

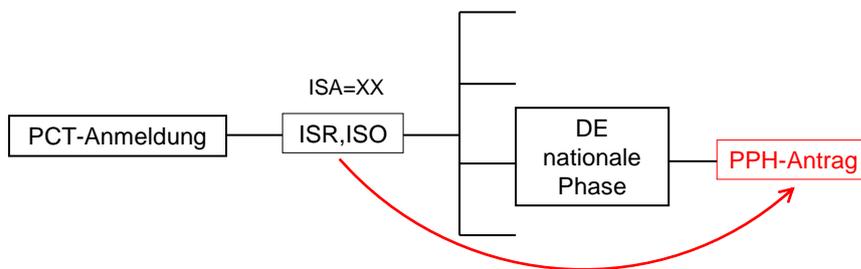
E

Fallbeispiel, das nicht die Voraussetzung (b) erfüllt
Recherchenbericht



F

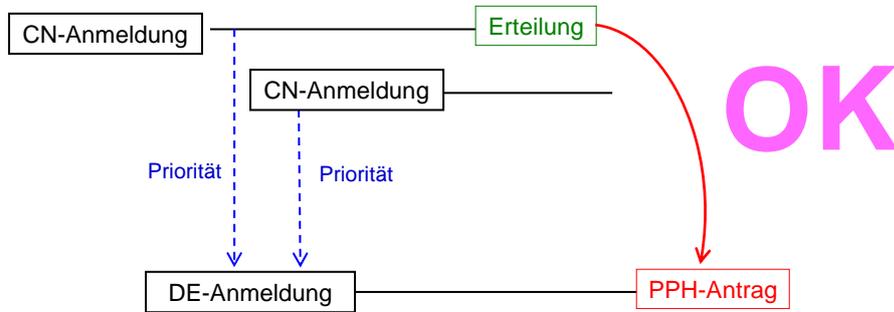
Fallbeispiel, das nicht die Voraussetzung (b) erfüllt
ISR, ISO



XX : Land, das am PPH teilnimmt

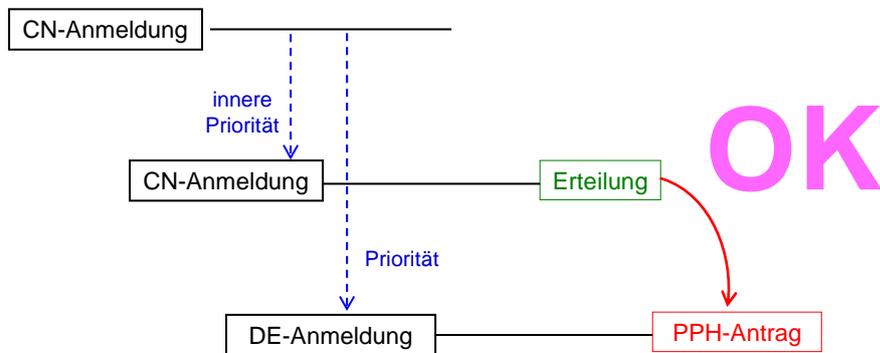
G

Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (i) erfüllt
PVÜ-Route & komplexe Prioritäten



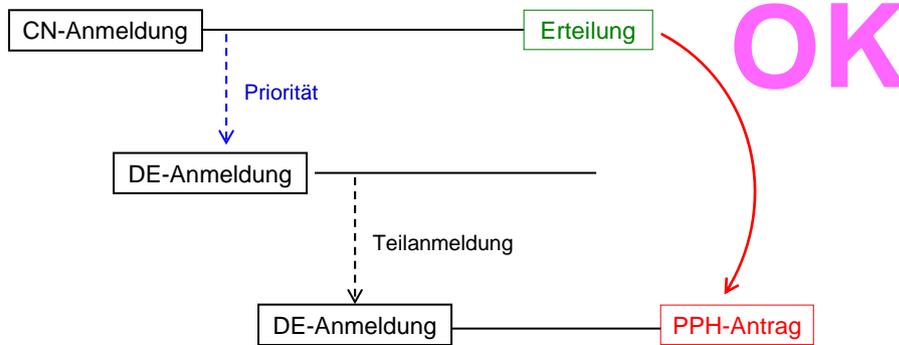
H

Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (i) erfüllt
PVÜ-Route & innere Priorität



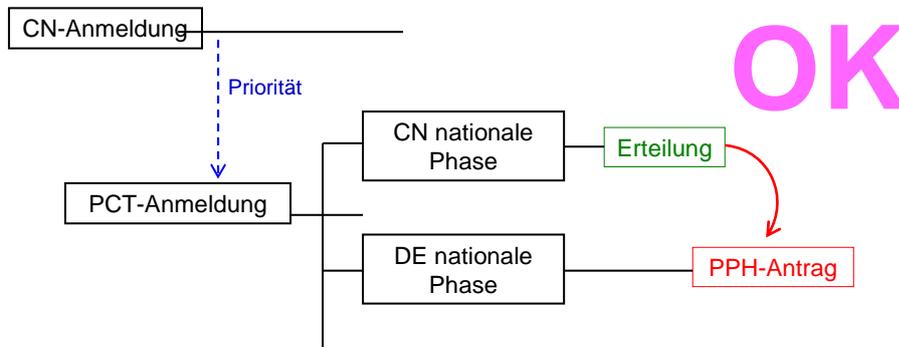
I

Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (i) erfüllt
PVÜ-Route & Teilanmeldung



J

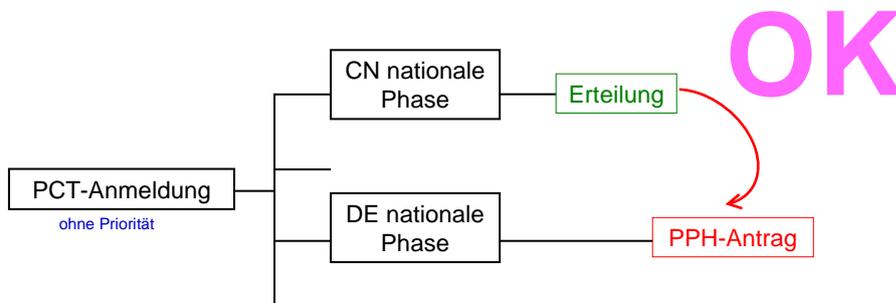
Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (i) erfüllt
PCT-Route



K

Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (ii) erfüllt

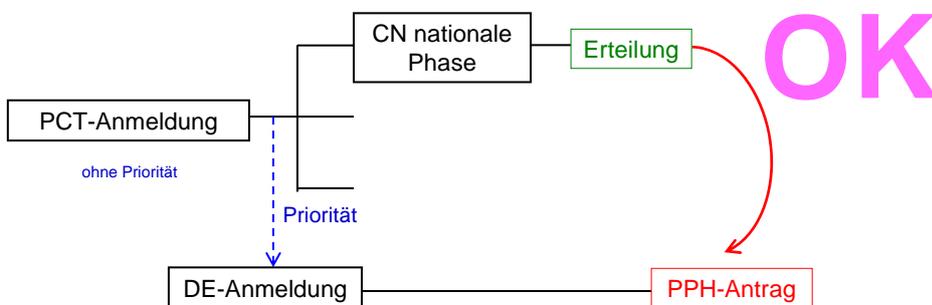
Direkte PCT-Route



L

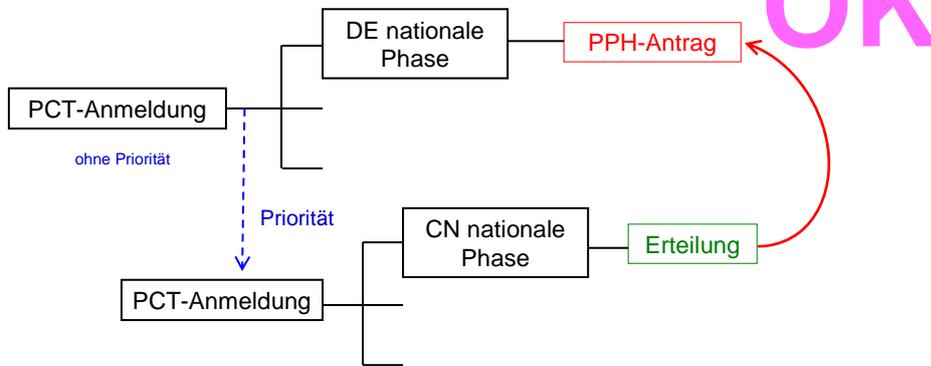
Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (iii) erfüllt

Direkte PCT- & PVÜ-Route



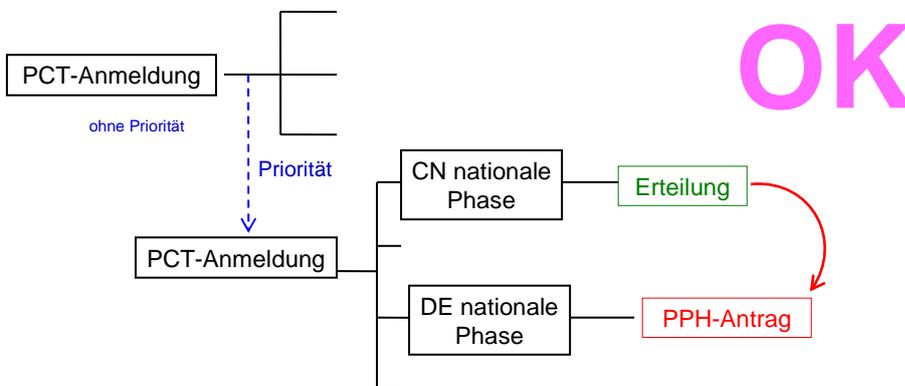
M

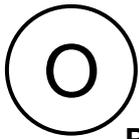
Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (ii) erfüllt
Direkte PCT- & PCT-Route



N

Fallbeispiel, das die Voraussetzungen (a) (iv) erfüllt
Direkte PCT- & PCT-Route





Fallbeispiel, das die Voraussetzung (d) nicht erfüllt
Prüfung hat vor Stellung des PPH Antrags begonnen

