

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

80297 München

Telefon: (0 89) 21 95 - 0

Telefax: (0 89) 21 95 - 22 21

Telefonische Auskünfte: (0 89) 21 95 - 34 02

Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:

Bundeskasse Weiden

BBk München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

- Dienststelle Jena -

07738 Jena

Telefon: (0 36 41) 40 - 54

Telefax: (0 36 41) 40 - 56 90

Telefonische Auskünfte: (0 36 41) 40 - 55 55

- Technisches Informationszentrum Berlin -
10958 Berlin

Telefon: (0 30) 25 992 - 0

Telefax: (0 30) 25 992 - 404

Telefonische Auskünfte: (0 30) 25 992 - 220

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

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

Im Rahmen des Pilotprojektes 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

Der Anmelder muss einen Antrag auf beschleunigte Prüfung nach dem PPH in deutscher Sprache beim DPMA 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 die Beantragung der beschleunigten Prüfung nach dem PPH beim DPMA sind im folgenden Abschnitt 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 kann bei Vorliegen der folgenden vier Voraussetzungen gestellt werden:

a)

- i) Entweder wird in der DPMA-Anmeldung die Priorität einer einzelnen entsprechenden JPO-Anmeldung oder mehrerer JPO-Anmeldungen nach der Pariser Verbandsvereinbarung wirksam in Anspruch genommen, oder

- ii) die DPMA-Anmeldung beruht auf einer PCT-Anmeldung in der nationalen Phase, bei der in der internationalen Anmeldung nach dem PCT die Priorität einer nationalen JPO-Anmeldung wirksam in Anspruch genommen wurde, oder

- iii) die DPMA-Anmeldung ist eine Teilanmeldung, auf die i) oder ii) (oben) zutrifft.

- b) Mindestens eine entsprechende JPO-Anmeldung enthält einen oder mehrere Ansprüche, die vom JPO für patentfähig befunden wurden.

- c) Alle Ansprüche in der DPMA-Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem PPH vorgenommen werden soll, müssen hinreichend mit einem oder mehreren vom JPO als patentfähig angegebenen Ansprüchen übereinstimmen. Ansprüche gelten als hinreichend übereinstimmend, wenn die Ansprüche denselben Umfang haben, d.h. wenn die Ansprüche der DPMA-Anmeldung ein gemeinsames technisches Merkmal mit den Ansprüchen der JPO-Anmeldung aufweisen, durch welches die Ansprüche gegenüber dem Stand der Technik in der entsprechenden JPO-Anmeldung gewährbar sind. Wenn geänderte Ansprüche vom JPO für patentfähig befunden worden sind, so sollten die Ansprüche der DPMA-Anmeldung so formuliert sein, dass sie mit den geänderten Ansprüchen der JPO-Anmeldung übereinstimmen. Ansprüche der DPMA-Anmeldung, die früheren vom JPO als patentfähig angegebenen Ansprüchen der DPMA-Anmeldung hinzugefügt werden, werden auch berücksichtigt, wenn diese Ansprüche unter den Umfang der vom JPO 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) JPO-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 in AIPN¹ verfügbar sind. Wenn die verfügbare maschinelle Übersetzung jedoch unzureichend ist, so kann der DPMA-Prüfer vom Anmelder eine zusätzliche Übersetzung verlangen;
- b) eine Kopie der vom JPO geprüften Ansprüche und gegebenenfalls Kopien der nachträglich geänderten Ansprüche, die vom JPO für patentfähig befunden worden sind, und eine Übersetzung derselben. Als Übersetzungssprache wird sowohl Deutsch als auch Englisch akzeptiert. Die Einreichung einer Kopie und der entsprechenden Übersetzung der Ansprüche in Papierform ist nicht erforderlich, wenn die Ansprüche in AIPN verfügbar sind. Wenn die verfügbare maschinelle Übersetzung jedoch unzureichend ist, so kann der DPMA-Prüfer vom Anmelder eine zusätzliche Übersetzung verlangen.
- c) eine ausgefüllte Anspruchskorrespondenztabelle in deutscher Sprache, aus der hervorgeht, in wieweit die Ansprüche der DPMA-Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem PPH durchgeführt werden soll, mit den vom JPO als patentfähig angesehenen Ansprüchen der entsprechenden JPO-Anmeldung übereinstimmen. Hinreichende Übereinstimmung der Ansprüche ist gegeben, wenn die Ansprüche gemäß vorstehender Definition 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 JPO-Prüfer für die Begründung der Zurückweisung herangezogenen Dokuments/e.

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

Herangezogene Dokumente müssen in der Regel nicht übersetzt werden.

Der Anmelder hat die maßgeblichen Angaben auf einem Formblatt zur Beantragung der beschleunigten Prüfung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts 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. Sind die Voraussetzungen erfüllt, so führt das DPMA ein beschleunigtes Prüfungsverfahren durch. 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.

¹ AIPN ist ein Netzwerk zwischen den Patentämtern, in dem Informationen zu den Akten des JPO zur Verfügung gestellt werden. Anmelder haben keinen Zugriff auf AIPN, aber falls Sie wissen wollen, ob Informationen zu Ihrer Anmeldung in AIPN verfügbar sind, wenden Sie sich bitte an das JPO (PA2260@jpo.go.jp).