DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT
80297 München
Telefon: +49 89 2195-0
Telefax: +49 89 2195-2221
Telefonische Auskünfte: +49 89 2195-3402
Internet: http://www.dpma.de

Zahlungsempfänger: Bundeskasse Halle/DPMA
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale München
Leopoldstr. 234, 80807 München

- Dienststelle Jena -
07738 Jena
Telefon: +49 3641 40-54
Telefax: +49 3641 40-5690
Telefonische Auskünfte: +49 3641 40-5555

- Technisches Informationszentrum Berlin -
10958 Berlin
Telefon: +49 30 25992-0
Telefax: +49 30 25992-404
Telefonische Auskünfte: +49 30 25992-220

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

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 Staatlichen Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) als Amt der früheren Prüfung (Office of Earlier Examination/OEE) für patentfähig befunden worden sind, in einem einfachen Verfahren auf Antrag des Anmelders eine beschleunigte Prüfung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) stattfindet.

2. Antrag beim DPMA

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).

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. Dieses Formblatt ist zum Herunterladen auf der DPMA-Website eingestellt. Zusammen mit dem Formblatt sollten die maßgeblichen Unterlagen beim DPMA eingereicht werden. Hat der Anmelder die unter 4 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.

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

Ein Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts kann beim DPMA bei Vorliegen der folgenden vier Voraussetzungen gestellt werden:

a) Sowohl die DPMA-Anmeldung, für die ein PPH-Antrag gestellt wird, als auch die OEE-Anmeldung(en), die die Grundlage des PPH-Antrags bildet/n, müssen dasselbe früheste Datum/denselben Zeitrang haben (dies kann ein Prioritätsdatum oder ein Anmeldedatum sein).

Die DPMA-Anmeldung (inklusive PCT-Anmeldung in der nationalen Phase) kann zum Beispiel:

(Fall I) eine Anmeldung sein, die wirksam die Priorität der OEE-Anmeldung(en) nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) in Anspruch nimmt (siehe Fallbeispiele A und B im Anhang),
oder

(Fall II) eine Anmeldung sein, die die Grundlage eines gültigen PVÜ-Prioritätsanspruchs für die OEE-Anmeldung(en) (inklusive PCT-Anmeldung(en) in der nationalen Phase) ist (siehe Fallbeispiele C und D im Anhang),
oder

(Fall III) eine Anmeldung sein, die mit der/den OEE-Anmeldung(en) (inklusive PCT-Anmeldung(en) in der nationalen Phase) ein gemeinsames Prioritätsdokument hat, (siehe Fallbeispiele E, F, G, H, I, J und K im Anhang),
oder

(Fall IV) eine PCT-Anmeldung in der nationalen Phase sein, wobei sowohl die DPMA-Anmeldung als auch die OEE-Anmeldung(en) von einer gemeinsamen internationalen PCT-Anmeldung ohne Prioritätsanspruch abgeleitet sind (siehe Fallbeispiel L im Anhang).

b) Mindestens eine entsprechende OEE-Anmeldung enthält einen oder mehrere Ansprüche, die vom OEE 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.

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 vom 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 (第次审查意见通知书)" vom 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 DPMA-Anmeldung, in der ursprünglich eingereichten oder der geänderten Fassung, deren Prüfung im Rahmen des PPH vorgenommen werden soll, müssen hinreichend mit einem oder mehreren Ansprüchen übereinstimmen, die vom OEE als gewährbar (patentfähig) bezeichnet wurden.

Ansprüche gelten als "hinreichend übereinstimmend", wenn abgesehen von Unterschieden aufgrund von Übersetzungen und dem Anspruchsformat die Ansprüche beim DPMA denselben oder einen ähnlichen Umfang haben wie die Ansprüche beim OEE oder die Ansprüche beim DPMA einen engeren Schutzumfang haben als die Ansprüche beim OEE. Mit "Anspruchsformat" ist die formale Fassung der Ansprüche gemeint.

Ansprüche haben denselben Umfang, wenn die Ansprüche in der DPMA-Anmeldung dieselben technischen Merkmale wie die Ansprüche in der OEE-Anmeldung aufweisen, durch welche die Ansprüche gegenüber dem Stand der Technik in der entsprechenden OEE-Anmeldung gewährbar sind.

Ansprüche haben einen ähnlichen Umfang, wenn die Unterschiede zwischen den Ansprüchen beim OEE und beim DPMA allein auf die Übersetzung oder auf das Anspruchsformat zurückzuführen sind und die ursprüngliche Offenbarung nicht verlassen wurde.

In dieser Hinsicht hat ein Anspruch einen engeren Schutzumfang, wenn ein OEE-Anspruch so geändert wird, dass er durch ein von den Unterlagen der Anmeldung (Beschreibung und/oder Ansprüche) gestütztes zusätzliches Merkmal weiter beschränkt wird.

Ein Anspruch beim DPMA, der gegenüber den vom OEE als gewährbar bezeichneten Ansprüchen eine neue/andere Anspruchskategorie einführt, gilt nicht als hinreichend übereinstimmend. Umfassen die OEE-Ansprüche beispielsweise nur Ansprüche auf ein Herstellungsverfahren für ein Erzeugnis, so gelten Ansprüche im DPMA nicht als hinreichend übereinstimmend, wenn die DPMA-Ansprüche Erzeugnisansprüche einführen, die von den entsprechenden Verfahrensansprüchen abhängen.

d) **Das DPMA hat mit der Sachprüfung der Anmeldung noch nicht begonnen.**

Dies bedeutet, dass das DPMA dem Anmelder nach Stellung des Prüfungsantrags noch keinen Erstbescheid übermittelt hat.

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

In Bezug auf die erforderlichen Unterlagen werden Deutsch, Englisch und Französisch als Sprachen akzeptiert. Wenn jedoch die verfügbare (maschinelle) Übersetzung unzureichend ist, kann der Prüfer des DPMA eine zusätzliche Übersetzung vom Anmelder verlangen.

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) OEE-Anmeldung(en)**

Bei den Bescheiden des OEE handelt es sich um

(a) den Erteilungsbeschluss,

(b) den Erst-, Zweit-, Drittbescheid sowie eventuelle weitere Bescheide,

(c) den Zurückweisungsbeschluss,

(d) den Nachprüfungsbeschluss und

(e) den Nichtigkeitsbeschluss.

Wenn diese Unterlagen auf einer Datenbank des OEE (Patent Search and Service System of SIPO) online zur Verfügung stehen, muss der Anmelder diese nicht einreichen, sondern hat lediglich die Bezeichnung der Unterlagen aufzulisten.

b) **Gegebenenfalls eine Kopie der vom OEE für patentfähig befundenen Ansprüche**

Es ist nicht erforderlich, eine Kopie der Ansprüche einzureichen, wenn diese auf einer Datenbank des OEE (Patent Search and Service System of SIPO) online zur Verfügung stehen.

c) **Eine ausgefüllte Anspruchskorrespondenztabelle, aus der hervorgeht, inwieweit die An-**

sprüche der DPMA-Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem PPH durchgeführt werden soll, mit den vom OEE als patentfähig angesehenen Ansprüchen der entsprechenden OEE-Anmeldung übereinstimmen

Hinreichende Übereinstimmung der Ansprüche ist gegeben, wenn die Ansprüche den Umfang gemäß vorstehender Definition unter Punkt 3 c) 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 darf der Anmelder die hinreichende Übereinstimmung eines jeden Anspruchs gemäß den vorstehenden Kriterien unter Punkt 3 c) erläutern.

In allen Zweifelsfällen kann der Prüfer vom Anmelder die Erläuterung eines jeden Anspruchs gemäß den vorstehenden Kriterien unter Punkt 3 c) verlangen. Anderenfalls gelten die Ansprüche als übereinstimmend.

d) **Eine Kopie des/r vom OEE-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.

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

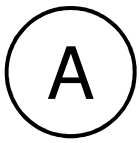
Der Anmelder stellt beim DPMA einen Antrag auf beschleunigte Prüfung nach dem PPH unter Verwendung des entsprechenden Formblatts und fügt die maßgeblichen Unterlagen bei.

a) Sind die Voraussetzungen erfüllt, so führt das DPMA ein beschleunigtes Prüfungsverfahren durch.

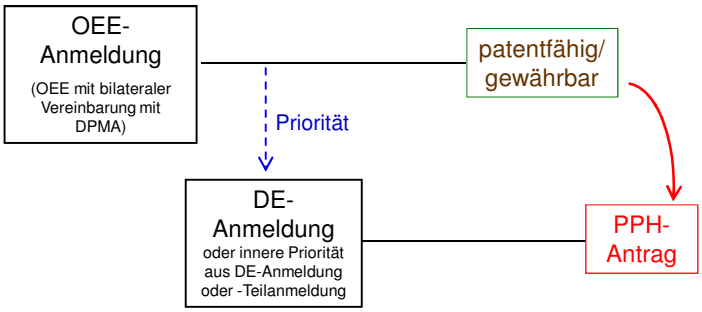
b) Erfüllt die Anmeldung die Voraussetzungen für eine Teilnahme am PPH-Projekt nicht, so wird dies dem Anmelder mitgeteilt und die Anmeldung wird nicht beschleunigt, sondern nach dem normalen DPMA-Prüfungsverfahren weiterbearbeitet.

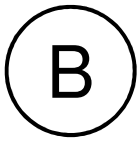
Hinweis: In Fällen, in denen der Antrag nicht alle Erfordernisse erfüllt, kann der Anmelder Mängel beheben und den PPH-Antrag erneut einreichen. Der Anmelder kann fehlende Unterlagen einreichen, solange keine Mitteilung erfolgt ist, dass eine beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH nicht zugelassen wird.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

Anhang:

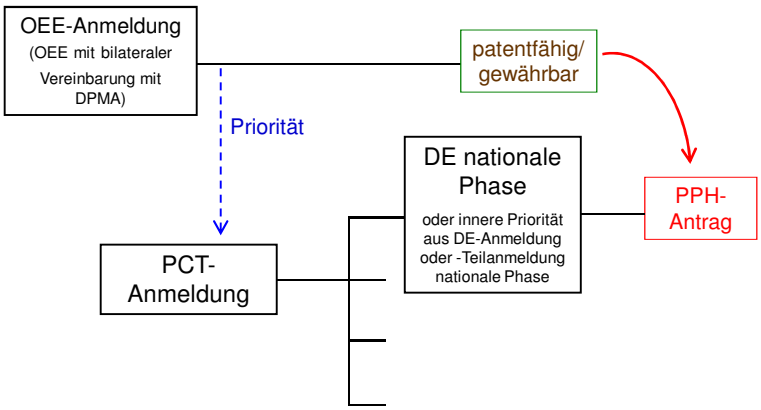


Fallbeispiel I
PVÜ-Route



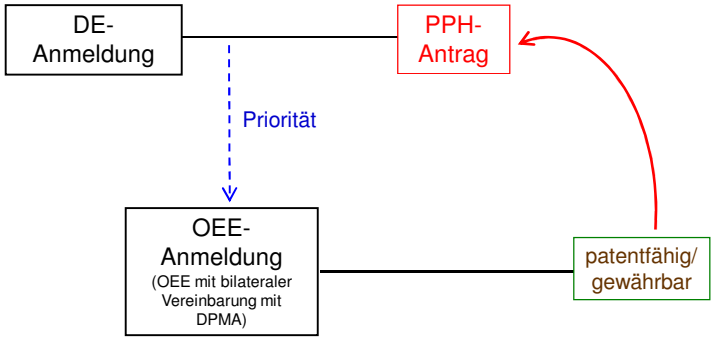


Fallbeispiel I
PCT-Route



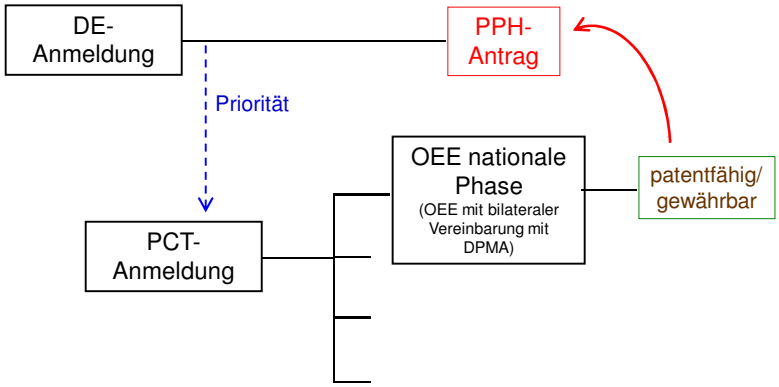
C

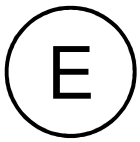
Fallbeispiel II
PVÜ-Route



D

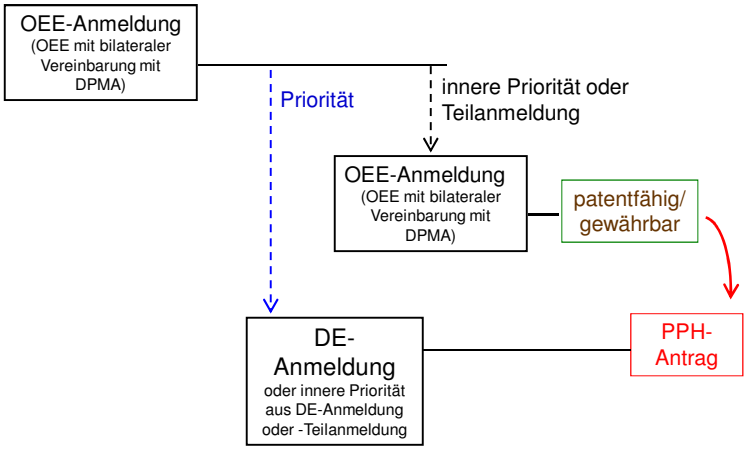
Fallbeispiel II
PCT-Route





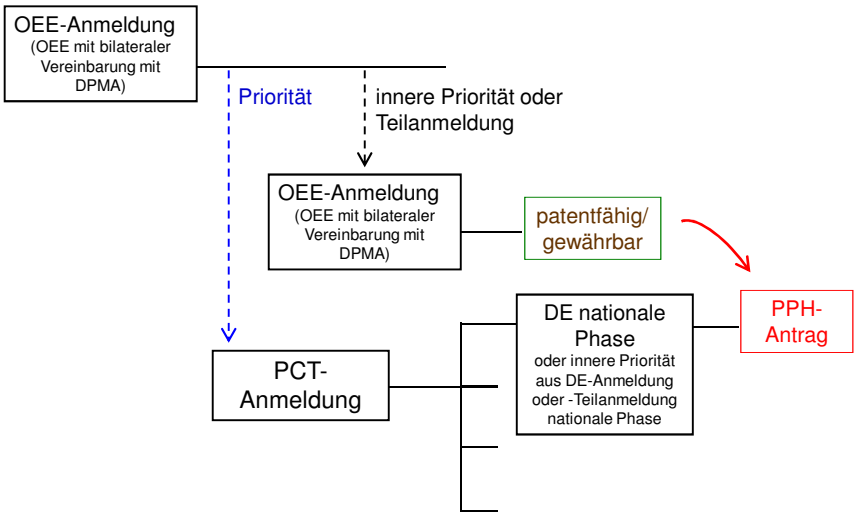
Fallbeispiel III

PVÜ-Route & innere Priorität oder Teilanmeldung



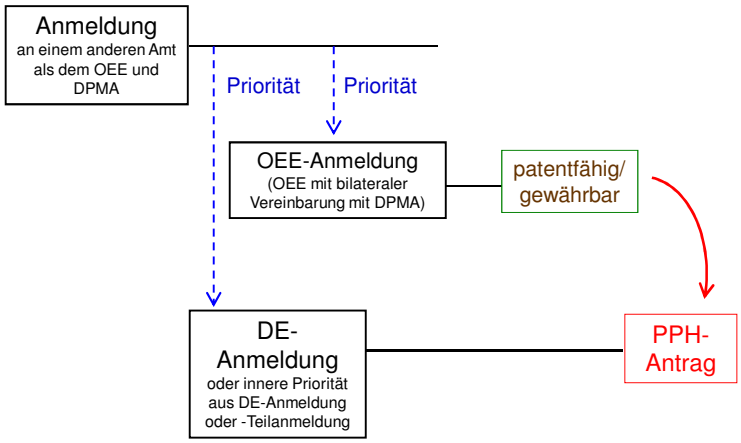
Fallbeispiel III

PCT-Route & innere Priorität oder Teilanmeldung



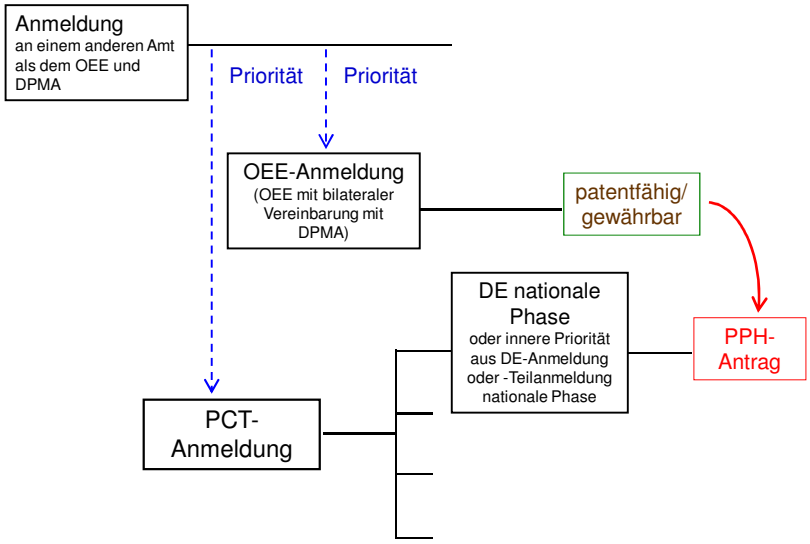
G

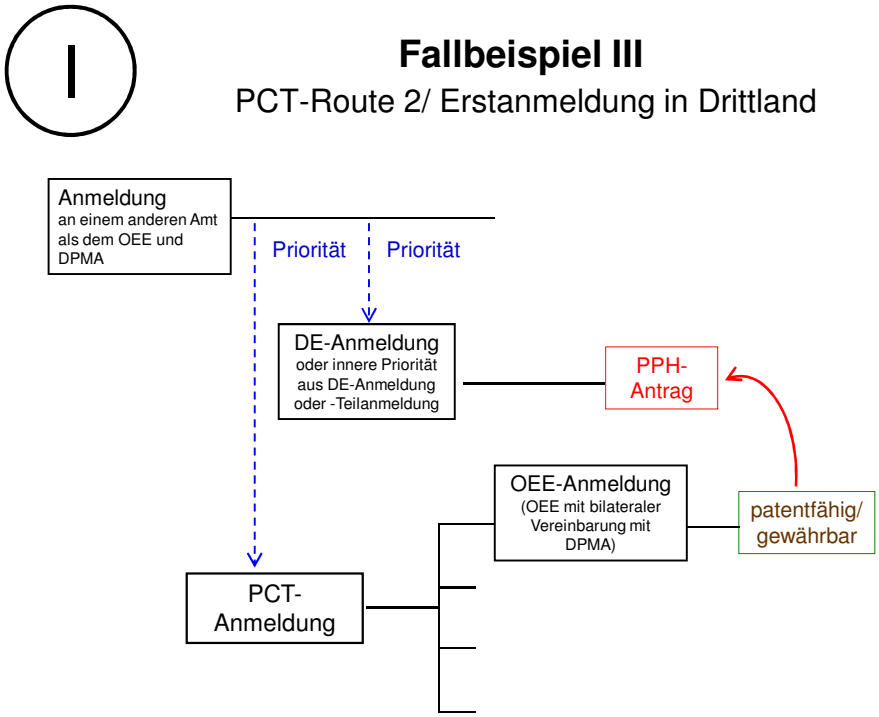
Fallbeispiel III
Anmeldung in Drittland & PVÜ-Route

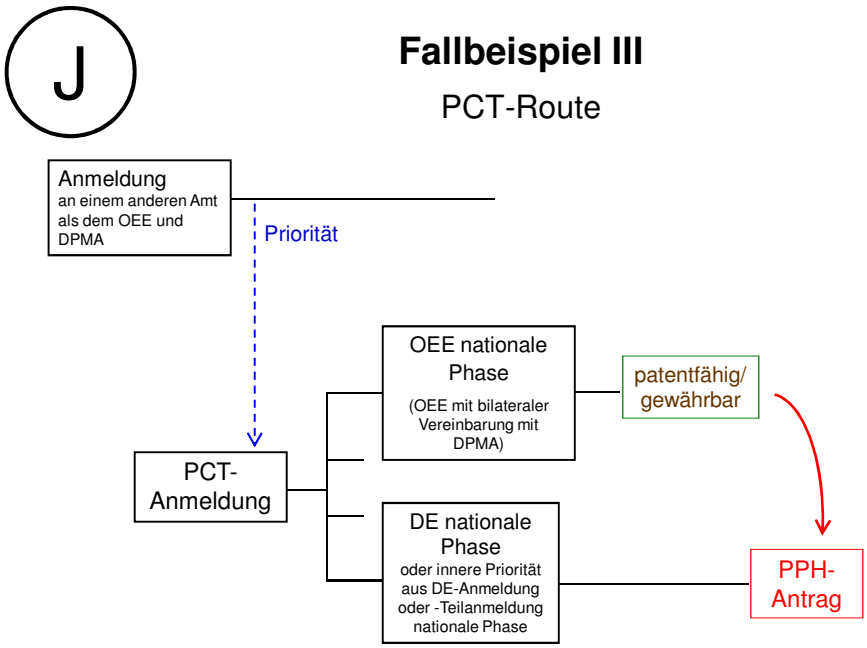


H

Fallbeispiel III
PCT-Route 1/ Erstanmeldung in Drittland



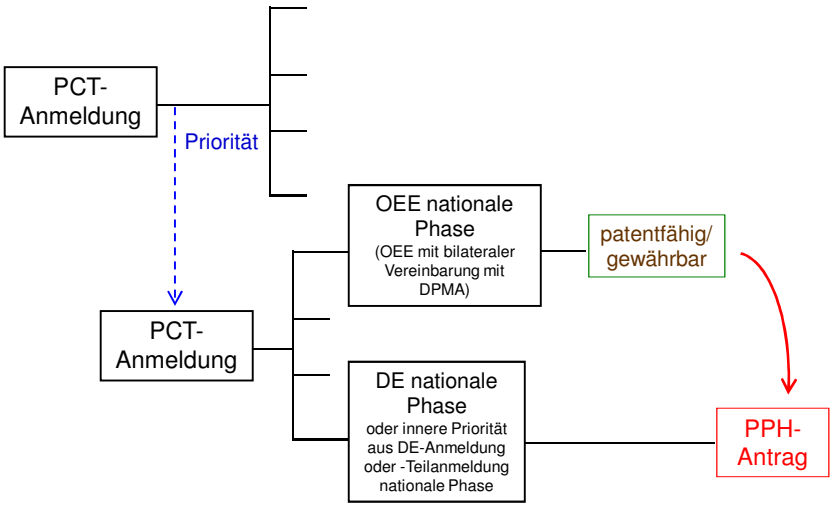

I
Fallbeispiel III
PCT-Route 2/ Erstanmeldung in Drittland
Anmeldung
an einem anderen Amt als dem OEE und DPMA
Priorität
Priorität
DE-Anmeldung
oder innere Priorität aus DE-Anmeldung oder -Teilanmeldung
PPH-Antrag
OEE-Anmeldung
(OEE mit bilateraler Vereinbarung mit DPMA)
patentfähig/ gewährbar
PCT-Anmeldung


J
Fallbeispiel III
PCT-Route
Anmeldung
an einem anderen Amt als dem OEE und DPMA
Priorität
OEE nationale Phase
(OEE mit bilateraler Vereinbarung mit DPMA)
patentfähig/ gewährbar
PCT-Anmeldung
DE nationale Phase
oder innere Priorität aus DE-Anmeldung oder -Teilanmeldung nationale Phase
PPH-Antrag

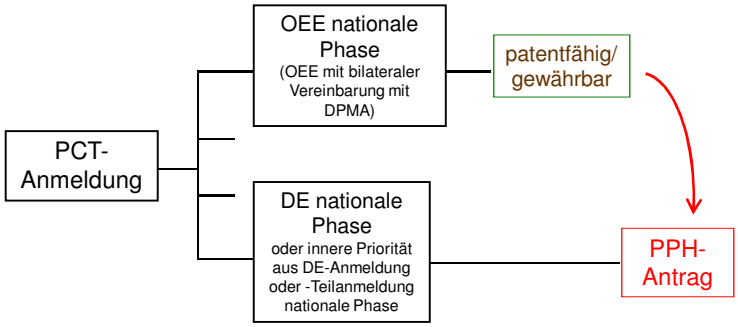
K

Fallbeispiel III

Direkte PCT-Route & PCT-Route



L

Fallbeispiel IV

Direkte PCT-Route