



Verfahren zur Einreichung eines Antrags beim Österreichischen Patentamt (ÖPA) für eine Teilnahme am Patent Prosecution Highway (PPH) Pilotprojekt zwischen dem ÖPA und dem Japanischen Patentamt (JPO)



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

1. Antrag beim ÖPA

Die/der AnmelderIn muss einen Antrag auf beschleunigte Prüfung nach dem PPH beim ÖPA stellen; hierfür ist ein bilinguales Antragsformular (Deutsch/Englisch) für eine 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 ÖPA sind unter Punkt 2 angeführt. Die maßgeblichen Unterlagen (Punkt 3), wie auch das gegenwärtig vorgesehene allgemeine Antragsverfahren beim ÖPA (Punkt 4), werden danach erläutert.

2. Voraussetzungen für den Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH- Pilotprojekts beim ÖPA

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

a) **Die AT Anmeldung (inklusive PCT- nationale Phase) ist:**

- (i) eine Anmeldung, die die Priorität einer einzelnen entsprechenden JP- Anmeldung oder mehrerer JP- Anmeldungen nach der Pariser Verbandsübereinkunft wirksam in Anspruch nimmt (siehe Beispiele im Anhang, Figuren A, B, H, I, J und K), oder
- (ii) eine Anmeldung (PCT- nationale Phase), die auf einer PCT- Erstanmeldung beruht (siehe Beispiel im Anhang, Figur L), oder
- (iii) eine Anmeldung, die mittels Pariser Verbandsübereinkunft auf einer PCT- Erstanmeldung beruht (siehe Beispiele im Anhang, Figuren M, N, O)

Eine AT- Anmeldung beruhend auf mehreren JP oder PCT- Anmeldungen, oder eine Teilanmeldung basierend auf einer Anmeldung laut (i), (ii) oder (iii), ist ebenfalls möglich.

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

c) **Alle Ansprüche in der AT- 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 AT- Anmeldung ein gemeinsames technisches Merkmal mit den Ansprüchen der JP- Anmeldung aufweisen, durch welches die Ansprüche gegenüber dem Stand der Technik in der entsprechenden JP- Anmeldung gewährbar sind. Wenn geänderte Ansprüche vom JPO für patentfähig befunden worden sind, so sollten die Ansprüche der AT- Anmeldung so formuliert sein, dass sie mit den geänderten Ansprüchen der JP- Anmeldung übereinstimmen. Ansprüche der AT- Anmeldung, die früheren vom JPO als patentfähig angegebenen Ansprüchen der AT- Anmeldung hinzugefügt werden, werden auch berücksichtigt, wenn diese Ansprüche unter den Umfang der vom JPO als patentfähig angegebenen Ansprüche fallen.

d) **Das ÖPA hat noch keinen Erteilungsbeschluss gefasst.**

3. Erforderliche Unterlagen für die beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts beim ÖPA

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

- a) **eine Kopie aller Bescheide über die entsprechende(n) JP- Anmeldung(en) und deren Übersetzung(en).** 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 AIPN (AIPN ist ein Netzwerk zwischen den Patentämtern, in dem Informationen zu den Akten des JPO zur Verfügung gestellt werden. AnmelderInnen haben keinen Zugriff auf AIPN; wenn sie aber wissen wollen, ob Informationen zu Ihrer Anmeldung in AIPN verfügbar sind, können sie sich an das JPO wenden (PA2260@jpo.go.jp)) verfügbar sind. Wenn die verfügbare maschinelle Übersetzung jedoch unzureichend ist, so kann die/der ÖPA- PrüferIn von der/vom AnmelderIn 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 die/der ÖPA- PrüferIn von der/vom AnmelderIn eine zusätzliche Übersetzung verlangen.
- c) **eine ausgefüllte Anspruchskorrespondenztabelle in deutscher oder englischer Sprache, aus der hervorgeht, in wieweit die Ansprüche der AT- Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem PPH durchgeführt werden soll, mit den vom JPO als patentfähig angesehenen Ansprüchen der entsprechenden JP- Anmeldung übereinstimmen.** Hinreichende Übereinstimmung der Ansprüche ist gegeben, wenn die Ansprüche gemäß vorstehender Definition denselben Umfang haben. Wurden Ansprüche lediglich wörtlich übersetzt, so kann die/der AnmelderIn 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 2c) 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 ÖPA im Allgemeinen über EPOQUE oder AIPN darauf zugreifen kann. Ergeben sich für das ÖPA Schwierigkeiten, das Patentedokument zu erhalten, so kann es die/den AnmelderIn um Übermittlung auffordern. Herangezogene Dokumente müssen in der Regel nicht übersetzt werden.

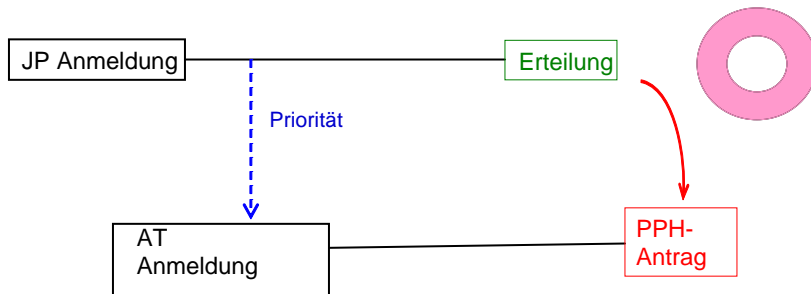
Die/der AnmelderIn hat die maßgeblichen Angaben auf einem Antragsformular für eine beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH- Pilotprojekts zu machen. Dieses Antragsformular ist zum Herunterladen auf der ÖPA- Website bereitgestellt. Zusammen mit dem Antragsformular müssen die maßgeblichen Unterlagen beim ÖPA eingereicht werden.

Hat die/der AnmelderIn die unter 3a) bis 3d) genannten Unterlagen bereits im Rahmen gleichzeitiger oder früherer Verfahren beim ÖPA eingereicht, so kann sie/er diese durch Verweis einbeziehen und muss sie nicht als Anlage beifügen.

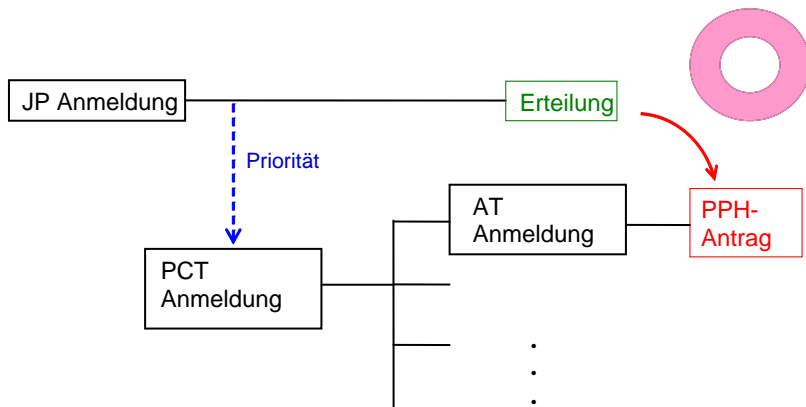
4. Verfahren für eine beschleunigte Prüfung beim ÖPA im Rahmen des PPH- Pilotprojekts

Die/der AnmelderIn stellt beim ÖPA einen Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des PPH-Pilotprojekts unter Verwendung des entsprechenden Antragsformulars und fügt die maßgeblichen Unterlagen bei. Sind die Voraussetzungen erfüllt, so führt das ÖPA ein beschleunigtes Prüfungsverfahren durch. Erfüllt die Anmeldung die Voraussetzungen für eine Teilnahme am PPH- Pilotprojekt nicht, so wird dies der/dem AnmelderIn mitgeteilt und die Anmeldung wird nicht beschleunigt, sondern nach dem normalen ÖPA- Prüfungsverfahren weiterbearbeitet.

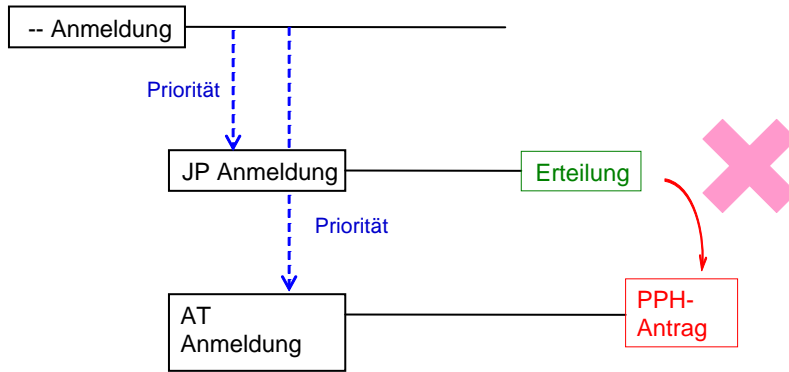
A PPH- Antrag möglich (a) (i)
- Pariser Weg -



B PPH- Antrag möglich (a) (i)
- PCT Weg -

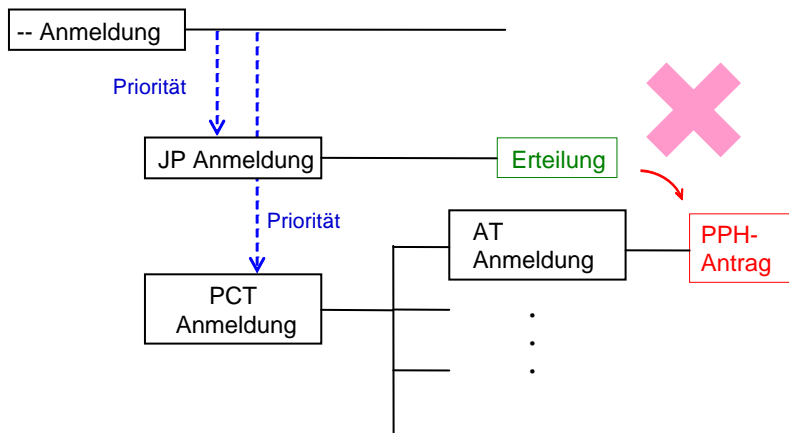


C PPH- Antrag nicht möglich (a)
- Pariser Weg, Erstanmeldung in einem Drittland -



--: Das Drittland ist nicht Japan oder Österreich

D PPH- Antrag nicht möglich (a)
- PCT Weg, Erstanmeldung in einem Drittland -

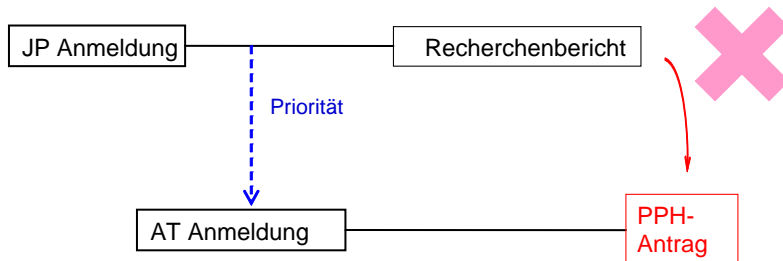


--: Das Drittland ist nicht Japan oder Österreich

E

PPH- Antrag nicht möglich (b)

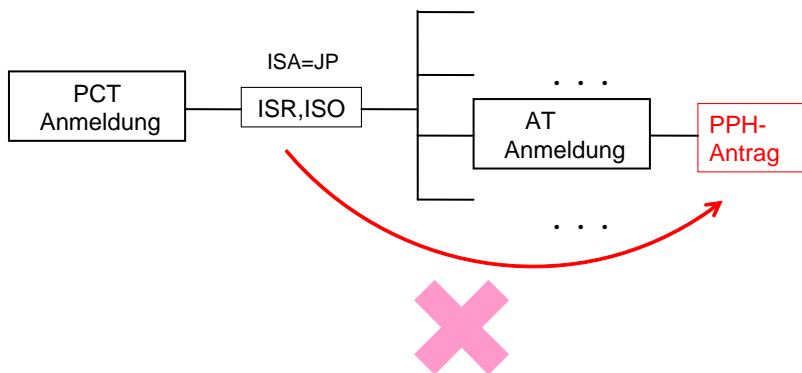
- Recherchenbericht -



F

PPH- Antrag nicht möglich (b)

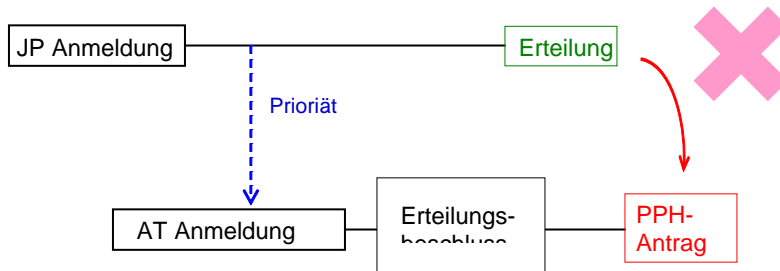
- ISR, ISO -



G

PPH- Antrag nicht möglich (d)

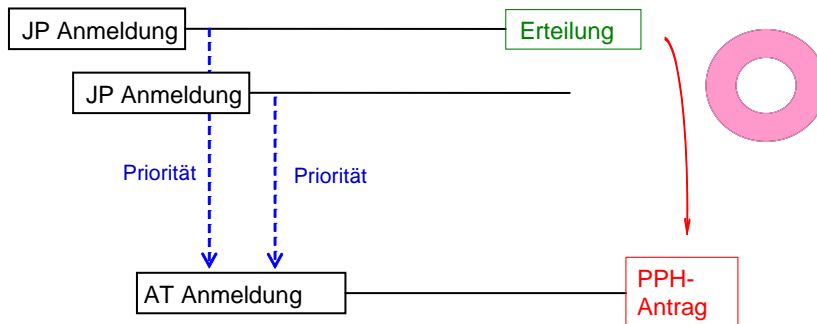
- Erteilungsbeschluss bereits gefasst -



H

PPH- Antrag möglich (a) (i)

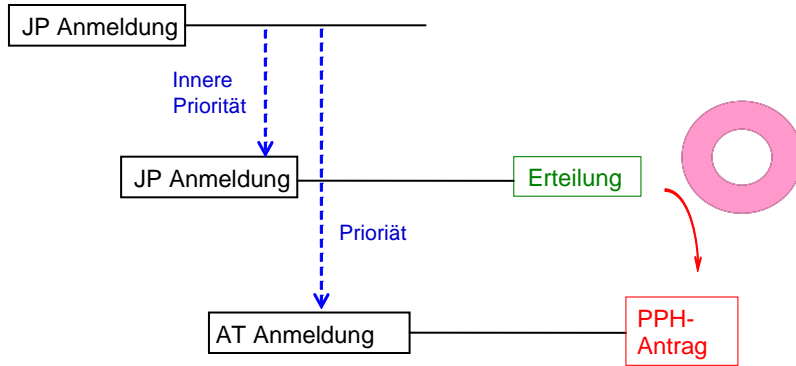
- Pariser Weg -



I

PPH- Antrag möglich (a) (i)

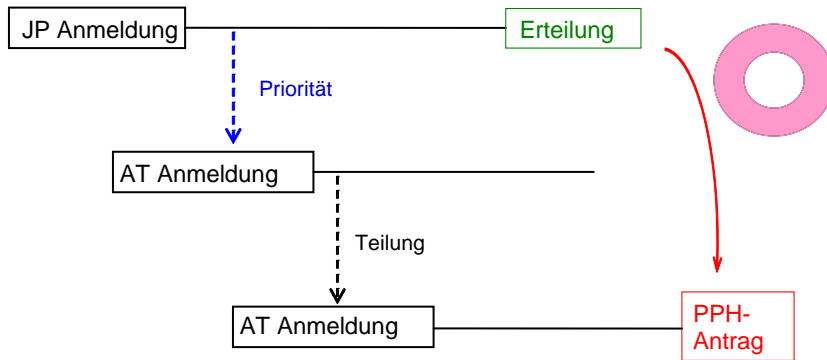
- Pariser Weg -



J

PPH- Antrag möglich (a) (i)

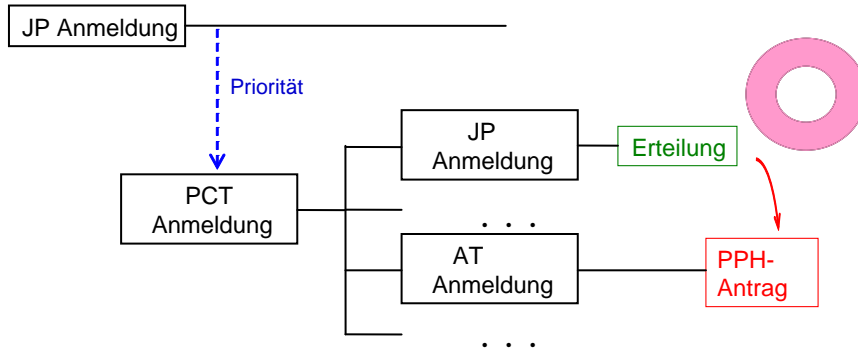
- Pariser Weg -



K

PPH- Antrag möglich (a) (i)

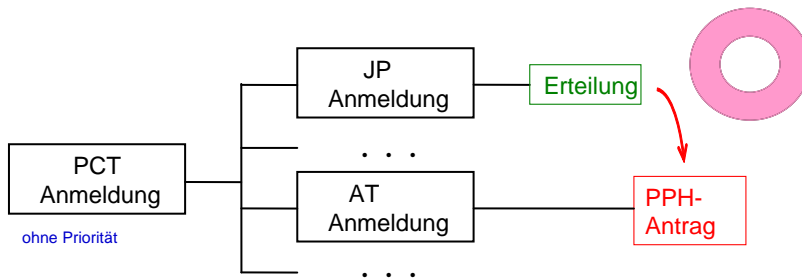
- PCT Weg -



L

PPH- Antrag möglich (a) (ii)

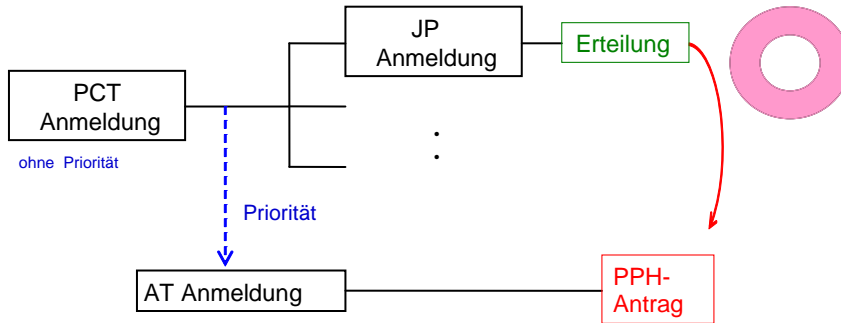
- PCT Weg -



M

PPH- Antrag möglich (a) (iii)

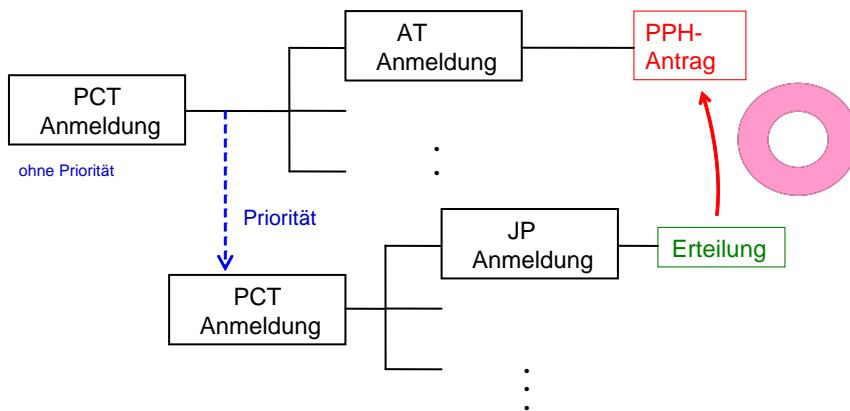
- PCT & Pariser Weg -

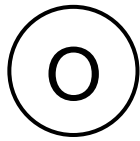


N

PPH- Antrag möglich (a) (iii)

- PCT Weg -





PPH- Antrag möglich (a) (iii)

- PCT Weg -

