

Verfahren zur Einreichung eines Antrags beim Österreichischen Patentamt (ÖPA) für eine Teilnahme am Global Patent Prosecution Highway (GPPH) Pilotprojekt

Die/Der AnmelderIn kann eine beschleunigte Prüfung einer Patentanmeldung unter dem GPPH beim Österreichischen Patentamt (ÖPA), unter Berücksichtigung des vorgeschriebenen Prozesses, beantragen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Das Antragsformular ("*GPPH Antragsformular*") ist auf der Homepage des ÖPAs unter http://www.patentamt.at/Erfindungsschutz/Formulare_und_Gebuehren/ verfügbar.

Teil 1:

GPPH auf Grundlage der nationalen Arbeitsergebnissen

Die/Der AnmelderIn muss einen Antrag auf beschleunigte Prüfung nach dem GPPH beim ÖPA stellen; hierfür ist ein bilinguales Antragsformular (Deutsch/Englisch) für eine beschleunigte Prüfung im Rahmen des GPPH zusammen mit den maßgeblichen Unterlagen einzureichen. Die Voraussetzungen für die Beantragung der beschleunigten Prüfung nach dem GPPH beim ÖPA sind unter Punkt 1. und die maßgeblichen Unterlagen unter Punkt 2. angeführt.

1. Voraussetzungen

- a) Sowohl die ÖPA-Anmeldung, für die ein GPPH-Antrag gestellt wird, als auch die Anmeldung(en) des Amtes der früheren Prüfung (OEE/Office of Earlier Examination), die die Grundlage des GPPH-Antrages bildet/n, müssen dasselbe früheste Datum haben (Prioritätsdatum oder Anmeldedatum).**

Die ÖPA-Anmeldung (inklusive PCT nationale Phase) ist z.B.:

- i) eine Anmeldung, die wirksam die Priorität der OEE-Anmeldung(en) nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) in Anspruch nimmt (siehe Beispiele ANNEX 1, Figuren A, B, C und D), oder
- ii) eine Anmeldung, die die Grundlage eines gültigen PVÜ-Prioritätsanspruchs für die OEE-Anmeldung(en)(inklusive PCT-Anmeldung(en) in der nationalen Phase) ist (siehe Beispiele ANNEX 1, Figuren E, F und G), oder
- iii) eine Anmeldung, die mit der/den OEE-Anmeldung(en) (inklusive PCT-Anmeldung(en) in der nationalen Phase) ein gemeinsames Prioritätsdokument hat (siehe Beispiele ANNEX 1, Figuren H, I, J, K, L und M), oder
- iv) eine PCT-Anmeldung in der nationalen Phase, wobei sowohl die ÖPA-Anmeldung als auch die OEE-Anmeldung(en) von einer gemeinsamen internationalen PCT-Anmeldung ohne Prioritätsanspruch abgeleitet sind (siehe Beispiel ANNEX 1, Figur N).

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

Ansprüche gelten dann als patentfähig, wenn sie im letzten Prüfbescheid eindeutig als patentfähig identifiziert wurden. Eine Patenterteilung muss noch nicht erfolgt sein.

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

Ansprüche gelten als "hinreichend übereinstimmend", wenn abgesehen von Unterschieden aufgrund von Übersetzungen und dem Anspruchsformat die Ansprüche beim ÖPA denselben oder einen ähnlichen Umfang haben wie die Ansprüche beim OEE oder die Ansprüche beim ÖPA einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche beim OEE.

In dieser Hinsicht hat ein Anspruch einen engeren Schutzzumfang, 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 ÖPA, 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 ÖPA nicht als hinreichend übereinstimmend, wenn die ÖPA-Ansprüche Erzeugnisansprüche einführen, die von den entsprechenden Verfahrensansprüchen abhängen.

Ansprüche, die nach dem GPPH-Antrag geändert bzw. neu hinzugefügt werden, brauchen nicht hinreichend mit den vom OEE als patentfähig angegebenen Ansprüchen übereinstimmen.

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

2. Erforderliche Unterlagen

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

- a) **eine Kopie aller relevanter Bescheide der entsprechende(n) OEE-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 der elektronischen Aktenauskunft des OEE zur Verfügung stehen. 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 OEE für patentfähig befundenen Ansprüche 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 der elektronischen Aktenauskunft des OEE zur Verfügung stehen. 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 wie weit die Ansprüche der ÖPA-Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem GPPH 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 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 c) zu erläutern.

- d) **eine Kopie des/r vom OEE-Prüfer herangezogenen Dokuments/e.**

Wenn es sich bei dem herangezogenen Dokument um ein Patentdokument handelt, so muss dieses nicht vorgelegt werden, da das ÖPA im Allgemeinen darauf zugreifen kann. Ergeben sich für das ÖPA Schwierigkeiten, das Patentdokument zu erhalten, so kann es die/den AnmelderIn um Übermittlung auffordern. Nicht Patentliteratur muss immer beigelegt werden.

Herangezogene Dokumente müssen in der Regel nicht übersetzt werden.

Hat die/der AnmelderIn die unter a) bis d) 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.

Verfahren für eine beschleunigte Prüfung beim ÖPA im Rahmen des GPPH-Pilotprojekts

Die/Der AnmelderIn stellt beim ÖPA einen Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des GPPH-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 GPPH-Pilotprojekt nicht, so wird dies der/dem AnmelderIn mitgeteilt. Der/Dem AnmelderIn wird die Möglichkeit einer Korrektur eingeräumt. Wenn keine entsprechende Korrektur erfolgt, wird die Anmeldung nach dem normalen ÖPA-Prüfungsverfahren weiterbearbeitet.

TEIL 2:

GPPH auf Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen (PCT-GPPH)

Die/Der AnmelderIn muss einen Antrag auf beschleunigte Prüfung nach dem PCT-GPPH beim ÖPA stellen; hierfür ist ein bilinguales Antragsformular (Deutsch/Englisch) für eine beschleunigte Prüfung im Rahmen des PCT-GPPH zusammen mit den maßgeblichen Unterlagen einzureichen. Die Voraussetzungen für die Beantragung der beschleunigten Prüfung nach dem PCT-GPPH beim ÖPA sind unter Punkt 1. und die maßgeblichen Unterlagen unter Punkt 2. angeführt.

1. Voraussetzungen

- a) **Die ÖPA-Anmeldung muss mindestens einen Patentanspruch enthalten, der im Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT-Anmeldung als patentfähig befunden wurde.**

Als PCT-Arbeitsergebnis zählen die „Written Opinion of International Searching Authority (WO/ISA)“, die „Written Opinion of International Preliminary Examining Authority (WO/IPEA)“ oder der „International Preliminary Examination Report (IPER)“. Als ISA bzw. IPEA sind die in Annex A (siehe <http://www.ipo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm>) gelisteten Ämter möglich. Alleine aufgrund eines „International Search Reports (ISR)“ kann kein PCT-GPPH beantragt werden.

Enthält Feld VIII der WO/ISA bzw. des IPER Bemerkungen, so muss der Anmelder erläutern, warum der Anspruch/die Ansprüche patentierbar/gewährbar ist/sind, und kann Änderungen einreichen, um die Bemerkungen zu entkräften.

- b) **Die Beziehung zwischen der ÖPA-Anmeldung und der korrespondierenden internationalen Anmeldung muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:**

- i) Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu der korrespondierenden internationalen Anmeldung gehört (siehe Beispiele ANNEX 2, Figuren A, A' und A").
- ii) Die Anmeldung ist eine nationale Anmeldung, die dem Prioritätsanspruch der korrespondierenden internationalen Anmeldung zugrunde liegt (siehe Beispiel ANNEX 2, Figur B).
- iii) Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu einer internationalen Anmeldung gehört, die ihrerseits die Priorität der korrespondierenden internationalen Anmeldung beansprucht (siehe Beispiele ANNEX 2, Figur C).
- iv) Die Anmeldung ist eine nationale Anmeldung, die eine äußere/innere Priorität der korrespondierenden internationalen Anmeldung beansprucht (siehe Beispiele ANNEX 2, Figur D).
- v) Die Anmeldung ist eine abgeleitete Anmeldung (Teilanmeldung, Anmeldung mit innerer Priorität, etc.) zu einer Anmeldung, die die Erfordernisse nach einem der Punkte (i) – (iv) erfüllt (siehe Beispiele ANNEX 2, Figuren E1 und E2).

- c) **Alle Ansprüche in der ÖPA-Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem PCT-GPPH vorgenommen werden soll, müssen hinreichend mit einem oder mehreren im Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT-Anmeldung als patentfähig angegebenen Ansprüchen übereinstimmen.**

Ansprüche gelten als "hinreichend übereinstimmend", wenn abgesehen von Unterschieden aufgrund von Übersetzungen und dem Anspruchsformat die Ansprüche beim ÖPA denselben oder einen ähnlichen Umfang haben wie die Ansprüche im Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT-Anmeldung oder aber einen engeren Schutzzumfang haben.

In dieser Hinsicht hat ein Anspruch einen engeren Schutzzumfang, wenn ein 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 ÖPA, der gegenüber den als gewährbar bezeichneten Ansprüchen eine neue/andere Anspruchskategorie einführt, gilt nicht als hinreichend übereinstimmend. Umfassen die ursprünglichen Ansprüche beispielsweise nur

Ansprüche auf ein Herstellungsverfahren für ein Erzeugnis, so gelten Ansprüche im ÖPA nicht als hinreichend übereinstimmend, wenn die ÖPA-Ansprüche Erzeugnisansprüche einführen, die von den entsprechenden Verfahrensansprüchen abhängen.

Ansprüche, die nach dem PCT-GPPH Antrag geändert bzw. neu hinzugefügt werden, brauchen nicht hinreichend mit ursprünglich als patentfähig angegebenen Ansprüchen übereinstimmen.

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

2. Erforderliche Unterlagen

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

- a) eine Kopie der Arbeitsergebnisse der korrespondierenden PCT-Anmeldung 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 Arbeitsergebnisse in „PATENTSCOPE®“ zur Verfügung stehen. 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 geprüften Ansprüche die im Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT-Anmeldung 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 in Papierform ist nicht erforderlich, wenn die geprüften Ansprüche in „PATENTSCOPE®“ zur Verfügung stehen. 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 ÖPA-Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem PCT-GPPH durchgeführt werden soll, mit denen im Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT-Anmeldung als patentfähig angesehenen Ansprüchen 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 c) zu erläutern.

- d) eine Kopie der im Arbeitsergebnis der korrespondierenden PCT- Anmeldung zitierten Dokumente.**

Wenn es sich bei dem herangezogenen Dokument um ein Patentdokument handelt, so muss dieses nicht vorgelegt werden, da das ÖPA im Allgemeinen darauf zugreifen kann. Ergeben sich für das ÖPA Schwierigkeiten, das Patentdokument zu erhalten,

so kann es die/den AnmelderIn um Übermittlung auffordern. Nicht Patentliteratur muss immer beigelegt werden.

Herangezogene Dokumente müssen in der Regel nicht übersetzt werden.

Hat die/der AnmelderIn die unter a) bis d) 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.

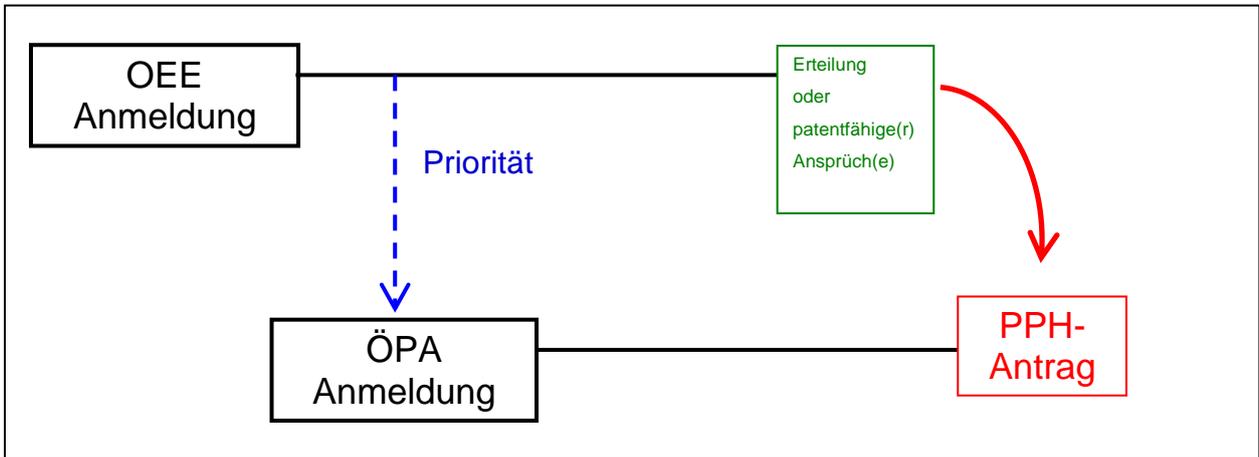
Verfahren für eine beschleunigte Prüfung beim ÖPA im Rahmen des PCT-GPPH Pilotprojekts

Die/Der AnmelderIn stellt beim ÖPA einen Antrag auf beschleunigte Prüfung im Rahmen des PCT-GPPH Pilotprojekts unter Verwendung des entsprechenden Antragsformulars und fügt die maßgeblichen Unterlagen bei. Sind die Voraussetzungen erfüllt, so führt das ÖPA ein beschleunigtes Prüfungsverfahren durch.

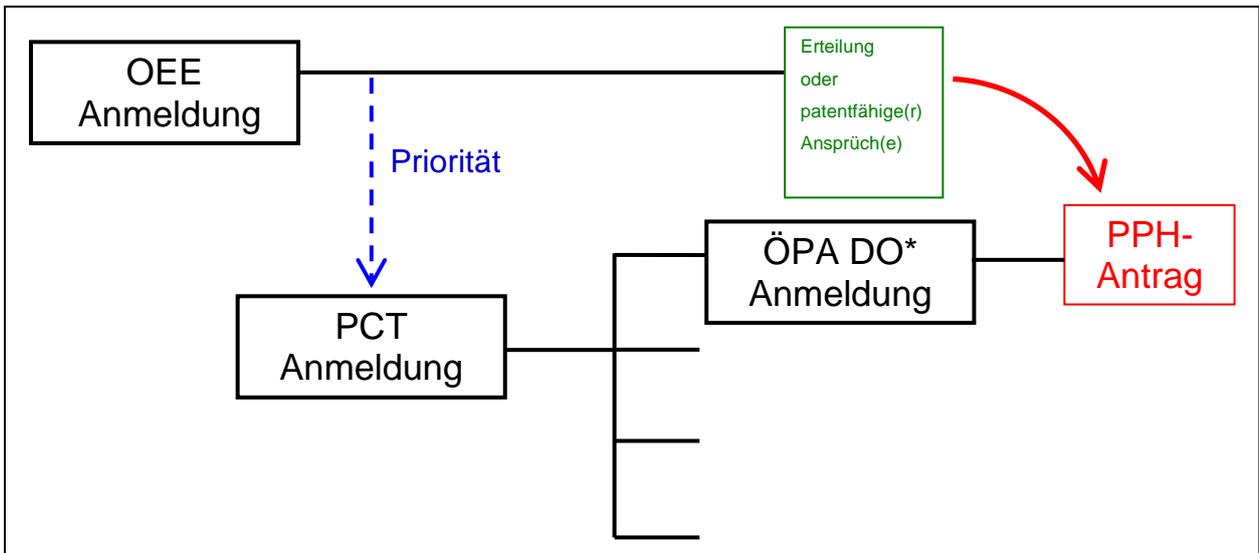
Erfüllt die Anmeldung die Voraussetzungen für eine Teilnahme am PCT-GPPH Pilotprojekt nicht, so wird dies der/dem AnmelderIn mitgeteilt. Der/Dem AnmelderIn wird die Möglichkeit einer Korrektur eingeräumt. Wenn keine entsprechende Korrektur erfolgt, wird die Anmeldung nach dem normalen ÖPA-Prüfungsverfahren weiterbearbeitet.

ANNEX 1

Figur A:

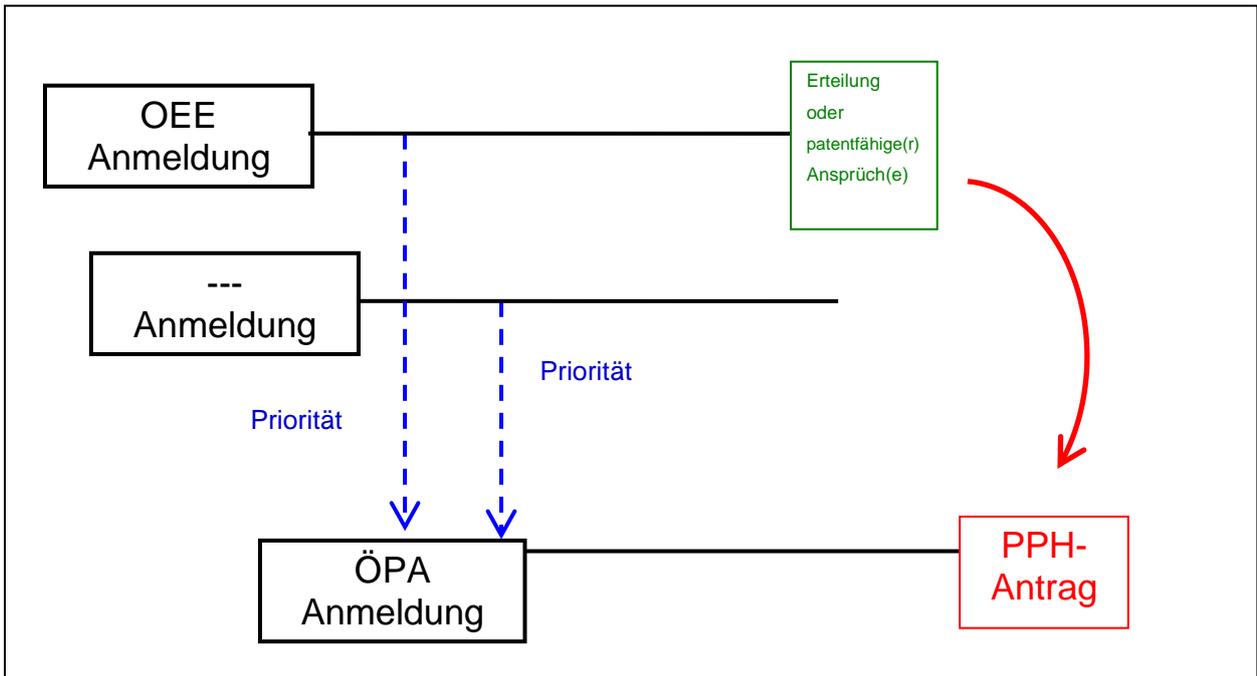


Figur B:



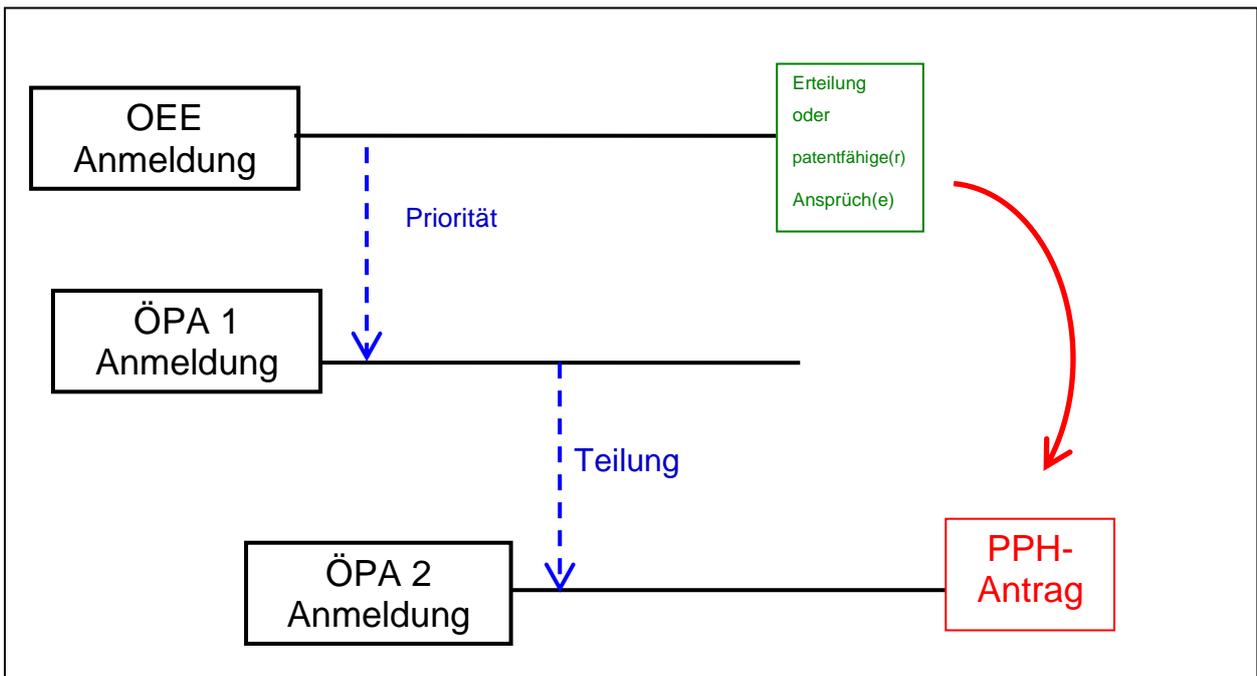
* Designated Office

Figur C:

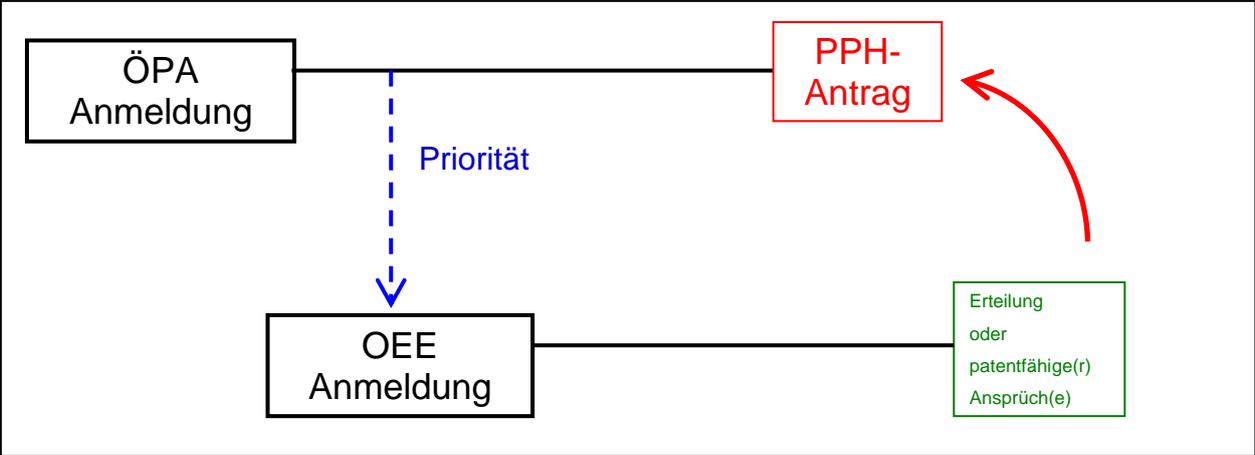


--- beliebiges Amt

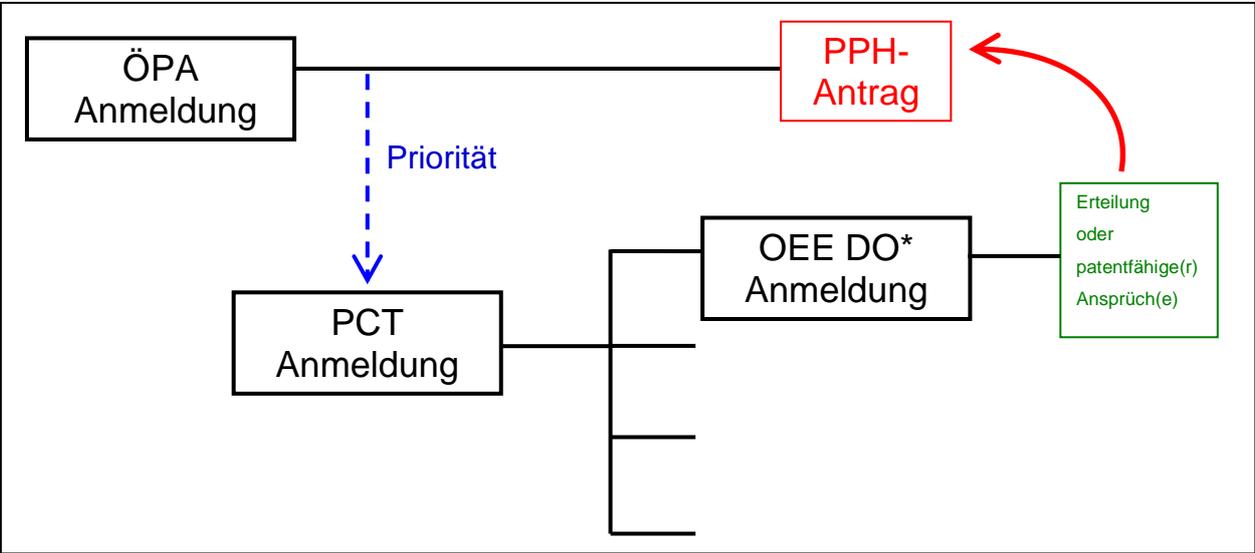
Figur D:



Figur E:

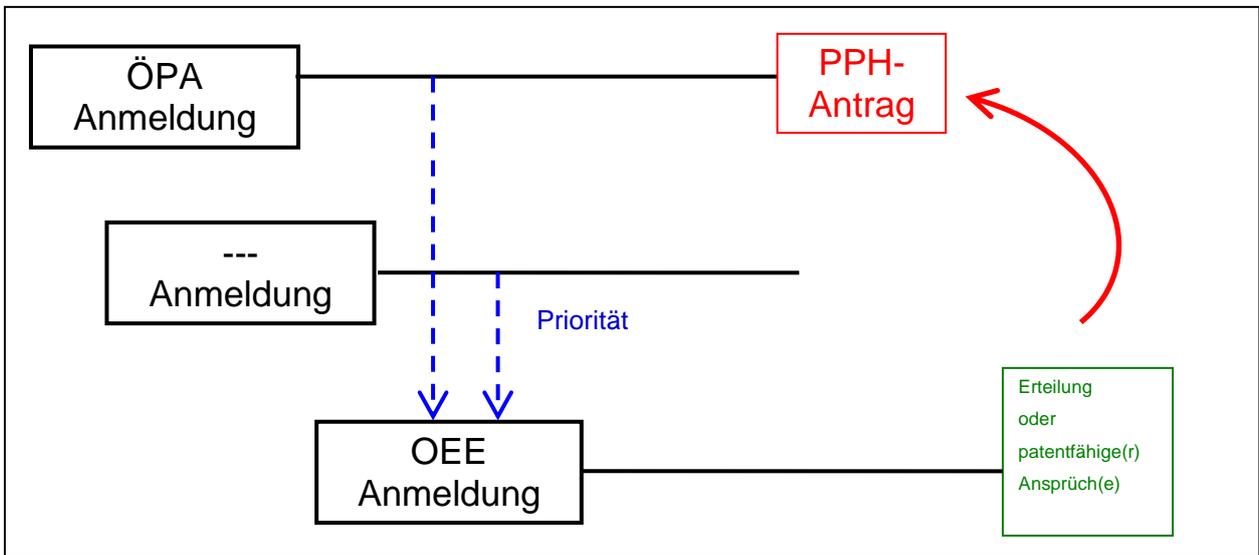


Figur F:



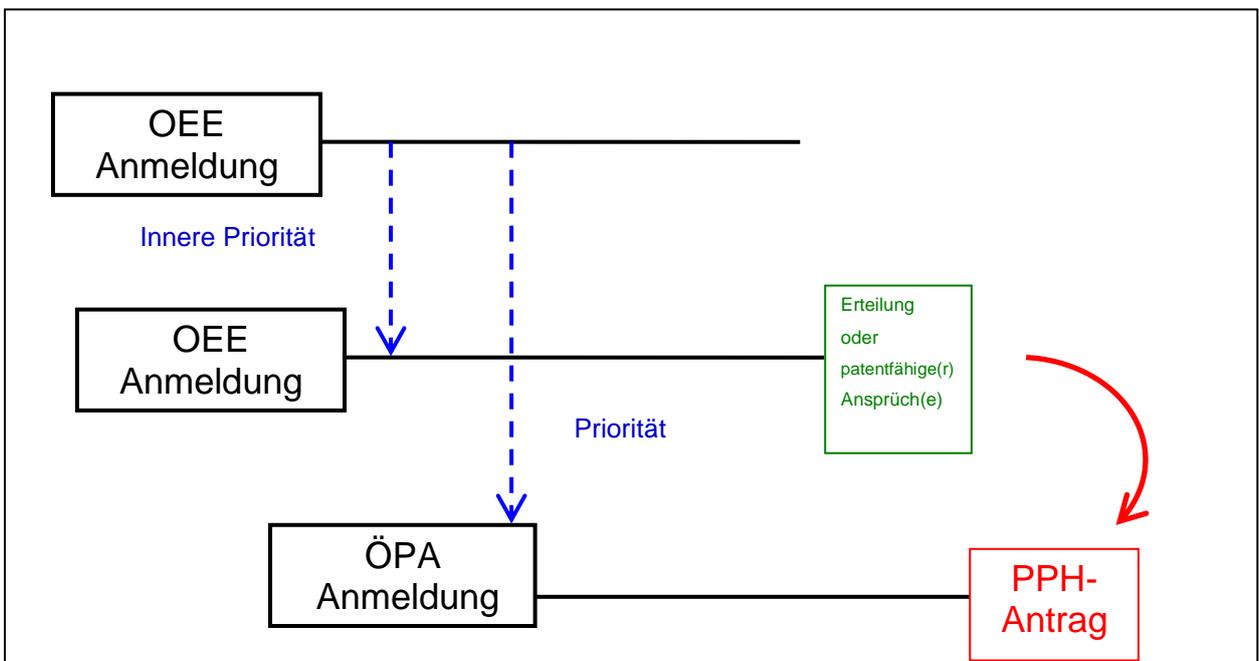
* Designated Office

Figur G:

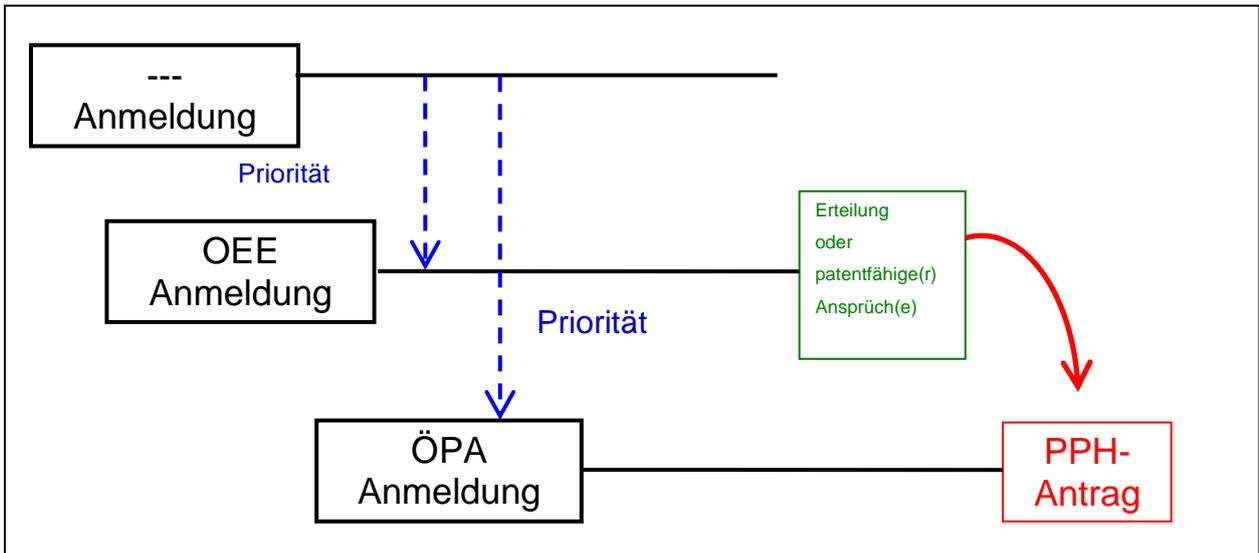


--- beliebiges Amt

Figur H:

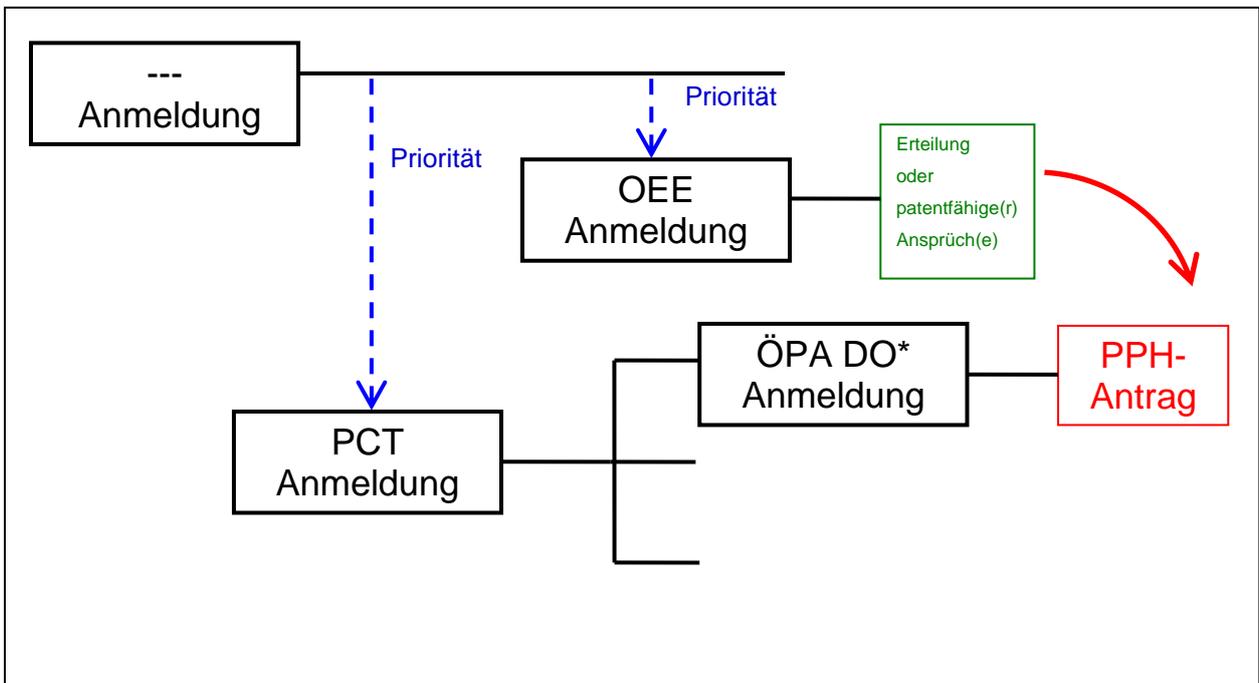


Figur I:



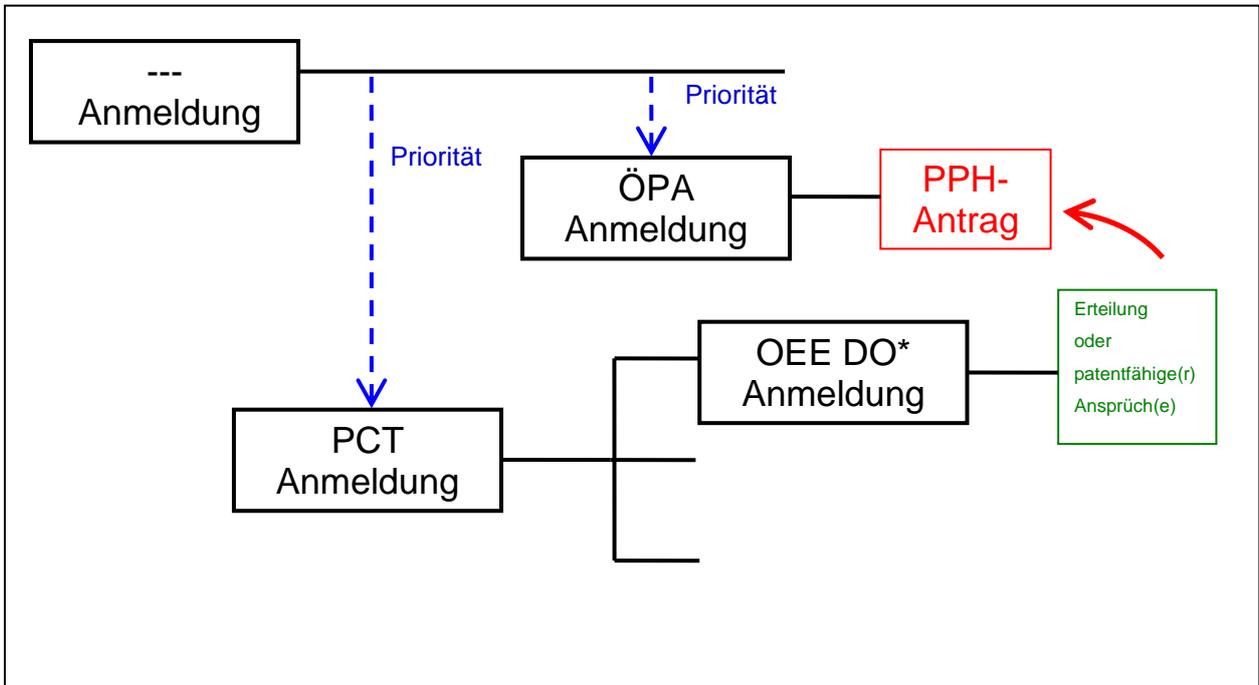
--- beliebiges Amt

Figur J:



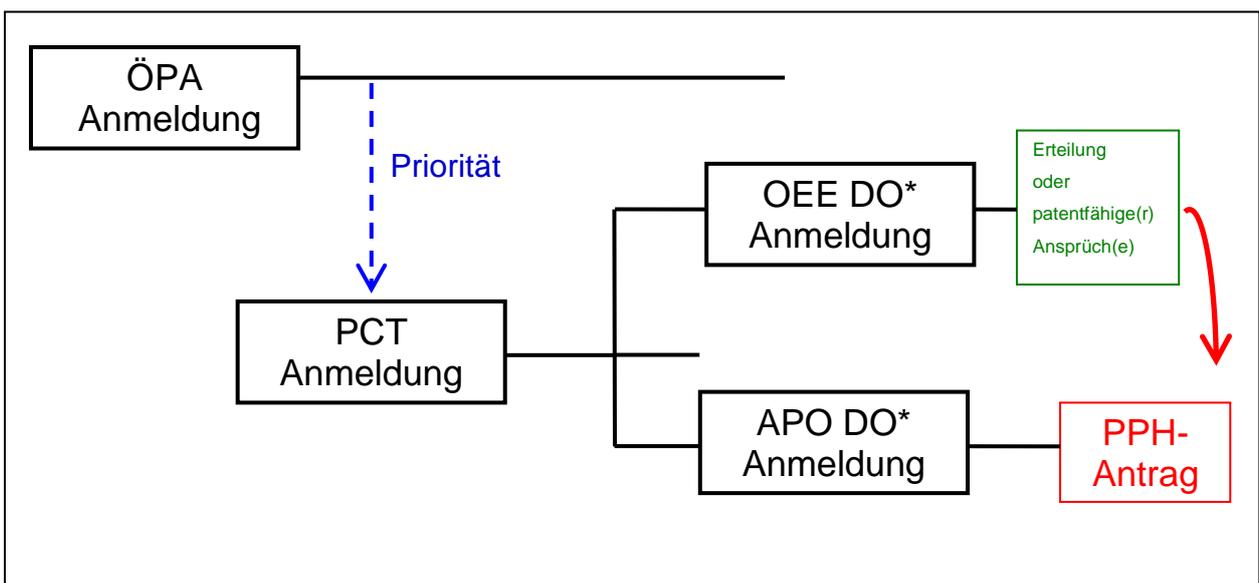
--- beliebiges Amt
* Designated Office

Figur K:



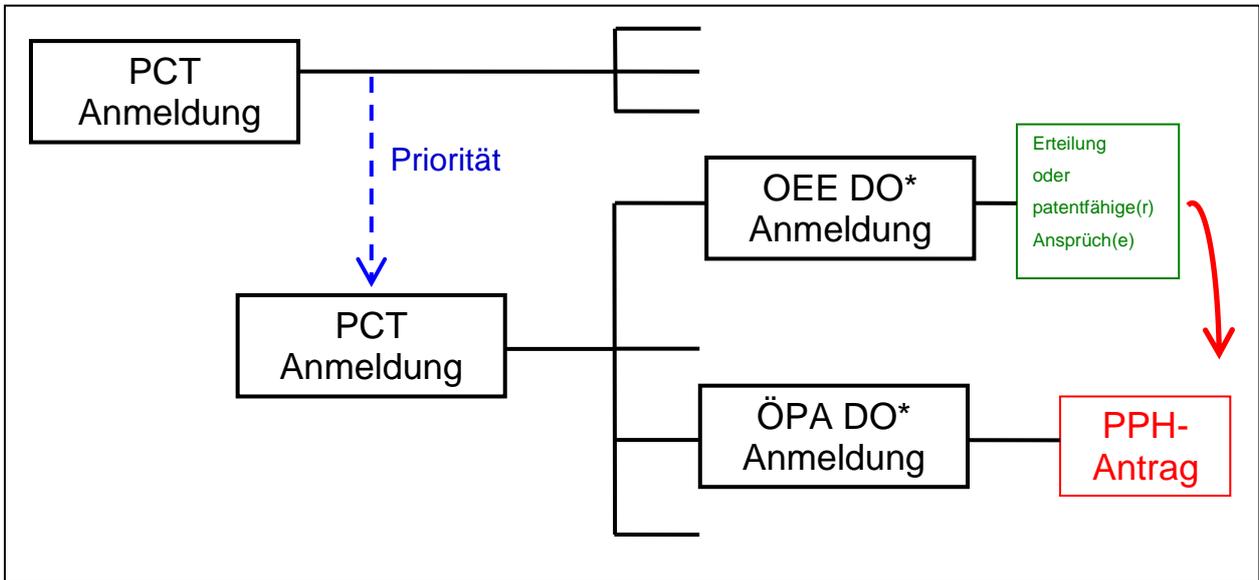
--- beliebiges Amt
* Designated Office

Figur L:



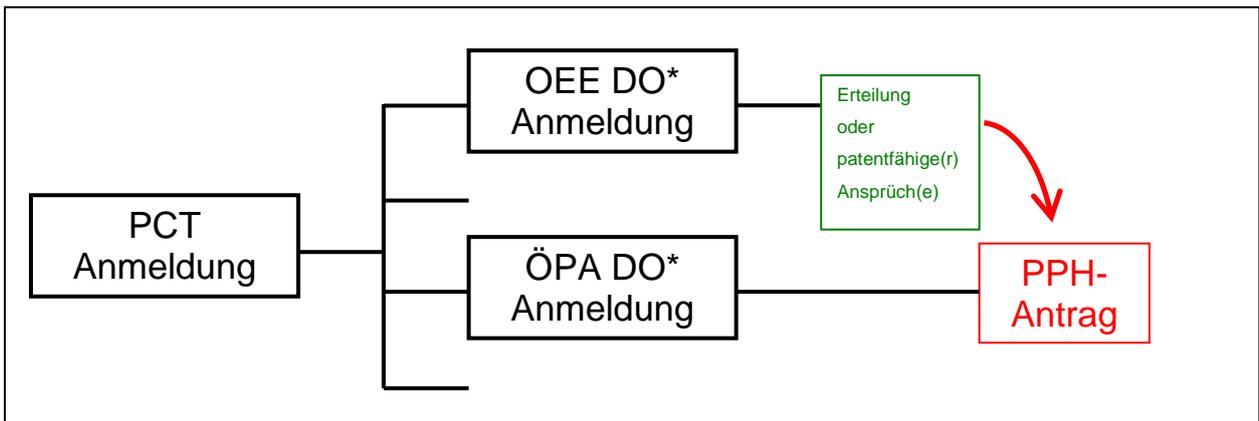
--- beliebiges Amt
* Designated Office

Figur M:



--- beliebiges Amt
* Designated Office

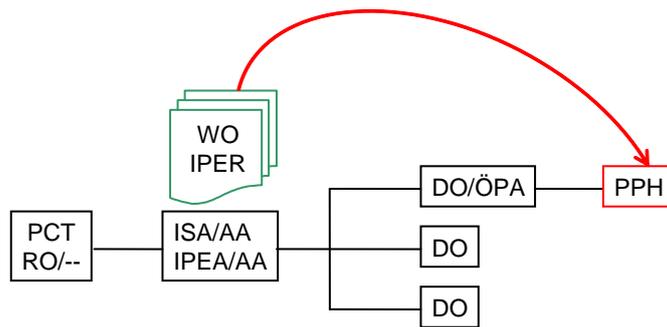
Figur N:



* Designated Office

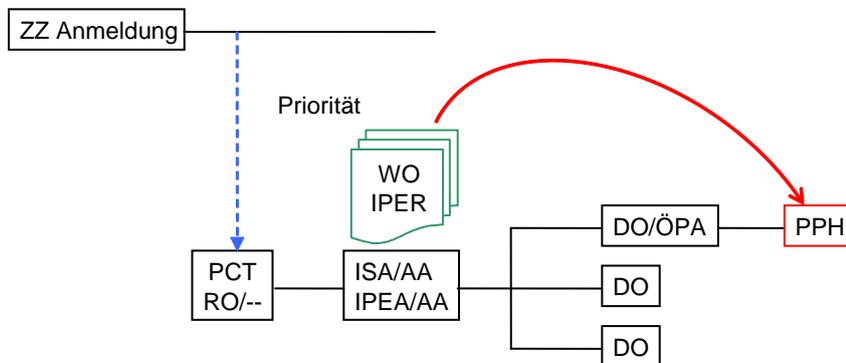
ANNEX 2

Figur (A)



AA... Amt aus Annex A

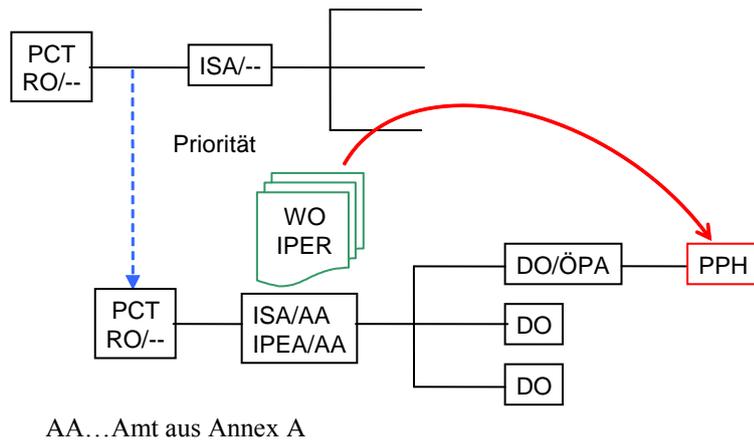
Figur (A')



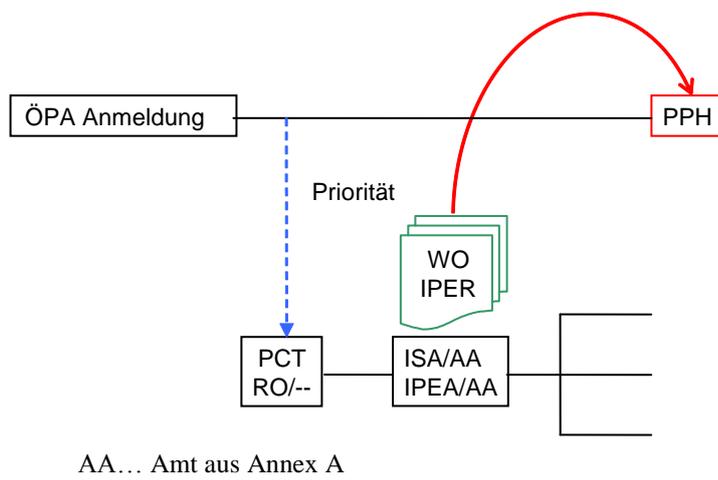
AA... Amt aus Annex A

ZZ ... beliebiges Amt

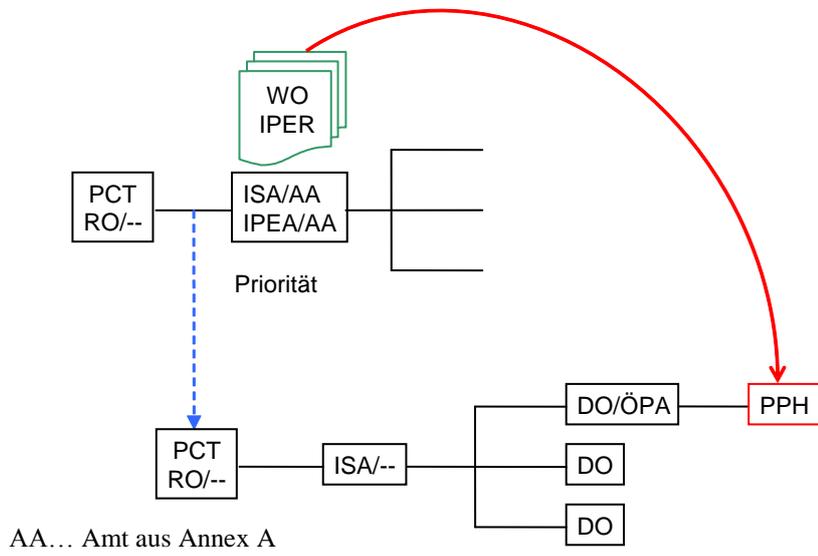
Figur (A'')



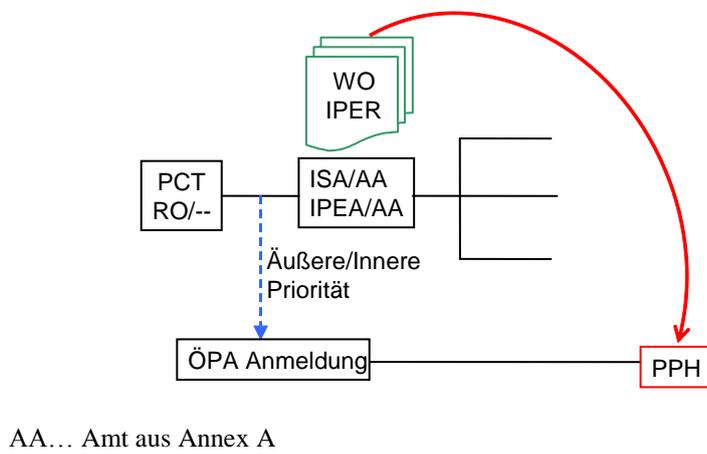
Figur (B)



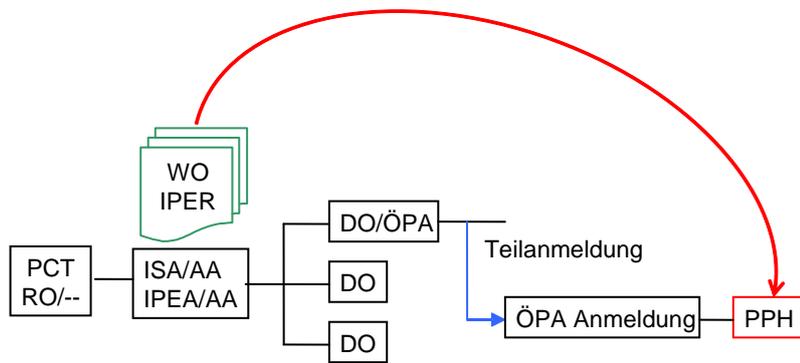
Figur (C)



Figur (D)

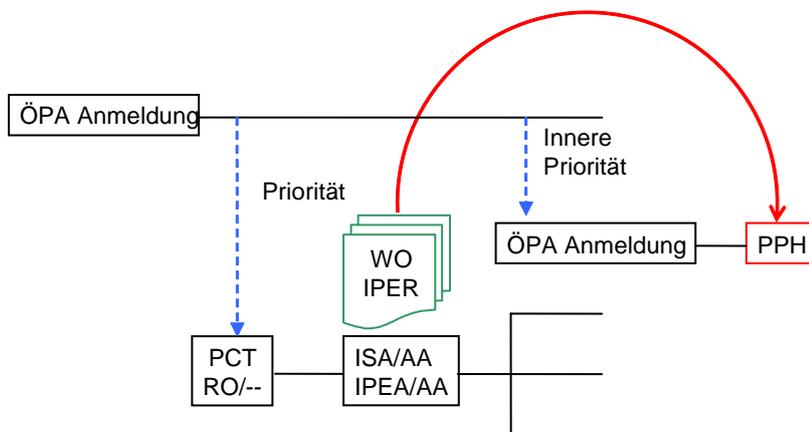


Figur (E1)



AA... Amt aus Annex A

Figur (E2)



AA... Amt aus Annex A