

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

Das für zwei Jahre angesetzte PPH Pilotprojekt startet am 1. Dezember 2016 und endet am 30. November 2018. Die Pilotdauer des Projekts kann gegebenenfalls verlängert werden, sollte die notwendige Anzahl von PPH Anträgen am Ende der Laufzeit für eine endgültige Beurteilung nicht vorliegen.

Sollten die PPH Anträge ein nicht mehr machbares Level erreichen, dann haben die Ämter die Möglichkeit, das Pilotprojekt vorzeitig zu beenden. Auch aus anderen nachvollziehbaren Gründen ist eine vorzeitige Beendigung möglich. In diesem Fall würde vorab eine Mitteilung veröffentlicht werden.

PPH auf Grundlage der nationalen Arbeitsergebnissen vom Amt der früheren Prüfung (OEE)

Im Rahmen des Pilotprojektes zum Patent Prosecution Highway besteht die Möglichkeit, dass für eine Anmeldung, deren Ansprüche vom OEE (hier IMPI) für patentfähig befunden werden, in einem einfachen Verfahren auf Antrag der/des Anmelderin/Anmelders eine beschleunigte Prüfung beim Amt der Zweitforschung (OLE (hier 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) Sowohl die ÖPA-Anmeldung, für die ein PPH-Antrag gestellt wird, als auch die IMPI-Anmeldung(en), die die Grundlage des PPH-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 IMPI-Anmeldung(en) nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) in Anspruch nimmt (siehe Beispiele Anhang, Figuren A, B, C und D), oder
- (ii) eine Anmeldung, die die Grundlage eines gültigen PVÜ-Prioritätsanspruchs für die IMPI-Anmeldung(en) (inklusive PCT-Anmeldung(en) in der nationalen Phase) ist (siehe Beispiele Anhang, Figuren E, F und G), oder

- (iii) eine Anmeldung, die mit der/den IMPI-Anmeldung(en) (inklusive PCT-Anmeldung(en) in der nationalen Phase) ein gemeinsames Prioritätsdokument hat (siehe Beispiele Anhang, 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 IMPI-Anmeldung(en) von einer gemeinsamen internationalen PCT-Anmeldung ohne Prioritätsanspruch abgeleitet sind (siehe Beispiel Anhang, Figur N).

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

- b) **Mindestens eine entsprechende IMPI-Anmeldung enthält einen oder mehrere Ansprüche, die vom IMPI für patentfähig befunden wurden.** Ansprüche gelten dann als patentfähig, wenn sie im letzten Prüfbescheid vom IMPI eindeutig als patentfähig identifiziert wurden. Eine Patenterteilung muss noch nicht erfolgt sein.

Mögliche Prüfbescheide:

- (a) "Patent Granted"
- (b) "Decision to Grant a patent"
- (c) "Notification of Reasons for Refusal"
- (d) "Notification of Refusal"
- (e) "Decision of Legal Appeal"

Ansprüche zählen auch dann als patentfähig, wenn der IMPI-Prüfbescheid spezielle Ansprüche zwar nicht explizit als patentfähig erachtet, die/der AnmelderIn jedoch mittels beizulegender Erklärung darlegen kann, dass vom IMPI keine Ablehnung bezüglich dieser Ansprüche vorliegt.

- c) **Alle Ansprüche in der ÖPA-Anmeldung, für die eine beschleunigte Prüfung nach dem PPH vorgenommen werden soll, müssen hinreichend mit einem oder mehreren vom IMPI als patentfähig angegebenen Ansprüchen übereinstimmen.** Ansprüche gelten als hinreichend übereinstimmend, wenn die Ansprüche denselben Umfang haben, d.h. wenn die Ansprüche der ÖPA-Anmeldung ein gemeinsames technisches Merkmal mit den Ansprüchen der IMPI-Anmeldung aufweisen, durch welches die Ansprüche gegenüber dem Stand der Technik in der entsprechenden IMPI-Anmeldung gewährbar sind. Wenn geänderte Ansprüche vom IMPI für patentfähig befunden worden sind, so sollten die Ansprüche der ÖPA-Anmeldung so formuliert sein, dass sie mit den geänderten Ansprüchen der IMPI-Anmeldung übereinstimmen. Ansprüche der ÖPA-Anmeldung, die früheren vom IMPI als patentfähig angegebenen Ansprüchen der ÖPA-Anmeldung hinzugefügt werden, werden auch berücksichtigt, wenn diese Ansprüche unter den Umfang der vom IMPI 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) IMPI-Anmeldung(en) und deren Übersetzung(en).** Als Übersetzungssprache wird sowohl Deutsch als auch Englisch akzeptiert. 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 IMPI geprüften Ansprüche und gegebenenfalls Kopien der nachträglich geänderten Ansprüche, die vom IMPI für patentfähig befunden worden sind, und eine Übersetzung derselben.** Als Übersetzungssprache wird sowohl Deutsch als auch Englisch akzeptiert. 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 PPH durchgeführt werden soll, mit den vom IMPI als patentfähig angesehenen Ansprüchen der entsprechenden IMPI-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 IMPI-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 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 (www.patentamt.at) 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.

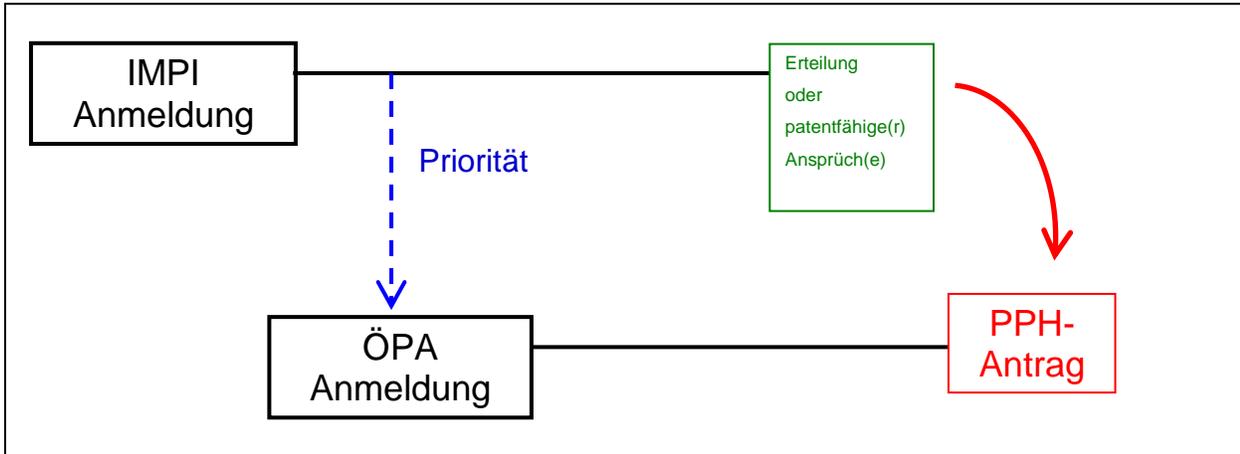
4. Verfahren für eine beschleunigte Prüfung beim ÖPA im Rahmen des PPH-Pilotprojekts

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.

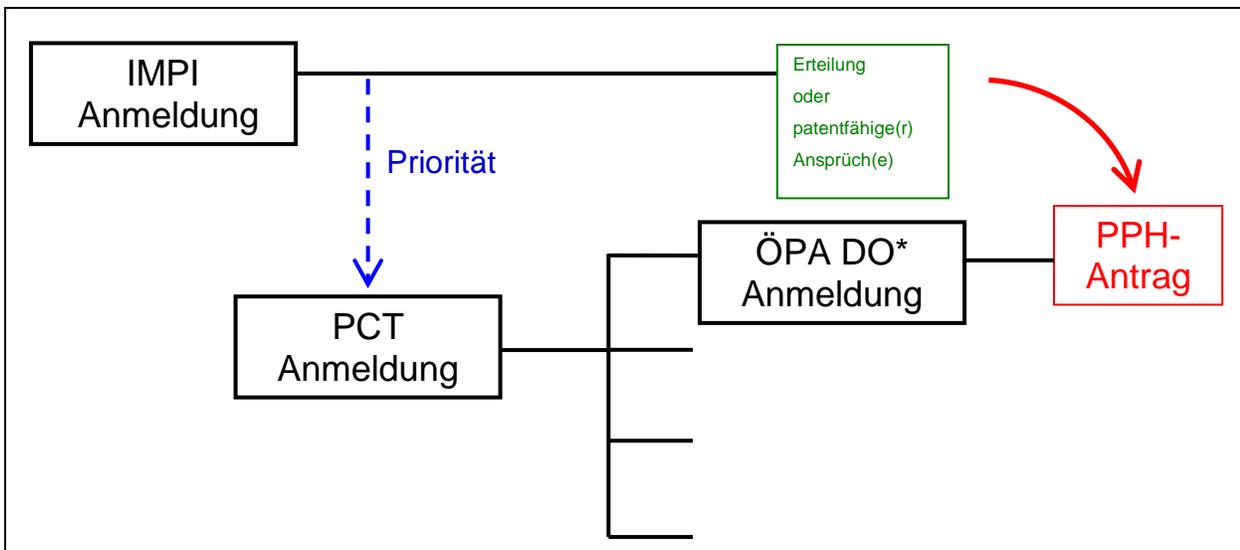
Erfüllt die Anmeldung die Voraussetzungen für eine Teilnahme am PPH-Pilotprojekt nicht, so wird dies der/dem AnmelderIn mitgeteilt. Der/Dem AnmelderIn wird die Möglichkeit einer Korrektur eingeräumt. Wenn keine entsprechende Korrektur erfolgt, wird die Anmeldung nach dem normalen ÖPA-Prüfungsverfahren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

ANHANG

Figur A:

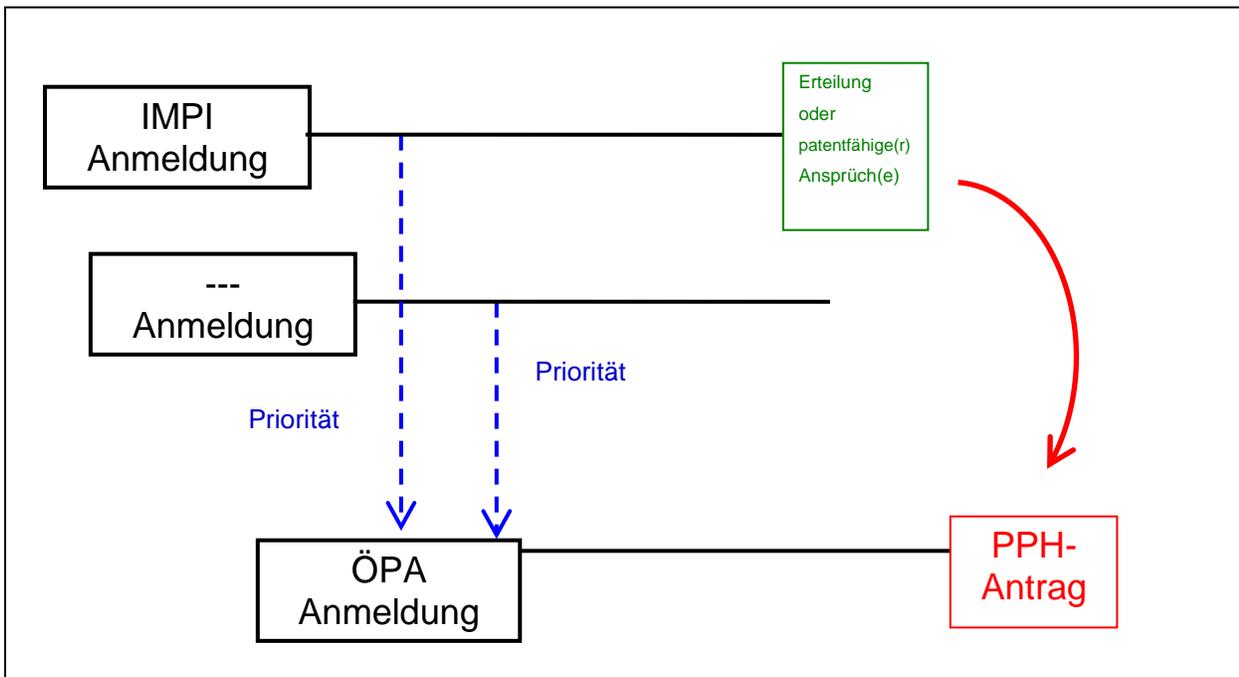


Figur B:



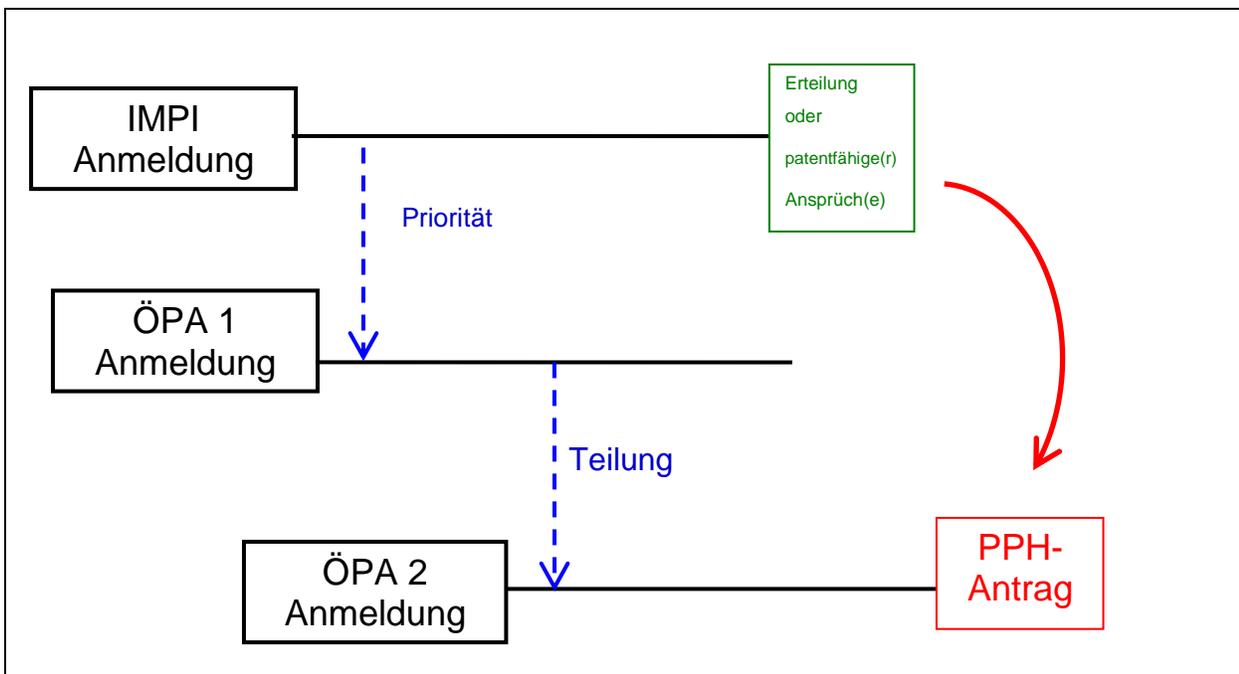
* DO – Designated Office

Figur C:

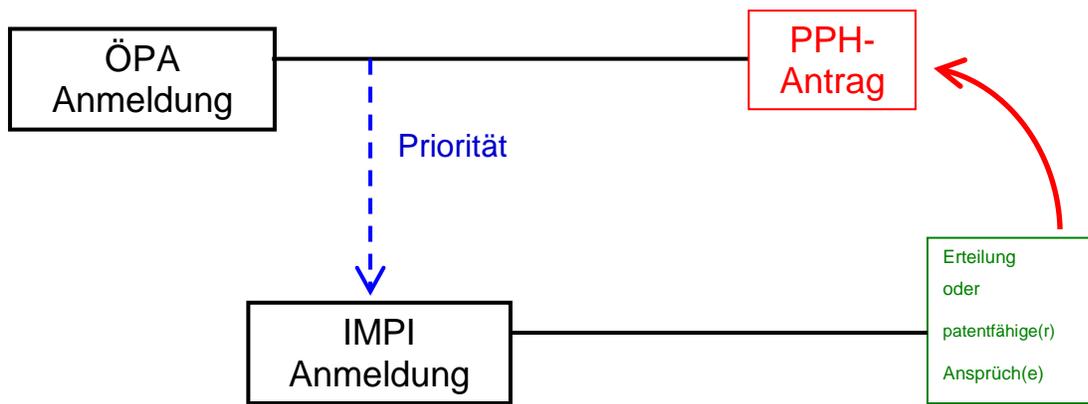


--- beliebiges Amt

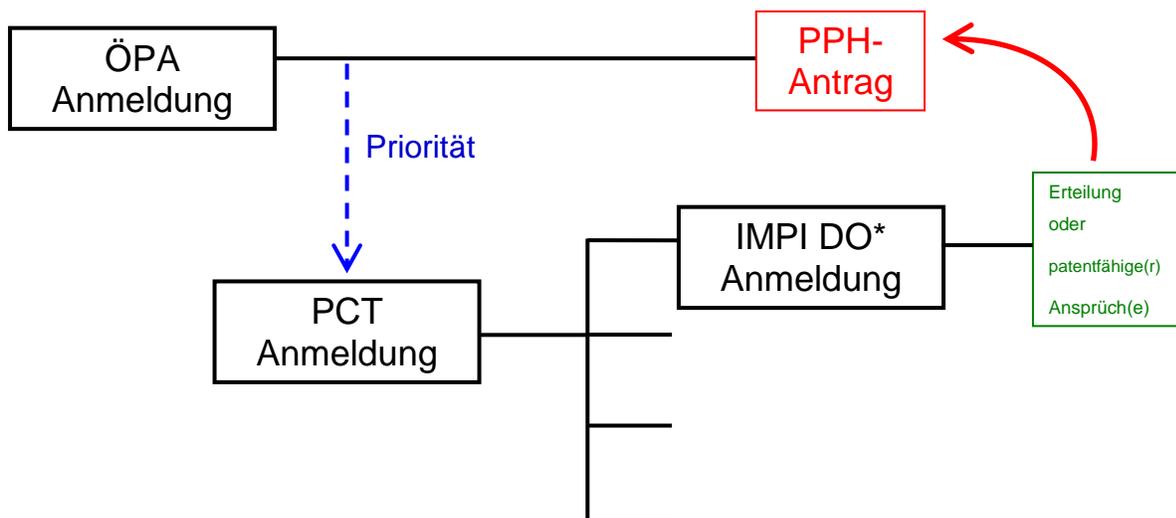
Figur D:



Figur E:

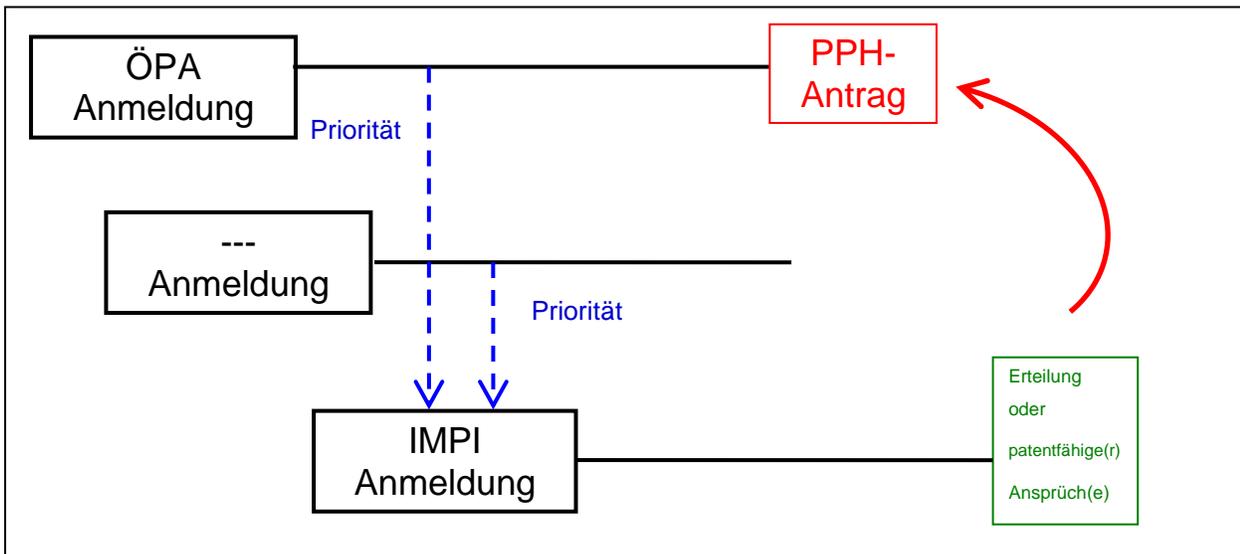


Figur F:



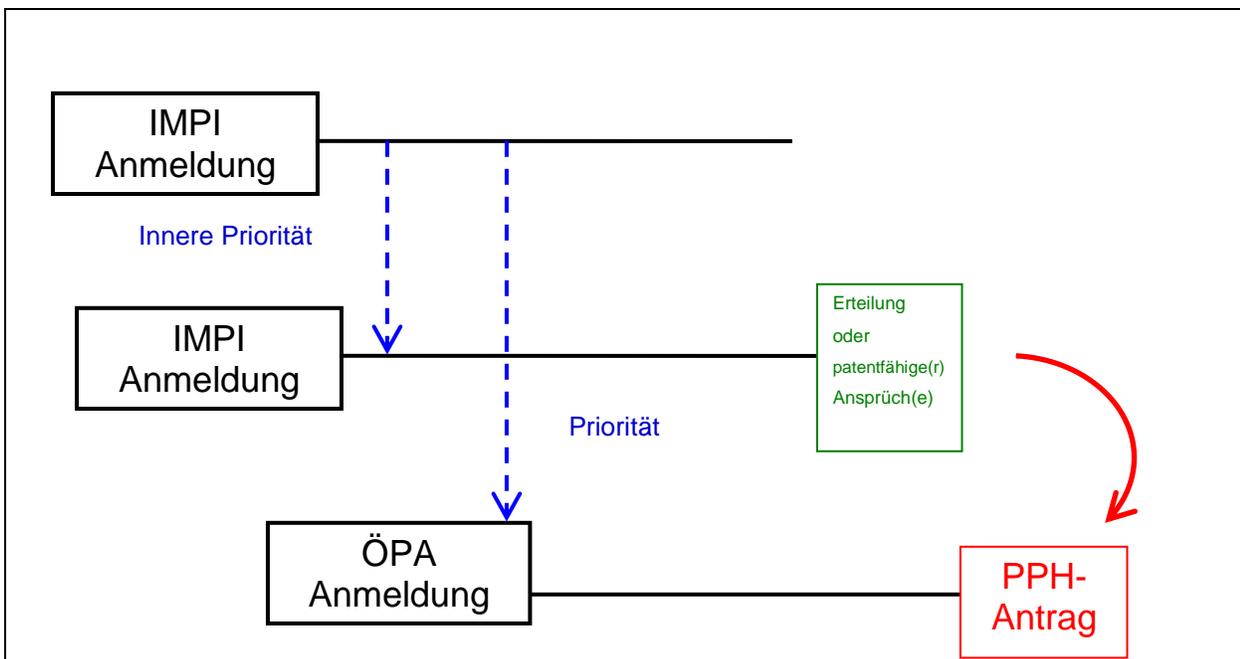
* Designated Office

Figur G:

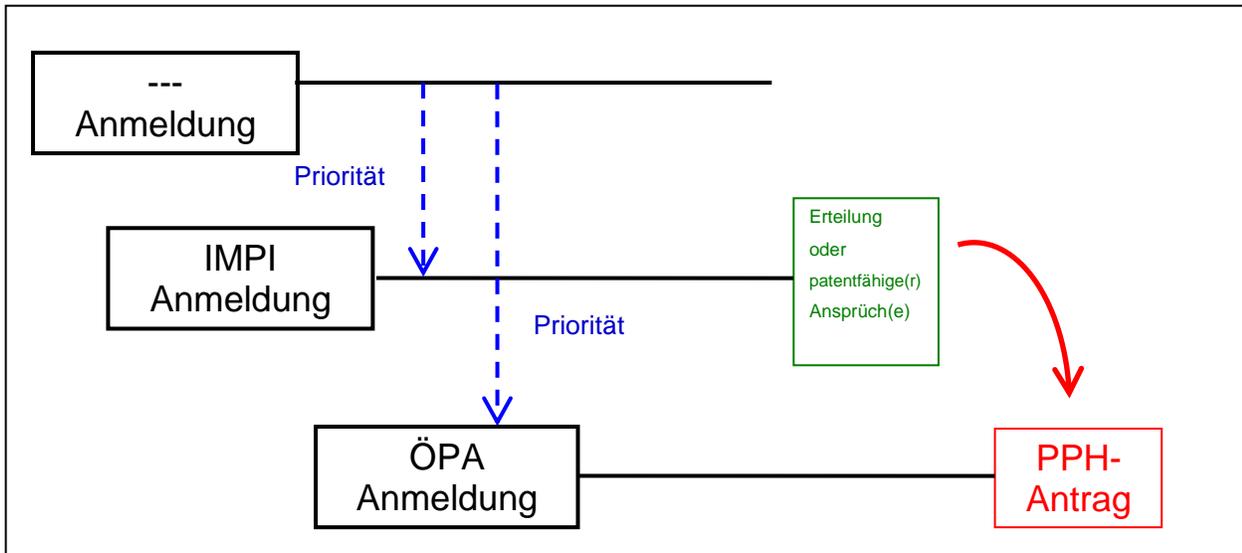


--- beliebiges Amt

Figur H:

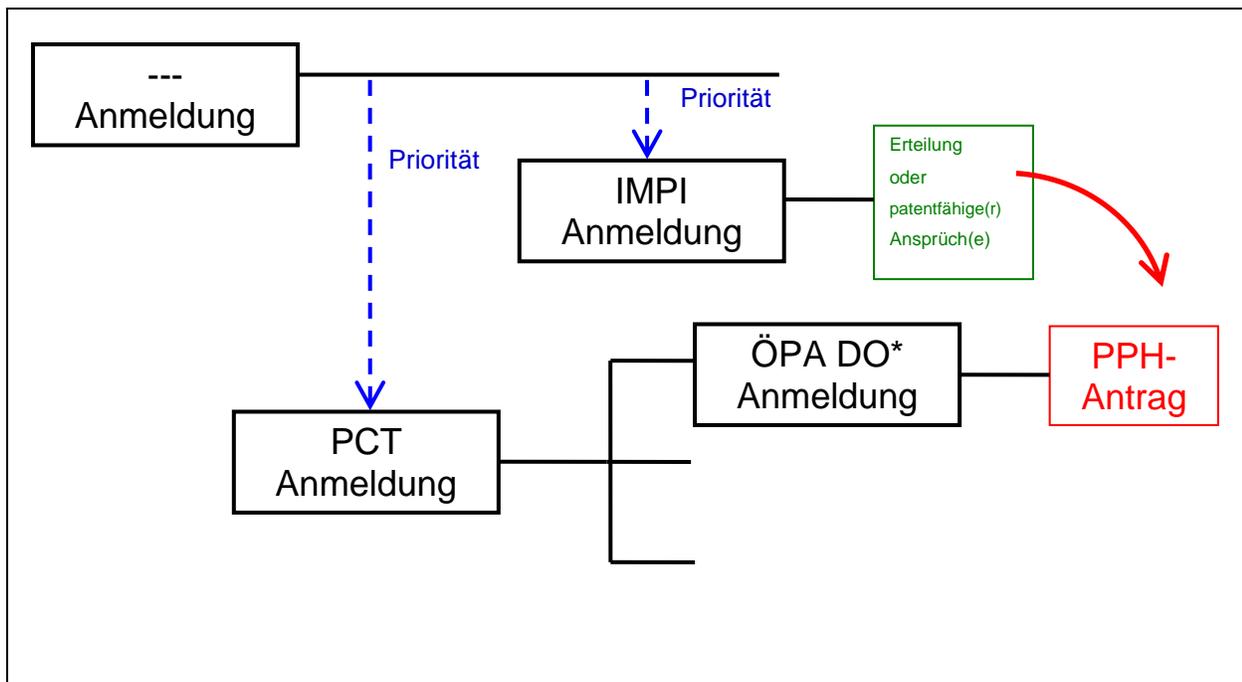


Figur I:



--- beliebiges Amt

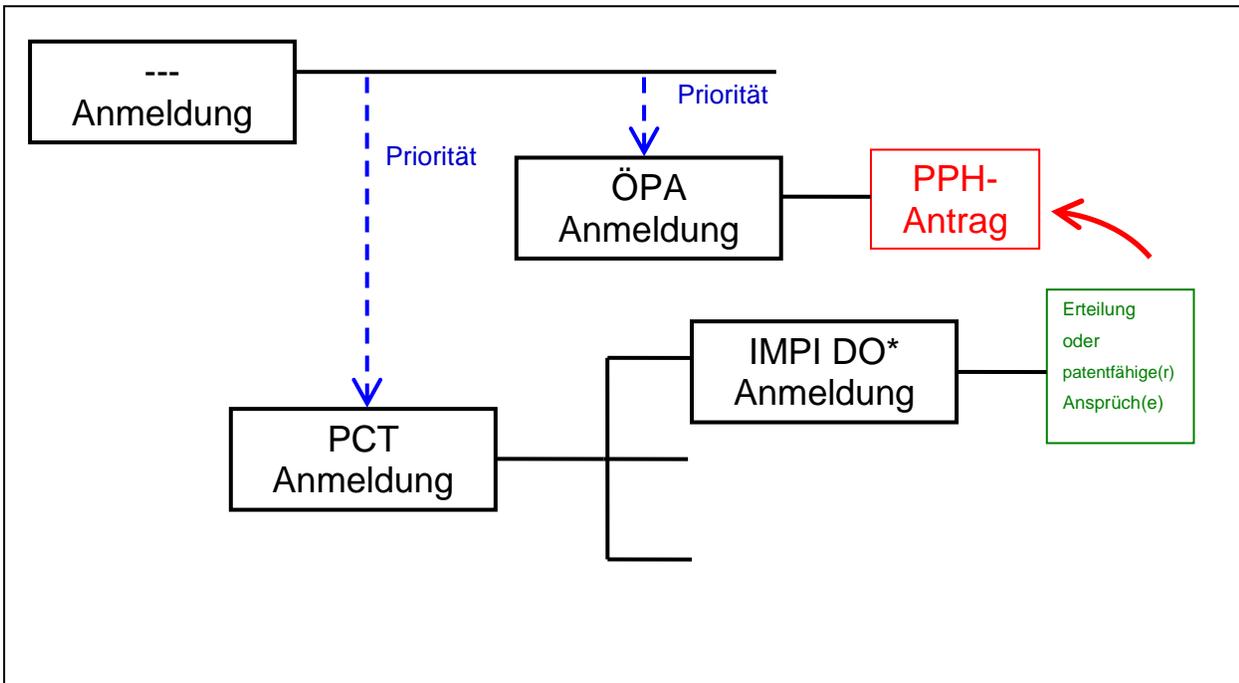
Figur J:



--- beliebiges Amt

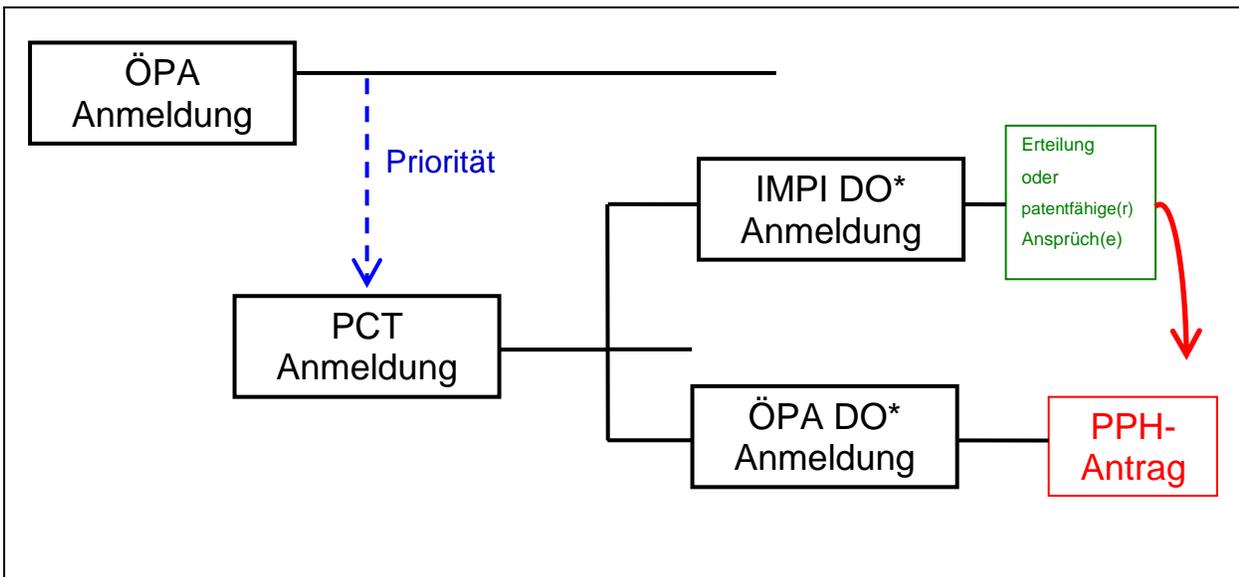
* Designated Office

Figur K:



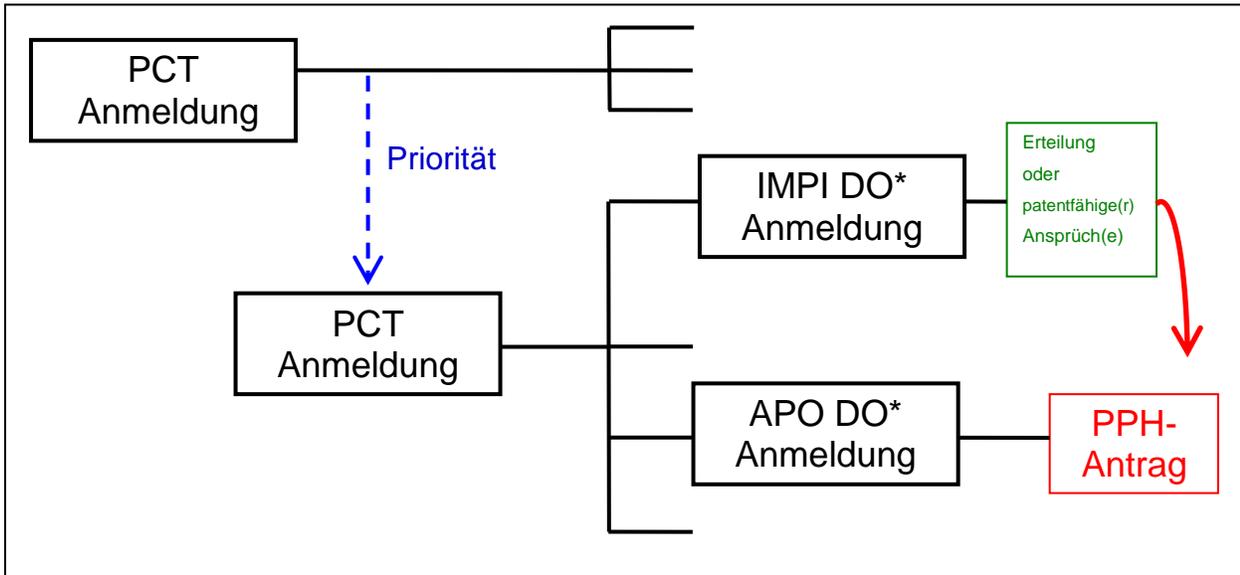
--- beliebiges Amt
* Designated Office

Figur L:



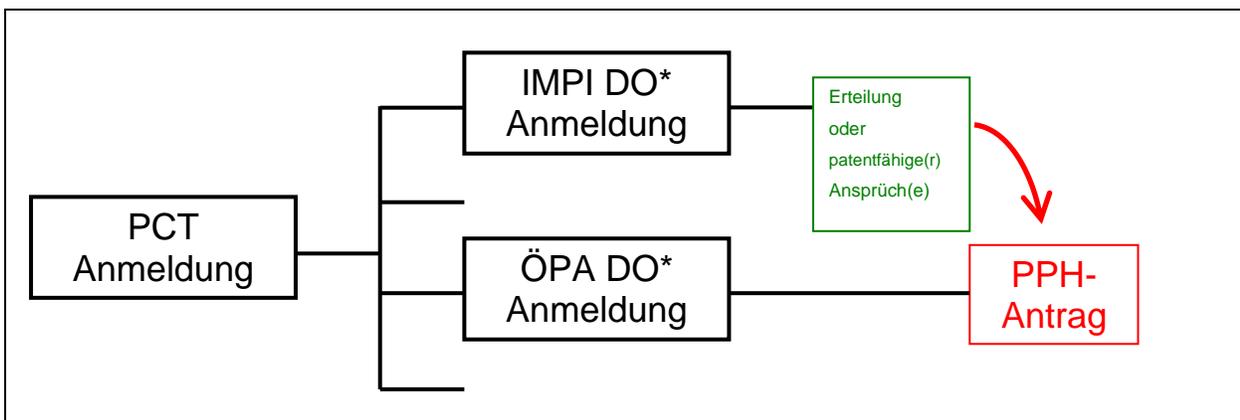
* Designated Office

Figur M:



* Designated Office

Figur N:



* Designated Office