

NEWS@ ONLINE

Eine Information der



Jostarndt Patentanwalts-AG
German and European Patent
and Trademark Attorneys

Seit Juli dieses Jahres gibt es nun ein dreijähriges PPH-Pilotprogramm zwischen dem europäischen Patentamt EPO und dem Australischen Patentamt IPA. Es ist geplant, dass beide Ämter nach Ablauf dieses Versuchszeitraums entscheiden, ob und in welcher Weise das PPH-Programm fortgesetzt werden soll.

1. Hintergrund: das PPH-Programm

Eine Einführung zum dem PPH-Prinzip ist in einem unserer Infobriefe zu finden:

http://www.jostarndt.de/fileadmin/my_infobriefe/PatentprosecutionHighway20150330.pdf

Besteht zwischen zwei Ländern eine Vereinbarung über einen Patent Prosecution Highway PPH, so profitiert ein Patentanmelder in folgender Weise von dieser Verbindung: Ein Patentanmelder beabsichtigt, seine Erfindung in beiden Ländern anzumelden. Sobald in einem der beiden Patentämter Ansprüche vorliegen, von denen mindestens einer von dem jeweiligen Amt als gewährbar eingeschätzt wird, kann der Anmelder unter bestimmten Voraussetzungen (s.u.) vom PPH-Programm profitieren. Erzielte Arbeitsergebnisse können zwischen beiden Partnerämtern ausgetauscht und die Anmeldung im zweiten Partneramt schneller bearbeitet werden, ohne dass der Anmelder zusätzliche Gebühren bezahlen muss.

Neues Pilotprogramm „Patent Prosecution Highway“ (PPH) zwischen Australien und Europäischem Patentamt gestartet

Inhalt:

1. Hintergrund: Das PPH-Programm
2. Das PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und IPA

2. Das PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und IPA

Prinzipiell verläuft das PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und IPA so wie die bereits zwischen anderen Patentämtern existierenden. Zudem verursacht es im Ablauf des PPH-Programms keine großen Unterschiede, welches Partneramt die Patentfähigkeit der Anmeldung zuerst einschätzt (**Office of Earlier Examination: OEE**) und welches danach die Prüfung beschleunigt durchführt (**Office of Later Examination: OLE**).

Der wesentlicher Unterschied besteht in der Durchführung der beschleunigten Prüfung der Patentanmeldung im OLE (Office of Later Examination), welche abhängig von dem jeweiligen Patentamt ist.

Was muss in der Patentanmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und IPA beantragt werden soll, beachtet werden?

Grob zusammengefasst muss dem PPH-Pilotprogramm zwischen EPA und IPA - wie auch in anderen PPH-Programmen- die im OLE vorliegende Anmeldung folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Die Anmeldung hat denselben Anmeldetag/frühesten Prioritätstag wie die im OEE vorliegende Anmeldung
- Die Anmeldung muss mindestens einen Anspruch enthalten, der bereits von einem Amt für gewerblichen Rechtsschutz (dem OEE, der internationalen Recherchebehörde ISA oder der mit der internationalen vorläufigen Prüfung betrauten Behörde IPEA) als patentierbar/gewährbar eingeschätzt worden ist.
- Die Ansprüche der OLE-Anmeldung müssen denen der OEE-Anmeldung in „ausreichendem Maße“ entsprechen. Das bedeutet, dass der Schutzbereich im zweiten Land nicht über den des als gewährbar erachteten Anspruch im ersten hinausgehen darf. Es ist aber erlaubt, den Schutzbereich im Vergleich zur OEE-Anmeldung zu verringern. Ansprüche dürfen weggelassen oder durch Hinzufügen von Spezifizierungen enger gefasst werden.
- Die Sachprüfung darf im OLE noch nicht begonnen haben. (Die Sachprüfung untersucht, ob eine Anmeldung die zur Patenterteilung geforderten Voraussetzungen Technizität, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit erfüllt.)
- Dem OLE müssen einige bestimmte Dokumente vorliegen. Welche Unterlagen für die Teilnahme am PPH-Programm erforderlich sind, ist in dem unter dem folgenden Link zu findenden Dokument unter Punkt C im Abschnitt II aufgelistet:
<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/06/a54/2016-a54.pdf>

Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der PPH-Antrag stattgegeben. Arbeitsergebnisse werden ausgetauscht und die Prüfung der Anmeldung wird beschleunigt bearbeitet.

Die Voraussetzungen von australischer Seite für das PPH-Programm sind im folgenden Dokument zu finden:

https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/pph_requirements_and_procedures.pdf

Die Voraussetzungen von europäischer Seite sind unter dem bereits angegebenen Dokument einsehbar:

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/06/a54/2016-a54.pdf>

Eventuelle Fragen zum PPH beantworten wir Ihnen gerne individuell.

(Oktober 2016)