

Programm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und der malaysischen Behörde für geistiges Eigentum auf der Grundlage von PCT- und nationalen Arbeitsergebnissen

Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2017, A67 abgedruckte Version*.

I. Hintergrund

Das Europäische Patentamt (EPA) und die malaysische Behörde für geistiges Eigentum (MyIPO) kündigten am 10. Oktober 2016 ihre Absicht an, ein umfassendes Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" in die Wege zu leiten.

Mit dem "Patent Prosecution Highway" (PPH) werden die in den Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amtes nutzen.

II. PPH-Programm

Im Rahmen des PPH können Anmelder, deren Patentansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

Beim PPH-Programm kann ein PPH-Antrag gestützt werden

auf das letzte PCT-Arbeitsergebnis (schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA) oder internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)), das vom EPA als ISA oder IPEA erstellt wurde,

oder auf das nationale Arbeitsergebnis, das auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung oder einer vor dem EPA oder der MyIPO in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung zurückgeht,

* Anmerkung der Redaktion: Die ursprünglich veröffentlichte Fassung dieses Satzes besagte, dass "Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2017, A46 abgedruckte Version.". Dieser Satz ist inkorrekt und wurde wie folgt umformuliert: "Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2017, A67 abgedruckte Version." (siehe Korrigendum, ABI. EPA 2020, A92).

Patent Prosecution Highway programme between the European Patent Office and the Intellectual Property Corporation of Malaysia based on PCT and national work products

The present notice replaces that published in OJ EPO 2017, A67*.

I. Background

The European Patent Office (EPO) and the Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) announced on 10 October 2016 their intention to launch a comprehensive Patent Prosecution Highway pilot programme.

The Patent Prosecution Highway (PPH) leverages fast-track patent examination procedures already available at the offices to allow applicants to obtain corresponding patents faster and more efficiently. It also permits each office to exploit the work previously done by the other office.

II. The PPH programme

The PPH enables an applicant whose claims have been determined to be patentable/allowable to have a corresponding application filed with a PPH partner office processed in an accelerated manner while at the same time allowing the offices involved to exploit available work results.

Under the programme a PPH request can be based

either on the latest PCT work product (written opinion of the ISA (WO-ISA) or international preliminary examination report (IPER)) established by the EPO as ISA or IPEA,

or on the national work product established during the processing of a national application or a PCT application that has entered the national phase before the EPO or MyIPO,

* Editorial note: This sentence as initially published stated that "The present notice replaces that published in OJ EPO 2017, A46.". This sentence is incorrect and it has been redrafted as follows: "The present notice replaces that published in OJ EPO 2017, A67." (see corrigendum, OJ EPO 2020, A92).

Programme "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office de la propriété intellectuelle de Malaisie sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux

Le présent communiqué remplace celui qui avait été publié au JO OEB 2017, A67*.

I. Rappel

L'Office européen des brevets (OEB) et l'Office de la propriété intellectuelle de Malaisie (MyIPO) ont annoncé le 10 octobre 2016 leur intention de lancer un programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) complet.

Le PPH s'appuie sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà mises en œuvre dans ces offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il donne en outre à chaque office la possibilité d'exploiter le travail déjà effectué par l'autre office.

II. Le Programme PPH

Le PPH permet aux demandeurs dont les revendications sont considérées comme brevetables/admissibles de faire traiter de manière accélérée une demande correspondante déposée auprès d'un office partenaire du PPH, tout en donnant aux offices concernés la possibilité d'exploiter les résultats de travaux disponibles.

Dans le cadre du programme, les demandes de participation au PPH peuvent s'appuyer

soit sur le dernier produit résultant de travaux effectués au titre du PCT (opinion écrite de l'ISA (WO-ISA) ou rapport d'examen préliminaire international (IPER)), tel qu'établi par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA,

soit sur le produit résultant de travaux nationaux, tel qu'établi au cours du traitement d'une demande nationale ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale devant l'OEB ou le MyIPO,

* Note de la rédaction : cette phrase, telle qu'initialement publiée, énonçait que "Le présent communiqué remplace celui qui avait été publié au JO OEB 2017, A46.". Cette phrase est incorrecte et a été reformulée comme suit : "Le présent communiqué remplace celui qui avait été publié au JO OEB 2017, A67." (cf corrigendum, JO OEB 2020, A92).

wenn darin Ansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden.

Enthält das EPA-Arbeitsergebnis Ansprüche, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder bei der MyIPO die Teilnahme am PPH-Programm beantragen. Informationen über die Antragstellung bei der MyIPO und die Teilnahmevoraussetzungen sind unter www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#pph zu finden.

Für die Zwecke dieser Mitteilung

wird die MyIPO, deren Arbeitsergebnis als Grundlage für den PPH-Antrag dient, als früher prüfendes Amt (OEE) bezeichnet,

während das EPA als das Amt, bei dem die Teilnahme am PPH-Programm beantragt wird, später prüfendes Amt (OLE) genannt wird.

A. Zeitraum für das PPH-Programm zwischen EPA und MyIPO

Mit Wirkung vom 1. Juli 2020 wird das PPH-Programm zwischen EPA und MyIPO auf unbestimmte Zeit verlängert. Die nachstehend genannten Teilnahmevoraussetzungen gelten für PPH-Anträge, die ab 1. Juli 2020 beim EPA eingereicht werden.

Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen kann das EPA das Programm beenden. Für den Fall, dass es beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Teilnahme am PPH-Programm zwischen EPA und MyIPO

Eine Teilnahme am PPH-Programm beim EPA ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(1) Die EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Programm beantragt wurde, und die korrespondierende Anmeldung müssen denselben frühesten Prioritäts-/Anmeldetag haben, und zwar unabhängig davon, ob es sich um den Prioritäts-/Anmeldetag einer bei der MyIPO eingereichten korrespondierenden nationalen Anmeldung oder um den einer korrespondierenden PCT-Anmeldung handelt, die in die nationale

where this work product determines one or more claims to be patentable/allowable.

Where the EPO work product contains one or more claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request participation in the PPH programme at MyIPO. The procedures and requirements for filing a request with MyIPO are available via www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#pph.

For the purposes of this notice

Office of Earlier Examination (OEE) refers to MyIPO, the work product of which is used as a basis for the PPH request,

while the Office of Later Examination (OLE) refers to the EPO as the office before which participation in the PPH programme is being requested.

A. Term for the PPH programme between the EPO and MyIPO

With effect from 1 July 2020 the PPH programme between the EPO and MyIPO is extended for an indefinite period. The requirements laid forth below will apply to PPH requests filed with the EPO on or after 1 July 2020.

The EPO may also terminate the PPH programme if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice will be published if the PPH programme between the EPO and MyIPO is terminated.

B. Requirements for requesting participation in the PPH programme between the EPO and MyIPO

In order to be eligible to participate in the PPH programme at the EPO, the following requirements must be met:

(1) The EP application for which participation in the PPH programme is requested must have the same earliest date with the corresponding application, whether this be the priority or filing date of a corresponding national application filed with MyIPO or a corresponding PCT application that has entered the national phase before MyIPO (see Annex).

lorsque le produit en question fait apparaître qu'au moins une revendication est brevetable/admissible.

Si le produit résultant de travaux de l'OEB contient au moins une revendication qui est considérée comme brevetable/admissible, le demandeur peut demander à participer au programme PPH auprès du MyIPO. Les procédures et les conditions à remplir pour présenter au MyIPO une demande de participation sont décrites sur le site Internet de cet office, à l'adresse suivante : www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#pph.

Aux fins du présent communiqué, on entend

par office ayant effectué l'examen antérieur (OEE), le MyIPO, qui a accompli des travaux dont le produit sert de base à la demande de participation au PPH,

par office effectuant l'examen ultérieur (OLE), l'office auprès duquel la participation au programme PPH est demandée, à savoir l'OEB.

A. Période du programme PPH entre l'OEB et le MyIPO

À compter du 1^{er} juillet 2020, le programme PPH entre l'OEB et MyIPO est prolongé pour une période indéfinie. Les conditions exposées ci-après s'appliqueront aux demandes de participation au PPH déposées auprès de l'OEB à compter du 1^{er} juillet 2020.

Le cas échéant, l'OEB mettra fin au programme PPH si la participation est trop importante, ou pour toute autre raison. Un communiqué sera publié si le programme PPH entre l'OEB et le MyIPO prend fin.

B. Demande de participation au programme PPH entre l'OEB et le MyIPO : conditions à remplir

La participation au programme PPH à l'OEB est soumise aux conditions suivantes :

1) La demande EP donnant lieu à une demande de participation au programme PPH doit avoir la même date la plus ancienne que la demande de brevet correspondante, qu'il s'agisse de la date de priorité ou de la date de dépôt d'une demande nationale correspondante déposée auprès du MyIPO ou d'une demande PCT correspondante qui est entrée dans la

Phase vor der MyIPO eingetreten ist (siehe Anlage).

(2) Die korrespondierende(n) Anmeldung(en) muss/müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der von der MyIPO für patentierbar/gewährbar befunden wurde.

(3) Alle Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Programm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den korrespondierenden OEE-Anmeldung(en) in ausreichendem Maße entsprechen. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche in der/den OEE-Anmeldung(en). In diesem Zusammenhang hat ein Anspruch dann einen engeren Schutzzumfang, wenn ein OEE-Anspruch so abgeändert wird, dass er durch ein von der Patentschrift (Beschreibung und/oder Ansprüche) gestütztes zusätzliches Merkmal weiter beschränkt wird. Als nicht ausreichend korrespondierend gilt ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt als die der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Umfassen die OEE-Ansprüche beispielsweise nur Ansprüche auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, so gelten die Ansprüche in der EP-Anmeldung als nicht ausreichend korrespondierend, wenn damit Erzeugnisansprüche eingeführt werden, die von den korrespondierenden Verfahrensansprüchen abhängen. Der Anmelder muss erklären, dass die Ansprüche der EP-Anmeldung denen der OEE-Anmeldung in ausreichendem Maße entsprechen.

(4) Die Sachprüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PPH-Programms bearbeitet werden soll, darf noch **nicht** begonnen haben. Das Datum, das den Beginn der Sachprüfung markiert, ist

bei noch nicht veröffentlichten Anmeldungen nur auf Antrag des Anmelders oder seines Vertreters oder über die Akteneinsicht bzw. den Dienst My Files einsehbar;

(2) The corresponding application(s) has/have at least one claim indicated by MyIPO to be patentable/allowable.

(3) All claims in the EP application for which a request for participation in the PPH programme is made must sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE corresponding application(s). Claims are considered to sufficiently correspond where, accounting for differences due to claim format requirements, the claims are of the same or a similar scope or the claims in the EP application are narrower in scope than the claims in the OEE corresponding application(s). In this regard, a claim that is narrower in scope occurs when an OEE claim is amended to be further limited by an additional feature that is supported in the specification (description and/or claims). Additionally, a claim in the EP application which introduces a new/different category of claims than those indicated to be patentable/allowable by the OEE is not considered to sufficiently correspond. For example, where the OEE claims only contain claims to a process of manufacturing a product, then the claims in the EP application are not considered to sufficiently correspond if the EP claims introduce product claims that are dependent on the corresponding process claims. The applicant is required to declare that the claims between the EP and the OEE applications sufficiently correspond.

(4) Substantive examination of the EP application for which participation in the PPH programme is requested has **not** begun. The examination starting date is visible

for unpublished applications only at the request of the applicant or his representative or by inspecting the file using the My Files service,

phase nationale devant le MyIPO (cf. Annexe).

2) La (les) demande(s) correspondante(s) doi(ven)t contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par le MyIPO.

3) Toutes les revendications de la demande EP pour laquelle une demande de participation au programme PPH est présentée doivent correspondre suffisamment aux revendications brevetables/admissibles de la ou des demandes OEE correspondantes. Les revendications sont considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux exigences de présentation applicables aux revendications, leur portée est identique ou analogue, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes OEE correspondantes. À cet égard, une revendication a une portée moins étendue lorsqu'une revendication de la demande OEE est modifiée pour être limitée par une caractéristique additionnelle fondée sur le texte de la demande (description et/ou revendications). Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que l'OEE a indiquées comme brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Par exemple, lorsque les revendications de la demande OEE ne portent que sur un procédé de fabrication d'un produit, les revendications de la demande EP ne seront pas considérées comme suffisamment concordantes si la demande EP introduit des revendications de produit dépendantes de ces revendications de procédé. Le demandeur est tenu de déclarer que les revendications des demandes EP et OEE concordent suffisamment entre elles.

4) L'examen quant au fond de la demande EP dont le traitement au titre du programme PPH est demandé **ne** doit **pas** encore avoir commencé.

En ce qui concerne les demandes qui n'ont pas encore été publiées, la date à laquelle l'examen a débuté ne sera visible que sur requête du demandeur ou de son mandataire, ou dans le cadre de l'inspection publique via le service My Files.

bei veröffentlichten Patentanmeldungen im Europäischen Patentregister für jedermann einsehbar.

C. Erforderliche Unterlagen für die Teilnahme am PPH-Programm

Zur Teilnahme am PPH-Programm beim EPA muss der Anmelder:

(1) einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Programm einreichen. Das Antragsformblatt EPA/EPO/OEB 1009 (Teilnahme am Programm "Patent Prosecution Highway" (PPH))

ist auf der EPA-Website (www.epo.org) erhältlich;

(2) eine Anspruchskorrespondenz-erklärung einreichen (Bestandteil des Antragsformblatts EPA/EPO/OEB 1009);

(3) alle amtlichen Bescheide zu jeder korrespondierenden OEE-Anmeldung, in der die dem PPH-Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

(4) die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche der OEE-Anmeldung(en) in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

(5) in Kopie alle Veröffentlichungen einreichen, die in den vorstehend unter (3) genannten Bescheiden des OEE angeführt sind, mit Ausnahme von Patentunterlagen.

Der Anmelder muss die unter (3) und (4) genannten Unterlagen in Papierform vorlegen, es sei denn, die Unterlagen sind mit der EP-Anmeldung bereits eingereicht worden, bevor eine Teilnahme am PPH-Programm beantragt wurde. In diesem Fall muss der Anmelder diese Unterlagen bei Antragstellung nicht erneut übermitteln, sondern lediglich auf diese Unterlagen verweisen und in seinem PPH-Antrag angeben, wann er sie mit der EP-Anmeldung eingereicht hat.

for published applications to all in the European Patent Register.

C. Documents required for participation in the PPH programme

For participation in the PPH programme at the EPO the applicant has to:

(1) file a request for participation in the PPH programme. The request form EPA/EPO/OEB 1009 (Participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) programme)

is available via the EPO website at www.epo.org;

(2) file a declaration of claims correspondence which is included in the request form EPA/EPO/OEB 1009;

(3) submit a copy of all the office actions for the OEE corresponding application(s) containing the patentable/allowable claims that are the basis for the PPH request and a translation thereof in one of the EPO official languages.

(4) submit a copy of the patentable/allowable claim(s) from the OEE application(s) and a translation thereof in one of the EPO official languages.

(5) submit copies of all the documents other than patent documents cited in the OEE office action(s) identified in point (3) above.

The applicant needs to submit paper copies of the documents identified in points (3) and (4) above unless these documents have already been filed in the EP application prior to the request for participation in the PPH programme. In this case it will not be necessary for the applicant to resubmit these documents with the PPH request. The applicant may simply refer to these documents and indicate in the request for participation in the PPH programme when these documents were previously filed in the EP application.

Pour les demandes de brevet publiées, cette date sera visible à tous dans le Registre européen des brevets.

C. Documents à produire pour participer au programme PPH

Pour participer au programme PPH à l'OEB, le demandeur doit produire les documents suivants :

1) demande de participation au programme PPH. Le formulaire de requête EPA/EPO/OEB 1009 (Participation au programme "Patent Prosecution Highway" (PPH))

est disponible sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org) ;

2) déclaration de concordance des revendications, qui figure dans le formulaire de requête EPA/EPO/OEB 1009 ;

3) copie de toutes les notifications de l'office relatives à la ou aux demandes de brevet OEE correspondantes contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH, ainsi qu'une traduction de ces notifications dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

4) copie de la ou des revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes de brevet OEE, et traduction de ces revendications dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

5) copies de tous les documents non-brevets cités dans la ou les notifications OEE, telles que visées au point 3 ci-dessus.

Le demandeur doit produire une copie papier des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus, à moins que ceux-ci n'aient déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au programme PPH. Dans ce cas, le demandeur ne doit pas produire à nouveau ces documents avec sa demande de participation. Il peut se contenter de faire référence à ces documents en indiquant dans sa demande de participation au programme PPH à quelle date ils ont été joints à la demande EP.

Sind alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Programm stattgegeben, und die EP-Anmeldung wird beschleunigt bearbeitet. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält **einmal** die Gelegenheit, formale Mängel im Antrag zu berichtigen. Wird der Antrag nicht berichtigt, wird die Anmeldung aus dem PPH-Programm genommen, und der Anmelder wird entsprechend informiert.

D. Beschleunigte Bearbeitung

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Programms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung beschleunigt bearbeitet. Die Bedingungen für die Teilnahme am PACE-Programm¹ gelten entsprechend für die Bearbeitung von EP-Anmeldungen im Rahmen des PPH-Programms zwischen EPA und MyIPO.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an die Direktion Europäische und internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, gerichtet werden unter:
international_legal_affairs@epo.org.

When the requirements set forth above are met, the request for participation in the PPH programme will be granted and the EP application will be processed in an accelerated manner. In those instances where the request for participation in the PPH programme does not meet all the requirements set forth above, the applicant will be notified and the defects in the request will be identified. The applicant will be given **one** opportunity to correct formal deficiencies identified in the request. If the request is not corrected, the application will be taken out of the PPH programme and the applicant will be notified.

D. Prosecution in an accelerated manner

Once the request for participation in the PPH programme has been granted, the EP application will be processed in an accelerated manner. The conditions applicable to the PACE programme¹ apply by analogy to the prosecution of EP applications processed under the PPH programme between the EPO and MyIPO.

Any inquiries concerning this notice may be addressed to the Directorate European and International Legal Affairs, PCT, at
international_legal_affairs@epo.org.

Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, la demande de participation au programme PPH sera acceptée et la demande EP fera l'objet d'un traitement accéléré. Si la demande de participation au programme PPH ne remplit pas toutes les conditions exposées ci-dessus, le demandeur en sera informé par une notification précisant les irrégularités que présente sa requête. Il sera alors donné au demandeur **une** possibilité de remédier aux irrégularités de forme relevées dans la demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, la demande de brevet sera retirée du programme PPH et le demandeur en sera informé.

D. Traitement accéléré

Une fois que la demande de participation au programme PPH a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré. Les conditions régissant le programme PACE¹ sont applicables par analogie au traitement des demandes EP au titre du programme PPH entre l'OEB et le MyIPO.

Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à la direction Affaires juridiques européennes et internationales, PCT, à l'adresse suivante :
international_legal_affairs@epo.org.

¹ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. November 2015 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", ABl. EPA 2015, A93.

¹ Notice from the EPO dated 30 November 2015 concerning the programme for the accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", OJ EPO 2015, A93.

¹ Communiqué de l'OEB, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE"), JO OEB 2015, A93.

Anlage

Annex

Annexe









