

## **Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Japanischen Patentamt**

### **I. Hintergrund**

Am 13. November 2009 kündigten das Europäische Patentamt (EPA) und das Japanische Patentamt (JPO) ihre Absicht an, ein zweiseitiges Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" in die Wege zu leiten.

Mit diesem "Patent Prosecution Highway" werden die in beiden Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die beiden Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amtes nutzen. Dadurch dürfte sich die Qualität der Patente verbessern und der Arbeitsanfall im Prüfungsbereich verringern.

### **II. Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway"**

Im Rahmen des PPH-Pilotprogramms können Anmelder, deren Patentansprüche vom Amt der Erstanmeldung für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass die beim Amt der Nachanmeldung eingereichte korrespondierende Anmeldung bei der Prüfung vorgezogen wird; das Nachanmeldeamt kann seinerseits von den Arbeitsergebnissen des Erstanmeldeamts profitieren.

Wenn das EPA als Erstanmeldeamt tätig war und die EP-Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim JPO als Nachanmeldeamt beantragen, dass die dort eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt geprüft wird. Wie die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim JPO beantragt werden kann und welche Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen sind, ist der JPO-Website unter [www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp) zu entnehmen. Wenn das JPO als Nachanmeldeamt tätig wird, muss der Anmelder dem JPO alle für die Teilnahme

## **Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the Japan Patent Office**

### **I. Background**

The European Patent Office (EPO) and the Japan Patent Office (JPO) announced on 13 November 2009 their intention to launch a bilateral Patent Prosecution Highway pilot programme.

The Patent Prosecution Highway will leverage fast-track patent examination procedures already available at both offices to allow applicants to obtain corresponding patents faster and more efficiently. It will also permit each office to exploit the work previously done by the other. In turn the initiative is expected to improve patent quality and reduce the examination workload.

### **II. Patent Prosecution Highway pilot programme**

The PPH was established to enable an applicant whose claims are determined to be patentable/allowable in the office of first filing (OFF) to have the corresponding application filed in the office of second filing (OSF) advanced out of turn for examination while at the same time allowing the OSF to exploit the work results of the OFF.

Where the EPO is the OFF and the EP application contains claims that are indicated to be patentable/allowable, the applicant may request accelerated examination at the JPO for the corresponding application filed with the JPO as the OSF. The procedures and requirements for filing a request with the JPO for participation in the PPH pilot programme are available from the JPO website at [www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp). Where the JPO is the OSF, the applicant must provide the JPO with the necessary documents for requesting participation in the PPH pilot programme, or request

## **Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets du Japon**

### **I. Rappel**

L'Office européen des brevets (OEB) et l'Office des brevets du Japon (JPO) ont annoncé le 13 novembre 2009 leur intention de lancer un programme pilote bilatéral dans le cadre du Patent Prosecution Highway (PPH).

Le PPH prendra appui sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà en œuvre dans les deux offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il permettra en outre à chacun des offices d'exploiter le travail déjà effectué par l'autre. Cette initiative devrait améliorer également la qualité des brevets et réduire la charge de travail en matière d'examen.

### **II. Programme pilote "Patent Prosecution Highway"**

Le PPH a été créé pour permettre aux demandeurs dont les revendications sont jugées brevetables/admissibles par l'office de premier dépôt de faire examiner en priorité la demande correspondante déposée auprès de l'office de second dépôt, tout en permettant à ce dernier d'exploiter les résultats du travail de l'office de premier dépôt.

Lorsque le premier dépôt est effectué auprès de l'OEB et que la demande EP contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander au JPO, en tant qu'office de second dépôt, de procéder à un examen accéléré de la demande correspondante déposée auprès du JPO. Les procédures et conditions à remplir pour présenter au JPO une demande de participation au programme pilote PPH sont décrites sur le site Internet du JPO : [www.jpo.go.jp](http://www.jpo.go.jp). Lorsque le JPO est l'office de second dépôt, le demandeur doit lui fournir les

am PPH-Pilotprogramm erforderlichen Unterlagen übermitteln oder beantragen, dass das JPO diese Unterlagen über das *epoline*<sup>®</sup>-System des EPA erhält. Wurde die EP-Anmeldung nicht veröffentlicht, so ist der Anmelder dafür zuständig, dem JPO die erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.

Wenn das EPA als Nachanmeldeamt tätig wird und die beim JPO als Erstanmeldeamt eingereichte korrespondierende Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim EPA die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragen. Das ab 29. Januar 2010 geltende Verfahren zur Beantragung der Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA und die Teilnahmevoraussetzungen werden nachstehend unter II.B erläutert. Dieses Verfahren gilt für PPH-Anträge auf der Grundlage von Arbeitsergebnissen, die auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung im Erstanmeldeamt oder einer vor dem Erstanmeldeamt in die nationale/regionale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung zurückgehen. Soweit dem PPH-Pilotprogramm des EPA und des JPO PCT-Arbeitsergebnisse (d. h. WO-ISA, WO-IPEA und IPER) zugrunde liegen, wird auf das PCT-PPH-Pilotprogramm der trilateralen Ämter verwiesen.

#### **A. Versuchszeitraum für das PPH-Pilotprogramm**

Das PPH-Pilotprogramm beginnt am 29. Januar 2010 für einen Versuchszeitraum von zwei Jahren bis 28. Januar 2012. Die Ergebnisse werden vom EPA und vom JPO ausgewertet, die dann entscheiden, ob und wie das Programm nach dem Probelauf implementiert werden soll. Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen können die Ämter das Pilotprogramm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es vor dem 28. Januar 2012 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

that the JPO obtain these documents via the EPO *epoline*<sup>®</sup> system. In cases where the EP application has not been published, the applicant will be responsible for providing the necessary documents to the JPO.

Where the EPO is the OSF and the corresponding application filed with the JPO as the OFF contains claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request participation in the PPH pilot programme at the EPO. Effective 29 January 2010, the procedures and requirements for filing a request with the EPO for participation in the PPH pilot programme are set forth below (II.B) and apply to PPH requests made on the basis of work products established during the processing of a national application before the OFF or a PCT application that has entered the national/regional phase before the OFF. With regard to the EPO-JPO PPH pilot programme based on PCT work products (i.e. WO-ISA, WO-IPEA and IPER), reference is made to the Trilateral PCT PPH pilot programme.

#### **A. Trial period for the PPH pilot programme**

The PPH pilot programme commences on 29 January 2010, for a trial period of two years ending on 28 January 2012. The EPO and the JPO will evaluate the results of the pilot programme to determine whether and how the programme should be fully implemented after the trial period. The offices may also terminate the PPH pilot programme early if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice will be published if the PPH pilot programme is terminated before 28 January 2012.

documents nécessaires pour participer au programme pilote PPH, ou demander que le JPO se procure ces documents via le système *epoline*<sup>®</sup> de l'OEB. Si la demande EP n'a pas encore été publiée, il incombe au demandeur de fournir les documents nécessaires au JPO.

Lorsque l'OEB est l'office de second dépôt et que la demande correspondante déposée auprès du JPO en tant qu'office de premier dépôt contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander à l'OEB de participer au PPH. Les procédures et conditions à remplir pour déposer à l'OEB une demande de participation au programme pilote à compter du 29 janvier 2010 sont décrites ci-dessous (II.B.). Elles s'appliquent aux demandes de participation au PPH présentées sur la base de travaux établis lors du traitement d'une demande nationale à l'office de premier dépôt, ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale/régionale à l'office de premier dépôt. S'agissant du programme pilote PPH entre l'OEB et le JPO concernant les travaux au titre du PCT (WO-ISA, WO-IPEA et IPER), voir le programme pilote PPH-PCT de la coopération tripartite.

#### **A. Période d'essai du programme pilote PPH**

Le programme pilote PPH débutera le 29 janvier 2010 pour une période d'essai de deux ans qui s'achèvera le 28 janvier 2012. L'OEB et le JPO analyseront les résultats du programme pilote afin de déterminer s'il doit être mis en œuvre au terme de la période d'essai, et si oui, comment. Le cas échéant, les offices mettront fin au programme de manière anticipée si la participation au programme pilote est trop importante, ou pour toute autre raison. Un avis sera publié si le programme pilote PPH prend fin avant l'échéance du 28 janvier 2012.

## B. Voraussetzungen für die Beantragung einer Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA

Eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1) Die EP-Anmeldung ist  
a) eine europäische Direktanmeldung/eine nach der Pariser Verbandsvereinbarung eingereichte Anmeldung, die die Priorität einer oder mehrerer Anmeldungen beim JPO wirksam in Anspruch nimmt,

oder

b) eine PCT-Anmeldung, die vor dem EPA in die regionale Phase eingetreten ist (Euro-PCT),

und wurde ab dem 29. Januar 2010 eingereicht bzw. ist ab diesem Datum in die regionale Phase eingetreten. Beispiele für europäische Patentanmeldungen, die diese Voraussetzung erfüllen, enthält die Anlage.

Die Teilnahme ist auch möglich im Falle einer europäischen Teilanmeldung zu einer früheren beim Nachanmeldeamt eingereichten Anmeldung, die die Priorität einer oder mehrerer beim JPO eingereichter Anmeldungen wirksam beansprucht.

2) Die JPO-Anmeldung(en) muss/müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der vom JPO für patentierbar/gewährbar befunden wurde. Der Anmelder muss die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche der JPO-Anmeldung(en) in Kopie sowie eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ansprüche gelten als gewährbar/patentierbar, wenn der Prüfer im JPO sie im letzten Prüfungsbescheid eindeutig als gewährbar/patentierbar bezeichnet hat. Der Prüfungsbescheid umfasst:

- a) Erteilungsbeschluss
- b) Mitteilung über die Zurückweisungsgründe
- c) Zurückweisungsentscheidung
- d) Beschwerdeentscheidung

Mit folgender Standardformulierung in der Mitteilung über die Zurückweisungsgründe werden die betreffenden Ansprüche eindeutig als gewährbar/patentierbar bezeichnet:  
"<Anspruch/Ansprüche, für den/die kein Zurückweisungsgrund besteht>  
Derzeit besteht für die durch Anspruch \_ bestimmte Erfindung kein Zurückweisungsgrund."

## B. Requirements for requesting participation in the PPH pilot programme in the EPO

In order to be eligible to participate in the PPH pilot programme, the following conditions must be met:

(1) The EP application is  
(a) a European direct/Paris Convention application validly claiming the priority of one or more applications filed with the JPO

or

(b) a PCT application which has entered the regional phase before the EPO (Euro-PCT)

and was filed or has entered the regional phase respectively as of 29 January 2010. Examples of European applications that fall under this requirement are illustrated in the Annex.

Additionally, a divisional EP application of an earlier filed application in the OSF which validly claims the priority of one or more applications filed with the JPO is considered to be eligible.

(2) The JPO application(s) has/have at least one claim indicated by the JPO to be patentable/allowable. The applicant must submit a copy of the patentable/allowable claims from the JPO application(s) and a translation thereof into one of the EPO official languages<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Claims are indicated to be allowable/patentable when the JPO examiner clearly identified the claims to be allowable/patentable in the latest office action. The office action includes:

- (a) Decision to Grant a Patent
- (b) Notification of Reasons for Refusal
- (c) Decision of Refusal
- (d) Appeal Decision.

If the following standard expression is described in the "Notification of Reason for Refusal", those claims are clearly identified to be allowable/patentable:

"<Claims(s) which has (have) been found no reason for refusal>

At present for invention concerning Claim \_, no reason for refusal is found."

## B. Demande de participation au programme pilote PPH à l'OEB : conditions à remplir

La participation au programme pilote PPH est soumise aux conditions suivantes :

1) La demande EP doit être  
a) une demande européenne directe ou une demande conforme à la Convention de Paris revendiquant valablement la priorité d'une ou plusieurs demandes déposées au JPO

ou

b) une demande PCT entrée dans la phase régionale devant l'OEB (euro-PCT),

et avoir été déposée ou être entrée dans la phase régionale, selon le cas, à compter du 29 janvier 2010. Des exemples de demandes européennes remplissant ces conditions figurent en annexe.

En outre, une demande européenne divisionnaire issue d'une demande antérieure déposée à l'office de second dépôt et revendiquant valablement la priorité d'une ou plusieurs demandes déposées auprès du JPO peut également entrer en ligne de compte.

2) La ou les demandes JP doivent contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par le JPO. Le demandeur doit fournir une copie des revendications brevetables/admissibles de la ou les demandes JP ainsi qu'une traduction de celles-ci dans l'une des langues officielles de l'OEB<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Les revendications sont indiquées comme admissibles/brevetables lorsque l'examinateur du JPO a clairement jugé les revendications admissibles/brevetables dans la dernière notification de l'Office, à savoir :

- a) une décision de délivrance d'un brevet
- b) un exposé des motifs du rejet
- c) une décision de rejet
- d) une décision à l'issue d'un recours.

Si la formule standard suivante figure dans l'"Exposé des motifs du rejet", les revendications sont clairement jugées admissibles/brevetables :

"<Revendication(s) pour laquelle (lesquelles) aucun motif de rejet n'a été trouvé>

A l'heure actuelle, aucun motif de rejet n'a été trouvé pour l'invention selon la revendication \_"

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p>3) <b>Alle</b> Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den JPO-Anmeldung(en) in ausreichendem Maße entsprechen oder so geändert werden, dass dies der Fall ist. 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 JPO-Anmeldung(en). Als nicht ausreichend korrespondierend gilt auch ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt, als die der vom JPO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Der Anmelder muss außerdem eine Anspruchskorrespondenztabelle in englischer Sprache einreichen. Aus dieser Anspruchskorrespondenztabelle muss hervorgehen, inwiefern jeder einzelne Anspruch der EP-Anmeldung den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen der JPO-Anmeldungen(en) entspricht.</p> | <p>(3) <b>All</b> the claims in the EP application for which a request for participation in the PPH pilot programme is made must sufficiently correspond or be amended to sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the JPO application(s). Claims will be 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 JPO application(s). Additionally, a claim in the EP application which introduces a new/different category of claims than those indicated to be patentable/allowable by the JPO is not considered to sufficiently correspond. The applicant is also required to submit a claims correspondence table in English. The claims correspondence table must indicate how all the claims in the EP application correspond to the patentable/allowable claims in the JPO application(s).</p> | <p>3) <b>Toutes</b> les revendications de la demande EP pour laquelle une demande de participation au programme pilote PPH est présentée doivent correspondre suffisamment aux revendications brevetables/admissibles des demandes JP, ou être modifiées de telle sorte que ce soit le cas. Les revendications seront 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 JP. Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que le JPO a indiquées comme brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Le demandeur est également tenu de fournir un tableau de concordance des revendications en anglais, qui doit indiquer dans quelle mesure les revendications de la demande EP correspondent aux revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes JP.</p> |
| <p>4) Die Prüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PPH-Pilotprogramms bearbeitet werden soll, darf <b>noch nicht</b> begonnen haben.</p>  | <p>(4) Examination of the EP application for which participation in the PPH pilot programme is requested has <b>not</b> begun.</p>  | <p>4) L'examen de la demande EP dont il est demandé le traitement via le programme pilote PPH <b>ne doit pas</b> encore avoir commencé.</p>  |
| <p>5) Der Anmelder muss einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt (EPA/EPO/OEB 1009 JP) ist auf der EPA-Website unter <a href="http://www.epo.org">http://www.epo.org</a> erhältlich.</p>   | <p>(5) The applicant must file a request for participation in the PPH pilot programme. A request form (EPA/EPO/OEB 1009 JP) is available via the EPO website at <a href="http://www.epo.org">http://www.epo.org</a>.</p>  | <p>5) Le demandeur doit présenter une demande de participation au programme pilote PPH. Un formulaire de demande (EPA/EPO/OEB 1009 JP) est disponible sur le site Internet de l'OEB (<a href="http://www.epo.org">http://www.epo.org</a>).</p>   |
| <p>6) Darüber hinaus muss der Anmelder alle (die Patentierbarkeit betreffenden) amtlichen Bescheide zu jeder JPO-Anmeldung, in der die dem Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie einreichen sowie Übersetzungen in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen.</p>  | <p>(6) The applicant must submit a copy of all the Office actions (which are relevant to patentability) for each of the JPO application(s) containing the patentable/allowable claims that are the basis for the request, and also a translation thereof into one of the EPO official languages.</p>  | <p>6) Le demandeur doit fournir une copie de toutes les notifications (pertinentes pour la brevetabilité) relatives aux demandes de brevet JP contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH, ainsi qu'une traduction de celles-ci dans l'une des langues officielles de l'OEB.</p>   |
| <p>7) Der Anmelder muss ferner alle in den Bescheiden des JPO angeführten Veröffentlichungen mit Ausnahme von Patentunterlagen in Kopie einreichen.</p>  | <p>(7) The applicant must submit copies of all the documents other than patent documents cited in the JPO office action.</p>  | <p>7) Le demandeur doit fournir des copies de tous les documents non-brevets cités dans les notifications du JPO.</p>  |

Wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm stattgegeben, so wird der Anmelder entsprechend benachrichtigt, und die Prüfung der EP-Anmeldung wird vorgezogen. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, so wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält **einmal** die Gelegenheit, Mängel im Antrag zu berichtigen. Allerdings setzt der Prüfer die Bearbeitung der Anmeldung **nicht** aus, bis der Anmelder einen erneuten Antrag auf Teilnahme gestellt hat. Wird der Antrag nicht berichtigt, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder, und die Anmeldung wird regulär bearbeitet.

Sind einige der unter 2) und 6) genannten Unterlagen

a) mit der EP-Anmeldung bereits eingereicht worden, bevor eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, so muss der Anmelder diese Unterlagen bei Antragstellung nicht erneut übermitteln. In diesem Fall braucht er lediglich auf diese Unterlagen zu verweisen und in seinem Antrag anzugeben, wann er diese mit der EP-Anmeldung eingereicht hat;

b) über das AIPN (Advanced Industrial Property Network) abrufbar, so muss der Anmelder keine Kopien einreichen, sondern legt stattdessen eine Liste der abzurufenden Unterlagen vor. Sind die Übersetzungen von über das AIPN bereitgestellten Unterlagen unzureichend, so kann der Prüfer des Nachanmeldeamts den Anmelder auffordern, eine korrekte Übersetzung nachzureichen. Ist/sind die JPO-Anmeldung(en) unveröffentlicht, so muss der Anmelder bei Stellung des PPH-Antrags die unter 2) und 6) genannten Unterlagen sowie eine Übersetzung davon einreichen.

Das EPA kann beglaubigte Abschriften der unter 2) und 6) genannten Unterlagen verlangen.

Where the request for participation in the PPH pilot programme is granted, the applicant will be notified and the EP application will be advanced out of turn for examination. In those instances where the request for participation in the PPH pilot 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 any deficiencies in the request. Action on the application by the examiner will **not** be suspended pending a reply by the applicant to correct the request in a renewed request for participation. If the request is not corrected, the applicant will be notified and the application will await action in its regular turn.

If any of the documents identified in points (2) and (6) above

(a) have already been filed in the EP application prior to the request for participation in the PPH pilot programme, it will not be necessary for the applicant to resubmit these documents with the request for participation. The applicant may simply refer to these documents and indicate in the request for participation in the PPH pilot programme when these documents were previously filed in the EP application.

(b) are available via AIPN (Advanced Industrial Property Network), the applicant does not need to submit a copy thereof, but has to provide a list of the documents to be retrieved. If the translation(s) of the document(s) provided via AIPN is (are) not sufficient, the OSF examiner can request the applicant to submit an accurate translation. If the JPO application(s) is (are) unpublished, the applicant must submit the documents identified in points (2) and (6) above and a translation thereof upon filing the PPH request.

The EPO may request certified copies of the documents identified in points (2) and (6) above.

Si la demande de participation au PPH est acceptée, le demandeur en sera informé et la demande EP sera examinée en priorité. Si la demande de participation au programme pilote 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 à ces irrégularités. Veuillez noter que le traitement de la demande par l'examineur **ne** sera **pas** suspendu en attendant que le demandeur produise une nouvelle demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, le demandeur en sera informé et la demande de brevet sera traitée selon l'ordre habituel de priorité.

Si certains des documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus

a) ont déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au PPH, 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 pilote à quelle date ils ont été joints à la demande EP.

b) sont disponibles dans le système AIPN (Advanced Industrial Property Network), le demandeur ne doit pas en fournir de copie, mais doit fournir une liste des documents à rechercher. Si la traduction du ou des documents fournis par l'AIPN est insuffisante, l'examineur de l'office de second dépôt peut exiger du demandeur qu'il fournisse une traduction exacte. Si la ou les demandes JP n'ont pas encore été publiées, le demandeur doit fournir les documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus ainsi que leur traduction lorsqu'il soumet sa demande de participation au PPH.

L'OEB peut exiger des copies certifiées conformes des documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus.

**C. Bearbeitung im Rahmen von PACE**

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Pilotprogramms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung nach dem PACE-Programm<sup>2</sup> beschleunigt bearbeitet.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Eugen Stohr, Direktor Internationale Rechtsangelegenheiten, gerichtet werden (*international\_legal\_affairs@epo.org*).

<sup>2</sup> Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", Sonderausgabe 3, ABI. EPA 2007, 102.

**C. Prosecution under PACE**

Once the request for participation in the PPH pilot programme has been granted, the EP application will be processed in an accelerated manner under PACE<sup>2</sup>.

Any inquiries concerning this notice may be directed to Eugen Stohr, Director, International Legal Affairs at *international\_legal\_affairs@epo.org*.

<sup>2</sup> Notice from the EPO dated 14 July 2007 concerning the programme for the accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 102.

**C. Traitement d'une demande au titre de PACE**

Une fois que la demande de participation au programme pilote PPH a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré au titre de PACE<sup>2</sup>.

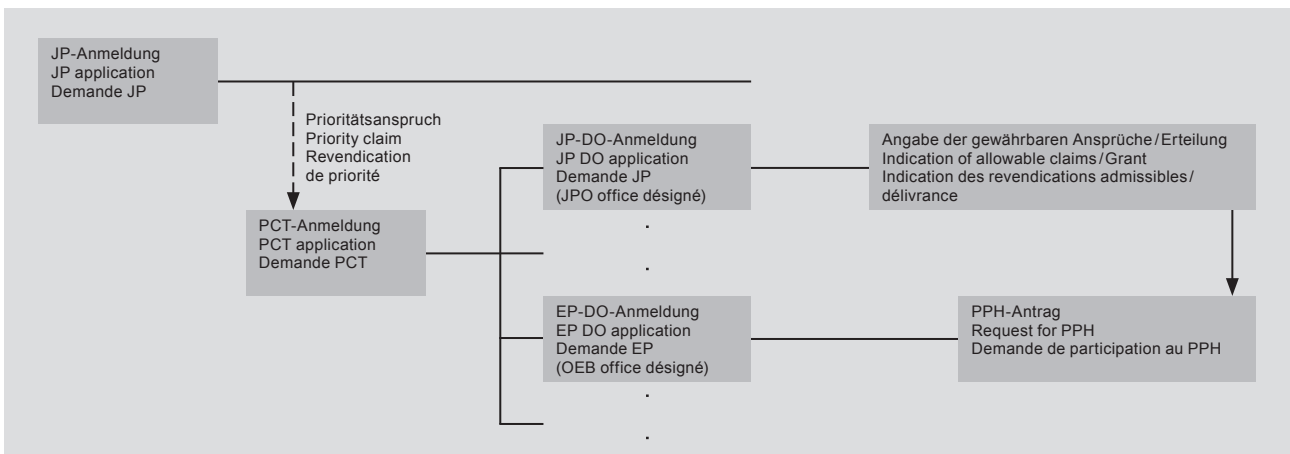
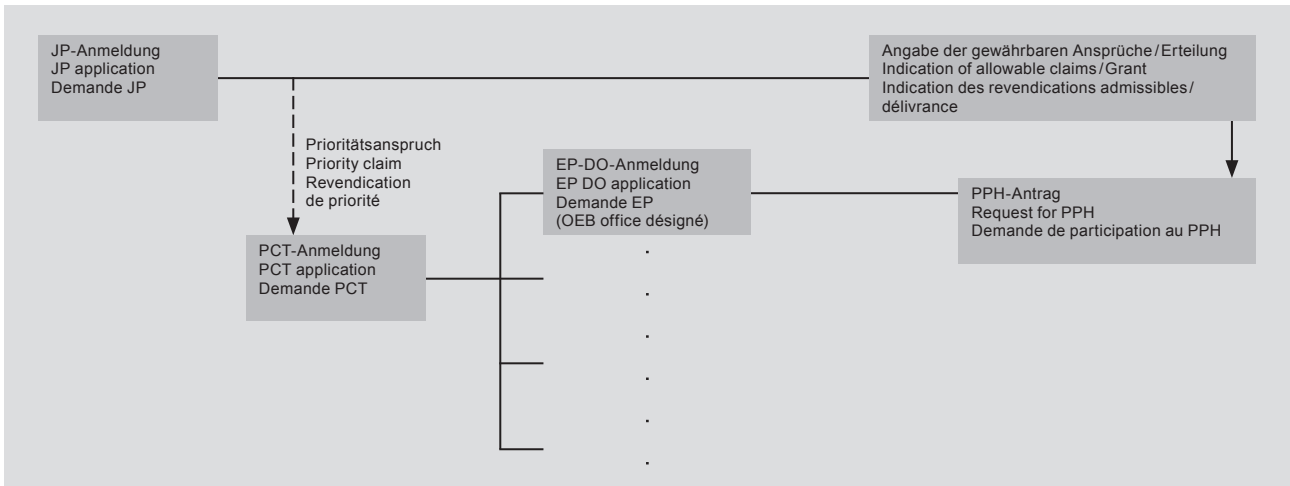
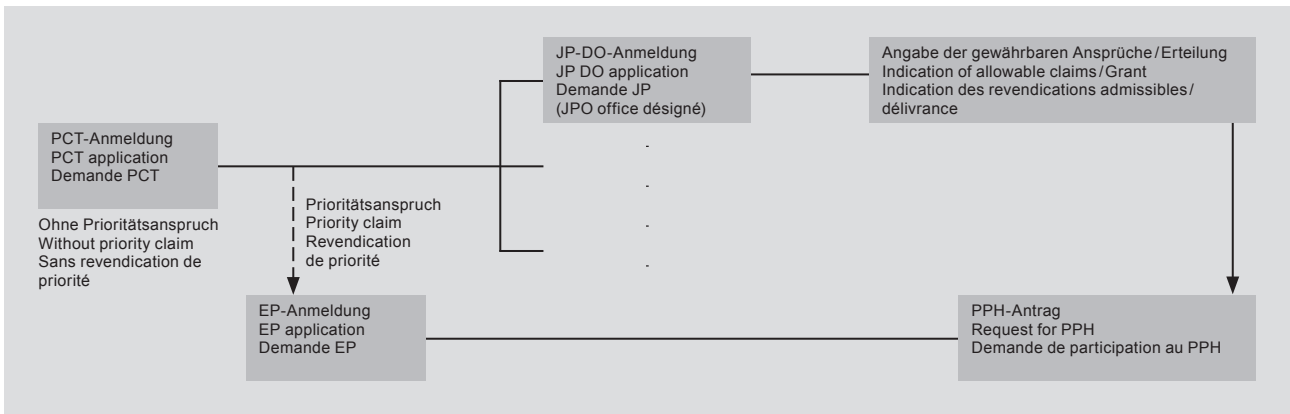
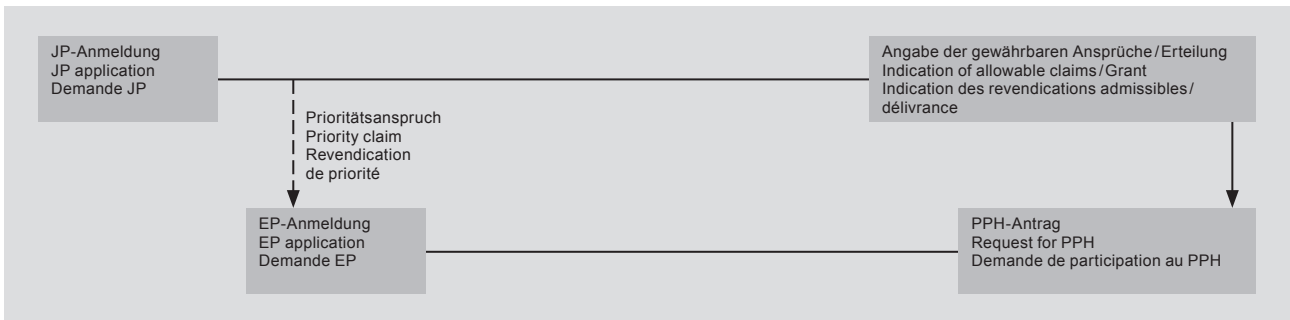
Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à M. Eugen Stohr, Directeur, Affaires juridiques internationales, à l'adresse *international\_legal\_affairs@epo.org*.

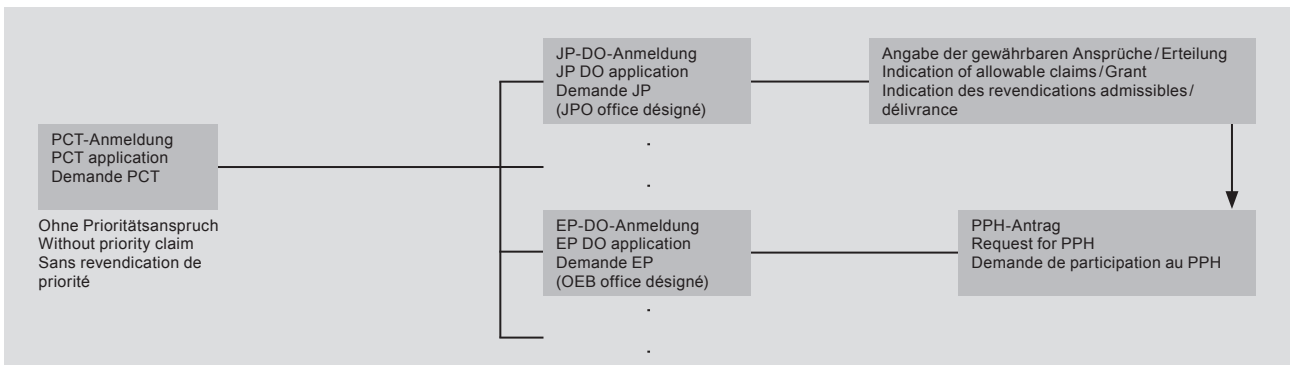
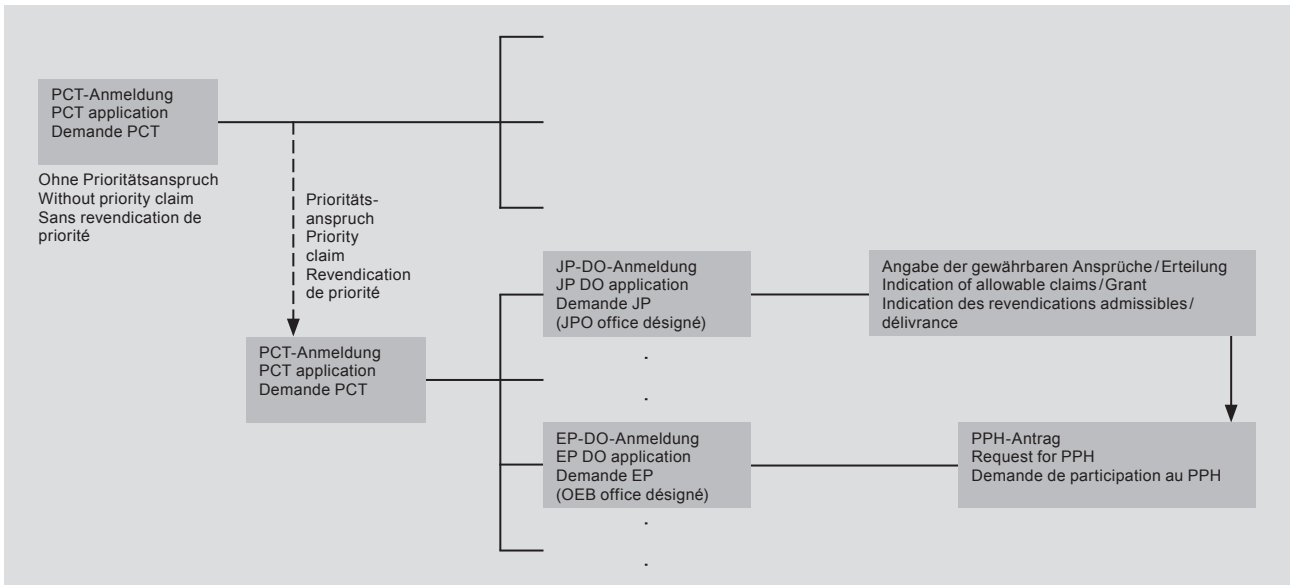
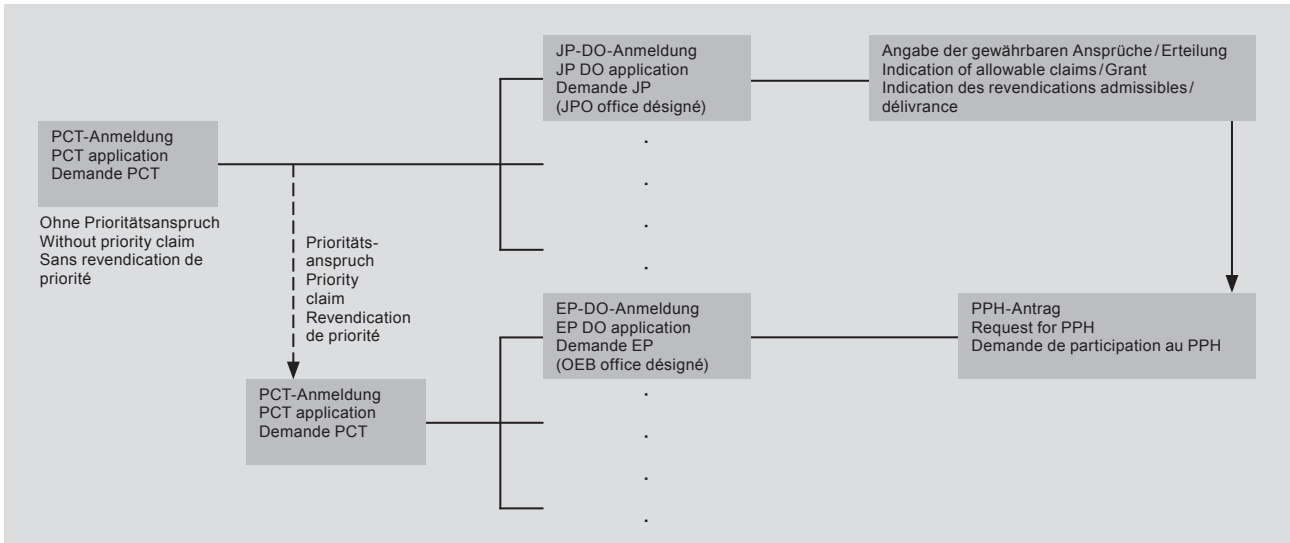
<sup>2</sup> Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 2007 relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen – "PACE", Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 102.

Anlage

Annex

Annexe







## Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH) zwischen dem JPO und dem EPA

## Participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme between the JPO and the EPO

## Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre le JPO et l'OEB

**Der Anmelder beantragt die Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway":  
The applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway pilot programme:  
Le déposant demande à participer au programme pilote "Patent Prosecution Highway" :**

Aktenzeichen der JPO/PCT-Anmeldung JPO/PCT application number Numéro de la demande déposée au JPO/PCT	<input type="text"/>
Anmeldetag der JPO/PCT-Anmeldung Filing date of JPO/PCT application Date de dépôt de la demande JPO/PCT	<input type="text"/>
Entsprechende EP-Anmeldenummer Corresponding EP application number Numéro de demande EP correspondant	<input type="text"/>

**Für eine Teilnahme am PPH sind zusammen mit diesem Formblatt folgende Unterlagen einzureichen/erforderlich:  
For the purposes of participation in the PPH, the following documents should be attached/are required:  
Pour une participation au PPH, les documents suivants doivent être joints/ont nécessaires :**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Bescheid(e) des JPO in Kopie /<br>A copy of JPO office action(s) /<br>Copie de la ou des notification(s) du JPO   | <input type="checkbox"/> 5. Übersetzung der vorstehend unter 1 und 3 genannten Dokumente<br>in einer Amtssprache des EPA /<br>Translations of the documents in 1. and 3. above in one of the<br>EPO official languages /<br>Traduction des documents visés aux points 1 et 3<br>dans l'une des langues officielles de l'OEB  |
| <input type="checkbox"/> 2. Antrag auf Übermittlung der unter 1 genannten Dokumente<br>über das Aktenzugriffssystem /<br>Request to obtain documents in 1. via the<br>Dossier Access System /<br>Requête afin d'obtenir les documents visés au point 1<br>via le système d'accès aux dossiers | <input type="checkbox"/> 6. Alle in den Bescheiden des JPO angeführten Dokumente<br>in Kopie (außer Patentunterlagen)<br>Copies of all documents cited in the JPO office action(s)<br>(except for patent documents) /<br>Copie de tous les documents cités dans la ou les notification(s)<br>du JPO (hors documents brevets) |
| <input type="checkbox"/> 3. Alle vom JPO für patentierbar/gewährbar befundenen<br>Ansprüche in Kopie /<br>A copy of all claims determined to be patentable/allowable<br>by the JPO /<br>Copie de toutes les revendications jugées brevetables/<br>admissibles par le JPO                      | <input type="checkbox"/> 7. Anspruchskorrespondenztabelle /<br>Claims correspondence table /<br>Tableau de concordance des revendications  |
| <input type="checkbox"/> 4. Antrag auf Übermittlung der unter 3 genannten Dokumente<br>über das Aktenzugriffssystem /<br>Request to obtain documents in 3. via the<br>Dossier Access System /<br>Requête afin d'obtenir les documents visés au point 3<br>via le système d'accès aux dossiers |  |

Ort/Place/Lieu

Datum/Date

Name(n) des (der) Unterzeichneten/  
Name(s) of signatory/signatories/  
Nom(s) du (des) soussigné(s)

Unterschrift des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s)/  
Signature(s) of applicant(s) or representative(s)/  
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)



## Merkblatt für die Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH) zwischen dem JPO und dem EPA (EPA/EPO/OEB Form 1009 JP)

### Einleitung

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB 1009 JP (Teilnahme am Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem JPO und dem EPA). Das Formblatt ist beim EPA erhältlich.

### Ausfüllen des Formblatts 1009 JP

Die einzelnen Abschnitte des Formblatts sind wie folgt auszufüllen:

- Aktenzeichen der JPO/PCT-Anmeldung: Geben Sie hier das Aktenzeichen ein, das der Patentanmeldung vom JPO zugewiesen wurde.
- Anmeldetag der JPO/PCT-Anmeldung: Geben Sie hier den vom JPO zuerkannten Anmeldetag ein.
- Entsprechende EP-Anmeldenummer: Geben Sie hier die Nummer der korrespondierenden europäischen Patentanmeldung ein, die im Rahmen des PPH bearbeitet werden soll.

1. Bescheid(e) des JPO in Kopie
2. Antrag auf Übermittlung der unter 1 genannten Dokumente über das Aktenzugriffssystem: Sie können Ihrem Antrag auf Teilnahme am PPH entweder die Bescheide des JPO in Kopie beifügen oder beantragen, dass das EPA diese Unterlagen beim JPO anfordert, sofern sie über das AIPN abrufbar sind.
3. Alle vom JPO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche in Kopie
4. Antrag auf Übermittlung der unter 3 genannten Dokumente über das Aktenzugriffssystem: Sie können Ihrem Antrag entweder alle vom JPO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche in Kopie beifügen oder beantragen, dass das EPA diese Unterlagen beim JPO anfordert, sofern sie über das AIPN abrufbar sind.
5. Übersetzung der vorstehend unter 1 und 3 genannten Dokumente in einer Amtssprache des EPA
6. Alle in den Bescheiden des USPTO angeführten Dokumente in Kopie (außer Patentanmeldungen)
7. Anspruchskorrespondenztabelle: Aus den Angaben in der Anspruchskorrespondenztabelle soll hervorgehen, inwiefern die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung, die im Rahmen des PPH bearbeitet werden soll, den Ansprüchen entsprechen, die in der korrespondierenden JPO-Anmeldung für patentierbar/gewährbar befunden wurden. Eine ausreichende Korrespondenz der Ansprüche ist dann gegeben, wenn sie den gleichen oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche in der/den JPO-Anmeldung(en). Ein Anspruch hat einen engeren Schutzzumfang, wenn der JPO-Anspruch geändert und durch ein zusätzliches Merkmal weiter beschränkt

## Notes on participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme between the JPO and the EPO (EPA/EPO/OEB Form 1009 JP)

### Introduction

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1009 JP (Participation in the Patent Prosecution Highway pilot programme between the JPO and the EPO). The form can be obtained from the EPO.

### Filling in Form 1009 JP

The sections of the form should be completed as follows:

- JPO PCT application number: Enter the patent application number assigned by the JPO.
- Filing date of JPO PCT application: Enter the filing date accorded by the JPO.
- Corresponding EP application number: Enter the number of the corresponding European patent application which should be processed under PPH.

1. A copy of JPO office action(s)
2. Request to obtain documents in 1. via the Dossier Access System: Applicant can either provide a copy of the JPO office action(s) with the PPH request or request that the EPO obtain these documents from the JPO, provided these documents are available via AIPN.
3. A copy of all claims determined to be patentable/allowable by the JPO
4. Request to obtain documents in 3. via the Dossier Access System: Applicant can either provide a copy of all claims determined to be patentable/allowable by the JPO with the PPH request or request that the EPO obtain these documents from the JPO, provided these documents are available via AIPN.
5. Translations of the documents in 1. and 3. above in one of the EPO official languages
6. Copies of all documents cited in the JPO office action(s) (except for patent documents)
7. Claims correspondence table: A completed claims correspondence table indicating how the claims of the European patent application which is requested to be processed under PPH correspond to the claims determined to be patentable/allowable in the corresponding JPO application. The claims correspond sufficiently when they are of the same or similar scope or the claims in the EP application are narrower in scope than the claims in the JPO application(s). A claim is narrower in scope when the JPO claim is amended to be further limited by an additional feature that is supported in the specification (description and/or claims) of the EP application. A claim in the EP application which introduces a new/different category of claims to those

## Notice relative à la participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre le JPO et l'OEB (EPA/EPO/OEB Form 1009 JP)

### Introduction

La présente notice explique comment remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1009 JP (Participation au programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre le JPO et l'OEB). Le formulaire peut être obtenu auprès de l'OEB.

### Remplir le formulaire 1009 JP

Les différentes parties du formulaire doivent être remplies de la manière suivante :

- Numéro de la demande déposée au JPO/PCT : Entrez le numéro attribué par le JPO à la demande de brevet.
- Date de dépôt de la demande au JPO/PCT : Entrez la date de dépôt attribuée par le JPO.
- Numéro de demande EP correspondant : Entrez le numéro de la demande européenne correspondante à traiter dans le cadre du PPH.

1. Copie de la ou des notification(s) du JPO
2. Requête afin d'obtenir les documents visés au point 1 via le système d'accès aux dossiers : Le demandeur peut soit fournir une copie de la (ou des) notification(s) du JPO en même temps que sa demande de participation au PPH, soit requérir que l'OEB se procure auprès du JPO ces documents s'ils sont disponibles via AIPN.
3. Copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par le JPO
4. Requête afin d'obtenir les documents visés au point 3 via le système d'accès aux dossiers : Le demandeur peut soit fournir une copie de toutes les revendications jugées brevetables/admissibles par le JPO en même temps que sa demande de participation au PPH, soit requérir que l'OEB se procure auprès du JPO ces documents s'ils sont disponibles via AIPN.
5. Traduction des documents visés aux points 1 et 3 dans l'une des langues officielles de l'OEB
6. Copie de tous les documents cités dans la ou les notification(s) de l'USPTO (hors documents brevets)
7. Tableau de concordance des revendications : Le tableau de concordance des revendications doit indiquer dans quelle mesure les revendications de la demande de brevet européen à traiter dans le cadre du PPH correspondent aux revendications jugées brevetables/admissibles de la demande déposée au JPO. Les revendications se correspondent suffisamment lorsqu'elles sont de portée identique ou similaire, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes JP. Une revendication a une portée moins étendue lorsque la revendication de la demande JP est modifiée pour être limitée par une caractéristique additionnelle fondée sur le texte (descriptif et/ou revendications) de la demande EP.

wird, das von der Beschreibung und/oder den Ansprüchen der EP-Anmeldung gestützt wird. Als nicht ausreichend korrespondierend gilt ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt, als die der vom JPO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Enthält z. B. die JPO-Anmeldung nur Ansprüche, die auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet sind, so gelten die Ansprüche in der EP-Anmeldung nicht als ausreichend korrespondierend, wenn dort Erzeugnisansprüche eingeführt werden, die von den entsprechenden Verfahrensansprüchen abhängig sind.

Wenn die Ansprüche identisch sind oder einfach wörtlich übersetzt wurden, kann der Anmelder in der Tabelle "identisch" angeben.

Bitte geben Sie jeden Anspruch in ein separates Feld ein.

- Ort:  
Geben Sie hier den Ort ein, von dem aus Sie Formblatt 1009 JP einreichen.
- Datum:  
Geben Sie hier das Datum ein, an dem Sie Formblatt 1009 JP einreichen.
- Name:  
Geben Sie hier den Namen der unterschriftsberechtigten Person ein.
- Unterschrift:  
Ist der Anmelder eine juristische Person, so ist das Formblatt zu unterzeichnen:  
– entweder von einer Person, die nach Gesetz oder nach Statut der juristischen Person, ihrer Satzung oder dergleichen zur Unterschrift berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung des Unterzeichneten zu geben ist (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter) (Art. 133 (1) EPÜ); in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden;  
– oder, sofern die juristische Person ihren Sitz in einem Vertragsstaat hat, von einem ihrer Angestellten (Art. 133 (3) Satz 1, Regel 152 (1) EPÜ); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen.

claims indicated to be patentable/allowable by the JPO is not considered to sufficiently correspond. For example, if the JPO application only contains claims to a process of manufacturing a product, the claims in the EP application are not considered to sufficiently correspond if the EP application introduces product claims that are dependent on the corresponding process claims.

When the claims are identical or just literally translated, the applicant can indicate that "they are the same" in the table.

Applicants are requested to use one field for each claim.

- Place:  
Enter the place of filing of Form 1009 JP.
- Date:  
Enter the date of filing of Form 1009 JP.
- Name:  
Enter the name of the person entitled to sign.
- Signature:  
If the applicant is a legal person other than an individual, the form must be signed  
– either by a person entitled to sign under the law or the applicant's statute, articles of association or the like, with an indication of the capacity of the person doing so (e.g. chairman, director, company secretary) (Art. 133(1) EPC), in which case no authorisation need be filed  
– or by another employee of the applicant, provided the latter's principal place of business is in a contracting state (Art. 133(3), first sentence, Rule 152(1) EPC), in which case an authorisation must be filed.

Une revendication de la demande EP qui introduit une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que le JPO a jugées brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Par exemple, si la demande JP ne contient que des revendications relatives au 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.

Lorsque les revendications sont identiques ou simplement traduites littéralement, le demandeur peut indiquer "revendications identiques" dans le tableau.

Il convient d'utiliser un champ par revendication.

- Lieu :  
Indiquez le lieu où vous déposez le formulaire 1009 JP.
- Date :  
Indiquez la date de dépôt du formulaire 1009 JP.
- Nom :  
Indiquez le nom de la personne habilitée à signer.
- Signature :  
Si le demandeur est une personne morale, le formulaire doit être signé :  
– soit par une personne habilitée à signer en vertu des dispositions légales ou des statuts de la personne morale, en indiquant en quelle qualité cette personne est autorisée à le faire (président, directeur, fondé de pouvoir) (article 133(1) CBE) ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir,  
– soit par un autre employé du demandeur, à condition que ce dernier ait son siège dans un État contractant (article 133(3), première phrase, règle 152(1) CBE) ; dans ce cas, un pouvoir doit être déposé.