

engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany
www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0 fax: -99

christoph k. engel - dipl.-ing. 1,3,4,5

susann reinhardt 2

marco rittermann - dr.-ing. dipl.-ing. 1,3,4

silke müller - dipl.-ing. 3

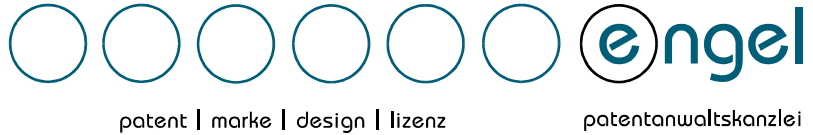
1 patentanwalt

2 rechtsanwältin

3 european patent attorney

4 europ. trademark + design attorney

5 mediator



NEWS 07/2010

Patent Prosecution Highways – Beschleunigte Prüfungsverfahren für Patente

Da sich Patenterteilungsverfahren mitunter über mehrere Jahre erstrecken, suchen auch die Patentämter nach Wegen, die Verfahren zu beschleunigen. Daher beteiligen sich mehrere führende Patentämter an so genannten *Patent Prosecution Highways*, im Rahmen derer die Ergebnisse der Recherche und Prüfung eines in mehreren Ländern angemeldeten Patentbesitzes zwischen den Ämtern ausgetauscht werden. Hierdurch kann ein von einem Patentamt als erteilbar angesehenes Patent auch in weiteren Ländern beschleunigt zur Erteilung gelangen.

Am 29. Januar 2010 startete das trilaterale Pilotprojekt *PCT Patent Prosecution Highway* (PPH) des Europäischen Patentamtes, des US-Patent- und Markenamtes und des Japanischen Patentamtes. Dieses Projekt gibt Anmeldern einer internationalen Patentanmeldung die Möglichkeit, eine beschleunigte Prüfung durch die teilnehmenden Patentämter zu beantragen, wenn in der internationalen Recherche die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung festgestellt wurde. So kann beispielsweise ein deutscher Anmelder, der beim Europäischen Patentamt eine internationale Patentanmeldung gemäß dem PCT eingereicht hat und für diese in der internationalen Recherche ein positives Ergebnis erhalten hat, nicht nur mit einer kurzfristigen Erteilung eines europäischen Patentbesitzes, sondern auch mit einer baldigen Erteilung eines US-Patentbesitzes und eines japanischen Patentbesitzes rechnen, insofern er in diesen Ländern Patentschutz beantragt hat und die Möglichkeiten des PPH nutzt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat *Patent Prosecution Highways* mit den Patentämtern von Japan, Korea und den USA vereinbart. So kann der Anmelder eines deutschen Patentbesitzes, für welches im deutschen Prüfungsverfahren ein positives Ergebnis erging, auch mit einer baldigen Patenterteilung in Japan, Korea und den USA rechnen, insofern er in diesen Ländern Patentanmeldungen unter Nutzung der Priorität der deutschen Patentanmeldung vorgenommen hat. Jedenfalls sollen die *Patent Prosecution Highways* sicherstellen, dass spätestens neun Monate nach Stellung des Antrages auf Teilnahme am *Patent Prosecution Highway* ein erstes Ergebnis der Prüfung durch das weitere Patentamt vorliegt.

Die *Patent Prosecution Highways* wurden zunächst als Pilotprojekte gestartet, sodass abzuwarten bleibt, ob sich diese Verfahrensweise zwischen allen wichtigen Patentämtern dauerhaft etablieren wird. Die Teilnahme an den *Patent Prosecution Highways* ist für den Patentanmelder an mehrere formale Voraussetzungen geknüpft; beispielsweise müssen inhaltsgleiche Patentansprüche in den weiteren Patentanmeldungen verfolgt werden. Bei Interesse beraten wir Sie gern, ob und wie Sie die Vorteile der *Patent Prosecution Highways* nutzen können.