

PPH at the Israel Patent Office

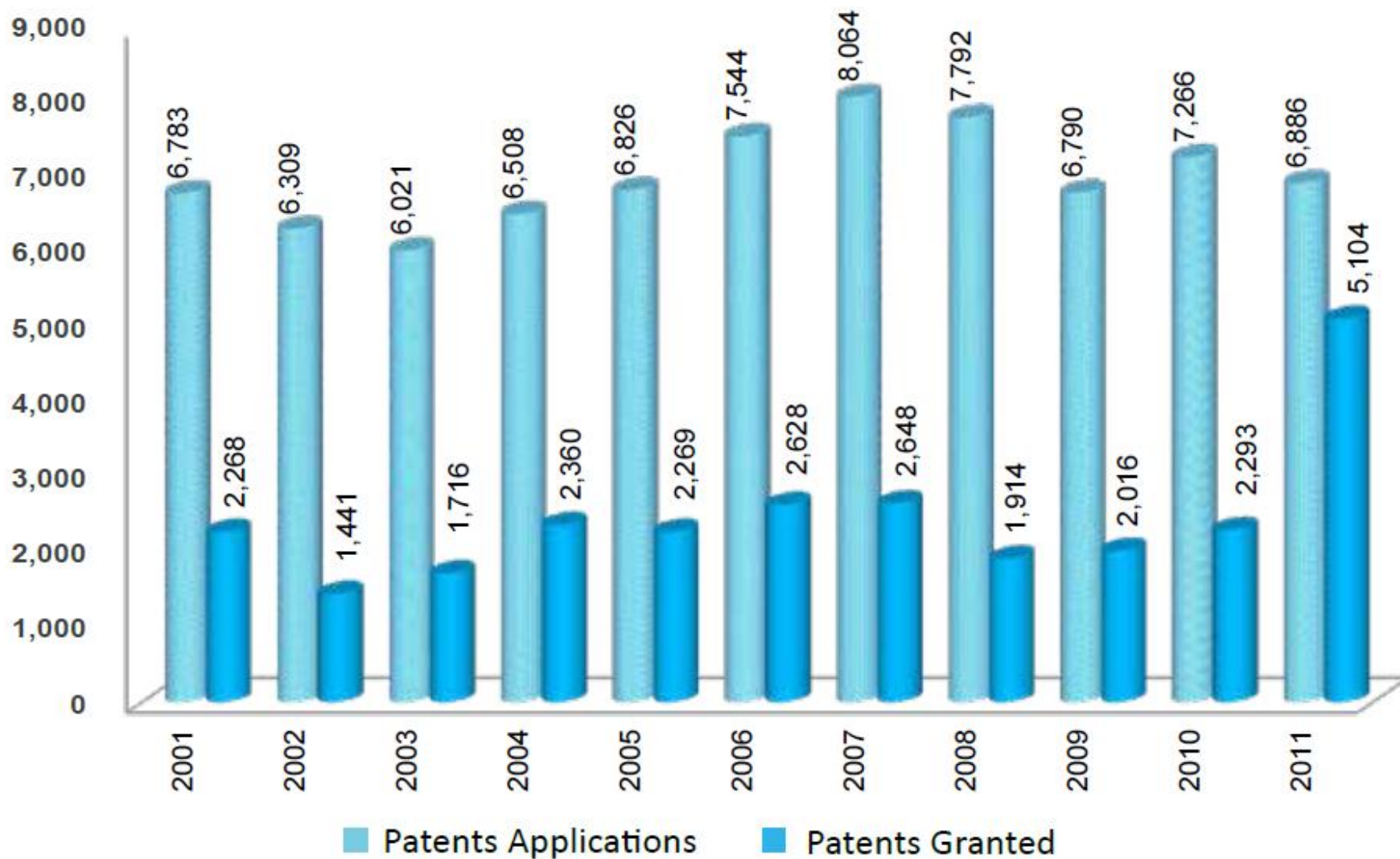


Mr. Gershon Jochnowitz, Patent Examiner, ILPO

October 17th, 2012

- **Statistics**
- **Expedited examination at the ILPO**
 - **“In Turn” Examination:**
 - **Modified examination; Article 17(c) of The Patents Law**
 - **Commissioner’s Circulars M.N. 70, 71**
 - **Out of Turn Examination:**
 - **Expedited examination : Article 19(a) of The Patents Law**
 - **Green inventions; Commissioner Circular M.N. 76**
 - **Israeli priority application (Commissioner Notice from 28/11/2010)**
 - **PPH in brief**
- **Patent Prosecution Highway**
 - **PPH Requirements**
 - **PPH Formal Examination**
 - **PPH arrangements at the ILPO**
 - **Possible effects of expedited examination**

Patent Applications Filed vs. Patents Granted in 2001-2011



- “In turn” expedited examination routes have been formulated in order to:
 - Enhance the public’s and the applicant’s legal certainty through harmonization
 - Reduce the PTO’s work load

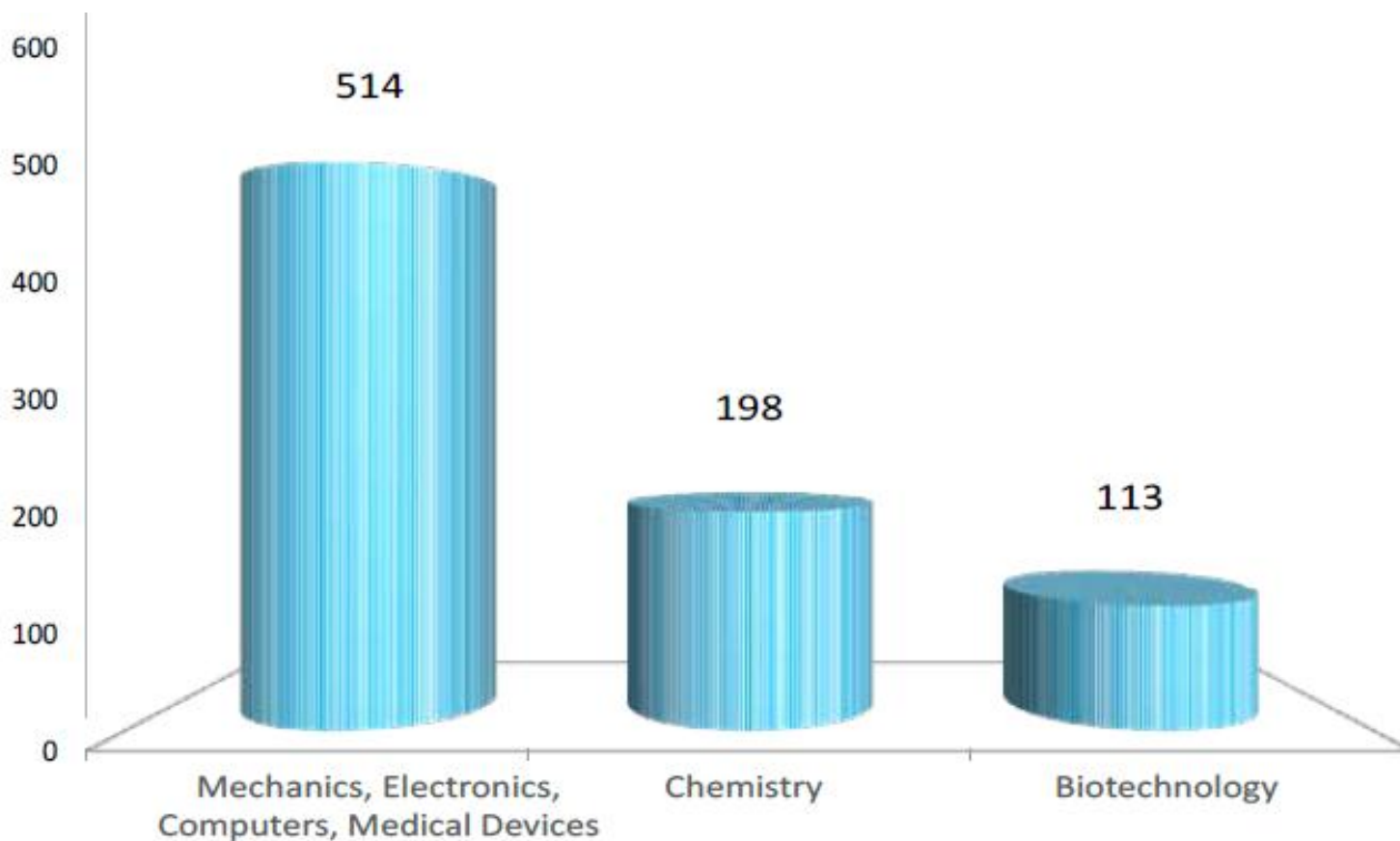


- Article 17(c) to the Patents Law states that an application may be allowed on the basis of a parallel application granted in one of the following territory/patent offices:

- Austria
- Australia
- United States of America
- Germany
- Denmark
- United Kingdom
- Russian Federation
- Japan
- European Patent Office
- Norway
- Canada
- Sweden



Modified examination, Article 17(c) to the Patents Law



- According to Commissioner Circular M.N 70, an application will be allowed if a patent was granted to a corresponding application (a common priority is not claimed) in one of the countries listed for Article 17(c) of the Patents Law
- According to Commissioner Circular M.N 71, an application will be allowed if a positive IPER or IPRP was formulated for a related PCT application



- **Out of turn expedited examination routes have been formulated in order to:**
 - Enhance legal certainty of the public and the applicant by reducing the wait time until the first Office Action
 - Facilitate prospective enforcement
 - Promote public interest (catering to the old, promoting CleanTech, etc.)
 - Share work products and thereby reducing backlogs



- **Article 19(a) of the Patents Law (10th amendment will enter into force on 12/01/2013) allows an applicant to file a request for expedited examination if a reasonable reason exists, such as:**
 - **Advanced age or medical condition of the applicant**
 - **A Commissioner Notice that allows an expedition of the examination due to an examination carried out on a corresponding application**
 - **A suspected infringement**
 - **A public benefit**
 - **A third party will have to delay R&D efforts if the application will be examined in turn**



19א. (א) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת, בצירוף תצהיר לתמיכה בעובדות, לבחינת הבקשה על-יאתר; יראו כל אחד מאלה, בין השאר, כנימוק סביר:

- (1) גילו המתקדם או מצבו הרפואי של המבקש;
- (2) הודעה של הרשם בדבר אפשרות להקדים את הבחינה בשל בחינת בקשה מקבילה בתנאים ובמדינות שעליהם הודיע הרשם;
- (3) אדם אחר התחיל לנצל את האמצאה הנתבעת בתביעה של בקשת הפטנט, בלא רשותו של מבקש הפטנט, או שיש ביסוס לחשש שהוא יעשה כן;
- (4) חלוף הזמן מאז הוגשה הבקשה לרשות לפי סעיף 15 או מיום כניסתה לשלב הלאומי לפי סעיף 48ד ארוך באופן בלתי סביר, ובכלל זה ארוך באופן משמעותי לעומת המועד שחלף עד לתחילת הבחינה של בקשות אחרות מאותו סוג;
- (5) טובת הציבור;
- (6) יש נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

(ב) הגיש מבקש בקשה לארכה או להשהיה בבחינת בקשת הפטנט שביקש לבחון על-יאתר – תוחזר בקשת הפטנט לבחינה לפי הסדר הרגיל, אלא אם כן מצא הרשם, לעניין ארכה, כי היא נדרשת מסיבות שלמבקש או לבא כוחו אין שליטה עליהן או יכולת למנוע אותן.

(ג) אדם שאינו המבקש, אינו קשור עם המבקש ואינו פועל מטעמו, רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת, בצירוף תצהיר לתמיכה בעובדות, לבחינה על-יאתר של בקשה שפורסמה לפי סעיף 16א, בהתקיים אחד מאלה:

- (1) יש ביסוס לחשש כי בחינת בקשת הפטנט לפי סדר ההגשה תגרום למגיש הבקשה לבחינה על-יאתר לפי סעיף קטן זה, העוסק בתחום האמצאה, לדחות פיתוח או ייצור של מוצר או תהליך הנתבע בבקשת הפטנט;
- (2) חלוף הזמן מאז הוגשה הבקשה לרשות לפי סעיף 15 או מיום כניסתה לשלב הלאומי לפי סעיף 48ד ארוך באופן בלתי סביר, ובכלל זה ארוך באופן משמעותי לעומת המועד שחלף עד לתחילת הבחינה של בקשות אחרות מאותו סוג;
- (3) טובת הציבור;
- (4) יש נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ובסעיף 164, בבחינת בקשת פטנט שהוגשה לגביה בקשה לפי סעיף קטן (ג), לא תינתן למבקש אפשרות להשהיית הבחינה, ולא יינתנו ארכות, אלא אם כן מצא הרשם שהארכה נדרשת מסיבות שלמבקש או לבא כוחו אין שליטה עליהן או יכולת למנוע אותן.

(ז) קובלה בקשה שנבחנה כאמור בסעיף זה, יצוין דבר בחינתה בפרסום לפי סעיף 26 ובפנקס, וכן יצוינו תאריך עריכת הבחינה ותאריך ומספר הבקשה מאותו סוג, על פי הסיווג הנהוג ברשות, שנבחנה בתכוף לפני הבחינה המוקדמת לפי סעיף זה.

(ח) אין בהוראת סעיף זה לגרוע מסמכות הרשם או בוחן לפי סעיף 19.

(ד) בקשה כאמור בסעיף קטן (א) או (ג) תוגש ללשכה בצירוף האגרה שנקבעה, אם נקבעה, ותכלול את שם מגיש הבקשה ומען למסירת מסמכים בישראל.

(ה) מצא הרשם כי התקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (א) או (ג), תיערך הבחינה סמוך ככל האפשר למועד הגשתה של הבקשה לבחינה, בכפוף לתשלום האגרה שנקבעה בעד בחינה כאמור, אם נקבעה, ובלבד שאם היתה הבקשה בקשה בין-לאומית שנכנסה לשלב הלאומי, לא תחל הבחינה בטרם חלפו 30 חודשים מיום הגשת הבקשה או ממועד הבקשה הקודמת, אם התבקש דין קדימה, לפי המוקדם; בחינת הבקשה תבוצע במהירות האפשרית.

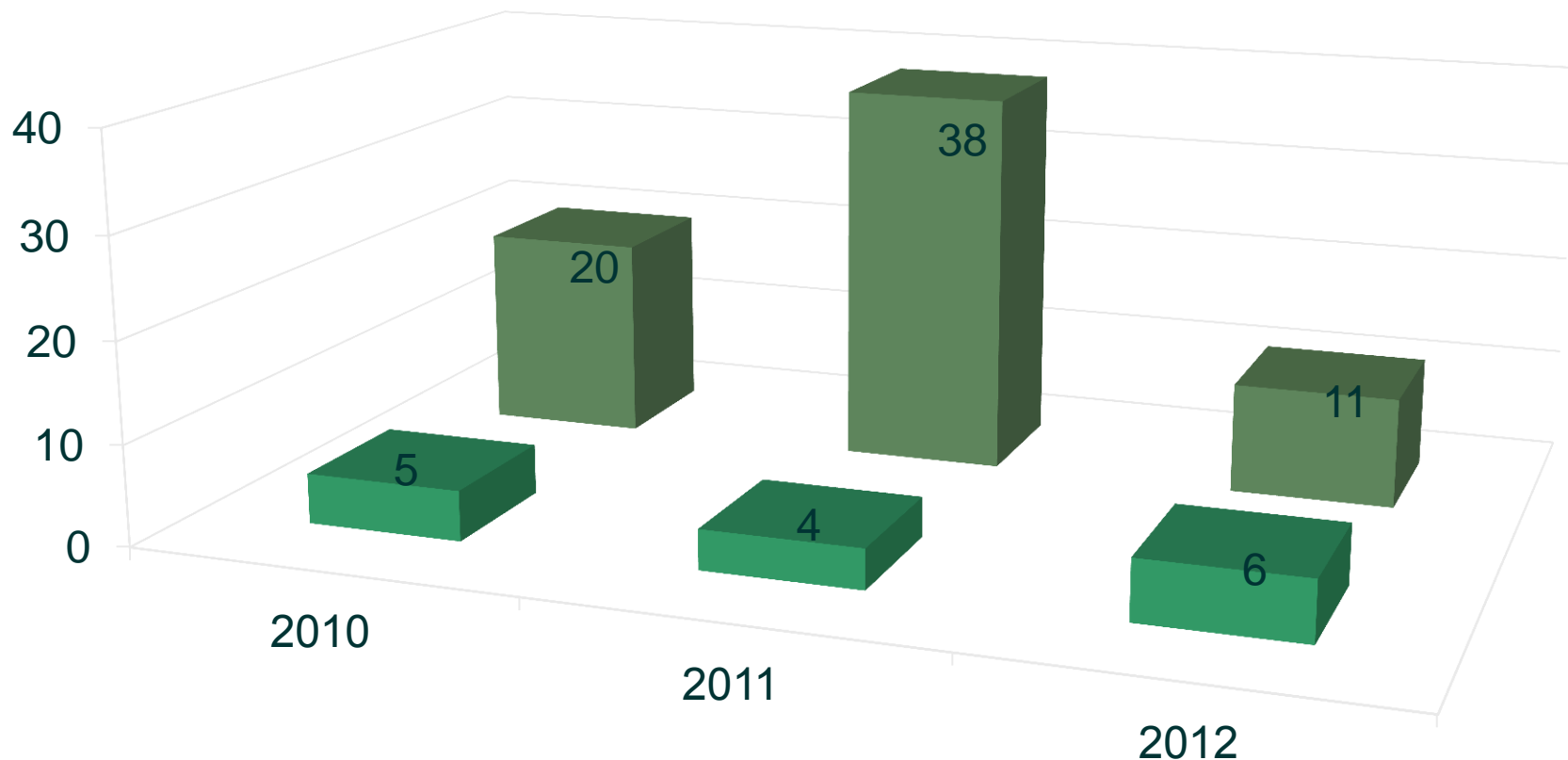
- **The applicant is required to:**
 - **File an affidavit**
 - **Pay a fee if required**



- **“Green inventions” are patent applications where the described invention helps improve the environment:**
 - By delaying factors contributing to the earth heating
 - Reducing air or water pollution
 - Promoting non-polluting agriculture
 - Promoting alternative energy
- **As part of a global trend, the ILPO has decided to expedite the examination of such inventions (Commissioner Circular M.N. 76) due to their new classification**
- **The search and examination report is produced within 3 months of classifying the invention as being “green”**



■ Applications refused as "green" ■ Green Applications

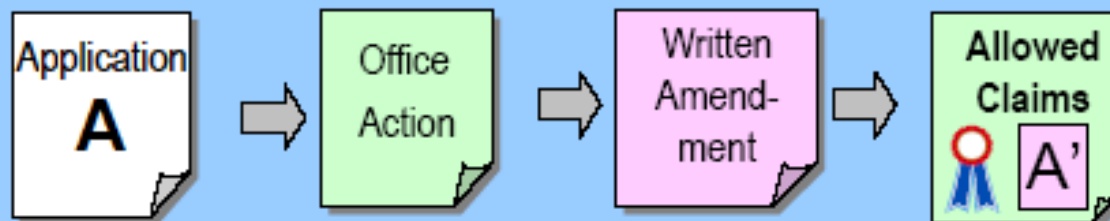


In 2010-2012, 4 patents originating from "green" applications were granted

- **The Commissioner's Notice published on 28/11/2010, states that:**
 - **An applicant may request an expedited examination if he declares he will claim priority from the Israeli application**
 - **The applicant will receive an examination report within three months from approval of his request**
 - **The applicant can request that the examination report will be produced in English**

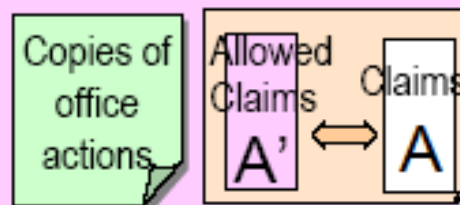


First Office

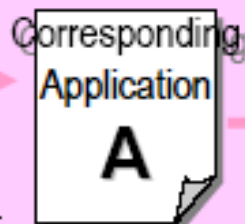


Provide prosecution history documents of the first office (if not available via network)

Claims X must sufficiently correspond to Allowed Claims X'



Second Office



Accelerated Exam

Additional
Search and
Examination

	Advancement out of turn	Fee	Indication of a patentable claim in a corresponding application	Detailed grounds	Affidavit	Request for a common priority
M.N. 70	-	-	+	-	-	-
M.N. 71	-	-	+	-	-	+
Modified Examination 17(c)	-	-	+	-	-	+
Expedited Examination Section 35	+	+	-	+	+	-
Green Invention	+	+	-	+	-	-
IL Priority Claim (Commissioner's Notice 28/11/2010)	+	+	-	-	-	-
PPH	+	+	+	-	-	-

■ Application requirements:

- Explicitly derive from the basic application
- At least one claim was accepted by the OFF
- The claims filed at the ILPO as an OSF must sufficiently correspond to the claims accepted by the OFF



PPH Patent
Prosecution
Highway

■ Applicant requirements:

- Fill out the form (a common bi-lingual, dual route and multi-national form) available at ILPO website
- Fee payment (subject to Article 19(a) that enters into force on 12/01/2013)
- Make sure the substantive examination of the application at the ILPO has not begun
- It is also possible to apply in parallel by email to pph@justice.gov.il

טופס בקשה להקדמת בחינה במסגרת מסלול ה-Patent Prosecution Highway (PPH)

ה-PCT PPH

Request for Accelerated Examination under the Patent Prosecution Highway (PPH) and PCT-PPH

הערה: על כל מסמך שנדרש להגשה לרשות הפטנטים להיות באנגלית או בשפה רשמית של ישראל. במידה ויש לתרגם מסמך לשם כך, ניתן לעשות כן בתרגום מאומת או בתרגום מכונה לשיעור רצון הבוחן.

Note: A document that is required to be submitted to the Israel Patent Office should be in English or in an official Israeli language. To fulfill said requirement, either a verified translation or a machine translation to the satisfaction of the examiner are admissible.

1. Bibliography:

1.1 IL application number: _____
1.2 Corresponding PCT/national application(s) number(s) at the Office of First Filing (OFF): _____

1.3 Identify an example no. from the arrangement that describes the relationship between the ILPO application and the corresponding application (if such an example does not exist, describe the relationship in words) _____

1.4 Mark the OFF's or ISA/IPEA's name:

- ☐ DKPTO as National Authority
☐ IPO as National Authority
☐ USPTO as National Authority
☐ USPTO as ISA/IPEA
☐ NBPR as National Authority
☐ NBPR as ISA/IPEA
☐ CIPPO as National Authority*
* as of 01/11/2012

2. OFF Office Actions or International Work Products (WO/ISA, WO/IPEA or IPER):

2.1 Copy of OFF office actions are attached: ☐

2.2 OFF office actions available via its internet site ☐

2.3 Copy of international work products are attached ☐
or

2.4 Copy of the above mentioned was filed on _____ ☐

3. Copy of the claims that are allowable by the OFF, WO/ISA, WO/IPEA or IPER

3.1 The claims of the corresponding OFF application are attached ☐

3.2 The claims of the corresponding OFF application are available via its internet site ☐

3.3 The claims determined to be allowable by the ISA or IPEA are attached ☐
or

3.4 The allowable claims by the ISA or IPEA were filed on _____ ☐

1. ביבליוגרפיה:

1.1 מספר הבקשה הישראלית הוא: _____
1.2 מספר/י הבקשה/ות הלאומית/ות המקביל/ות PCT/נרשות הראשונה שבחנה את הבקשה (Office of First Filing) = (Filing [OFF])= _____
1.3 ציין מספר דוגמא מההסכם שמתאים לסוג הקשר בין הבקשה הישראלית לבקשה המקבילה (אם אין שרטוט מתאים הסבר מילולית)

1.4 סמן את שם ה-OFF או את שם ה-ISA/IPEA: _____

2. דוחות בחינה מת-OFF או ה-PCT (WO/ISA, WO/IPEA או IPER):

2.1 מצ"ב העתק של דוחות בחינה של ה-OFF ☐
2.2 דוחות בחינה של ה-OFF נגישים דרך אתר האינטרנט של ה-OFF ☐
2.3 מצ"ב דוח PCT _____
או
2.4 מסמך כנ"ל הומצא בתאריך _____ ☐

3. העתק של התביעות הכשירות פטנט ב-OFF או בבקשת PCT

3.1 מצ"ב התביעות של הבקשה המקבילה ב-OFF ☐
3.2 התביעות של הבקשה המקבילה נגישים דרך אתר ה-OFF ☐
3.3 מצ"ב התביעות שנקבעו ככשירות ע"י הרשות הבינלאומית _____
או
3.4 העתק של התביעות שנקבעו ככשירות ע"י הרשות הבינלאומית הומצא בתאריך _____ ☐

4. Cited documents by the OFF or the WO/ISA, WO/IPEA or IPER

4.1 Documents cited by OFF are attached ☐

4.2 Documents cited by OFF are available via its web site ☐

4.3 Documents cited by the WO/ISA, WO/IPEA or IPER (except for IL patents or IL patent application publications) are attached ☐
or

4.4 Documents cited in the WO/ISA, WO/IPEA or IPER (except for IL patents or IL patent application publications) have been filed on _____ ☐

5. Claim correspondence table:

Claims in IL application	Allowable Claims in OFF or PCT application	Explanation regarding the correspondence
תביעות בבקשה הישראלית	תביעות כשירות לפטנט בבקשה ב-OFF או בבקשת PCT	הסברים אודות תאימות התביעות
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

4. מסמכים שצוטטו ב-OFF או ב-WO/ISA, WO/IPEA או IPER

4.1 מצ"ב מסמכים שצוטטו ע"י-OFF ☐

4.2 מסמכים שצוטטו ע"י ה-OFF נגישים דרך אתר האינטרנט של ה-OFF ☐

4.3 מצ"ב מסמכים שצוטטו ע"י ה-WO/ISA, WO/IPEA או IPER (למעט פטנטים ובקשות פטנטים ישראלים) _____
או

4.4 מסמכים שצוטטו ב-WOISA, WO/IPEA או IPER (למעט פטנטים ובקשות פטנטים ישראלים) הומצאו בתאריך _____ ☐

5. טבלת תאימות תביעות:

- **Fast formal examination**
- **In order to further expedite the substantial examination, the substantive examiner's contact details are mentioned in the Office Action**
- **Only one chance to amend!**



....."

בתאריך ## הוגשה בקשה לזירוז בחינת בקשה לפטנט מספר ##. לאור הבקשה לזירוז, בוצעה בדיקה לעמידת הבקשה לזירוז בדרישות הקבלה הבאות שמפורטות בהסכם ה-PPH מתאריך ## בין רשות הפטנטים הישראלית למשרד הפטנטים USPTO/JPO/DKPTO אשר שימש כ- OFF (Office of First Filing) ואשר בחן את הבקשה כרשות חיפוש ובחינה לאומית/בינלאומית (להלן "הרשות המקבילה").

■ נמצא שהבקשה לזירוז לא עומדת באחת או יותר מהדרישות הבאות:

- הבקשה לזירוז לא הוגשה על גבי הטופס הייעודי שמופיע באתר האינטרנט של רשות הפטנטים הישראלית בדף ה- PPH
- הבחינה המהותית של הבקשה בישראל החלה
- הבקשה דנן והבקשה המקבילה אינן קשורות זו לזו באופן שנקבע בהסכם ה- PPH
- אף לא תביעה אחת נמצאה כשירת פטנט ע"י הרשות המקבילה

"...

■ Current



➤ USPTO

- ❑ Permanent (“Paris Route”; examination by the National Authority)
- ❑ Pilot (“PCT Route”; examination by the International Authority)

➤ JPO: Pilot (“Paris Route”)

➤ DKPTO: Pilot (“Paris Route”)

➤ NBPR: Pilot (“Paris Route” and “PCT Route”)

➤ CIPO: Pilot (“Paris Route”), starting 01/11/2012



■ Planned PPH activities:

- Representing ILPO at a PLPPH work group (Munich 10/2012)
- Uniforming the arrangements
- Possible far future arrangements :
 - ❑ MOTTAINAI (Japanese term meaning regret when a value of a resource is not properly utilized) The identity of the OFF is no longer important, only the identity of the examining patent office
 - ❑ PLPPH (Plurilateral PPH, PPH 2.0): PPH arrangements involving more than 2 PTOs

Paris
Convention
1883

PCT 1970

TRIPS 1994

Article 17(c)
1995

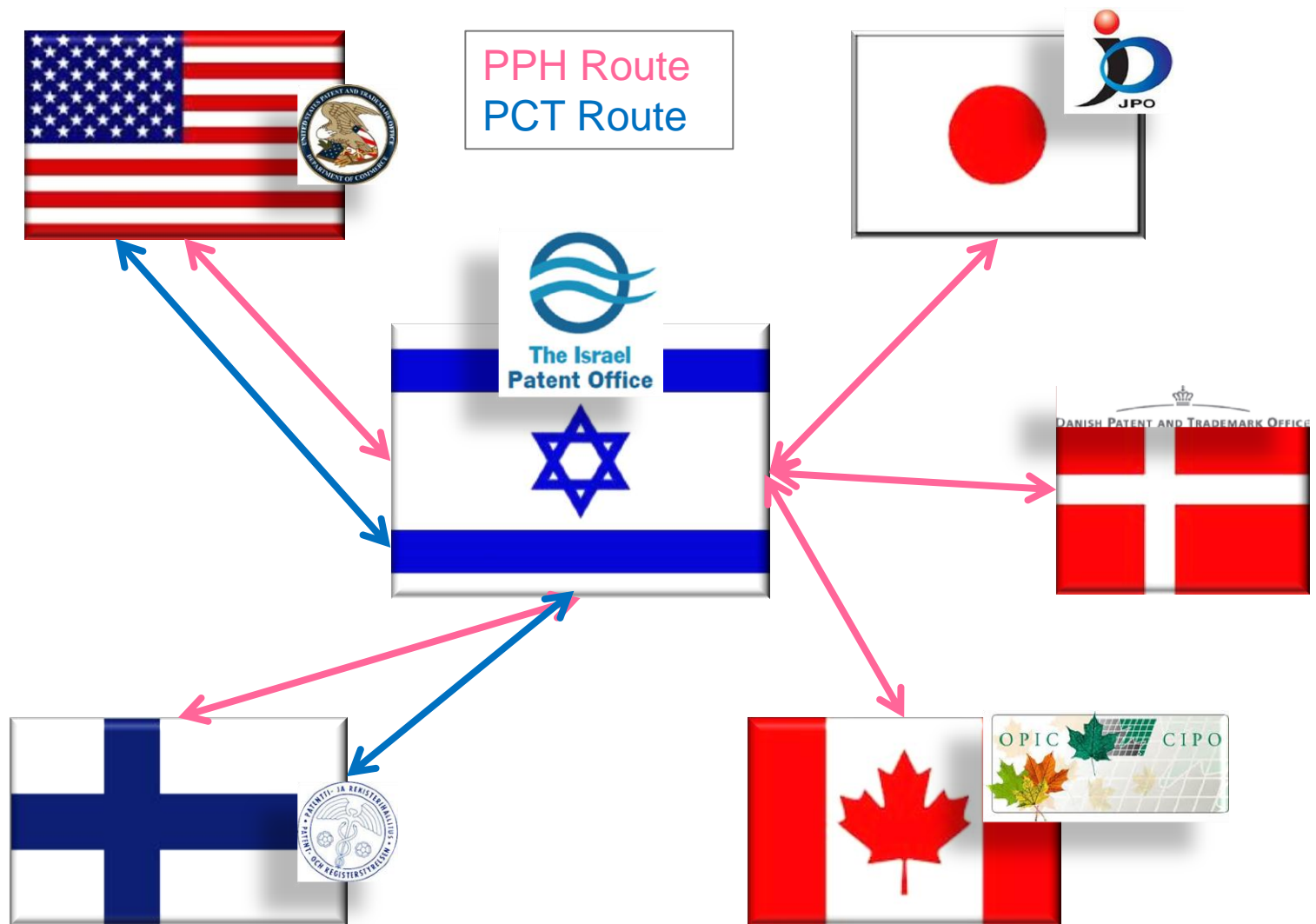
PPH-Paris
2006

PPH-PCT
2010

MOTTAINAI
2011

PLPPH not
yet launched

Current PPH arrangements at the ILPO



Office of First Filing	PPH Applications
USPTO (Paris Route)	3
USPTO (PCT Route)	0
JPO	0
DKPTO	0
NBPR	0
CIPO	0

7 PPH applications were submitted to the USPTO (as of July 2011,
<http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/ppph-portal/statistics/statistics.cgi>)

- **Possible Effect on ILPO**
 - Reduce backlog

- **Possible effect on Applicants and Public**
 - Higher legal and business certainty





PPH@justice.gov.il