



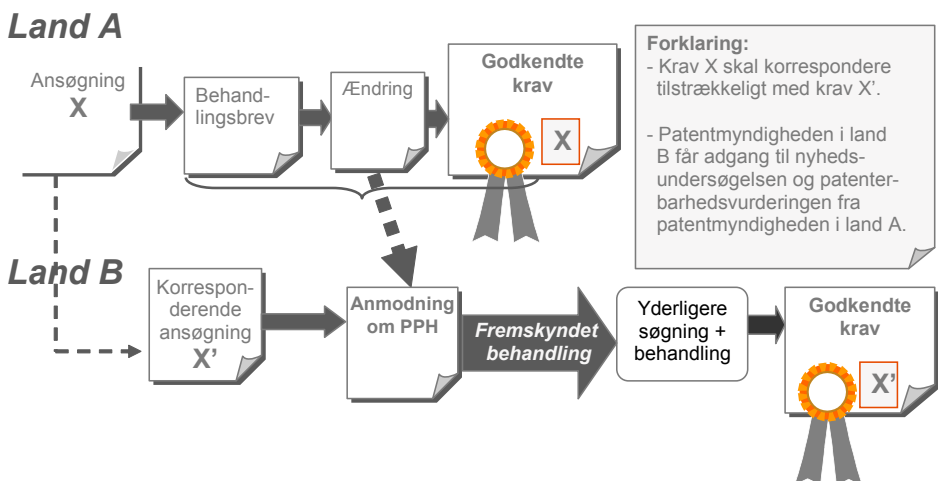
# Patent Prosecution Highway (PPH)

- Hvad er PPH?
- Hvad kan jeg bruge PPH til?
- Hvordan bruger jeg PPH?

GØR IDEER TIL AKTIVER®

**Patent Prosecution Highway (PPH)** er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt patenterbare hos en første patentmyndighed, kan danne grundlag for en fremskyndet sagsbehandling hos en anden patentmyndighed.

Mekanismen i PPH er illustreret i den nedenstående figur:



PPH-aftaler er bilaterale aftaler mellem to patentmyndigheder. Det er væsentligt at bemærke, at der ikke er tale om overførsel af kompetence til at meddele patent fra den ene patentmyndighed til den anden. PPH er alene en rationaliseringsproces, hvor nr. to patentmyndighed i videst mulig udstrækning gør brug af den første patentmyndigheds arbejde.

PPH er et helt frivilligt tilbud til ansøgere.

For at en patentansøgning kan få en fremskyndet behandling gennem PPH-processen, er der 4 grundlæggende krav, som skal være opfyldt:

1. Ansøgningen til nr. to patentmyndighed er en national patentansøgning, som korresponderer med en national patentansøgning behandlet ved den første patentmyndighed
  - ansøgningen ved nr. to patentmyndighed har f.eks. prioritet fra en tilsvarende ansøgning hos den første patentmyndighed i henhold til Pariserkonventionen eller fra en PCT-ansøgning
2. Den første patentmyndighed fandt patentkravene i den tilsvarende patentansøgning patenterbare
3. Alle patentkrav i ansøgningen til nr. to patentmyndighed korresponderer tilstrækkeligt med de patentkrav, som den første patentmyndighed fandt patenterbare
4. Den anden patentmyndighed har endnu ikke påbegyndt sin "examination" (Dog tilladt i nogle lande – f.eks. DK og Korea)

#### Fordele ved at bruge PPH

Som ansøger er der en række væsentlige fordele ved at anvende PPH, f.eks.:

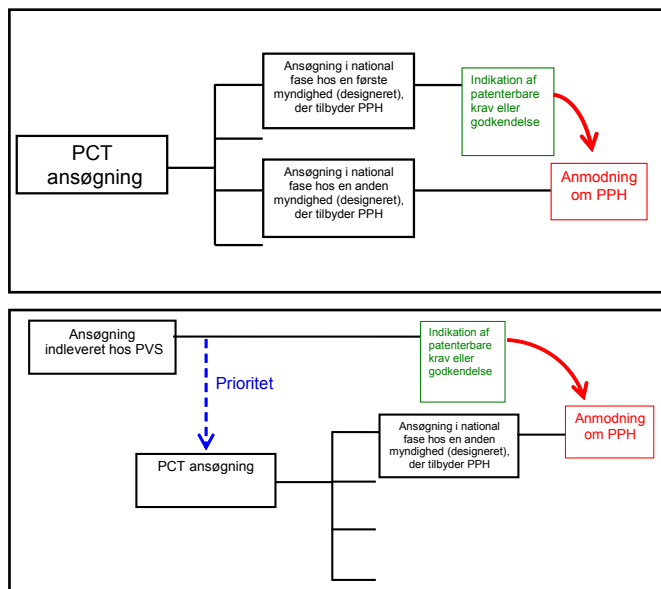
- Hurtig sagsbehandling hos myndigheder, der normalt har lange sagsbehandlingstider
- Halvering af "brevvekslinger" hos den anden patentmyndighed – billigere for ansøger
- En betydelig højere sikkerhed for patentudstedelse
- Forøget kvalitet af sagsbehandlingen ved anden patentmyndighed
- PPH-aftalernes geografisk dækning er fortsat stigende

## Muligheder når du skal bruge PPH

PVS' PPH-aftaler tilbyder en række muligheder for at benytte PPH ved forskellige ansøgningsveje. Der er altså mulighed for, at du i et vist omfang kan tilpasse din ansøgningsstrategi gennem PPH.

PPH kan f.eks. anvendes i et kombinationsforløb, hvor du gør brug af fordelene ved både PCT-systemet og PPH - eksempelvis ved at bruge Nordisk Patent Institut som PCT-myndighed efterfulgt af en patent-myndighed, der tilbyder fremskyndet sagsbehandling via PPH.

Nedenstående figurer viser nogle af de muligheder, du kan benytte:



### Hvad siger tallene?

Erfaringerne med PPH er positive. De viser blandt andet at:

- Patentudstedelsesprocenten hos nr. to patentmyndighed er betydeligt højere end for ansøgninger, der ikke benytter PPH
- Den samlede behandlingstid - fra patentansøgningens indlevering til patentmeddelelse hos nr. to patentmyndighed - halveres
- Tiden fra patentansøgningens indlevering til det første behandlingsbrev reduceres voldsomt hos nr. to patentmyndighed (i Japan fra normalt 32 måneder til 6 måneder og i USA fra normalt 25 måneder til 2-5 måneder)
- Antallet af behandlingsbreve reduceres til omkring halvdelen hos nr. to

### Hvilke patentmyndigheder har Patent og Varemærkestyrelsen aftaler med?

Patent og Varemærkestyrelsen har indgået PPH-aftaler med patentmyndighederne i USA (USPTO), Japan (JPO) og Korea (KIPO).

Patent og Varemærkestyrelsen arbejder på at udvide antallet af PPH-aftaler til at omfatte flere lande.

### Hvorfor har Patent og Varemærkestyrelsen indgået PPH-aftaler?

I takt med globaliseringen har virksomhederne fået et stigende behov for at udtage patenter for den samme opfindelse i mange lande. Det har medført, at patentmyndighederne rundt omkring i verden i stigende grad foretager parallelle sagsbehandlinger af patentansøgninger om den samme opfindelse. Udviklingen betyder, at patentmyndighederne globalt set har store udfordringer med at håndtere den fortsat stigende sagsmængde. Som konsekvens ligger en række patentmyndigheder inde med enorme pukler af ubehandlede patentansøgninger, og sagsbehandlingstiden forøges til skade for ansøgerne.

PPH er et tiltag, som er skabt for at imødekomme virksomhedernes behov for en hurtig sagsbehandling og behovet for, at patentmyndighederne arbejder mere sammen for at sikre kvaliteten og effektiviteten af patentansøgningernes behandling.

Patent og Varemærkestyrelsen har indgået PPH-aftaler for at:

- Bidrage til at nedbringe patentsagspuklerne globalt, og
- Give danske virksomheder en hurtig og effektiv adgang til en fremskyndet sagsbehandling hos patentmyndigheder med lange sagsbehandlingstider

### **Hvordan benyttes PPH i praksis?**

En PPH-anmodning skal indleveres til den patentmyndighed, hvor man ønsker at få en hurtig PPH-behandling. Forinden eller samtidig skal der indleveres en egentlig patentansøgning til myndigheden.

PPH-anmodningen er en "pakke", der typisk indeholder

- En "PPH"-ansøgningsformular
- En kopi af behandlingsbrevene vedr. den tilsvarende ansøgning fra den første patentmyndighed
  - skal foreligge på engelsk eller sproget hos den myndighed (nr. to) der anmodes om PPH-behandling (maskinoversættelse ofte acceptabel)
  - tip: PVS tilbyder engelsk sagsbehandling, hvilket gør oversættelse unødvendigt
- En kopi af de tilsvarende patentkrav, som den første myndighed har godkendt
  - skal foreligge på engelsk eller sproget hos den myndighed (nr. to) der anmodes om PPH-behandling (maskinoversættelse ofte acceptabel)
- En såkaldt "Claim correspondance table", der viser, hvordan kravene i ansøgningerne korresponderer
- En kopi af dokumenter citeret af den første patentmyndighed

De nærmere krav til anvendelsen af PPH, samt hvilke ansøgningstyper PPH kan benyttes for, fremgår af vejledningerne på den enkelte patentmyndigheds hjemmeside. Enkelte myndigheder opkræver et gebyr for PPH-behandling.

### **Yderligere information om Patent Prosecution Highway**

Yderligere oplysninger kan fås på Patent og Varemærkestyrelsens hjemmeside: (<http://www.dkpto.dk/politik-og-jura/internationale-patenteringer/pph-aftaler.aspx>).

Her kan du blandt andet finde

- Information om PPH
- Vejledninger vedr. brug af de enkelte PPH-aftaler
- Nødvendige formularer
- Links til vores PPH-aftaleparter

Du kan også få yderligere oplysninger hos Patent og Varemærkestyrelsens Kundecenter.

## FAQ

### 1. Er der et gebyr forbundet med brugen af PPH?

De fleste patentmyndigheder, herunder PVS, tager ikke noget gebyr, når man anmoder om PPH. Den koreanske patentmyndighed vil muligvis opkræve et gebyr.

### 2. Hvilke tidsmæssige fordele giver PPH mig?

De foreløbige erfaringer viser, at sagsbehandlingstiden fra indlevering til patentmeddelelse typisk falder til omkring halvdelen, når PPH benyttes.

Herudover falder sagsbehandlingstiden fra indlevering af ansøgningen til modtagelsen af det første behandlingsbrev drastisk: I USA fra 25 måneder til 2-5 måneder, i Japan fra 32 måneder til 6 måneder, og i Korea fra 8-18 måneder til 2 måneder.

### 3. Kan der spares penge ved at bruge PPH?

Ja, på sagsbehandlingen hos den patentmyndighed, hvor der anmodes om PPH. Erfaringen viser, at antallet af brevvekslinger med patentmyndigheden halveres.

### 4. Får jeg automatisk patent ved den anden myndighed, når den første myndighed anerkender min ansøgning?

Nej, med PPH er der ikke tale om overførsel af kompetencen til at meddele patent fra en myndighed til en anden – der er alene tale om en rationaliseringsproces, hvor nr. to patentmyndighed i videst mulig udstrækning gør brug af den første patentmyndigheds arbejde.

De foreløbige erfaringer med PPH er dog, at patentudstedelsesprocenten er væsentlig højere hos nr. to patentmyndighed, når en første patentmyndighed har tilkendegivet, at opfindelsen kan føre til patent.

### 5. Hvad menes der med, at patentkravene i ansøgningen hos den første patentmyndighed og hos nr. to patentmyndighed skal være "korresponderende"?

Definitionen af "korresponderende" kan variere lidt fra aftale til aftale. Udgangspunktet er, at man ikke må udvide kravenes beskyttelsesomfang i ansøgningen til nr. to patentmyndighed i forhold de krav, som den første myndighed har godkendt.

I aftalen med USA tolkes "korresponderende" krav stramt – kravene skal være de samme.

I aftalen med Japan må man derimod godt tilføje ekstra krav i ansøgningen til nr. to myndighed, så længe man ikke går udover beskyttelsesomfanget af det, som den første myndighed har accepteret som patenterbart.

I øvrigt er det uden betydning, om der er sproglige uoverensstemmelser mellem kravsættene, eller om de har forskellige kravformater.

### 6. Hvad skal man være særlig opmærksom på eller varsom med?

PPH hviler som nævnt i spørgsmål 5 på, at kravene i de to ansøgninger er korresponderende. Det betyder i sagens natur, at man er ret bundet af det kravsæt, som man indleverede hos den første myndighed. Man kan altså ikke ændre kravene hos myndighed nr. to i nævneværdigt omfang, hvis man stadig vil have fordelene af PPH.

De rent formelle krav til "PPH-anmodningen" (f.eks. oversættelseskrav osv.) varierer afhængig af hos hvilken myndighed, man vil benytte PPH. Rådet er derfor, at man grundigt læser den relevante vejledning, som findes på myndighedens hjemmeside.

### 7. Hvornår skal man indlevere en PPH-anmodning hos nr. to patentmyndighed?

Dette fremgår af den enkelte vejledning, som findes på myndighedens hjemmeside.

I nogle PPH-aftaler skal anmodningen indleveres inden patentmyndigheden er begyndt på sin "examination" af opfindelsen, mens f.eks. PVS og den koreanske patentmyndighed accepterer, at det blot skal ske inden patentet godkendes.

8. *Hvilke ansøgningstyper kan bruges i PPH – er det kun en national ansøgning med prioritet fra en anden national ansøgning?*

Nej, PVS' aftaler indeholder en række forskellige variationer, der kan benyttes.

Hovedtyperne er:

- En national ansøgning hos nr. to patentmyndighed med prioritet fra en først indleveret national ansøgning, og
- En PCT ansøgning i national fase hos nr. to patentmyndighed, hvor PCT ansøgningen har prioritet fra en national ansøgning indleveret hos den første patentmyndighed.

Herudover findes der en række variationer, som er nærmere beskrevet i den enkelte PPH vejledning.

9. *Hvordan benytter jeg PPH i praksis?*

Du læser den specifikke vejledning der ligger på Patent og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Vejledningen skulle gerne indeholde al nødvendig information. Herudover er du velkommen til at ringe til den patentmyndighed, du vil indlevere en PPH-anmodning hos.