



PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN

PATENT PROSECUTION HIGHWAY

Effektiv sagsbehandling af patentansøgning

Effektiv sagsbehandling af din patentansøgning med Patent Prosecution Highway (PPH)

PPH kan være en genvej til patent, hvis du fx ønsker

- Væsentlig færre behandlinger hos patentmyndigheden - med ofte en halvering
- En væsentlig reduktion af omkostningerne ved behandlingen af ansøgningen på ofte 30%
- En hurtigere udstedelse af et patent i udvalgte lande

Hvis ovenstående er interessant, bør du overveje at benytte en af PPH-aftalerne, som Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) har indgået.

Hvilke patentmyndigheder har Patent- og Varemærkestyrelsen PPH-aftaler med?



UDENFOR EUROPA:

- USA
- Japan
- Korea
- Kina
- Brasilien
- Argentina
- Israel
- New Zealand
- Australien
- Peru
- Singapur
- Rusland
- Colombia
- Canada

I EUROPA:

- England
- Sverige
- Spanien
- Portugal
- Polen
- Norge
- Østrig
- Estland
- Finland
- Tyskland
- Ungarn
- Island

HVAD ER PPH?

PPH er en aftale om effektiv sagsbehandling af en patentansøgning i mellem PVS og en patentmyndighed i andet land. Når PVS har behandlet din ansøgning, kan du bede om PPH-behandling af den tilsvarende ansøgning, du indleverer i et andet land. Den anden myndighed vil få information om PVS' sagsbehandling, og kan derfor behandle ansøgningen på et oplyst grundlag, og dermed mere effektivt uden dog at være bundet af den første sagsbehandling.

Er PPH relevant for mig?

PPH er en mulighed der kan være relevant i mange tilfælde, og kan tilbyde en række fordele:

- Erfaringer viser, at der ofte er mindre korrespondance mellem en ansøger og en myndighed, når ansøgningen behandles, og derfor kan spares ressourcer og penge.
- PPH kan være relevant, hvis man som ansøger ønsker en hurtigere rettighed i udvalgte lande. PPH er derfor interessant i de tilfælde, hvor ens opfindelse befinder sig indenfor et teknologiområde, hvor udviklingen løber stærkt, og der er behov for en hurtigere rettighed.
- PPH kan benyttes både i nationale ansøgninger og i internationale ansøgninger (PCT)

Som ansøger skal man dog også være opmærksom på, at der visse bindinger i brugen af PPH, fx:

- Patentkravene i de to ansøgninger skal være omtrent ens. Man kan altså ikke uden videre ændre kravene i den anden ansøgning og samtidig bibeholde PPH-status.
- PVS skal have udtalt sig positivt om opfindelsen i patentkravene. Ansøgningen skal altså være behandlet - eller eventuelt færdigbehandlet - af PVS før, der kan benyttes PPH hos en anden myndighed.
- Den anden patentmyndighed er ikke bundet af PVS' behandling og kan fx foretage en supplerende undersøgelse, der leder frem til et andet resultat end PVS'

Sammenfattende skal du altså opveje alle fordelene ved PPH overfor de begrænsninger, som også følger med PPH.

PPH processen og grundlæggende forudsætninger for at bruge PPH

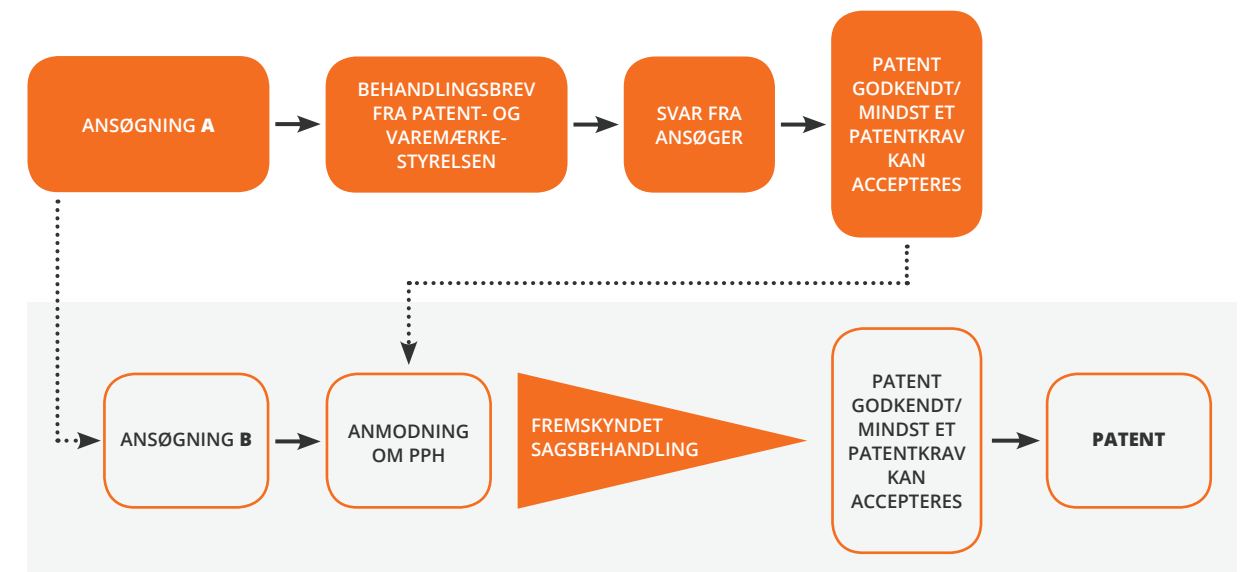
Selve PPH processen ses på nedenstående figur.

Der er en række grundlæggende forudsætninger for at bruge PPH:

- Der skal være en formel forbindelse i mellem de to ansøgninger (prioritet, PCT videreførelse eller lignende)
- Patentkravene i de to patentansøgninger skal være omtrent ens

- PVS skal *enten* have fundet alle patentkrav patenterbare (i aftalerne med Kina og Brasilien) eller mindst ét patentkrav i din ansøgning patenterbart (alle andre myndigheder)

Bemærk endvidere, at de enkelte landes patentmyndigheder kan opstille yderligere krav for brug af PPH hos deres myndighed. I Kina er det fx en forudsætning, at den kinesiske patentansøgning er offentliggjort før, at en PPH anmodning accepteres.



Hvad skal typisk indleveres til en patentmyndighed, når der anmodes om PPH behandling?

Når du beder om PPH behandling i udlandet, skal du typisk indlevere følgende dokumentation:

- Et PPH ansøgningsskema hos myndigheden
- En kopi af behandlingsbrevene og nyhedsundersøgelsen fra PVS oversat til engelsk. Hvis ansøgningen er offentliggjort, kan myndigheden selv trække oplysningerne via PVS' registersystem (PVSONline)
- Kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens godkendelsesbrev samt de godkendte krav, hvis aftalen forudsætter, at PVS har godkendt kravene (fx Kina og Brasilien)

- En udfyldt krav-korrespondance tabel, der dokumenterer overensstemmelsen mellem de to kravsæt i ansøgningerne

Bemærk, at PVS tilbyder engelsksproget sagsbehandling. Det betyder, at du slipper for at oversætte korrespondancen mv., når du vil bruge PPH i udlandet.

De enkelte myndigheder kan endvidere stille yderligere krav om dokumentation.



Statistik, erfaringer samt tips & tricks

Statistikkerne viser, at PPH ofte medfører mindre korrespondance mellem en ansøger og en myndighed (færre udgifter), en hurtigere sagsbehandling, og en højere godkendelsesprocent hos en anden myndighed, når PPH benyttes.

Følgende data er uddrag fra myndighedernes statistikker om brugen af PPH:

Der er ultimo 2017 indleveret
162.000
anmodninger om PPH
på globalt plan

...

Antallet af behandlinger
(office actions) halveres ofte

...

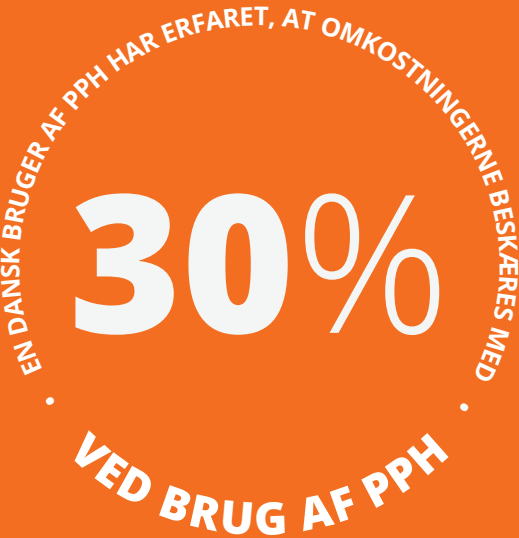
Tiden fra indlevering
af ansøgningen hos
myndigheden til en
første vurdering af
ansøgningen reduceres
betydeligt, ofte
til mindst halvdelen

...

Tiden fra indlevering
af ansøgningen hos
myndigheden til udstedelse
af patentet reduceres
betydeligt, ofte til
mindst halvdelen

...

Godkendelsesprocenten
er højere



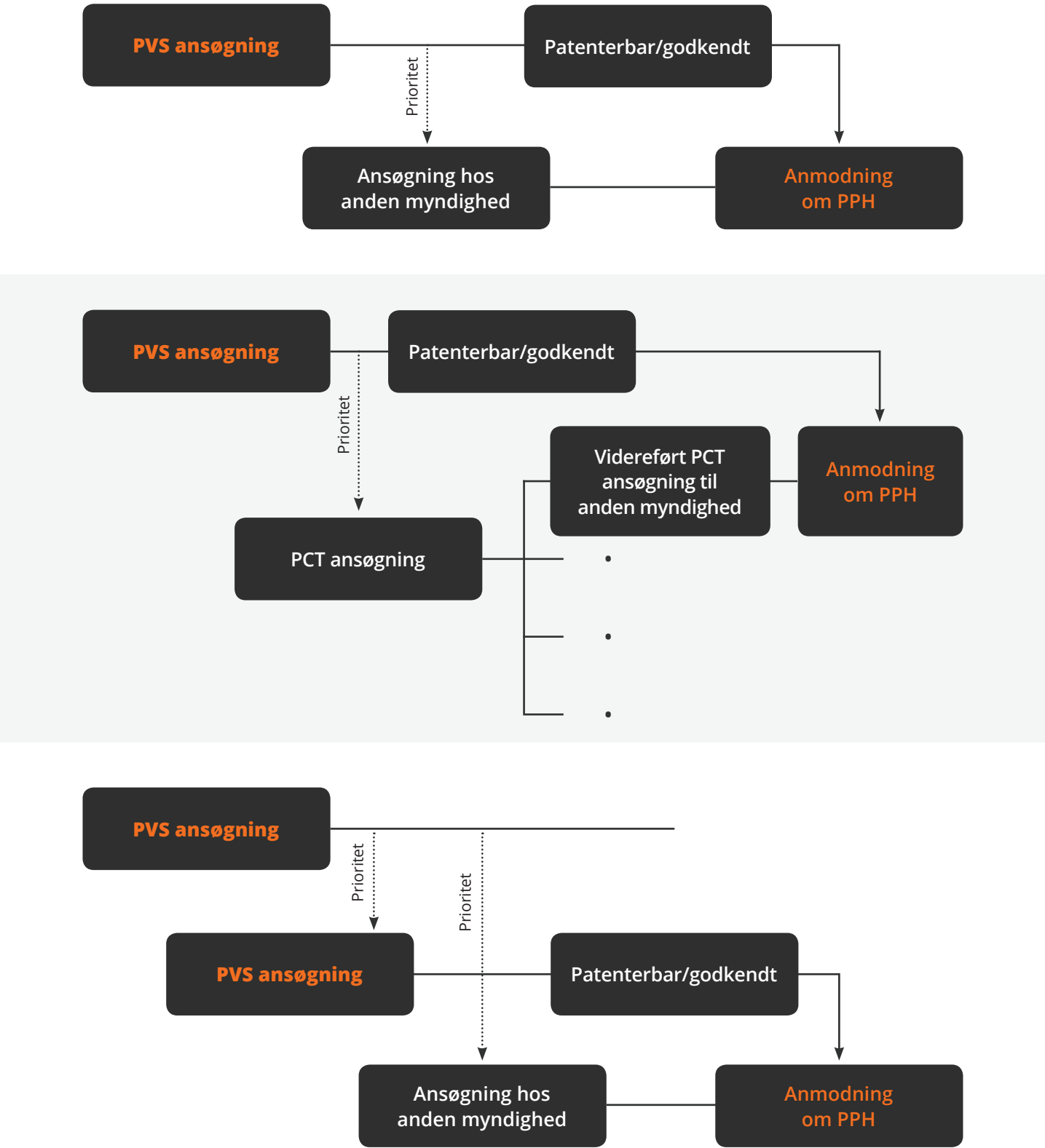
Det er PVS' erfaring, at PPH potentialet bedst kan udnyttes, hvis:

- Sagen er færdigbehandlet hos PVS
- Patentkravene har relativt smalle kravsat
- Patentkravene ikke er for uklare
- Ansøgeren har sat sig grundigt ind i den enkelte myndigheds PPH guidelines, da der kan forekomme variationer i mellem forudsætningerne for brug af PPH og dokumentationsmateriale

Bemærk at det er en forudsætning for brug af PPH i Kina og Brasilien, at behandlingen af patentansøgningen er færdigbehandlet hos PVS. I Kina skal den kinesiske patentansøgning også være offentliggjort.

Eksempler på PPH scenarier

De følgende figurer viser de mest almindelige eksempler på brug af PPH. Yderligere eksempler fremgår af de forskellige myndigheders guidelines.



Yderligere information om PPH

Du kan finde yderligere information om Patent- og Varemærkestyrelsens PPH aftaler på vores hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte
Patent- og Varemærkestyrelsens
Kundecenter på tlf. 4350 8301

