

Patent Prosecution Highway

- en genvej til hurtigere udstedelse af patent.

Af Per Jensen Mikkelsen, certifieret dansk patentagent (CDPA) hos Budde Schou A/S

Virksomheder, der primært baserer deres forretning på produkter og/eller fremstillingsmetoder som forholdsvis let kan kopieres, bør beskytte deres opfindelser gennem patenter eller brugsmodeller.

Forudsat at opfindelsen er patenterbar kan det være afgørende - især for nystartede virksomheders beståen - at patentansøgningen fører til patent inden for en begrænset tidsperiode. Dette tidspres afspejler et typisk behov for udefrakommende kapital eksempelvis fra venturefonde.

Det kan være et krav fra potentielle investorer, at der i det mindste foreligger én verserende patentansøgning, for hvilken der er udstedt mindst én positiv behandlingsskrivelse fra en kompetent myndighed for så vidt angår patenterbarhed. Et langt bedre udgangspunkt for at indhente kapital er dog egentlig udstedte patentrettigheder (gerne i flere lande). Udstedte patentrettigheder tillader håndhævelse samt at salgs- og licensaftaler kan indgås på et mere sikkert grundlag.

Derfor kan det være i patentansøgers interesse, at ansøgningens behandlingstid minimeres inden for de rammer der typisk anvendes, når der ansøges om patent i mere end ét land eller regional jurisdiktion (såsom EP via det europæiske patentkontor EPO¹⁾). Sådanne rammer omfatter først og fremmest den såkaldte Patent Cooperation Treaty (PCT), som tillader, at en PCT-patentansøgning kan forfølges ved ét centralt organ langt hen i ansøgningsfasen. Herved holdes administrativt arbejde og omkostninger på lavest muligt niveau i forhold til antallet af lande, hvor PCT-ansøgningen kan videreføres nationalt.

PPH: Patent Prosecution Highway

For ansøgere, som ønsker fremskyndet sagsbehandling og dermed muligheden for hurtigere udstedelse af patent i flere lande, findes der en række muligheder for at fremskynde sagsbehand-

lingen (uanset om der er tale om en PCT-ansøgning eller en regulær national eller regional patentansøgning).

Et tiltag som så dagens lys i 2006 er den såkaldte Patent Prosecution Highway forkortet "PPH".

PPH tillader fremskyndet sagsbehandling beroende på, at patentmyndigheden i ét land tager udgangspunkt i eller fuldstændig genbruger den sagsbehandling, der allerede er foretaget hos et andet lands patentmyndighed. Derved reduceres arbejdsmængden, der er forbundet med at vurdere patenterbarheden af en korresponderende ansøgning (dvs. en ansøgning i samme patentfamilie med tilsvarende patentkrav).

For at en ansøgning kan behandles under PPH kræves det først og fremmest, at mindst et af patentkravene i den korresponderende ansøgning anses for at være patenterbart, og at krav(ene) som udgangspunkt har identisk beskyttelsesomfang. Et andet essentielt krav er, at den substantielle sagsbehandling af ansøgningen ikke er påbegyndt på det tidspunkt, hvor der søges om fremskyndet behandling under PPH.

Amerikansk-europæisk PPH-samarbejde

Det amerikanske patentkontor (USPTO) og EPO etablerede i 2008 et PPH-samarbejde. Det tillader en ansøger, som tidligere har modtaget en positiv behandlingsskrivelse for en ansøgning fra EPO, at forfølge en tilsvarende ansøgning under PPH ved USPTO med henvisning til den positive behandlingsskrivelse udstedt af EPO (og omvendt). Derved opnås en betydelig kortere sagsbehandlingstid.

Et traditionelt patentansøgningsforløb tager gennemsnitligt cirka 3 og 4½ år ved hhv. USPTO og EPO²⁾. For en PCT-patentansøgning, som videreføres ved USPTO og EPO under PPH, tager det gennemsnitligt henholdsvis ca. 11½ og 5 måneder, før myndighederne udsteder første behandlingsskrivelse. Erfaringen viser, at behandlingstiden ved EPO frem til første behandlingsskrivelse for ansøgninger som forfølges via PPH kan nå helt ned på 3-4 uger.



GEMÜ 480

**Robust pålidelighed
for vandrensning**

GEMÜ®

www.gemue.dk

I fald første behandlingsskrivelse er positiv og myndigheden dermed anerkender patentbarhed kan patent udstedes umiddelbart herefter.

Sagsbehandlingstiden i et PPH-forløb er således markant kortere end for en regulær patentansøgning. Det skal dog holdes for øje, at en fremskyndet sagsbehandling ikke nødvendigvis øger chancen for meddelelse af patent. De amerikanske patentmyndigheder er således i deres gode ret til at være uenige med den konklusion som eksempelvis den europæiske patentmyndighed nåede frem til under sin sagsbehandling.

I tillæg til en forkortet sagsbehandlingstid er der en forventning om, at det vil give færre omkostninger for ansøger i ansøgningsfasen som følge af genbrug af en anden patentmyndigheds arbejde. Omvendt fremrykkes omkostninger knyttet til udstedelse af patentrettigheden også, eksempelvis validerings (oversættelses) omkostninger i udvalgte EPC-kontraherende lande samt efterfølgende årsafgifter.

PPH-samarbejdet godt i gang

Siden 2008 har en række patentmyndigheder over hele kloden indgået og videreudviklet PPH-samarbejdsaftaler, hvorved mulighederne for fremskyndet sagsbehandling under PPH er blevet signifikant forbedret. Som udgangspunkt er kravene til den korresponderende ansøgning som modtog en første positiv behandlingsskrivelse mindre rigide end tidligere. I de første PPH-aftaler var det afgørende, at ansøgningen, for hvilken man ønskede at henvise til en positiv behandlingsskrivelse, var den først indleverede ansøgning. Dette krav har man slækket på i

PCT-PPH-samarbejdet og senere har man yderligere lempet formalitetskravene i PPH "Mottainai" og PPH 2.0 samarbejder. EPO har eksempelvis indgået et PPH 2.0 samarbejde med USPTO og det japanske patentkontor JPO.

For så vidt angår Danmark kan der læses mere om PPH samarbejdsaftaler indgået med bl.a. de japanske, kinesiske og amerikanske patentmyndigheder på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (se www.dkpto.dk under "patent/brugsmodel").

JPO har i øvrigt oprettet en hjemmeside, som indeholder omfattende information omkring de indgåede PPH-aftaler (se www.jpo.go.jp – under "Activities JPO").

Således kan patentaktive virksomheder anvende PPH som et redskab til at reducere patentrelaterede omkostninger og især til at fremskynde sagsbehandlingen af deres patentansøgninger og derved lette vejen til eksempelvis venturekapital samt håndhævelse, salg og udlicensering af deres patentrettigheder.

E-mail

Per Jensen Mikkelsen: PM@buddeschou.dk

Fodnoter

¹⁾ Pt. har 38 europæiske lande tiltrådt den Europæiske Patent Konvention (EPC) og der kan udstedes et såkaldt EP-patent for disse kontraherende lande forudsat at der umiddelbart efter udstedelse opfyldes visse formalia primært irt. oversættelse.

²⁾ <http://www.trilateral.net/statistics/tsr/fosr2010/activities.pdf> og <http://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml>



Sidsel Hauge er European Patent Attorney og ekspert inden for life science og kemi.

FREMGANG? DENNE VEJ.

Vi giver ikke op, før vi har fundet den bedste vej fremad for hver eneste kunde. Vi er strategiske rådgivere for nogle af verdens mest fremgangsrige virksomheder. Vi giver klare og tydelige råd, og vi står inde for dem. Vi er 300 medarbejdere, heraf 160 konsulenter inden for immaterialret, fordelt på 13 kontorer i Danmark, Sverige og Tyskland. Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig. www.awapatent.com

AWAPATENT®
INTELLECTUAL PROPERTY FOR BETTER BUSINESS