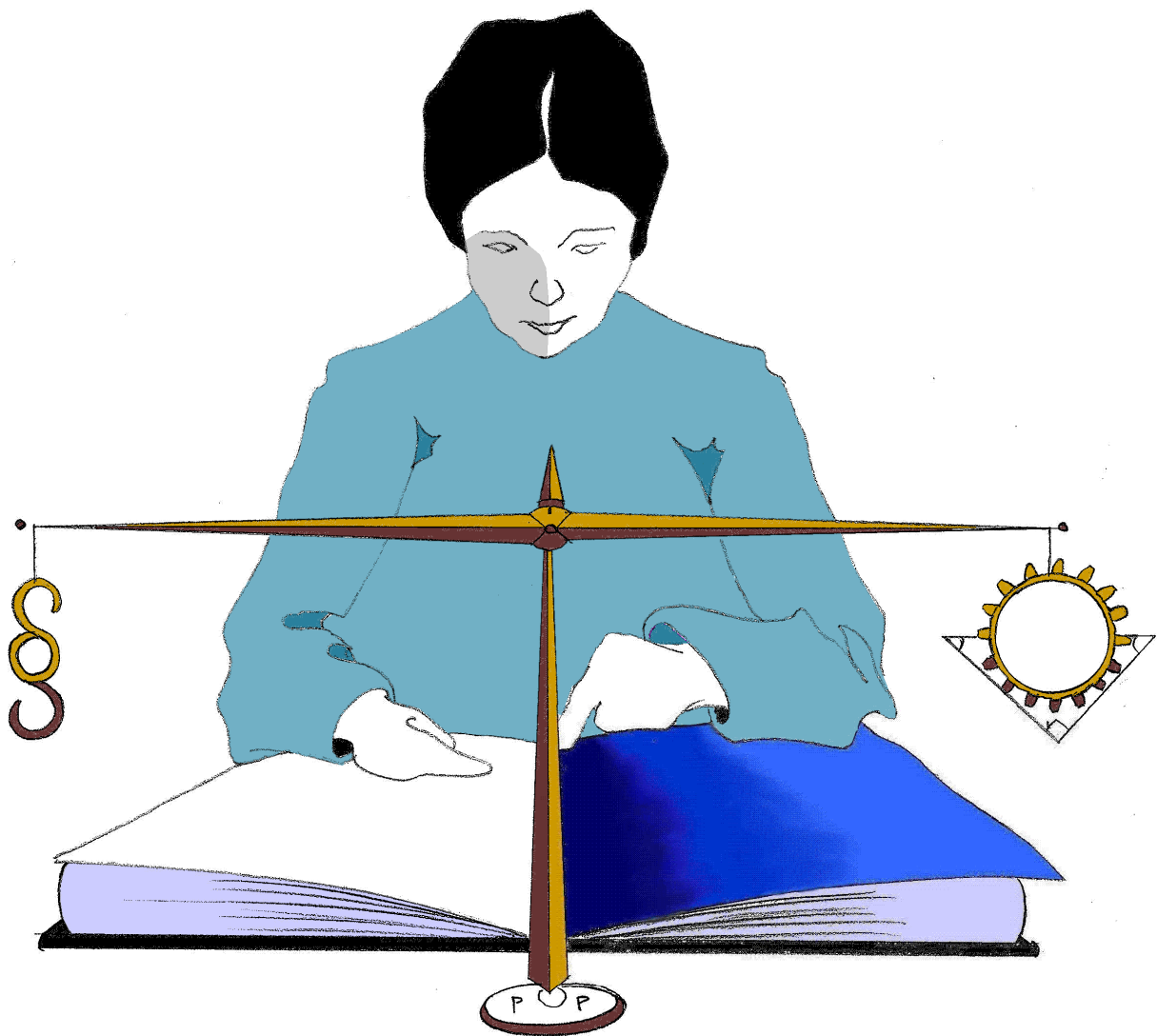


PATENTTIKÄSIKIRJA



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

PATENTTI- JA INNOVAATIO LINJA
TAMMIKUU 2015

TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI

PATENTTIKÄSIKIRJA

© Copyright 2015 Patentti- ja rekisterihallitus

Julkaisija - Publisher

Patentti- ja rekisterihallitus

Arkadiankatu 6 A

PL 1140, 00101 Helsinki

Puh. 029 509 5000

Faksi 029 509 5328

Sähköposti: kirjaamo@prh.fi

Verkkosivut: www.prh.fi

Kannen suunnittelu Antti Hoikkala ja Jorma Lehtonen.

Piirros Petteri Pulli.

Työryhmät vuosina 1998 – 2014

Patenttikäsikirja on syntynyt ryhmätyön tuloksena.

Patenttikäsikirjan ensimmäisen painoksen kirjoitti vuonna 1998 työryhmä: Ila Backman, Niklas Hastrup, Raimo Hellgren, Pirkko Karinen, Ritva Karonen, Toivo Jalonen, Laila Jungfelt, Arja Leikas, Terttu Piepponen, Kimmo Pirinen, Ritva Oinonen, Juha Rekola, Marja Tamminen ja Leea Tiihonen.

Patenttikäsikirjan päivitystyössä vuonna 2007 olivat mukana: Niklas Hastrup, Raimo Hellgren, Toivo Jalonen, Laila Jungfelt, Ritva Karonen, Arja Leikas, Ritva Oinonen, Heikki Oksanen, Jari Partanen, Olli-Pekka Piirilä, Marja Tamminen ja Leea Tikkanen.

Patenttikäsikirjan vuosien 2009 ja 2010 painoksista vastasivat: Niklas Hastrup, Raimo Hellgren, Laila Jungfelt, Ritva Karonen, Petri Kere, Timo Laakso, Arja Leikas, Saara Mustamäki, Heikki Oksanen, Jari Partanen, Terttu Piepponen, Olli-Pekka Piirilä, Auli Rainio, Tuomo Ritari, Antti Salmela, Laura Salmi, Olli-Pekka Sievänen ja Juha Vuorela.

Patenttikäsikirjan vuoden 2011 painoksesta vastasi työryhmä: Niklas Hastrup, Raimo Hellgren, Laila Jungfelt, Ritva Karonen, Outi Karppinen, Petri Kere, Timo Laakso, Saara Mustamäki, Pia Niinimäki, Heikki Oksanen, Jari Partanen, Terttu Piepponen, Olli-Pekka Piirilä, Auli Rainio, Tuomo Ritari, Antti Salmela, Olli-Pekka Sievänen, Taija Tammi ja Juha Vuorela.

Patenttikäsikirjan vuoden 2013 päivityksestä vastasi työryhmä: Niklas Hastrup, Raimo Hellgren, Antti Hoikkala, Laila Jungfelt, Ritva Karonen, Outi Karppinen, Timo Laakso, Saara Mustamäki, Pia Niinimäki, Heikki Oksanen, Jari Partanen, Olli-Pekka Piirilä, Auli Rainio, Tuomo Ritari, Antti Salmela, Olli-Pekka Sievänen ja Juha Vuorela.

Patenttikäsikirjan tuoreimmasta päivityksestä on vastannut työryhmä: Marjo Aalto-Setälä, Hanna Aho, Niklas Hastrup, Raimo Hellgren, Antti Hoikkala, Ritva Karonen, Outi Karppinen, Kimmo Kärkkäinen, Timo Laakso, Saara Mustamäki, Pia Niinimäki, Heikki Oksanen, Jari Partanen, Olli-Pekka Piirilä, Auli Rainio, Tuomo Ritari, Antti Salmela, Olli-Pekka Sievänen, Taija Tammi ja Juha Vuorela.

Helsingissä 2.1.2015

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja innovaatiolinja

Käsikirjatyöryhmä

Patenttikäsikirjan tarkastaminen

Patenttikäsikirjan tarkastivat Patentti- ja innovaatiolinjan koulutustyöryhmä 24.11.2014 ja laatujohtoryhmä 25.11.2014.

Patenttikäsikirjan hyväksyminen

Patenttikäsikirjan hyväksyi Patentti- ja innovaatiolinjan johtoryhmä 8.12.2014 otettavaksi käyttöön 2.1.2015.

Sisällysluettelo

ALKUSANAT	1
LYHENTEET	2
PATENTTIHAKEMUKSIA, PATENTTEJA, HYÖDYLLISYYSMALLIHAKEMUKSIA JA HYÖDYLLISYYSMALLEJA KOSKEVIEN ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN	3
MÄÄRÄAJAT KANSALLISISSA PATENTTIASIOISSA	3
MÄÄRÄAJAT HYÖDYLLISYYSMALLIASIOISSA	4
PÄÄTÖSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN	5
PÄÄTÖKSISTÄ VALITTAMINEN	5
PATENT PROSECUTION HIGHWAY	5
A. PATENTTIHAKEMUS	7
A.1 YLEISTÄ	7
A.1.1 Perusasiakirja (hakemuksen tekemispäivä 1.11.2011 tai sen jälkeen)	7
A.1.2 Perusasiakirja (hakemuksen tekemispäivä ennen 1.11.2011)	7
A.2 HAKEMUSKIRJA JA HAKEMUSASIAKIRJAT (PATL 8 §)	7
A.2.1 Hakemuskirja (hakemuslomake)	7
A.2.2 Hakemuksen kieli	8
A.2.3 Englanninkielisten hakemusten käsittely (hakemuksen tekemispäivä ennen 1.11.2011) ..	8
A.2.4 Selitys	8
A.2.5 Patenttivaatimukset	9
A.2.5.1 Keksinnön määrittely patenttivaatimuksissa	9
A.2.5.2 Patenttivaatimusten kaksiosainen muoto	10
A.2.5.3 Erityisiä syitä muulle kuin kaksiosaiselle muodolle	11
A.2.5.4 Itsenäiset ja epäitsenäiset vaatimukset	11
A.2.6 Piirustukset	12
A.2.7 Tiivistelmä	12
A.2.8 Mallikappaleet	13
A.3 PATENTTIHAKEMUKSEN MUUT LIITTEET	13
A.3.1 Valtuutus	13
A.3.2 Lausunto oikeudesta keksintöön	13
A.3.3 Etuoikeustodistus	14
A.4 ASIAKIRJOJA KOSKEVIA MUITA MÄÄRÄYKSIÄ	14
A.4.1 Selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelmän ulkoasu	14
A.4.2 Piirustusten ulkoasu	15
A.4.3 Mittayksiköt	15
A.4.4 Kirjelmät	15
A.5 BIOTEKNISIIN KEKSINTÖIHIN KOHDISTUVIEN HAKEMUSTEN ERITYISVAATIMUKSET	15
A.5.1 Biologinen materiaali (ks. I.2.1)	15
A.5.1.1 Biologisen materiaalin tallettaminen	16
A.5.1.2 Näytepyyntö talletetusta biologisesta materiaalista	17
A.5.2 Sekvenssit (ks. I.2.2)	18
B. PATENTTIHAKEMUKSEN VASTAANOTTAMINEN JA SEN KÄSITTELY LAKIASIAT JA REKISTERITOIMINNOT -YKSIKÖSSÄ	19
B.1 PATENTTIHAKEMUKSEN VASTAANOTTAMINEN	19
B.1.1 Hakemuksen vastaanottaminen sähköisesti (PatM liite 2)	19
B.1.2 Tekemispäivän antaminen hakemukselle	20
B.1.3 Tekemispäivän siirtäminen	20
B.2 PATENTTIHAKEMUKSEN KÄSITTELY LAKIASIAT JA REKISTERITOIMINNOT -YKSIKÖSSÄ	20
B.2.1 Kotimaisen hakemuksen muodollinen tarkastus	20

B.2.1.1	Patenttihakemus ja sen liitteet	20
B.2.1.2	Hakemusmaksu	21
B.2.1.3	Hakemuskirja	21
B.2.1.4	Selitys, vaatimus, tiivistelmä ja piirustukset	21
B.2.1.5	Valtuutus	21
B.2.1.6	Lausunto oikeudesta keksintöön	21
B.2.1.7	Etuoikeus	22
B.2.1.8	Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön antamat välipäätökset ja uudelleen käsittely	22
B.2.2	Ulkomaisten hakemuksen muodollinen tarkastus	23
B.2.2.1	Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön antama välipäätös ulkomaisista tutkimustuloksista	23
B.2.3	Jatketun PCT-hakemuksen muodollinen tarkastus	23
B.2.3.1	Hakemus ja sen liitteet	23
B.2.4	Muita toimenpiteitä hakemuskäsittelyssä	24
B.2.4.1	Väite paremmasta oikeudesta keksintöön	24
B.2.4.2	Keksijän lisääminen hakemukseen	24
B.2.4.3	Keksijän poistaminen hakemuksesta	24
B.2.4.4	Hakemuksen haltijan siirrot ja nimenmuutokset	24
B.2.4.5	Asiamiehen muutokset	24
B.2.4.6	Osoitteenmuutokset	24
B.2.4.7	Hakemuksen julkistaminen hakijan pyynnöstä	24
B.2.4.8	Jaetut ja lohkaistut hakemukset	25
B.2.4.9	Vapautus julkaisumaksusta	25
B.2.4.10	Vuosimaksujen lykkäyspyyntö	25
B.2.5	Patenttihakemusten ja patenttien vuosimaksujen erääntyminen	25
C.	TUTKIJAINSINÖÖRIN TOIMENPITEET ENNEN KANSALLISEN PATENTTIHAKEMUKSEN UUTUUSTUTKIMUSTA	27
C.1	HAKEMUKSEN VÄLITÖN ASIAALLINEN TARKASTUS JA TUTKIMUKSESTA PÄÄTTÄMINEN	27
C.1.1	Mitä patentilla ei voi suojata	27
C.1.2	Patenttivaatimusten epäyhtenäisyys	28
C.1.3	Patenttivaatimusten selkeys ja tutkittavuus	28
C.2	EPÄYHTENÄISYYS JATKETUSSA KANSAINVÄLISESSÄ HAKEMUKSESSA	29
C.2.1	PCT-vaihe I	29
C.2.2	PCT-vaihe II	30
C.2.3	Huomattavaa uutuudeneste vaikutuksen kannalta	31
C.3	ITS-TUTKIMUSPYYNTÖ	31
C.4	TIEDOT TEKNIIKAN TASOSTA	32
C.4.1	Hakijan antamat tiedot tekniikan tasosta	32
C.4.2	Tutkimustiedot toiselta patenttivanomaiselta	32
C.4.3	Sähköinen dokumenttiviite	32
C.5	HAKEMUKSEN LUOKITTAMINEN	33
C.6	TIIVISTELMÄN TARKASTAMINEN	33
C.7	ETUOIKEUSTODISTUS AIKAISEMMASTA KANSALLISESTA HAKEMUKSESTA	34
C.8	AIKARAJOITUKSIA JATKETUN KANSAINVÄLISEN PATENTTIHAKEMUKSEN KÄSITTELYLLE	34
D.	KANSALLISEN PATENTTIHAKEMUKSEN UUTUUSTUTKIMUS	37
D.1	KANSALLISEN UUTUUSTUTKIMUKSEN LAAJUUS	37
D.2	TUTKIMUSAINEISTOT SEKÄ TUTKIMUKSESSA HYÖDYNNETTÄVIÄ TIETOKANTOJA JA PALVELUITA	38
D.2.1	Aineiston vähimmäislaajuus kansallisessa tutkimuksessa	38
D.2.1.1	Pohjoismaisten patenttijulkaisujen kokoelma	39
D.2.1.2	EpoqueNet-BNS	39
D.2.2	Julkiset tietopankit	43
D.2.3	Rakenne- ja sekvenssitietokannat	44
D.2.4	Chemical Abstracts Service (CAS)	45
D.2.5	Internet patenttihakemusten uutuustutkimuksessa	45
D.2.5.1	Tietoturvallisuus	46
D.2.5.2	Dokumentin julkaisupäivä ja luotettavuus	46
D.2.5.3	Dokumentin taltiointi ja siihen viittaaminen	47
D.2.6	OPS Client-liittymä INPADOC-tietokantaan	47
D.2.7	European Patent Register	48
D.2.8	Espacenet	48
D.2.9	Ulkomaisten patenttivarastojen verkkosivut ja tietokannat	48
D.2.10	Patentti- ja rekisterihallituksen tietokantoja ja palveluita	50

D.2.10.1	Soprano CS, Madras, PatInfo-rekisteri, FI/EP-rekisteri ja PATE	50
D.2.10.2	Kirjaston sähköiset palvelut	51
D.2.10.3	Muut verkkopalvelut	53
D.3	PATENTTILUOKITUSJÄRJESTELMIÄ JA LUOKITUSTIETOKANTOJA	54
D.3.1	Kansainvälinen patenttiluokitus IPC (International Patent Classification)	54
D.3.2	CPC (Cooperative Patent Classification)	55
D.3.3	Japanin patenttivoraston patenttiluokitus	56
D.3.4	US-patenttivoraston patenttiluokitus	56
D.3.5	Saksalainen ja hollantilainen vanha patenttiluokitus	57
D.4	UUTUUSTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN	57
D.4.1	Aloitukset	57
D.4.2	Perehtyminen keksinnön tekniikan alaan	58
D.4.3	Tutkimussuunnitelma	58
D.4.3.1	Tutkimuksen kohde	59
D.4.3.2	Relevantti tutkimusaineisto ja tutkimuksen etenemissuunta	59
D.4.3.3	Hakumäärittelyt	60
D.4.3.4	Viittaustutkimus	61
D.4.4	Suoritus vaiheittain kuvattuna	62
D.4.5	Tutkimuksen lopettaminen	63
D.4.6	Tutkimusseloste	63
D.5	TUTKIMUSRAPORTTI	63
D.5.1	Tutkimusraportissa ilmoitettavat tiedot	64
D.5.2	Viitejulkaisujen tunnistetiedot	66
D.6	UUTUUSTUTKIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN	69
E.	PATENTOITAVUUDEN ARVIOINTI	71
E.1	PATENTOITAVUUDEN EDELLYTYKSET	71
E.1.1	Teollinen käyttökelpoisuus	71
E.1.2	Toistettavuus	71
E.2	MITÄ PATENTILLA EI VOI SUOJATA	72
E.2.1	Löydöt, tieteelliset teoriat ja matemaattiset menetelmät	72
E.2.2	Taiteelliset luomukset	73
E.2.3	Suunnitelmat, säännöt ja menetelmät älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten, tietokoneohjelmat	73
E.2.4	Tietojen esittäminen	73
E.2.5	Kirurgiset, terapeuttiset ja diagnostiset menetelmät	73
E.2.6	Hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaisuus	73
E.2.7	Kasvilajikkeet, eläinrodot ja olennaisesti biologiset jalostusmenetelmät	73
E.3	UUTUUS JA KEKSINNÖLLISYYS	74
E.3.1	Patenttihakemuksen tekemis- ja etuoikeuspäivä	74
E.3.2	Tunnettu tekniikan taso	75
E.3.2.1	Julkinen käyttö	75
E.3.2.2	Yleistiedot	75
E.3.3	Aikaisempi hakemus esteenä	76
E.3.4	Uutuus	77
E.3.4.1	Uutuuden arvioinnista	77
E.3.4.2	Kohdan 3.3 mukaisen hakemuksen estevaikutus	78
E.3.4.3	Tuotteeseen, menetelmään ja käyttöön kohdistuvat vaatimukset	78
E.3.5	Keksinnöllisyys	79
E.3.5.1	Alan ammattimies	80
E.3.5.2	Ongelma ja ratkaisu -periaate	80
E.3.5.3	Useiden estejulkaisujen yhdistäminen	83
E.3.5.4	Keksintölajeja	84
E.3.5.5	Keksinnöllisyyttä puoltavia seikkoja	85
F.	PATENTTIHAKEMUKSIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET TEKNISISSÄ TOIMISTOISSA	87
F.1	JOHDANTO	87
F.2	VÄLIPÄÄTÖKSET MUODOLLISTEN PUUTTEIDEN JOHDOSTA ELI MUODOLLISET VÄLIPÄÄTÖKSET	88
F.3	ENSIMMÄINEN TEKNINEN VÄLIPÄÄTÖS	89
F.3.1	Yleistä	89
F.3.2	Ensimmäisen teknisen välipäätöksen sisältö	90
F.4	KOMPLEKSIHAKEMUKSET	95

F.4.1	Mitä kompleksihakemuksella tarkoitetaan	95
F.4.2	Kompleksihakemuksen tutkiminen ja siitä annettava välipäätös	95
F.5	TOINEN TEKNINEN VÄLIPÄÄTÖS	96
F.6	KOLMAS TAI SITÄ MYÖHEMPI TEKNINEN VÄLIPÄÄTÖS	97
F.7	HYVÄKSYVÄ VÄLIPÄÄTÖS	97
F.8	ILMOITUS SIITÄ, ETTÄ HAKEMUS VOIDAAN HYVÄKSYÄ	98
F.9	PATENTIN MYÖNTÄMISEN LYKKÄYS	99
F.10	HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN PAINOON	99
F.11	MUISTUTUS	99
F.12	HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN SILLENSÄ	100
F.13	HAKEMUKSEN OTTAMINEN UUELLEEN KÄSITELTÄVÄKSI	101
F.14	HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN	103
F.15	HAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN	104
F.16	HAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEEN	105
F.17	PÄÄTÖKSEN POISTAMINEN	105
G.	VÄITE, PATENTIN RAJOITTAMINEN JA PATENTIN LAKKAUTTAMINEN	107
G.1	VÄITE	107
G.1.1	Yleistä	107
G.1.1.1	Kielet väitekäsittelyssä	107
G.1.2	Edellytykset, jotta väite otetaan tutkittavaksi	108
G.1.3	Väiteperusteet	109
G.1.4	Väitekäsittelyä edeltävät vaiheet	109
G.1.4.1	Vastaanottoilmoitus	109
G.1.4.2	Väitteen muodollinen tarkastus	109
G.1.4.3	Väitettä ei oteta tutkittavaksi	110
G.1.5	Väitekäsittelyssä väitepäätöstä edeltävät vaiheet	111
G.1.5.1	Kirjeenvaihto väitekäsittelyssä	111
G.1.5.2	Suullinen kuuleminen väitekäsittelyssä	111
G.1.6	Väiteasian ratkaiseminen	112
G.1.6.1	Väiteasian mahdolliset ratkaisut	112
G.1.6.2	Väiteperusteiden selvittäminen	112
G.1.6.3	Patentinhaltijan lausumat ja mahdolliset uudet patenttivaatimukset	113
G.1.6.4	Kehotusten antaminen	114
G.1.6.5	Väitepäätöksessä esitettävät asiat	114
G.1.6.6	Patentin uudelleen painatus	116
G.1.7	Erikoistapauksia	116
G.1.7.1	Patentinhaltija väitteentekijänä	116
G.1.7.2	Patentit, jotka eivät ole enää voimassa	116
G.1.7.3	Väite peruutetaan	117
G.1.7.4	Tuomioistuimessa vireillä olevat asiat	117
G.1.7.5	Patenttia on rajoitettu tai se on lakkautettu	117
G.1.8	Väiteasioista tehdyistä päätöksistä valittaminen	117
G.2	PATENTIN RAJOITTAMINEN	118
G.2.1	Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön suorittama muodollinen tarkastus	118
G.2.1.1	Pyyntö rajoittamiseksi	118
G.2.1.2	Rajoittamispyyntöön hylkääminen	119
G.2.1.3	Rajoittamispyyntöön jättäminen tutkittavaksi ottamatta	119
G.2.1.4	Rajoittamismenettelyn lykkääminen	119
G.2.1.5	Patentin rajoittamispäätös tuomioistuimelta	119
G.2.2	Tutkiminen	119
G.2.2.1	Rajoittamispyyntöön hylkääminen (PatL 53 d § 1 momentti)	120
G.2.2.2	Rajoittamispyyntöön hyväksyminen (PatL 53 d § 2 momentti)	120
G.2.2.3	Rajoittamispyyntöön peruuttaminen	120
G.2.2.4	Rajoittamismenettelyn lopettaminen	120
G.3	PATENTIN LAKKAUTTAMINEN	121
G.3.1	Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön suorittama muodollinen tarkastus	121
G.3.1.1	Patentin lakkauttaminen (PatL 54 §)	121
G.3.1.2	Päätös lakkauttamisesta	121
G.3.1.3	Lakkauttamisilmoituksen hylkääminen	121
G.3.1.4	Lakkauttamismenettelyn lykkääminen	121
H.	PATENTTITEKNISET ERITYISKYSYMYKSET	123
H.1	YHTENÄISYYS	123

H.1.1	Säännökset	123
H.1.2	Tekninen erityispiirre	123
H.1.3	Epäyhtenäisyys <i>a priori</i> ja <i>a posteriori</i>	123
H.1.4	Itsenäisten vaatimusten yhtenäisyys	124
H.1.4.1	Samaan ryhmään kuuluvat vaatimukset	124
H.1.4.2	Eri ryhmiin kuuluvat vaatimukset	124
H.1.5	Epäitsenäisten vaatimusten yhtenäisyys	126
H.1.6	Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jälkeen	126
H.1.7	Yleisiä ohjeita	126
H.2	JAKAMINEN JA LOHKAISEMINEN	127
H.2.1	Jakaminen	127
H.2.1.1	Vapaaehtoinen jakaminen	128
H.2.1.2	Epäyhtenäisyydestä johtuva jakaminen	128
H.2.1.3	Saman keksinnön jakaminen	128
H.2.1.4	Keksintöjen kuvaus kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa	128
H.2.2	Lohkaisu	129
H.3	PATENTTIHAKEMUKSEN MUUTOKSET	129
H.3.1	Muutoksia koskevat patenttilain säännökset	129
H.3.2	Patenttivaatimusten muutokset	130
H.3.2.1	Muutokset, jotka perustuvat tiivistelmään	130
H.3.2.2	Muutokset, jotka perustuvat hakemuksessa viitattuihin julkaisuihin	130
H.3.2.3	Raja-arvoalueet	130
H.3.2.4	Erottamislauseuman eli disclaimerin lisääminen	131
H.3.2.5	Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jälkeen	131
H.3.2.6	Patenttivaatimusten muuttaminen PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen jälkeen	132
H.3.3	Selityksen muutokset	132
H.3.3.1	Keksinnön käyttöalaa koskevat muutokset	132
H.3.4	Jaetun tai lohkaistun hakemuksen muutokset	132
I.	TEKNISET ERITYISALUEET	133
I.1	KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN PATENTOINTI	133
I.1.1	Yleistä	133
I.1.2	Sovellutusesimerkit patenttivaatimusten perusteena	133
I.1.3	Välituotteiden patentoitavuus	133
I.1.4	Lääke- tai ravintoaineisiin kohdistuvien hakemusten käsittelystä, kun hakemuksen tekemispäivä on aikaisempi kuin 1.1.1995	134
I.1.5	Lääke- tai ravintoaineisiin kohdistuvien hakemusten käsittelystä, kun hakemuksen tekemispäivä on 1.1.1995 jälkeen	135
I.1.5.1	Patenttivaatimusten muotoilu	135
I.2	BIOTEKNISTEN KEKSINTÖJEN PATENTOINTI	137
I.2.1	Biologinen materiaali keksinnön osana (ks. A.5.1.)	137
I.2.2	Geenitekniikan alaan kuuluvat keksinnöt ja peptidit	137
I.2.3	Kasvit ja eläimet (ks. E.2.7)	138
I.2.4	Kirurgiset, terapeuttiset ja diagnostiset menetelmät (ks. E.2.5)	138
I.2.4.1	Kirurgiset menetelmät	139
I.2.4.2	Terapeuttiset menetelmät	139
I.2.4.3	Diagnostiset menetelmät	139
I.2.5	Eettiset kysymykset (ks. E.2.6)	140
I.3	TIETOKONEOHJELMIEN PATENTOINTI	140
I.3.1	Tietokoneisiin liittyvät innovaatiot	140
I.3.2	Toisiaan täydentävät teollisoikeudelliset suojamuodot	141
I.3.3	Tietokoneohjelmia sisältävien keksintöjen tekninen luonne	141
I.3.4	Tietokoneohjelmia koskevat patenttivaatimukset	142
I.4	MUUT PATL 1 §:N 2 MOMENTIN 3 KOHDAN MUKAISET MENETELMÄT	143
I.4.1	Löydöt	143
I.4.2	Tieteelliset teoriat	143
I.4.3	Matemaattiset menetelmät	143
I.4.4	Taiteelliset luomukset	143
I.4.5	Suunnitelmat, säännöt tai menetelmät älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten	144
I.4.6	Tiedon esittäminen	144
I.5	LISÄSUOJATODISTUKSET	145
I.5.1	Lainsäädäntö	145

I.5.2	Todistuksen myöntämisen edellytykset	145
I.5.3	Todistuksen hakeminen	146
I.5.4	Todistuksen voimassaolo	147
I.5.5	Todistuksen voimassaolon jatkaminen	148
I.5.6	Todistuksen antama suoja	148
I.5.7	Tietokannat ja muut tiedonlähteet	149
I.5.8	Yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuja	149
I.5.9	Hakemuslomakkeen ohjeet hakijalle	150
J.	HYÖDYLLISYYSMALLI	151
J.1	YLEISTÄ	151
J.2	HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDEN SAAMISESTA	151
J.3	HAKEMUKSEN KÄSITTELY	152
J.3.1	Tekemispäivä	152
J.3.2	Patenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi	152
J.3.3	PCT-hakemuksen jatkaminen hyödyllisyysmallina	152
J.3.4	Luokittelu	153
J.3.5	Muodollinen tarkastus	153
J.3.6	Rekisteröitävyydestä tarkastus	153
J.3.7	Välipäätökset	153
J.3.8	Hakemuksen hylkäys	154
J.3.9	Rekisteröinti ja sen uudistaminen	154
J.3.10	Uutuustutkimus	154
J.4	REKISTERÖINNIN MITÄTÖINTIVAATIMUS	155
J.5	MUUTOKSENHAKU	156
K.	KANSAINVÄLINEN UUTUUSTUTKIMUS	157
K.1	TUTKIMUSKOPION VASTAANOTTAMINEN	157
K.1.1	Tutkimuskopio vastaanottavalta viranomaiselta	157
K.1.2	Lomakkeen PCT/ISA/202 lähettäminen	157
K.2	TOIMENPITEET ENNEN TUTKIMUKSEN ALOITTAMISTA	157
K.2.1	Alustava luokitus ja hakemusten jakaminen tutkijoille	157
K.2.2	Yhtenäisyys	157
K.2.3	Tiivistelmä ja nimitys	158
K.2.4	Hakemukset, joita kansainvälinen uutuustutkimus-viranomainen ei ole velvollinen tutkimaan	158
K.2.5	Epäselvät hakemukset ja kompleksihakemukset	159
K.2.6	Ilmeiset virheet asiakirjoissa	160
K.2.7	Sekvenssiluettelot	160
K.2.8	Kopion pyytäminen hakemuksessa viitatussa julkaisusta	160
K.2.9	Palautus uutuustutkimusmaksusta	160
K.2.10	Yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaiset ilmaisut hakemuksessa	161
K.3	UUTUUSTUTKIMUS	161
K.3.1	Tutkimuksen tarkoitus	161
K.3.2	Tutkijainsinööri	161
K.3.3	Tutkimuskopio	162
K.3.4	Kansainvälisen uutuustutkimuksen tavoite	162
K.3.5	Tutkittava aineisto	162
K.3.5.1	Patenttikirjallisuus	162
K.3.5.2	Muu kirjallisuus	163
K.3.6	Tietokantojen merkitseminen uutuustutkimusraporttiin	163
K.3.7	Ei lainkaan merkityksellisiä julkaisuja	163
K.3.8	Tutkimuksen lopettaminen	163
K.4	KANSAINVÄLINEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTTI	163
K.4.1	Kansainvälisen uutuustutkimusraportin laatiminen	163
K.4.2	Kansainvälisen uutuustutkimusraportin tekemisen määräaika	164
K.4.3	Kansainvälisen uutuustutkimusraportin sisältö	164
K.4.3.1	Kansainvälisen uutuustutkimusraportin peruslehdet	165
K.4.3.2	Kansainvälisen uutuustutkimusraportin lisälehdet	168
K.4.4	Viitejulkaisujen kopiot	170
K.4.5	Ilmoitus kansainvälisen uutuustutkimusraportin lähettämisestä	171

K.4.5.1	Ilmoitus hakijalle	171
K.4.5.2	Ilmoitus kansainväliselle toimistolle	171
K.4.6	Muutokset kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa	171
K.5	KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUKSEN KALTAISEN TUTKIMUKSEN UUTUUSTUTKIMUSRAPORTTI	172
K.5.1	Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin sivut	172
K.5.1.1	Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin peruslehdet	172
K.5.1.2	Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin lisälehdet	173
K.6	KANSAINVÄLISEN UUTUUSTUTKIMUSVIRANOMAISEN KIRJALLINEN LAUSUNTO	173
K.6.1	Kirjallisen lausunnon laatiminen	173
K.6.2	Kirjallisen lausunnon sisältö	173
K.6.2.1	Kirjallisen lausunnon kansilehti	174
K.6.2.2	Kirjallisen lausunnon laatikkolehdet I-VIII	174
K.6.2.3	Kirjallisen lausunnon lisälehti	178
K.7	ILMOITUS: UUTUUSTUTKIMUSRAPORTTIA EI LAADITA	178
K.7.1	Uutuustutkimusta ei voida suorittaa	178
K.7.2	Lomakkeen PCT/ISA/203 täyttäminen	179
K.7.3	Lomakkeen PCT/ISA/203 lähettäminen	179
K.8	TÄYDENTÄVÄ KANSAINVÄLINEN UUTUUSTUTKIMUS	179
K.8.1	Yleistä	179
K.8.2	Yhtenäisyys	180
K.8.3	Täydentävän kansainvälisen uutuustutkimusraportin sisältö	180
K.8.3.1	Peruslehdet	180
K.8.3.2	Lisälehdet	181
K.8.4	Ilmoitus: täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei laadita	182
K.8.4.1	Täydentävää uutuustutkimusta ei voida suorittaa	182
K.8.4.2	Lomakkeen PCT/SISA/502 täyttäminen	182
K.8.5	Täydentävän kansainvälisen uutuustutkimusraportin lähettäminen	182
L.	KANSAINVÄLINEN PATENTOITAVUUDEN ESITUTKIMUS	183
L.1	YLEISTÄ	183
L.2	MÄÄRÄAJAT TUTKIMUKSEN ALOITTAMISELLE JA VALMIIKSI SAATTAMISELLE	184
L.3	ASIAKIRJAT, JOIDEN PERUSTEELLA TUTKIMUS ALOITETAAN	185
L.4	YHTENÄISYYDEN TARKASTAMINEN	185
L.4.1	Pyyntö patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksujen maksamiseksi	186
L.5	KANSAINVÄLISEN PATENTOITAVUUDEN ESITUTKIMUSVIRANOMAISEN KIRJALLINEN LAUSUNTO	186
L.5.1	Kirjallisen lausunnon laatiminen	188
L.5.1.1	Kirjallisen lausunnon kansilehti	189
L.5.1.2	Lausunnon perusta (Box No. I)	189
L.5.1.3	Etuoikeus (Box No. II)	190
L.5.1.4	Uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa (Box No. III)	190
L.5.1.5	Keksintö ei ole yhtenäinen (Box No. IV)	191
L.5.1.6	Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta	192
L.5.1.7	käyttökelpoisuudesta (Box No. V)	192
L.5.1.8	Erityisiä viitejulkaisuja (Box No. VI)	192
L.5.1.9	Erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa (Box No. VII)	193
L.5.1.10	Erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta (Box No. VIII)	193
L.5.1.11	Sekvenssiluetteloita koskeva lisälehti	193
L.5.2	Viitejulkaisujen kopiot	193
L.6	KANSAINVÄLINEN PATENTOITAVUUDEN ESITUTKIMUSRAPORTTI	194
L.6.1	Kansainvälisen patenttoitavuuden esitutkimusraportin laatiminen	194
L.6.1.1	Kansainvälisen patenttoitavuuden esitutkimusraportin kansilehti	195
L.6.1.2	Raportin perusta (Box No. I)	196
L.6.1.3	Etuoikeus (Box No. II)	197
L.6.1.4	Uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa (Box No. III)	197
L.6.1.5	Keksintö ei ole yhtenäinen (Box No. IV)	198
L.6.1.6	Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta	199
L.6.1.7	käyttökelpoisuudesta (Box No. V)	199
L.6.1.8	Erityisiä viitejulkaisuja (Box No. VI)	199

L.6.1.8 Erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa (Box No. VII)	200
L.6.1.9 Erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta (Box No. VIII)	200
L.6.1.10 Sekvenssiluetteloita koskeva lisälehti	200
L.6.1.11 Lisälehti	200
L.6.2 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin liitteet	201
L.6.3 Viitejulkaisujen kopiot	201
L.6.4 Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti	201
LIITE 1 PCT INTERNATIONAL SEARCH AND PRELIMINARY EXAMINATION GUIDELINES – DIVERGENT PRACTICES	I
LIITE 2 PROSESSIKUVAUKSET	III
Liite 2.1 Yleiskuva	III
Liite 2.2 Kansallinen patenttihakemus	IV
Liite 2.3 Patent Prosecution Highway	V
Liite 2.4 PCT	VI

Alkusanat

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tavoitteena on olla paras patenttiviranomainen suomalaiselle asiakkaalle. Tavoitteen saavuttamiseksi PRH pyrkii olemaan asiakkailleen ensisijainen vaihtoehto patentointiprosessin aloittamisessa sekä patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaisten kansainvälisten uutuustutkimusten ja patentoitavuuden esitutkimusten tekijänä. PRH:n palvelukyky perustuu tutkimuksen ja patentoitavuusarviointien korkeaan laatuun, kilpailukykyiseen hinnoitteluun, nopeaan käsittelyyn ja sähköisen toimintaympäristön mahdollistamaan joustavaan asiakaspalveluun.

PRH:n patentti- ja innovaatiolinjan laadun takeena on ISO 9001:2008 -sertifioitu toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmän olennaisena osana on Patenttikäsikirja, joka tarjoaa kattavan tietopaketin sekä asiakkaille että patentti- ja innovaatiolinjan henkilökunnalle mm. kansallisten patenttihakemusten käsittelystä, myönnettyjä patenteja vastaan tehtyjen väitteiden käsittelystä, hyödyllisyysmalliasioiden käsittelystä ja kansainvälisestä uutuustutkimuksesta sekä kansainvälisestä patentoitavuuden esitutkimuksesta.

Patenttikäsikirja julkaistaan PRH:n verkkosivuilla www.prh.fi.

Helsingissä 2.1.2015

Rauni Hagman

Pääjohtaja

Patentti- ja rekisterihallitus

Jorma Hanski

Linjanjohtaja

Patentti- ja innovaatiolinja

Lyhenteet

AI	Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty, Patenttiyhteistyösopimuksen hallinnolliset määräykset
CPC	Cooperative Patent Classification
ECLA	European Patent Classification, Euroopan patenttiviraston patenttiluokitusjärjestelmä (poistettu käytöstä 2014)
EPC	European Patent Convention, Euroopan patenttisopimus
EPO	European Patent Office, Euroopan patenttivirasto
GL	PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, Kansainvälisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen ohjeet
HmA	Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta
HmL	Laki hyödyllisyysmallioikeudesta
HmM	Hyödyllisyysmallimääräykset
IB	International Bureau of WIPO, Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälinen toimisto
IPC	International Patent Classification, kansainvälinen patenttiluokitusjärjestelmä
IPEA	International Preliminary Examining Authority, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen
IPER	International Preliminary Examination Report, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti
IPRP	International Preliminary Report on Patentability, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti
ISA	International Searching Authority, kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen
ISR	International Search Report, kansainvälinen uutuustutkimusraportti
NPO	National Patent Office, kansallinen patenttivirasto
PatA	Patenttiasetus
PatL	Patenttilaki
PatM	Patenttimääräykset
PCT	Patent Cooperation Treaty, patenttiyhteistyösopimus
PPH	Patent Prosecution Highway
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
RO	Receiving Office, vastaanottava viranomainen
SISA	Supplementary International Search Authority, täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen suorittava viranomainen
SISR	Supplementary International Search Report, täydentävä kansainvälinen uutuustutkimusraportti
WIPO	World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö
WO	Written Opinion, kirjallinen lausunto

Patenttihakemuksia, patentteja, hyödyllisyysmallihakemuksia ja hyödyllisyysmalleja koskevien asiakirjojen toimittaminen

Asiakirjojen toimittaminen paperisina ja sähköisesti

Patentti- ja rekisterihallitus ottaa asiakirjoja paperisina vastaan viraston aukioloaikana maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15. Asiakirjoja voi jättää viraston sisääntuloaulassa olevaan valkoiseen postilaatikkoon jo klo 8.00 lähtien. Asiakaspalvelu avautuu klo 9.00. Postitse lähetetyt asiakirjat kirjataan vastaanotetuiksi viraston aukioloaikana klo 16.15 asti.

Sähköisesti eli Epoline Online Filing -ohjelmalla, faksilla ja sähköpostilla asiakirjoja otetaan vastaan jokaisena päivänä klo 00.00-24.00. Sähköisesti tehdyn hakemuksen tekemispäiväksi katsotaan se päivä, jona hakemus on saapunut virastoon.

Jos määräpäivä sattuu sellaiselle päivälle, jona virasto on suljettu, asiakirjan voi toimittaa seuraavana viraston aukiolopäivänä. Tätä periaatetta sovelletaan myös etuoikeuspyyntöön.

Asiakirjojen toimittaminen faksilla ja sähköpostilla

Asiakirjoja voi toimittaa myös faksilla ja sähköpostilla eikä hakijan tarvitse lähettää virastolle alkuperäisiä kappaleita. Edellytyksenä on, että lähettäjältä ei ole epäilystä eikä asiakirjojen oikeellisuutta ole syytä epäillä. Kaikkien asiakirjojen tulee olla niin selvät, että niiden perusteella hakemuksen ja asian käsittely on mahdollista. Faksilla tulleet asiakirjat eivät ole julkaisukelpoisia.

Patentti- ja rekisterihallitus voi kuitenkin aina pyytää toimittamaan asiakirjan alkuperäisenä. Alkuperäisellä asiakirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, joka on toimitettu paperisena tai eOlf-ohjelmalla.

Etuoikeustodistus tulee kuitenkin aina toimittaa alkuperäisenä.

Määräajat kansallisissa patenttiasioissa

Kansallisissa patenttiasioissa noudatettavista määräajoista on säädetty patenttimääräyksissä (PatM 63 ja 64 §) seuraavaa:

63 § Patenttiviraston antamat määräajat, jotka lasketaan päätöksentekopäivästä:

Patenttihakemuksen käsittely

- PatL 8 b, 8 c tai 8 d §:n mukainen kehoitus	2 kk
- Muodollisia puutteellisuuksia koskeva välipäätös	2-3 kk
- Tekninen välipäätös uutuustutkimuksen tai uuden esteen johdosta	4 kk
- Muu tekninen välipäätös	2-3 kk
- Hyväksyvä välipäätös (PatA 29 a §)	3 kk

Väiteasiat

- | | |
|---|--------|
| - Puutteiden korjaaminen (PatA 34 § 2 mom.) | 2 kk |
| - Lähetete väitteen johdosta (PatL 24 § 4 mom.) | 6 kk |
| - Lausuman antaminen (PatM 54 §) | 2-3 kk |
| - Käännöksen toimittaminen (PatL 24 § 2 mom.) | 2 kk |

Patentin rajoittaminen

- | | |
|---|------|
| - Puutteiden korjaaminen (PatL 53 a § 2 mom.) | 2 kk |
| - Lausuman antaminen (PatL 53 d § 1 mom.) | 2 kk |

Patentin lakkauttaminen

- | | |
|--------------------------------------|------|
| - Puutteiden korjaaminen (PatM 58 §) | 2 kk |
|--------------------------------------|------|

Määräajan noudattaminen

- | | |
|--|------|
| - PatL 71 a §:n 4 momentin mukaisen lausuman antaminen | 2 kk |
|--|------|

Parempi oikeus keksintöön

- | | |
|---|------|
| - Kanteen nostaminen tuomioistuimessa (PatL 17 §) | 2 kk |
|---|------|

64 § Patenttivirusasto voi pidentää 63 §:ssä mainittuja määräaikoja erityisistä syistä.

Patenttivirusasto voi myös hakijan pyynnöstä pidentää 63 §:ssä mainittuja määräaikoja erityisistä syistä. Tätä koskeva perusteltu pyyntö on tehtävä ennen kuin pyynnön kohteena oleva määräaika on päättynyt. Perustelua ei kuitenkaan tarvitse esittää, kun 63 §:n mukaista uutuustutkimuksen tai uuden esteen johdosta annettavan teknisen välipäätöksen määräaika pyydetään pidennettäväksi kaksi kuukautta.

Määräajat hyödyllisyysmalliasioissa

Hyödyllisyysmalliasioissa noudatettavista määräajoista on säädetty hyödyllisyysmallimääräyksissä (HmM 40 §) seuraavaa:

40 § Rekisteriviranomaisen antamat määräajat, jotka lasketaan päätöksentekopäivästä:

Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely

- | | |
|--|------|
| - vastausaika välipäätökseen | 2 kk |
| - viraston pyytämän etuoikeustodistuksen toimittaminen | 2 kk |
| - HmL 7 a, 7 b, 8 ja 8 a §:n mukainen määräaika | 2 kk |

Hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöinti

- hyödyllisyysmallioikeuden haltijan vastausaika mitätöintivaatimukseen (HmL 20 §) 3 kk
- muu mitätöintivaatimusta koskeva vastausaika (HmM 38 § 3 mom.) 2 kk

Määräajan noudattaminen

- HmL 26 a §:n 4 momentin mukaisen lausuman antaminen 2 kk

Parempi oikeus keksintöön

- kanteen nostaminen tuomioistuimessa (HmL 15 §) 2 kk

Päätösten allekirjoittaminen

Patenttiasetuksen 42 a §:n mukaisesti allekirjoitus viraston antamaan päätökseen voidaan merkitä koneellisesti. Patentti- ja innovaatiolinjalla noudatetaan koneellista allekirjoitusta lähes kaikkien päätösten osalta.

Päätöksistä valittaminen

Patentti- ja rekisterihallituksen kansallisissa patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa antamiin lopullisiin päätöksiin on mahdollista hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen (PatL 26, 27 ja 27a §, HmL 22 ja 23 §). Päätökseen, johon on mahdollista hakea muutosta, liitetään valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakua varten. Muutosta on haettava 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Muutosta haettaessa on suoritettava vahvistettu maksu. Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa markkinaoikeuden päätöksen tiedoksisaannista (Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa, 7 luku, 2 §)

Patent Prosecution Highway

Patent Prosecution Highway eli PPH on patenttivirastojen välinen sopimus, joka tarjoaa patentinhakijoille nopeamman ja tehokkaamman väylän saada vastaava patentti myönnettyksi toisessa virastossa. Suomalaisen patenttihakemuksen perusteella voi pyytää nopeutettua käsittelyä toisessa virastossa, kun PRH on todennut patenttivaatimusten olevan hyväksyttävissä. Vastaavasti toisessa patenttivirastossa hyväksyttäviksi todettujen patenttivaatimusten perusteella voi saada nopeutetun käsittelyn PRH:ssa. Hakemusten tulee olla sisällöltään toisiaan vastaavia eli ensimmäinen voi esimerkiksi olla jälkimmäisen etuoikeushakemus.

PPH-pyyntö tehdään suoraan siihen virastoon, jossa käsittelyssä olevaa hakemusta halutaan nopeuttaa. Virastoilla on hieman toisistaan poikkeavia vaatimuksia PPH-pyyntöön hyväksymiselle, joten yksityiskohtaiset ohjeet tulee aina tarkastaa kyseisestä virastosta. Ensimmäisen hakemuksen tutkineen viraston mielipide ei myöskään sido jälkimmäistä virastoa, sillä virastot vastaavat aina omista päätöksistään.

Kaikki patenttivirastot eivät kuulu PPH-järjestelmään, mutta osallistujien määrä kasvaa jatkuvasti. PRH:n PPH-sopimuskumppanit sekä tarkempaa tietoa järjestelmän käytöstä löydät PRH:n PPH-sivustolta: www.prh.fi/pph

A. Patenttihakemus

A.1 Yleistä

Patenttihakemus tehdään kirjallisesti. Se käsittää hakemuskirjan (hakemuslomake) liitteineen. Patenttihakemus toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) postitse, faksilla, sähköpostilla PRH:n kirjaamoon, sähköisesti Epoline Online Filing eli eOlf -sovelluksen avulla tai tuomalla se PRH:n asiakaspalveluun, ks. B.1.

A.1.1 Perusasiakirja (hakemuksen tekemispäivä 1.11.2011 tai sen jälkeen)

Suomalaisen patenttihakemuksen, patenttilain 38 §:n mukaan käsiteltäväksi otettavan patenttihakemuksen ja kansalliseksi hakemukseksi muunnetun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen perusasiakirja on suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen selitys piirustuksineen sekä patenttivaatimukset, jotka sisältyivät hakemukseen, kun hakemus tehtiin tai on katsottava tehdyksi (ks. E.3.1). Jos nämä asiakirjat eivät ole sanottuna ajankohtana sisältyneet hakemukseen, perusasiakirjana pidetään tämän jälkeen ensiksi annettua suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä selitystä ja patenttivaatimuksia, jos näiden sisältö selvästi vastaa mainittuna ajankohtana virastossa olevien asiakirjojen sisältöä. (PatA 21 §)

Patenttilain 31 §:n mukaisesti jatkettun kansainvälisen patenttihakemuksen perusasiakirja määritellään PatA 21 §:n 2 momentissa (ks. B.2.3.1).

A.1.2 Perusasiakirja (hakemuksen tekemispäivä ennen 1.11.2011)

Kun hakemus on tehty ennen 1.11.2011, perusasiakirjan määrittelyssä sovelletaan hakemuksen tekohetkellä voimassa olleita patenttilakia, patenttiasetusta ja patenttimääräyksiä.

Hakemuksen perusasiakirja on ensiksi annettu suomen- tai ruotsinkielinen selitys piirustuksineen ja patenttivaatimukset, jotka sisältyivät hakemukseen, kun hakemus tehtiin tai on katsottava tehdyksi (ks. E.3.1). Jos nämä asiakirjat eivät ole sanottuna ajankohtana sisältyneet hakemukseen, perusasiakirjana pidetään tämän jälkeen ensiksi annettua suomen- tai ruotsinkielistä selitystä ja patenttivaatimuksia, jos näiden sisältö selvästi vastaa mainittuna ajankohtana virastossa olevien asiakirjojen sisältöä. (PatA 21 §)

PatA 21 §:n 2 momentissa määritellään jatkettun kansainvälisen hakemuksen perusasiakirja.

A.2 Hakemuskirja ja hakemusasiakirjat (PatL 8 §)

Hakemuskirjan liitteinä tulee olla hakemusasiakirjat eli keksinnön selitys, patenttivaatimukset, mahdolliset piirustukset ja tiivistelmä sekä muut tarvittavat liitteet.

A.2.1 Hakemuskirja (hakemuslomake)

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama. Hakemuskirjasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat (PatA 2 §):

- hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän kotipaikka ja osoite
- keksijän nimi ja osoite

- keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys
- silloin kuin hakijoita on useita, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu, tai jos hakijat käyttävät asiameistä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset
- jos hakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen mikro-organismiviljelmän talletus, ilmoitus talletuksesta

A.2.2 Hakemuksen kieli

Keksinnön selitys, tiivistelmä ja patenttivaatimukset on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lisäksi ne voidaan laatia myös yhdellä tai kahdella muulla näistä kielistä (englannin kielellä ennen 1.11.2011 tehty hakemus ks. A.2.3). Jos patenttivaatimukset ja tiivistelmä on laadittu vain toisella kansalliskielellä, patenttiviraston on huolehdittava patenttivaatimusten ja tiivistelmän kääntämisestä toiselle näistä kielistä ennen kuin hakemus PatL 22 §:n mukaan tulee julkiseksi. Kun käännös tehdään patenttivirastossa, hakijan on suoritettava vahvistettu käännösmaksu. Jos patenttivaatimukset ja tiivistelmä on laadittu vain englannin kielellä, hakijan tulee toimittaa niiden käännös suomeksi tai ruotsiksi ennen kuin hakemus tulee julkiseksi. Patenttiviraston on tällöin tarvittaessa huolehdittava niiden kääntämisestä toiselle näistä kielistä.

Patentinhakijalla on oikeus saada englannin kielellä laadittua hakemusta koskevat patenttiviranomaisen päätökset englanninkielisinä, jos hän patenttihakemusta tehtäessä pyytää kirjallisesti päätöskieleksi englantia (PatL 8 d §). Jollei hakija ole pyytänyt päätöskieleksi englantia, lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkö antaa välipäätöksen, jossa pyydetään, että hakija toimittaa määräajassa joko patenttihakemuksen käännöksen suomeksi tai ruotsiksi tai pyytää kirjallisesti päätöskieleksi englantia. Jos hakija vastineessaan välipäätökseen pyytää päätöskieleksi englantia, jatkokäsittelyn perustana on englanninkielinen patenttihakemus. Jos taas hakija toimittaa virastoon hakemuksen käännöksen suomeksi tai ruotsiksi, jatkokäsittelyn perustana on suomen- tai ruotsinkielinen patenttihakemus. Jos englanninkielisten patenttivaatimusten ja tiivistelmän käännös ei vastaa englanninkielisiä asiakirjoja, hakijalle on annettava kehoitus korjata käännöksen puutteet määräajassa (PatL 8 d §).

A.2.3 Englanninkielisten hakemusten käsittely (hakemuksen tekemispäivä ennen 1.11.2011)

Ennen 1.11.2011 tehdyn englanninkielisen hakemuksen käsittelyssä sovelletaan kielen osalta hakemuksen tekohetkellä voimassa olleita patenttilakia, patenttiasetusta ja patenttimääräyksiä.

A.2.4 Selitys

Hakemuksen selityksessä keksintö kuvataan yksityiskohtaisesti. Selityksen tulee olla niin selvä, että alan ammattimies pystyy sen perusteella käyttämään keksintöä (PatL 8 § 2 mom.). Selityksessä on siis esitettävä niin paljon tietoa, että kyseisen alan keskiverto-ammattilainen ymmärtää keksinnön periaatteen ja pystyy toteuttamaan sen käytännössä. Keksinnön selitys saa sisältää ainoastaan sellaista, mikä on tarpeen keksinnön selventämiseksi (PatA 17 §), ks. E.1.2.

Selityksen alkuun tulee keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys. Selitys käsittää yleisen ja erityisen osan (PatM 4 §):

- yleinen osa
 - keksinnön nimitys
 - tekniikan ala, johon keksintö kuuluu
 - tekniikan tason kuvaus

- tekniikan tason arviointi ja epäkohdat, joita keksintö on tarkoitettu poistamaan (ongelma)
- keksinnön tunnusmerkit (ongelman ratkaisu)
- keksinnön edut tekniikan tasoon verrattuna
- erityinen osa
 - luettelo mahdollisten piirustusten kaikista kuvioista
 - ainakin yksi keksintöä kuvaava esimerkki
 - keksinnön muunnosvaihtoehtoja

Selityksen yleisessä osassa esitetään aluksi keksinnön käyttöala ja ennestään tunnettu tekniikka sillä alueella, jota keksintö koskee. Tässä tekniikan tason kuvauksessa tulee mainita hakijan tiedossa olevat patenttijulkaisut ja muu kirjallisuus, joissa esitetään ratkaisuja, joiden pohjalta keksintö on syntynyt. Selityksessä esitetään myös, mitä erityistä keksinnöllä saavutetaan tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Siinä kerrotaan, mitä ongelmia tai puutteita aikaisempaa tekniikkaa käytettäessä on ilmennyt ja miten keksintö ratkaisee nämä ongelmat. Lisäksi esitetään ne keinot, joita tarvitaan edellä mainittujen vaikutusten saavuttamiseksi. Tämän kohdan tulee vastata patenttivaatimuksia. Se voi olla esim. viittaus patenttivaatimukseen. Ellei keksinnöstä sellaisenaan ilmene, kuinka sitä voidaan käyttää teollisesti, tämä on mainittava selityksessä (PatM 4 §).

Selityksen erityisessä osassa keksintö selitetään yksityiskohtaisesti ensisijaisesti sovellutusesimerkkien tai sovellutusmuotojen avulla ja mahdollisiin piirustuksiin viittaamalla. Selityksessä tulee olla niin paljon esimerkkejä, että vaatimukset voidaan katsoa riittävän perustelluiksi (PatM 4 §), ks. E.1.2.

Selityksessä ei saa käyttää tekaistuja nimityksiä. Tavaramerkkejä voidaan kuitenkin käyttää poikkeuksellisesti silloin, kun tuotetta ei voida sopivasti määritellä muulla vakiintuneella nimityksellä. Silloin tulee käydä ilmi, että kyseessä on tavaramerkki. Jos merkki on rekisteröity tässä maassa, se on ilmoitettava mieluiten tunnuksella ® (PatM 6 §). Jos selitykseen kuuluu piirustuksia, siinä esitetään luettelo piirustusten kaikista kuvioista (PatM 4 §). Selityksen tekstiosan ja piirustusten on oltava toisistaan erillään. Taulukoita ja kemiallisia sekä matemaattisia kaavoja voidaan sisällyttää tekstiin (PatM 7 §).

Ohjeita kirjallisuusviitteiden esittämisestä annetaan kohdassa D.5.2. Viitteiden esittämistä koskee myös PatM 8 §.

Jos keksintöön kuuluu vähintään kymmenen nukleotidiä käsittävä sekvenssi tai vähintään neljä aminohappoa käsittävä haarautumaton sekvenssi, tulee selitysosassa olla näistä luettelo, ks. A.5.1.

A.2.5 Patenttivaatimukset

Patenttivaatimukset määrittelevät keksinnön patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimuksissa on oltava täsmällisesti ilmaistuna se, mitä patentilla halutaan suojata (PatL 8 § 2 mom.). Patenttivaatimuksia voi olla yksi tai useampia. Patenttivaatimus voi olla itsenäinen tai epäitsenäinen, ks. A.2.5.4.

A.2.5.1 Keksinnön määrittely patenttivaatimuksissa

Kukin patenttivaatimus saa sisältää vain yhden keksinnön. Keksinnön tulee mikäli mahdollista kuulua joko tuote-, laite-, menetelmä- tai käyttöryhmään. Patenttivaatimus ei saa sisältää siinä esitettyyn keksintöön nähden asiaan kuulumatonta tai hakijan pyytämään yksinoikeuteen nähden epäolennaista tietoa, kuten esimerkiksi mainintoja kaupallisesta hyödystä tai muista ei-teknisistä asioista. (PatA 14 §).

Tuote tai laite on yleensä määriteltävä ilmaiseamalla sen koostumus tai rakenteelliset yksityiskohdat. Lähempi määrittely, mikäli keksintöä ei sopivasti voida ilmaista muulla tavoin, voi tapahtua esittämällä sen yksityiskohtien toiminnot tai tehtävät. (PatM 14 §).

Tuote, erityisesti kemiallinen tuote, voidaan, jos sen määrittely muuten on huomattavan vaikeaa, määritellä myös ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product-by-process) tarvittaessa yhdessä muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa (PatM 14 §).

Menetelmä määritellään toimenpiteitä tai toimintoja koskevilla tiedoilla ja tarvittaessa menetelmässä käytettäviä laitteita ja tuotteita koskevilla tiedoilla (PatM 16 §).

Käyttöä koskevassa vaatimuksessa ilmoitetaan se erityinen tarkoitus, johon tuotetta tai menetelmää käytetään. Tarvittaessa patenttivaatimukseen voidaan sisällyttää myös tuotetta tai menetelmää koskevia selventäviä tietoja (PatM 17 §).

Patenttivaatimuksen sekä johdanto- että tunnusmerkkiosassa (ks. A.2.5.2) tulee olla piirustuksia vastaavat, mieluiten suluissa olevat viittausmerkit. Vaatimuksesta tulee kuitenkin ilman viittausmerkkejäkin käydä selvästi ilmi se, mille suojaa haetaan. Vaatimuksissa ei hyväksytä yleisiä huomautuksia niin kuin esimerkiksi "kuten on selitetty" tai "kuten piirustuksissa on esitetty". Vaatimuksissa voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti viitata suoraan piirustuksen diagrammeihin tai vastaaviin. Tavaramerkkejä ei yleensä saa esittää vaatimuksissa (PatM 22 §, PatM 23 §).

Sekä patenttivaatimukset että selitys voivat sisältää kemiallisia tai matemaattisia kaavoja, mutta ei piirustuksia. Vaatimukset saavat sisältää taulukoita vain, jos se keksinnön kohteesta johtuen on selvästi tarpeellista.

A.2.5.2 Patenttivaatimusten kaksiosainen muoto

PatA 14 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan patenttivaatimuksen tulee sisältää keksinnön nimitys, 2 kohdan mukaan ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi, jos tällainen ilmoitus on tarpeellinen, ja 3 kohdan mukaan ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista.

PatM 12 § määrittelee patenttivaatimuksen kaksiosaisen muodon. Patenttivaatimukset voidaan laatia muunkin muotoisiksi, jos siihen on erityistä syytä, ks. A.2.5.3.

Patenttivaatimuksen ensimmäisessä osassa eli johdannossa esitetään PatA 14 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaiset seikat eli keksinnön nimitys ja ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi, jos tällainen ilmoitus on tarpeellinen. Tällaista tunnetun tekniikan ilmoittamista sovelletaan ainoastaan itsenäisiin vaatimuksiin. Niissä on tarpeen mainita vain ne keksinnön ennestään tunnetut piirteet, jotka ovat merkityksellisiä keksinnön kannalta. Jos keksintö esimerkiksi koskee kameraa, mutta siinä on keksinnöllistä vain suljin, patenttivaatimuksen johdannossa riittää sanamuoto: "Polttotason sulkimella varustettu kamera", jolloin ei tarvitse viitata kameran muihin tunnettuihin piirteisiin kuten linssihin ja etsimeen.

Patenttivaatimuksen toisessa osassa eli tunnusmerkkiosassa ilmoitetaan se, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista (PatA 14 § 1 mom. 3 kohta) eli ne tekniset piirteet, joille haetaan suojaa yhdistettynä johdannossa mainittuihin piirteisiin. Jos patenttivaatimuksen tunnusmerkkiosan yksi tai useampi piirre yhdistettynä vaatimuksen johdannon kaikkiin piirteisiin osoittautuu ennestään tunnetuksi yhdestä julkaisusta ja tällä julkaisun mukaisella yhdistelmällä lisäksi on sama vaikutus kuin sillä on keksinnön mukaisessa kokonaisuudessa, tällainen piirre tulee siirtää johdantoon. Jos patenttivaatimus kuitenkin koskee uutta kokonaisuutta ja piirteiden jako johdannon ja tunnusmerkkiosan välillä voitaisiin tehdä useammalla kuin yhdellä tavalla, hakijaa ei vaadita muuttamaan jakoa, ellei hakijan valitsema tapa ole virheellinen.

Patenttivaatimuksen johdannon ja tunnusmerkkiosan välistä jakoa ei tarvitse muuttaa silloin, kun edellisessä kohdassa mainittu julkaisu on PatL 2 §:n 2 momentin toisen tai kolmannen lauseen mukainen julkaisu.

Harkittaessa käytetäänkö patenttihakemuksessa PatM 12 §:n mukaista jaottelua, on tärkeää arvioida jaottelun tarkoituksenmukaisuus. Kaksiosaisen muodon tarkoitus on selvittää

lukijalle, mitkä keksinnön piirteet yhdistelmänä ovat osa ennestään tunnettua tekniikkaa. Jos tämä käy riittävän selvästi ilmi selityksen tunnetun tekniikan kuvauksesta, ei ole välttämätöntä käyttää kaksiosaista muotoa.

Itsenäisten patenttivaatimusten kaksiosaista muotoilua on kuitenkin suositeltavaa käyttää aina, kun keksinnöstä voidaan selvästi erottaa jokin osa, joka on parannus vanhaan keksintöön.

Patenttivaatimuksen määrittelemän keksinnön patentoitavuutta arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, onko keksinnön piirteet esitetty vaatimuksen johdannossa vai tunnusmerkkiosassa. Patenttivaatimusta tarkastellaan kokonaisuutena.

Tunnusmerkkiosa aloitetaan sanoilla ”tunnettu siitä” tai muulla vastaavalla ilmaisulla. Sana tunnettu kirjoitetaan harvennettuna tai korostettuna normaalista tekstistä eroavalla tavalla. (PatM 12 §, PatM 31 § 2 mom.)

A.2.5.3 Erityisiä syitä muulle kuin kaksiosaiselle muodolle

Patenttivaatimukset voidaan laatia muuhunkin kuin kaksiosaiseen muotoon, esimerkiksi vaatimusten kohdistuessa käyttöön.

Patenttivaatimuksen jakaminen johdantoon ja tunnusmerkkiosaan ei aina muutenkaan sovi parhaiten keksinnön määrittelyyn. Se voi joskus antaa väärän tai harhaanjohtavan kuvan keksinnöstä tai tunnetusta tekniikasta. Seuraavissa tapauksissa yksiosainen muoto saattaa soveltua kaksiosaista paremmin:

- (i) samanarvoisten, tunnettujen osien yhdistelmä, kun keksinnöllisyys perustuu pelkästään tähän yhdistelmään,
- (ii) tunnetun kemiallisen menetelmän muunnelma esimerkiksi jättämällä pois yksi ainesosa tai korvaamalla yksi ainesosa toisella ja
- (iii) toiminnallisesti yhteen kuuluvien osien monimutkainen järjestelmä, jolloin keksinnöllisyys koskee muutoksia useissa osissa tai niiden keskinäisissä suhteissa.

Kohtien (i) ja (ii) mukaisissa tapauksissa kaksiosainen patenttivaatimus voi olla keinotekoinen ja huonosti soveltuva, kun taas kohdassa (iii) se voi johtaa kohtuuttoman pitkään ja vaikeatajuiseen patenttivaatimukseen. Kaksiosainen muoto voi soveltua huonosti myös silloin, kun keksintö koskee uutta kemiallista yhdistettä tai yhdisteryhmää. Myös muita perusteltuja syitä voi olla vaatimusten laatimiseksi muuhun kuin kaksiosaiseen muotoon.

A.2.5.4 Itsenäiset ja epäitsenäiset vaatimukset

Patenttivaatimus voi olla itsenäinen tai epäitsenäinen. Itsenäinen vaatimus määrittelee patenttisuojan laajuuden. Epäitsenäinen vaatimus tarkoittaa jossain toisessa vaatimuksessa esitetyn keksinnön toteuttamismuotoa ja käsittää siksi tämän vaatimuksen kaikki määritteet. Vaatimukseen voidaan liittää yksi tai useampia epäitsenäisiä vaatimuksia (PatA 15 §).

Samassa hakemuksessa saa esittää useita eri ryhmään kuuluvia itsenäisiä patenttivaatimuksia, esimerkiksi tuotetta ja menetelmää koskevia vaatimuksia. Eri ryhmään kuuluvissa itsenäisissä vaatimuksissa keksintö voidaan määritellä samansisältöisten tietojen avulla (PatM 18 §). Useita samaan ryhmään kuuluvia itsenäisiä patenttivaatimuksia saadaan esittää hakemuksessa vain siinä tapauksessa, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: (1) keksinnöt perustuvat samaan keksinnölliseen ajatukseen, (2) keksinnöt kuuluvat teknisesti hyvin läheisesti yhteen ja (3) on ilmeisen vaikeaa määritellä keksintöjä kyllin tarkasti esimerkiksi vaihtoehtojen muodossa, mikäli ne esitetään yhteisten määritteiden avulla samassa patenttivaatimuksessa. Myös lähetin-vastaanotintyyppiset keksinnöt voidaan esittää erillisinä, itsenäisinä patenttivaatimuksina (PatM 19 §). Patenttivaatimuksissa esitettyjen keksintöjen tulee olla toisistaan riippuvaisia, ks. H.1.

Itsenäinen vaatimus voi viitata toiseen itsenäiseen vaatimukseen. Näin on esimerkiksi silloin, kun vaatimus viittaa eri ryhmään kuuluvaan vaatimukseen (esim. "Menetelmä patenttivaatimuksen 1 mukaisen tuotteen valmistamiseksi..." tai "Laitte patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän toteuttamiseksi..."). Samoin toiminnallisessa yhteydessä toisiinsa olevia osia koskevassa hakemuksessa (esim. pistorasia ja pistotulppa) voidaan itsenäisessä vaatimuksessa, joka määrittelee yhden osan, viitata toisen osan määrittelevään itsenäiseen vaatimukseen. (PatM 20 §). Näissä tapauksissa on kuitenkin harkittava, missä laajuudessa vaatimukseen sisältyvät ne erityispiirteet, jotka on esitetty vaatimuksessa, johon siinä viitataan.

Kun epäitsenäinen patenttivaatimus viittaa useaan edelliseen vaatimukseen, vaatimus voidaan muotoilla esimerkiksi seuraavasti: "jonkin vaatimuksen 1-5 mukainen", "vaatimuksen 1, 2, 3, 4 tai 5 mukainen" tai "minkä tahansa vaatimuksen 1-5 mukainen". Muotoa "vaatimusten 1-5 mukainen" voidaan käyttää silloin, kun vaatimuksen mukainen toteutusmuoto käsittää yhtä aikaa kaikki vaatimuksissa 1-5 esitetyt määritteet.

Epäitsenäinen vaatimus voi viitata suoraan tai toisen epäitsenäisen vaatimuksen välityksellä yhteen tai useampaan edellä olevaan itsenäiseen vaatimukseen. Patenttivaatimukset tulee ryhmitellä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. (PatM 21 §).

Epäitsenäinen vaatimus ei saa tarkoittaa vain itsestään selviä tai ilmeisen yksinkertaisia rakenteellisia tai menetelmätekniisiä seikkoja. Patenttivaatimukset eivät saa käsittää vain luetteloita tavanomaisista esimerkeistä.

A.2.6 Piirustukset

Piirustuksista tulee käydä ilmi kaikki ne yksityiskohdat, joita tarvitaan selityksen ymmärtämiseksi. Näistä yksityiskohdista tulee käyttää samoja numeroita ja kirjaimia sekä selityksessä että piirustuksissa. Kunkin sovellutusmuodon samat osat on merkittävä kaikissa kuvioissa samoilla merkeillä. Piirustuksissa ei saa olla muita merkintöjä kuin ne, jotka mainitaan selityksessä. Merkintöjä ei saa tehdä enempää kuin selityksen ymmärtämiseksi on tarpeellista. Piirustus ei myöskään saa sisältää selittävää tekstiä lukuun ottamatta lyhyitä ilmaisuja kuten esim. vesi, höyry, leikkaus A-B tai suljettu. Lohkokaavioissa, juoksukaavioissa tai sähkökytkentäkaavioissa on käytettävä sellaista selittävää tekstiä, joka auttaa niiden välitöntä ymmärtämistä. Kuvioissa ei saa olla niin paljon yksityiskohtia, että ne tulevat epäselviksi. Kuviot numeroidaan juoksevilla numeroilla tai numeroiden ja kirjaimien yhdistelmillä. (PatM 29 §, PatM 30 §). Katso myös A.4.2.

A.2.7 Tiivistelmä

Tiivistelmä on lyhyt yhteenveto selityksessä, patenttivaatimuksissa ja piirustuksissa esitetystä keksinnöstä. Se on tarkoitettu apuvälineeksi silloin, kun keksinnöstä on saatava nopeasti tietoa. Tiivistelmä saisi sisältää korkeintaan 150 sanaa. Hakemuksen tullessa julkiseksi siinä tulee olla sekä suomen- että ruotsinkielinen tiivistelmä tai kun hakemus on tehty englannin kielellä, englanninkielisen tiivistelmän lisäksi joko suomen- tai ruotsinkielinen tiivistelmä (ks. A.2.2, A.2.3, C.6). Käännös toiselle kielelle on jätettävä patenttivarastoon hyvissä ajoin ennen hakemuksen tuloa julkiseksi.

Tiivistelmän tulee perustua perusasiakirjaan ja sen tulee sisältää keksinnön nimitys. Siinä kerrotaan helposti ymmärrettävällä tavalla se tekninen ongelma, jota keksintö koskee. Lisäksi siinä esitetään keksinnön mukaisen ratkaisun pääperiaate. Yhdisteitä koskevissa kemian alan hakemuksissa tiivistelmässä esitetään se kemiallinen kaava, joka patenttihakemuksessa esiintyvistä kaavoista parhaiten yksilöi keksinnön. Tiivistelmä ei saa sisältää keksinnön etuja tai arvoa koskevia väitteitä (PatA 18 §, PatM 26 §). Tiivistelmän perusteella on voitava ratkaista, onko itse hakemukseen tai patenttijulkaisuun tutustuminen tarpeellista.

Jos patenttihakemukseen kuuluu piirustus, yleensä se piirustuksen kuvio, jonka hakija valitsee, julkaistaan yhdessä tiivistelmän kanssa. Patenttivirasto voi kuitenkin poiketa hakijan kuviovalinnasta. Jos hakija ei ole valinnut kuviota, patenttivirasto voi valita sen. Jokainen tiivistelmässä esitetty ja kuviolla havainnollistettu keksinnön erityispiirre on varustettava sulkeissa olevalla viittausmerkillä (PatM 27 §).

Sellaisissa kotimaisissa patenttihakemuksissa, joissa ei ole pyydetty etuoikeutta, riittää, että hakemusta tehtäessä annetaan tiivistelmä sillä kielellä, jolla selitys on laadittu. Tutkijainsinööri pyytää käännöstä esimerkiksi ensimmäisen välipäätöksen yhteydessä.

Tiivistelmän laatiminen on hakijan tehtävä. Kun tiivistelmä puuttuu tai sitä joudutaan korjaamaan, tutkijainsinööri antaa välipäätöksen tai soittaa hakijalle ja pyytää korjaamaan puutteellisuudet, ks. C.6.

Jos kansainvälisessä hakemuksessa tai kansalliseksi hakemukseksi muunnetussa eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tai Euroopan patenttiviraston vahvistama tiivistelmä, sen sisältö on hyväksyttävä sellaisenaan (PatA 18 § 2 mom.).

A.2.8 Mallikappaleet

Keksinnön mallikappaleita, näytteitä yms. voidaan antaa vain silloin, kun se selityksen ymmärtämiseksi on välttämätöntä. Niitä ei yleensä palauteta.

A.3 Patenttihakemuksen muut liitteet

A.3.1 Valtuutus

Jollei hakijalla ole kotipaikkaa Suomessa, hänellä tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan hakijaa hakemusta koskevissa asioissa. Vastavasti väitekasittelyn aikana patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies (PatL 12 §, PatL 24 § 4 mom., PatA 2 § 4 mom, PatM 34 §).

Myös hakijaa, jolla on kotipaikka Suomessa, voi edustaa asiamies.

Kun hakija haluaa käyttää asiamiestä, hänen tulee antaa tätä koskeva kirjallinen valtuutus. Asiamiehen valtuutus tapahtuu joko siten, että hakija allekirjoittamassaan hakemuskirjassa ilmoittaa tästä sekä mainitsee asiamiehen nimen ja kotipaikan täydellisine postiosoitteineen, tai erityisellä hakijan allekirjoittamalla valtakirjalla, jonka edellä mainittujen tietojen lisäksi tulee sisältää myös keksinnön nimitys tai patenttihakemuksen numero. Mahdollista väitekasittelyä varten patentinhakija voi etukäteen antaa valtakirjassa valtuutuksen toimia asiamiehenä väitekasittelyn aikana. Valtuutus voidaan myös antaa erillisellä valtakirjalla, kun patenttia vastaan on tehty väite. (PatM 34 §), ks. B.2.1.5.

Patenttihakemusta tai patenttia koskevassa asiassa voidaan vedota myös yleisvaltakirjaan (PatM 34 § 2 mom.)

Valtakirjaksi hyväksytään myös valtakirjan kopio tai telefaksina lähetetty valtakirja tai jokin muu asiakirja, jolla asiamies osoittaa valtuutuksensa. Patenttivirasto voi halutessaan vaatia alkuperäisen valtakirjan. (PatM 34 § 3 mom.).

A.3.2 Lausunto oikeudesta keksintöön

Jos hakija ei ole keksijä tai ei ole tehnyt keksintöä yksin, tulee hänen antaa lausunto siitä, mihin hän perustaa oikeutensa keksintöön. Lausunnossa voidaan ilmoittaa, että keksintö on siirtynyt hakijalle esimerkiksi työsuhdekeksintönä, sopimuksella tai perintönä. Lausunto

annetaan hakemuksen liitteenä. (PatL 8 § 3 mom., PatA 2 § 3 mom. 2 kohta, PatM 35 §), ks. B.2.1.6

A.3.3 Etuoikeustodistus

Tullakseen osalliseksi patenttilain 6 §:ssä mainitusta etuoikeudesta hakijan on kirjallisesti pyydettävä etuoikeutta 16 kuukauden kuluessa ensimmäisen etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen tekemispäivästä (PatA 10 §), ks. kohdat B. 2.1.7 ja E.3.1.

Etuoikeutta pyytäneen hakijan tulee 16 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta etuoikeutta pyydetään, toimittaa virastoon etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antama todistus hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä saman viranomaisen oikeaksi todistama jäljennös hakemuksesta (PatA 11 § 1 mom.).

Jos edellä mainitut todistus ja jäljennös on annettu patenttivarastolle aikaisemmin tai samaan aikaan tehdyn toisen hakemuksen yhteydessä ja hakija viittaa tähän, tai jos etuoikeutta pyydetään Suomessa tehdyn patenttihakemuksen perusteella, nämä asiakirjat tarvitsee antaa vain, jos niitä pyydetään välipäätöksellä, ks. B.2.1.7.

Jos etuoikeutta pyydetään hakemuksen tekemispäivän jälkeen tai hakija tekee uuden etuoikeuspyynnön tai hakija korjaa aiemmin tehtyä etuoikeuspyyntöä PatA 10 §:n mukaisesti, on se tehtävä erillisessä kirjelmässä ja PatA 10 §:n mukaisessa määräajassa.

A.4 Asiakirjoja koskevia muita määräyksiä

Patenttihakemuksen voi toimittaa virastoon joko paperimuodossa tai sähköisesti (ks. B.1). Seuraavat hakemuksen ulkoasua koskevat ohjeet koskevat paperimuodossa tehtävää hakemusta. Kun patenttihakemus toimitetaan sähköisesti, se tulee laatia sellaiseen muotoon, että se tulostettaessa täyttää vastaavat ehdot.

A.4.1 Selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelmän ulkoasu

Koska hyväksytyistä patenttihakemuksista tehdään julkaisut, näiden julkaisujen selkeyden ja yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelmän ulkoasusta on annettu ohjeet.

Selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelmä tulee laatia tekstinkäsittelyllä mustalla värillä valkoiselle, A4-kokoa olevalle paperiarkille. Teksti on kirjoitettava yksipalstaisena käyttämällä 1,5-riviväliä. Fonttikoon on oltava sellaista, että isojen kirjaimien koko on vähintään 0,28 cm (esim. Times New Roman 12 tai Courier New 12). Marginaaliksi tulee jättää vasempaan reunaan 2,5-4 cm, yläreunaan 2-4 cm ja alareunaan ja oikeaan reunaan 2-3 cm. Tekstin saa kirjoittaa vain arkin toiselle puolelle. Tekstin tulee olla tasaista ja kirjainten tulee olla teräviä ja selvästi luettavia. Jos tekstiin sisältyy käsinkirjoitettuja merkkejä tai kaavoja, ne on tehtävä mustalla värillä. (PatA 4 §).

Sana "tunnettu" tai vastaava on patenttivaatimuksissa kirjoitettava harvennettuna tai muulla sopivalla tavalla korostettuna. (PatM 31 § 2 mom.)

Selityksen ja patenttivaatimusten sivut numeroidaan arabialaisin numeroin katkeamattomana numerosarjana selityksen alusta lähtien. Numerot merkitään keskelle vähintään 2 cm:n päähän sivun yläreunasta. Selityksen ja vaatimusten joka viides rivi tulisi numeroida vähintään 2,5 cm:n päähän sivun vasemmasta reunasta merkityin arabialaisin numeroin. (PatM 31 § 3 mom.).

Selitys, patenttivaatimukset, tiivistelmä ja piirustus tulee kukin aloittaa omalta sivultaan. Sama koskee myös vaatimusten ja tiivistelmän käännöksiä. (PatM 31 § 4 mom.)

A.4.2 Piirustusten ulkoasu

Piirustus tulee laatia valkoiselle, A4-kokoa olevalle paperiarkille. Jos piirustuksen kuvioita niiden lukumäärän takia ei voida esittää yhdellä sivulla, voidaan käyttää useita arkkeja. Marginaalin pienin leveys vasemmassa reunassa ja yläreunassa on 2,5 cm, oikeassa reunassa 1,5 cm ja alareunassa 1,0 cm. Piirustuksissa ei saa olla kehystä. (PatM 27 §)

Piirustuksen kuvioiden ja kaiken kirjoituksen tulee olla tehty mustin, selvin viivoin ja värittämättä. Leikkauspintojen tulee olla vinoviivoitetut tai muulla selkeällä tavalla osoitetut. Harmaan eri sävyjä voidaan kuvioissa käyttää vain, jos siitä on apua kuvioiden ymmärtämisen kannalta eivätkä luettavuus ja toisinnettavuus siitä kärsi.

Piirustuksen kaikkien kirjoitusmerkkien tulee olla selviä ja helposti luettavia. Kuvioihin ei saa sisällyttää niin monia yksityiskohtia, että sen johdosta voi syntyä epäselvyyttä. Yksittäisten kuvioiden välillä tulee olla sopivat välit. Kuviot on piirustuksen sivujen lukumäärästä riippumatta merkittävä juoksevin numeroin, esimerkiksi kuvio 1 tai fig 1, tai mahdollisesti niiden yhteydessä olevin kirjaimin, esimerkiksi kuvio 1a tai fig 1a, mieluiten siinä järjestyksessä kuin ne on piirustukseen sijoitettu. Saman sovellutusmuodon samat osat on kaikissa kuvioissa merkittävä samoin merkein. (PatM 30 §).

A.4.3 Mittayksiköt

Mittayksiköt on ilmaistava kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) mukaisesti. Yleensä on käytettävä vain sellaisia teknisiä termejä ja merkkejä, jotka ovat yleisesti hyväksytyjä asianomaisella alalla. (PatM 32 §)

A.4.4 Kirjelmät

Patenttivarastoon toimitettavien kirjelmien ja niiden liitteiden tulee olla laadittu valkoiselle, A4-kokoa olevalle paperiarkille. Hakemuksen numero on merkittävä kirjelman ensimmäiselle sivulle. (PatM 33 §).

A.5 Bioteknisiin keksintöihin kohdistuvien hakemusten erityisvaatimukset

A.5.1 Biologinen materiaali (ks. I.2.1)

Biologisella materiaalilla tarkoitetaan patenttilaissa materiaalia, joka sisältää geneettistä tietoa ja joka pystyy itse lisääntymään tai jota voidaan lisätä biologisessa järjestelmässä (PatL 1 § 6 mom.). Biologinen materiaali käsittää mm. bakteerit, hiivat, homeet, soluviljelmät ja virukset sekä geneettistä tietoa sisältävät DNA- ja RNA-molekyylit.

Biologinen materiaali, joka on aiemmin kuvattu yleisesti saatavissa olevassa julkaisussa, voidaan yksilöidä alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti, esimerkiksi taksonomisen nimityksen avulla, täydennettynä tarvittaessa viittauksella alan kirjallisuuteen, jossa biologisen materiaalin systemaattinen kuvaus on esitetty (PatM 9 § 1 mom.). Hakemuksen selitysosassa on tällöin mainittava, mistä se on saatavissa tai miten se on valmistettavissa (PatL 8 a § 1 mom., PatM 9 § 3 mom.).

Biologinen materiaali, jota ei ole aiemmin kuvattu, tulee yksilöidä niin seikkaperäisesti, ettei se ole sekoitettavissa muuhun biologiseen materiaaliin. Biologinen materiaali tulee yleensä kuvata samalla tavalla kuin se on kuvattu alan perusteosten ja raporttien viimeisimmissä painoksissa tai alan aikakausjulkaisuissa (PatL 8 a § 1 mom., PatM 9 § 2 mom.). Patenttivaatimuksissa biologinen materiaali, jota ei ole aiemmin kuvattu, voidaan yksilöidä viittaamalla joko suoraan tai epäsuorasti, mikäli mahdollista taksonomista nimitystä käyttäen,

selityksen biologisen materiaalin kuvaukseen (PatM 24 §). Bioteknisten keksintöjen patentoitavuutta käsitellään tarkemmin kohdassa I.2.

A.5.1.1 Biologisen materiaalin tallettaminen

Jos keksintö koskee tai jos keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia, jota ei ole yleisesti saatavilla ja jota ei selityksessä pystytä kuvaamaan toisinnettavasti, on tällainen biologinen materiaali talletettava keksinnön toisinnettavuuden takaamiseksi (PatL 8 a § 1 mom.). Talletusta vaativia biologisia materiaaleja voivat olla mm. luonnosta eristetyt mikrobikannat, kohdentamattomien mutageneesimenetelmien, kuten kemiallisen mutageneesin tai säteilytyksen avulla valmistetut solut tai mikrobit sekä hybridoomatekniikalla valmistetut, vasta-aineita tuottavat solut. Talletusmenettely on biologisen materiaalin kirjallista kuvausta täydentävä toimenpide, ja talletus on osa patenttihakemusta. Talletus on tehtävä viimeistään hakemuksen tekemispäivänä, tai jos etuoikeutta halutaan biologisen materiaalin osalta, viimeistään hakemuksen etuoikeuspäivänä (PatL 8 § 2 mom., PatL 8 a § 1 mom.).

Biologisen materiaalin tallettamisesta patentin hakua varten on sovittu kansainvälisesti Budapestin sopimuksella (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, tehty 28.4.1977, Suomessa valtiosopimukset 56/1985 ja 57/1985). Biologisen materiaalin talletus tulee tehdä Budapestin sopimuksen mukaiseen talletuslaitokseen tai johonkin muuhun Euroopan patenttiviraston hyväksymään talletuslaitokseen Budapestin sopimuksen edellyttämällä tavalla (PatL 8 a § 1 mom., PatA 17 a § 1 ja 2 mom.).

Luettelo Budapestin sopimuksen mukaisista talletuslaitoksista julkaistaan vuosittain Patenttilehden numerossa 4 (PatA 17 a § 3 mom.) ja EPO Official Journal -lehden huhtikuun numerossa. Tiedot Budapestin sopimuksen mukaisten talletuslaitosten vastaanottamasta biologisesta materiaalista sekä niiden perimistä maksuista julkaistaan WIPO:n verkkosivuilla (www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/guide/index.html, section D). Tiedot vuoden aikana tapahtuvista muutoksista talletuskäytännössä, kuten uudet talletuslaitokset, julkaistaan EPO Official Journal -lehdessä. Patenttivirasto ei osallistu muulla tavalla biologisen materiaalin tallettamiseen.

Jos talletettu biologinen materiaali on sellaista, joka ei itse replikoidu (esim. virus, plasmidi, muuta DNA:ta tai RNA:ta), vaan jota täytyy monistaa biologisessa järjestelmässä (isäntäsolussa), tulee talletusta koskeva tieto antaa myös tällaisesta biologisesta järjestelmästä (PatM 10 § 2 mom.).

Hakemuskirjasta tulee käydä ilmi, että hakemukseen liittyy PatL 8 a §:n mukainen talletus (PatA 2 § 2 mom. kohta 5). Hakijan on annettava vakuutus tai muulla tavoin selvitettävä, että talletus on tehty Budapestin sopimuksen mukaisesti (PatM 10 § 1 mom.). Lisäksi hakijan tulee hakemuskirjan liitteenä esittää talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkeistä kaikki oleelliset tiedot, jotka ovat hakijan tiedossa (PatA 17 § 2 mom.).

Talletukseen liittyvät talletusnumerot tulee esittää patenttivaatimuksissa (PatM 25 §). Talletuslaitos ja talletusnumero on ilmoitettava patenttivirastolle 16 kuukauden kuluessa siitä kun hakemus on tehty tai jos etuoikeutta pyydetään, 16 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta etuoikeutta pyydetään (PatA 17 b § 1 mom.). Patenttivirasto voi vaatia jäljennöksen talletuslaitoksen talletuksesta antamasta kuitista (talletustodistus) (PatA 17 b § 4 mom.).

Jos talletettu biologinen materiaali menettää elinvoimaisuutensa tai siitä ei muusta syystä voida saada näytettä, se voidaan korvata saman biologisen materiaalin uudella talletuksella (PatL 8 a § 2 mom., PatA 17 c § 1 mom.). Uusi talletus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut kansainväliseltä talletusviranomaiselta ilmoituksen, ettei aikaisemmin tehdystä talletuksesta enää ole saatavissa näytettä. Tallettajan on neljän kuukauden kuluessa uuden talletuksen tekemisestä annettava patenttivirastolle talletuslaitoksen uudesta talletuksesta antaman

kuitin jäljennös. Kuittia annettaessa on ilmoitettava sen patenttihakemuksen tai patentin numero, johon talletus kuuluu (PatA 17 c § 2 ja 3 mom.). Jos näin on menetelty, uusi talletus katsotaan tehdyksi aikaisemman talletuksen tekemispäivänä (PatL 8 a § 2 mom.).

Jos talletus on siirretty Budapestin sopimuksen mukaisesti kansainväliseltä talletusviranomaiselta toiselle, hakijan on ilmoitettava siirrosta ja talletukselle annettu uusi numero (PatA 17 b § 3 mom.).

Jos laitos on lopettanut toimintansa talletuksessa tarkoitetun biologisen materiaalin kansainvälisenä talletusviranomaisena tai lakannut suorittamasta Budapestin sopimuksen mukaisia tehtäviään, eikä tallettaja ole saanut tästä ilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kansainvälinen toimisto on julkaissut tiedon asiasta, voidaan uusi talletus kuitenkin tehdä yhdeksän kuukauden kuluessa sanotusta julkaisemisesta. Muiden talletuslaitosten osalta edellä mainittu määräaika uuden talletuksen tekemiselle alkaa, kun Euroopan patenttivirus on julkaissut vastaavan tiedon asiasta (PatA 17 c § 2 mom.).

Talletus tulee julkiseksi samaan aikaan hakemuksen kanssa. Asiakirjat ovat julkisia patentin myöntämispäivästä lukien tai kun 18 kk on kulunut hakemuksen tekemispäivästä tai siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetään (PatL 22 § 1 ja 2 mom.). Hakijan pyynnöstä asiakirjat voivat tulla julkisiksi aiemminkin, jolloin tiedot talletuslaitoksesta ja talletusnumeroista on annettava viimeistään julkaisemispyyntöä esittäessä (PatL 22 § 3 mom., PatA 17 b § 2 mom.).

Kun hakemus tulee julkiseksi, ilmoitetaan Patenttilehdessä hakemukseen liittyvä talletus ja pyydetty asiantuntijamenettely (PatA 25 § 2 mom. 3 ja 4 virke, katso A.5.1.2). Hakemukseen kuuluvan talletuksen talletuslaitos ja talletusnumero ilmoitetaan patenttijulkaisussa (PatA 31 § 2 mom. kohta 12).

Jos patentinhakija esittää toiselle vaatimuksen vedoten hakemukseensa ennen hakemusasiakirjojen julkiseksituloa, on patentinhakijan annettava pyydettyä tälle toiselle suostumus tutustua hakemusasiakirjoihin ja oikeus saada näyte viljelmästä (PatL 56 § 1 mom.).

A.5.1.2 Näytepyyntö talletetusta biologisesta materiaalista

Jos patenttihakemukseen liittyy biologisen materiaalin talletus, talletuksesta on mahdollista saada näyte sen jälkeen kun patenttihakemus on tullut julkiseksi (PatL 8 a § 1 mom., PatL 22 § 6 mom.). Kuitenkin patentinhakijan on mahdollista pyytää, että näyte talletuksesta luovutetaan vain erityiselle asiantuntijalle patentin myöntämiseen saakka. Kun patentti on myönnetty, tätä rajoitusta ei enää ole. Jos hakija on pyytänyt asiantuntijamenettelyä ja jos hakemukselle ei missään vaiheessa myönnetä patenttia (käsittely loppuu peruutukseen, sillensä jäämiseen tai hylkäykseen), näytteen saa luovuttaa 20 vuoden ajan hakemuksen tekemispäivästä vain asiantuntijalle (PatL 22 § 7 mom.).

Pyyntö asiantuntijamenettelyn käytöstä on esitettävä patenttiviruslaitokselle 16 kuukauden kuluessa hakemispäivästä tai jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty (PatA 25 b § 1 mom.). Asiantuntija voi olla a) kuka tahansa henkilö, joka on merkitty patenttiviruslaitoksen asiantuntijaluetteloon tai b) kuka tahansa henkilö edellyttäen, että näytettä pyytävä osoittaa pyynnön ohella, että patentinhakija on hyväksynyt ko. henkilön asiantuntijaksi (PatA 25 b § 2 ja 4 mom.).

Patenttihakemukseen sisältyvien talletettujen biologisten materiaalien näytepyynnöt tehdään patenttiviruslaitoksen kautta patenttiviruslaitosta saatavilla lomakkeilla A, B ja C (PatL 22 § 8 mom., PatA 25 a § 1 mom., PatA 25 b § 3 mom.).

Lomakkeella A esitetään pyyntö saada näyte talletetusta mikro-organismeista. Lomakkeen allekirjoittaa joko näytteen pyytäjä tai asiantuntijamenettelyä käytettäessä asiantuntija.

Lomakkeella B näytteen saaja antaa sitoumuksensa siitä, ettei hän käytä näytettä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin eikä luovuta näytettä kenellekään muulle ennen kuin hakemus on

lopullisesti ratkaistu, ja jos patentti myönnetään, ennen kuin patentti on lakannut olemasta voimassa, jollei patentinhakija tai patentinhaltija nimenomaan luovu tästä sitoumuksesta (PatA 25 a § 2 ja 4 mom.). Asiantuntijamenettelyä käytettäessä asiantuntija antaa lomakkeella B sitoumuksensa ettei hän käytä näytettä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin eikä luovuta näytettä kenellekään muulle ennen kuin keksinnölle myönnetty patentti on lakannut olemasta voimassa tai kun 20 vuotta on kulunut patenttihakemuksen tekemispäivästä, jos hakemus on ratkaistu lopullisesti sen johtamatta patenttiin (PatA 25 b § 3 mom.). Tämä sitoumus koskee myös näytteestä saatavaa biologista materiaalia sekä näytteestä johdettua biologista materiaalia, jossa ovat säilyneet keksinnön käyttämisen kannalta oleelliset talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkit (PatA 25 a § 3 mom., PatA 25 b § 3 mom.). Lomakkeen B allekirjoittaa joko näytteen pyytäjä tai asiantuntijamenettelyä käytettäessä asiantuntija.

Lomaketta C käytetään, kun näytepyyntö koskee sellaista hakemusta, johon liittyvä näyte luovutetaan vain asiantuntijalle. Jos asiantuntija on henkilö, jonka patentinhakija on tässä yksittäistapauksessa hyväksynyt, lomakkeen C liitteenä on oltava patentinhakijan ilmoitus tästä. Lomakkeen allekirjoittaa se, joka pyytää saada tutustua näytteeseen asiantuntijan välityksellä.

Kun näytettä on pyydetty ja näytteen saamiselle ei ole estettä, patenttivirasto antaa asiasta todistuksen ja toimittaa näytettä koskevan pyynnön ja todistuksen sille laitokselle, jossa talletus on. Samalla patentinhakijalle ja/tai -haltijalle lähetetään kopio pyynnöstä ja todistuksesta (PatA 25 d § 1 mom.).

Patenttivirasto ilmoittaa päätöksellä, jos se ei voi antaa em. todistusta. Näytettä pyytänyt voi hakea muutosta päätökseen valittamalla markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa. Markkinaoikeuden päätöksestä ei voi valittaa (PatA 25 d § 2 mom.).

Patentinhaltijalle tai -hakijalle annetusta sitoumuksesta huolimatta näytteestä johdettu biologinen materiaali voidaan tallettaa uuden patentin hakemista varten (PatA 25 c §).

A.5.2 Sekvenssit (ks. I.2.2)

Jos hakemus sisältää vähintään kymmenen nukleotidia käsittävän nukleotidisekvenssin tai vähintään neljä aminohappoa käsittävän haarautumattoman aminohapposekvenssin, tulee hakemuksen selityksessä olla näistä luettelo. Sekvenssiluettelo on osa selitystä ja se esitetään erillisellä sivunumeroinnilla varustettuna hakemuksen lopussa mahdollisten kuvien jälkeen.

Sekvenssiluettelo tulee laatia voimassa olevan WIPO:n standardin mukaisesti (WIPO ST.25). Sen lisäksi, että sekvenssiluettelo toimitetaan kirjallisessa muodossa (paperilla tai sähköisesti), sekvenssiluettelo tulee toimittaa erikseen tutkimusta varten tietokoneella luettavassa merkkijonomuodossa (PatM 11 §). Merkkijonomuodolla tarkoitetaan sellaista tiedon esitystapaa, joka on helposti luettavissa yleisesti käytössä olevilla tietokoneohjelmilla, kuten ASCII merkistöä (esimerkiksi ANSI X3.4-1986 standardin mukainen merkistö). Hakijan tai hänen asiamiehensä on vakuutettava, että tietokoneella luettavassa muodossa toimitettu sekvenssiluettelo vastaa kirjallisessa muodossa toimitettua luetteloa.

Virasto ei edellytä sekvenssiluetteloon kuuluvien tekstien kääntämistä hakemuksen selityksen kielelle. WIPO:n standardin (WIPO ST. 25) mukainen vapaa teksti (numerotunnus 223) pitää kuitenkin esittää myös hakemuksen selityksessä selityksen kielellä, kuten standardin kohdassa 36 on säädetty.

B. Patenttihakemuksen vastaanottaminen ja sen käsittely lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikössä

B.1 Patenttihakemuksen vastaanottaminen

Hakemus liitteineen otetaan vastaan PRH:n asiakaspalvelussa. (ks. B.1.1. Hakemuksen vastaanottaminen sähköisesti). PRH:n asiakaspalvelu on auki klo 9.00-16.15 paitsi pyhäpäivinä, lauantaina, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona ja juhannusaattona. Asiakirjoja voi jättää viraston sisääntuloaulassa olevaan valkoiseen postilaatikkoon jo klo 8.00 lähtien. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen PL 1160, 00101 Helsinki. Hakemuksen lähettäminen postitse tapahtuu hakijan vastuulla.

Hakemusasiakirjoihin merkitään saapumispäivä ja hakemusnumero. Kun hakemus saapuu postitse virastoon, lähetetään hakijalle vastaanottoilmoitus. Jos hakija ei ole maksanut hakemusmaksua, laitetaan vastaanottoilmoitukseen myös merkintä hakemusmaksun määrästä ja eräpäivästä sekä viitenumero maksun suorittamiseen.

Hakemusasiakirjat toimitetaan lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikköön.

Patenttivirasto pitää päiväkirjaa saapuneista hakemuksista (PatL 7 §). Päiväkirja on muuten julkinen paitsi, että tiedot keksijästä, luokituksesta, keksinnön nimityksestä ja tutkijasta ovat salaiset, kunnes hakemus tulee julkiseksi PatL 22 §:n mukaisesti (PatL 7 a §). Päiväkirjasta saa vahvistettua maksua vastaan otteen. Julkiset tiedot ovat nähtävissä PatInfo-palvelussa patent.prh.fi/patinfo.

B.1.1 Hakemuksen vastaanottaminen sähköisesti (PatM liite 2)

Hakemus voidaan toimittaa virastoon myös sähköisesti. Sähköisessä asiointinnissa noudatetaan voimassa olevaa lakia sähköisestä asiointinnasta viranomaistoiminnassa (säädöskokoelma 13/2003 ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset). Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti tietokoneohjelmalla, faksilla tai sähköpostitse.

Tietokoneohjelmalla lähetettäessä käytetään Epoline Online Filing -ohjelmaa, jonka saa maksutta PRH:n verkkosivuilta www.prh.fi. Patenttivirasto vahvistaa automaattisesti hakemusasiakirjojen vastaanottamisen. Henkilökortin osalta hyväksytään suomalaisen sähköisen henkilökortin lisäksi muu PRH:n tunnustama varmenne, kuten EPO:n smart card -asiointikortti.

Kun asiakirjat lähetetään faksilla, asiakirjat lähetetään PRH:n kirjaamon faksiin 029 509 5328. Alkuperäinen hakemus tulee toimittaa virastoon, jos sitä erikseen pyydetään. Kun hakemus toimitetaan faksilla viimeistään klo 24.00 ja kun asiakirjat voidaan hyväksyä hakemukseksi siihen mennessä toimitetuilla asiakirjoilla, tulee tekemispäiväksi asiakirjojen saapumispäivä. Jos osa hakemuksesta tulee klo 24.00 jälkeen, katsotaan klo 24.00 jälkeen tulleet asiakirjat täydennykseksi hakemukseen. Jos viimeistään klo 24.00 tulleet hakemusasiakirjoja ei voida katsoa hakemukseksi, tulee tekemispäiväksi seuraava päivä. Hakija voi myös pyytää, että hakemus katsotaan tulleeeksi seuraavana päivänä, kun osa hakemusasiakirjoista on tullut vasta tällöin.

Sähköpostitse lähetettäessä asiakirjat toimitetaan PRH:n kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@prh.fi.

PRH ottaa sähköisesti vastaan patenttiasioihin liittyviä asiakirjoja vuoden jokaisena päivänä klo 00.00-24.00. Tekemispäiväksi tulee se päivä, jolloin asiakirjat ovat saapuneet sähköisesti virastoon.

Hakemuksen toimittaminen sähköisesti tapahtuu hakijan vastuulla.

Kun hakemus tehdään yllä mainittua tietokoneohjelmaa käyttäen, saa hakija alennusta hakemusmaksusta maksuasetuksen liitteen mukaisesti. Alennusta ei anneta faksilla tai sähköpostitse tulleesta hakemuksesta.

Hakemuksen vastaanottamisessa noudatetaan muuten soveltuvin osin, mitä edellä on sanottu sivulla 3 ja kohdassa B.1.

B.1.2 Tekemispäivän antaminen hakemukselle

Hakemukselle annetaan tekemispäivä (PatL 8 b §), kun seuraavat edellytykset täyttyvät: 1) hakemuksesta ilmenee, että se on patenttihakemus, 2) hakemuksessa on tiedot hakijasta tai hänet voidaan tavoittaa, ja 3) hakemuksen yhteydessä annetut asiakirjat sisältävät sellaista, mikä on katsottava selitykseksi tai piirustukseksi, tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen ja hakija on antanut tiedot tällaisen hakemuksen tekemispäivästä, hakemusnumerosta sekä patenttiviranomaisesta, jolle hakemus on tehty.

Jos hakemus ei sisällä edellä esitettyjä tietoja, annetaan hakijalle kehoitus korjata puutteet kahden kuukauden määräajassa. Jos hakija ei korjaa puutteita annetussa määräajassa tai hakijaa ei ole voitu tavoittaa kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumispäivästä, ei hakemusta katsota tehdyksi.

Jos hakija on korjannut hakemusta koskevat puutteet, niin että hakemus täyttää PatL 8 b §:n mukaiset edellytykset, tulee tekemispäiväksi se päivä, jolloin kaikki puutteet on korjattu.

B.1.3 Tekemispäivän siirtäminen

Jos hakemus, joka on saanut tekemispäivän PatL:n 8 b §:n mukaisesti, on puutteellinen ja patenttiviranomainen havaitsee, että hakemuksen selityksestä tai piirustuksista puuttuu osa tai osia, joihin selityksessä tai patenttivaatimuksissa viitataan, antaa patenttiviranomainen hakijalle kehotuksen täydentää hakemusta tältä osin kahden kuukauden määräajassa. Jos puuttuvat osat toimitetaan määräajassa, tulee tekemispäiväksi se päivä, jolloin puutteet on korjattu.

Hakija voi peruuttaa toimittamansa osat kuukauden kuluessa siitä, kun hän on ne toimittanut. Tällöin tekemispäiväksi tulee alkuperäinen tekemispäivä.

Jos puuttuvat osat toimitetaan patenttiviranomaisen antamassa määräajassa ja hakija pyytää etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta, josta ilmenevät puuttuvat osat kokonaisuudessaan, tulee tekemispäiväksi alkuperäinen tekemispäivä. Edellytyksenä on, että hakija sitä pyytää ja toimittaa jäljennöksen etuoikeuden perustana olevasta hakemuksesta saman määräajan kuluessa. Ks. myös B.2.1.7.

B.2 Patenttihakemuksen käsittely lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikössä

B.2.1 Kotimaisen hakemuksen muodollinen tarkastus

B.2.1.1 Patenttihakemus ja sen liitteet

Hakemuksen voi jättää joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä PatL 8 §:n 5 momentin mukaisesti. Jos hakija on toimittanut hakemusta koskevat asiakirjat englannin kielellä, mutta ei ole pyytänyt päätöskieleksi englantia, antaa virasto asiassa välipäätöksen. Kun päätöskieleksi halutaan englanti, tulee sitä nimenomaisesti pyytää kirjallisesti

hakemuksessa. Hakija voi vastineessaan joko pyytää päätöskieleksi englantia tai toimittaa englanninkielisistä asiakirjoista käännöksen joko suomeksi tai ruotsiksi.

B.2.1.2 Hakemusmaksu

Jos hakija ei ole suorittanut hakemusmaksua, annetaan hakijalle välipäätös. Jos hakija ei maksa hakemusmaksua välipäätöksessä annetun 2 kuukauden määräajan kuluessa, annetaan sillensäjättöpäätös, ks. F.12, F.13. Hakijalla on mahdollisuus pyytää uudelleen-käsittelyä 4 kuukauden kuluessa. Maksujen osalta tarkastetaan, onko 10 ylittäviltä lisävaatimuksilta suoritettu maksut, ks. myös B.2.1.8.

B.2.1.3 Hakemuskirja

Hakemuskirja on allekirjoitettava.

B.2.1.4 Selitys, vaatimus, tiivistelmä ja piirustukset

Hakemuksessa tulee olla selitys, vaatimus, tiivistelmä ja piirustukset. Jos tiivistelmä puuttuu, sitä pyydetään välipäätöksellä. Tutkijainsinööri pyytää tiivistelmän käännöksen. Jos hakemus on tehty suomeksi tai ruotsiksi, tulee tiivistelmän käännös toimittaa toisella näistä kielistä. Jos hakemuksen päätöskieli on englanti, tulee hakijan toimittaa käännös englanninkielisestä tiivistelmästä samalla kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi, kuin millä vaatimusten käännös on annettu. Jos etuoikeutta on pyydetty tai hakemus on jaettu tai lohkaistu, tiivistelmän tulee olla jo tässä vaiheessa annettu edellä mainituilla kielillä, ks. A.1.7.

A-kappale arkistoidaan ainoastaan sähköisesti.

B.2.1.5 Valtuutus

Valtakirjasta tarkastetaan:

- valtuutetun nimi
- mitä patenttihakemusta valtuutus koskee: hakemuksen numero ja/tai nimitys
- paikka ja päiväys
- hakijan allekirjoitus.

Valtakirja voi olla kopio valtakirjasta tai se voidaan toimittaa telekopiona. Valtakirjaa ei tarvita, jos hakemuskirjassa on mainittu asiamiehen nimi ja hakija on itse allekirjoittanut hakemuskirjan. Jos valtuutusta ei ole osoitettu, annetaan asiassa välipäätös.

B.2.1.6 Lausunto oikeudesta keksintöön

Kun hakija ei ole keksijä tai ei ole tehnyt keksintöä yksin, on hakemuskirjaan liitettävä hakijan lausunto siitä, mihin hän perustaa oikeutensa keksintöön. Lausuntoa ei tarvitse allekirjoittaa. Hakija voi edelleen toimittaa siirtokirjan. Tällöin siirtokirjasta tarkastetaan:

- siirron saaja
- mitä patenttihakemusta siirto koskee: hakemuksen numero ja/tai keksinnön nimitys
- paikka ja päiväys
- siirtäjän (keksijän) allekirjoitus.

Siirto voidaan toteennäyttää myös esim. kauppakirjalla.

B.2.1.7 Etuoikeus

Etuoikeuspyyntö

Etuoikeuspyyntö tehdään itse hakemuksessa tai sitä voidaan pyytää myöhemmin. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti 16 kuukauden kuluessa etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen tekemispäivästä. Samalla on ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sekä niin pian kuin mahdollista sen numero. Saman 16 kuukauden kuluessa hakija voi samoin edellä mainituin edellytyksin lisätä uuden etuoikeuspyynnön tai korjata jo tehtyä etuoikeuspyyntöä. Jos lisäys tai korjaus aiheuttaa muutoksen etuoikeuspäivän alkamispäivään, on toimenpide suoritettava 16 kuukauden kuluessa alkuperäisestä etuoikeuspäivästä tai muuttuneesta etuoikeuspäivästä, sen mukaan kumpi 16 kuukauden ajanjakso päättyy ensin. Hakijalla on kuitenkin aina mahdollisuus lisätä etuoikeuspyyntö tai tehdä korjaus etuoikeuspyyntöön neljän kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä, vaikka alkuperäinen 16 kuukauden määräaika etuoikeuspäivästä on jo päättynyt.

Etuoikeuspyynnön lisäys ja korjaus on tehtävä ennen kuin hakemus tulee julkiseksi.

Jos hakemus jaetaan PatA:n 22 §:n mukaan, on kantahakemuksen etuoikeutta koskeva pyyntö voimassa ilman erillistä pyyntöä myös uuden, jakamalla syntyneen hakemuksen osalta.

Etuoikeuspyynnön jälkeen lasketaan uusi julkiseksitulopäivä, joka merkitään diaariin. Kun etuoikeutta on pyydetty, eikä hakija ole toimittanut etuoikeustodistusta, pyydetään sitä, paitsi jos etuoikeutta on pyydetty kansallisesta patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksesta. Etuoikeustodistus tulee toimittaa virastoon 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä. Ks. myös C. 7.

Käännöstä etuoikeustodistuksesta ei tarvitse toimittaa, ellei virasto katso, että etuoikeuspyynnön laillisuudella on merkitystä määritettäessä, onko kyseinen keksintö patentoitavissa (PatL 6 §:n 2 mom. ja PatM 59 §).

Etuoikeudesta luopuminen

Hakija voi luopua etuoikeudesta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti, jonka jälkeen etuoikeus poistetaan diaarista. Tämän jälkeen merkitään tarvittaessa uusi julkiseksitulopäivä diaariin.

Etuoikeuden hylkääminen

Etuoikeuspyyntö hylätään, jos hakemus on jätetty myöhemmin kuin 12 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä. Etuoikeuspäivämäärä poistetaan diaaritiedoista. Samoin toimitaan, jos etuoikeustodistusta ei ole toimitettu virastoon 16 kuukauden kuluessa ja merkitään uusi julkiseksitulopäivä.

Hakijalla on mahdollisuus pyytää etuoikeuden palauttamisesta PatL 71 a §:n 2 momentin mukaisesti.

B.2.1.8 Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön antamat välipäätökset ja uudelleen käsittely

Välipäätökset

Jos hakemuksessa on puutteita edellä mainituissa kohdissa, annetaan välipäätös. Vastausaika on 2 kk.

Vastauksen tultua tarkastetaan, että se on todella vastaus välipäätökseen ja että vastaus on tullut määräajan puitteissa. Jos vastaus on riittävä, hakemus siirretään tutkijainsinöörille. Jos

hakija on vastannut vain osittain välipäätökseen, niin hakijaan voidaan ottaa yhteyttä puhelimitse ja pyytää täydennystä tai antaa uusi välipäätös, jossa vastausaikaa on 2 kk.

Jos välipäätökseen ei saada vastausta, tehdään sillensäjättöpäätös.

Hakijalla on mahdollisuus pyytää uudelleen käsittelyä 4 kuukauden kuluessa.

Uudelleen käsittely

Jos sillensäjättöpäätökseen on tullut vastaus ja uudelleen käsittelymaksu on suoritettu, tehdään uudelleen käsittelypäätös ja hakemus siirretään tekniseen toimistoon.

Muussa tapauksessa tehdään uudelleen käsittelyn hylkäyspäätös, joka esitellään toimistopäällikölle (lakiasiat ja rekisteritoiminnot).

B.2.2 Ulkomaisen hakemuksen muodollinen tarkastus

Hakemuksen muodollinen tarkastus tehdään samoin kuin kotimaisten hakemusten. Huomioitava on kuitenkin, että hakijalla, joka ei asu Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies.

B.2.2.1 Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön antama välipäätös ulkomaisista tutkimustuloksista

Välipäätös koskee hakemuksia, joissa on pyydetty etuoikeutta. Välipäätös annetaan 1,5 vuoden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Vastausaikaa on 3 kk. Jos hakemuksessa on avoinna toinen välipäätös, jonka vastausaika on pitempi, pitenee vastausaika samaan päivään.

Tätä välipäätöstä ei anneta jatketuissa PCT-hakemuksissa.

B.2.3 Jatketun PCT-hakemuksen muodollinen tarkastus

B.2.3.1 Hakemus ja sen liitteet

Hakemuksen jättäminen

Kansainvälistä patenttihakemusta ei katsota jatketuksi Suomessa, ellei hakija ole jättänyt suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä käännöstä Suomessa ja suorittanut säädettyä maksua määräajassa. Hakemus on jätettävä ja maksu suoritettava 31 kuukauden kuluessa kansainvälisestä tekemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyydetään, etuoikeuspäivästä (PatL 31 §).

Vaadittavan käännöksen voi jättää kahden kuukauden lisäajan puitteissa (31 kk + 2 kk), jos hakija saman ajan kuluessa maksaa lisämaksun. Ellei maksua suoriteta ja käännöstä toimiteta tämän kahden kuukauden lisäajan kuluessa, hakemus katsotaan Suomen osalta peruutetuksi eikä hakemus tule julkiseksi.

Kun hakemusta on jatkettu Suomessa, hakemuksen tietoja (esim. hakijan ja keksijän tietoja) verrataan WO-julkaisun tietoihin. Jos tiedot poikkeavat toisistaan, tiedustellaan asiaa hakijalta tai asiamieheltä.

Hakemuksen muodollinen tarkastus

Hakemuksen muodollinen tarkastus suoritetaan samoin kuin kotimaisten hakemusten. Jos hakemusta on jatkettu suomeksi, niin hakemuksessa tulee olla myös ruotsinkielinen tiivistelmä. Jos hakemusta on jatkettu ruotsiksi, niin hakemuksessa tulee olla myös suomenkielinen tiivistelmä. Jos hakija haluaa, että päätöskielenä on englanti, tulee

tiivistelmän olla englannin kielen lisäksi samalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, jolla vaatimusten käännös on annettu. Lisäksi hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies.

B.2.4 Muita toimenpiteitä hakemuskäsittelyssä

B.2.4.1 Väite paremmasta oikeudesta keksintöön

Jos joku tekee väitteen paremmasta oikeudesta keksintöön ja jos hakijan oikeus keksintöön on epäselvä, lähetetään väitteentekijälle välipäätös, jossa häntä pyydetään toimittamaan siirtokirja diaariin merkityltä hakijalta tai nostamaan kanne Helsingin kärjäoikeudessa kahden kuukauden kuluessa, PatL 17 §. Välipäätös lähetetään tiedoksi hakijalle sekä ilmoitetaan tutkijainsinöörille. Jos vastausta ei tule määräpäivään mennessä, jatketaan hakemuksen käsittelyä normaalisti.

B.2.4.2 Keksijän lisääminen hakemukseen

Hakemuksessa jo mainittujen keksijöiden tulee antaa kirjallinen suostumus uuden keksijän lisäämiseksi. Hakijan on myös annettava lausunto siitä, mihin hän perustaa oikeutensa keksintöön uuden keksijän osalta. Jos keksijä on samalla myös hakija, tulee hänen tarvittaessa toimittaa valtakirja.

B.2.4.3 Keksijän poistaminen hakemuksesta

Hakemuksesta voidaan keksijä poistaa ainoastaan hänen kirjallisella suostumuksellaan.

B.2.4.4 Hakemuksen haltijan siirrot ja nimenmuutokset

Hakemuksesta tarkastetaan, että siinä on siirtokirja ja valtuutus. Tämän jälkeen tarkastetaan diaarista, kenen nimissä hakemus on. Tarkastetaan, että siirtoketju on katkeamaton. Valta- ja siirtokirjasta tarkastetaan muodollisen tarkastuksen yhteydessä mainitut seikat. Siirto voidaan tehdä esim. kauppakirjan tai muun sopimuksen perusteella. Jos konkurssipesänhoitaja on siirtäjänä, virastoon tulee toimittaa kopio kärjäoikeuden antamasta määräyskirjasta konkurssipesän hoitajalle. Nimenmuutoksessa tulee olla kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä olevien yritysten osalta pelkkä ilmoitus nimenmuutoksesta riittää, eikä kaupparekisteriotetta tarvitse toimittaa.

B.2.4.5 Asiamiehen muutokset

Uuden asiamiehen osoittama valtuutus tarkistetaan ja uusi asiamies merkitään diaariin.

B.2.4.6 Osoitteenmuutokset

Uudet osoitetiedot merkitään diaariin.

B.2.4.7 Hakemuksen julkistaminen hakijan pyynnöstä

Hakija voi pyytää hakemuksen julkistamista ennen sen varsinaista julkiseksituloa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. (Huom. Julkiseksi tullutta hakemusta ei enää saa salaiseksi). Jos asiamies pyytää hakemuksen julkistamista, tulee hänellä olla valtuutus. Diaariin korjataan uusi julkiseksitulopäivämäärä.

B.2.4.8 Jaetut ja lohkaistut hakemukset

Jaettu ja lohkaistu hakemus tarkastetaan muodollisesti normaalisti paitsi, että hakemuksessa tulee olla sekä suomen- että ruotsinkielinen tiivistelmä. Jos päätöskielenä on englanti, tulee hakemuksessa olla englanninkielisen tiivistelmän lisäksi käännös tiivistelmästä sillä kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, jolla vaatimusten käännös on annettu. Jos hakemuksessa on muodollisia puutteita, annetaan välipäätös. Kun hakemus on muodollisesti kunnossa, hakemus siirretään tutkijainsinöörille.

B.2.4.9 Vapautus julkaisumaksusta

Keksijän ollessa hakijana hän voi hakea vapautusta julkaisumaksusta (PatL 19 §). Liitteenä tulee olla selvitys varallisuusoloista. Jos tällaista ei ole, pyydetään hakijaa välipäätöksellä toimittamaan vero- tai sosiaaliviranomaisen antama selvitys hakijan tulotiedoista, veloista, perhesuhteista ym. seikoista, joiden voidaan katsoa vaikuttavan hakijan maksukykyyn. Toimistopäällikkö (lakiasiat ja rekisteritoiminnot) tekee esittelystä päätöksen asiassa.

B.2.4.10 Vuosimaksujen lykkäyspyyntö

Jos keksijä on patentin hakijana, voidaan vuosimaksujen maksuissa myöntää lykkäystä (PatL 42 §). Lykkäystä on pyydetävä viimeistään, kun vuosimaksut ensimmäisen kerran erääntyvät maksettaviksi. Liitteenä tulee olla selvitys varallisuusoloista. Jos tällaista ei ole, pyydetään hakijaa välipäätöksellä toimittamaan vero- tai sosiaaliviranomaisen antama selvitys hakijan tulotiedoista, veloista, perhesuhteista ym. seikoista, joiden voidaan katsoa vaikuttavan hakijan maksukykyyn. Toimistopäällikkö (lakiasiat ja rekisteritoiminnot) tekee esittelystä päätöksen asiassa. Ks. myös B.2.5.

B.2.5 Patenttihakemusten ja patenttien vuosimaksujen erääntyminen

Maksuvuosi on hakemuksen tekemispäivästä (ks. E.3.1) ja vuosittain vastaavasta kalenteripäivästä alkava vuosi (PatL 8 § 7 mom.). Vuosimaksu erääntyy maksettavaksi sen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä (eräpäivä), jonka kuluessa maksuvuosi alkaa. Kahdelta ensimmäiseltä vuodelta vuosimaksut erääntyvät kuitenkin maksettavaksi samanaikaisesti kuin kolmannen vuoden vuosimaksu. Vuosimaksun voi suorittaa kuuden kuukauden kuluessa eräpäivästä 20 %:lla korotettuna. Eräpäivä on tällöin kuukauden viimeinen päivä. Vuosimaksua ei saa suorittaa aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen eräpäivää (PatL 41 §).

Eräpäivien poikkeukset:

- 1) Kansainvälisestä patenttihakemuksesta suoritettavat vuosimaksut erääntyvät vasta sen kuukauden viimeisenä päivänä, joka on kahden kuukauden kuluttua päivästä, jolloin hakemusta on jatkettu PatL 31 §:n mukaisesti tai hakemus on otettu käsiteltäväksi PatL 38 §:n mukaisesti, jos kysymyksessä oleva maksuvuosi on alkanut ennen viimeksi mainittua päivää tai alkaa kahden kuukauden kuluessa siitä.
- 2) PatL:n 11 §:n mukaisesta myöhemmästä hakemuksesta suoritettavat vuosimaksut maksuvuodelta, joka on alkanut ennen myöhemmän hakemuksen saapumispäivää tai joka alkaa kahden kuukauden kuluessa saapumispäivästä, erääntyvät vasta saapumispäivää seuraavan toisen kuukauden viimeisenä päivänä.

TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI

C. Tutkijainsinöörin toimenpiteet ennen kansallisen patenttihakemuksen uutuustutkimusta

C.1 Hakemuksen välitön asiallinen tarkastus ja tutkimuksesta päättäminen

Hakemus saapuu esiluokittamisen ja lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön suorittaman asiakirjojen muodollisen tarkastuksen jälkeen keksinnön tekniikan alasta vastaavalle tutkijainsinöörille hakemuksen teknistä (sisällöllistä) käsittelyä varten. Tutkijainsinööri varmistaa hakemuksen saavuttua, että keksintö kuuluu hänen tutkimusalueellensa. Jos keksintö olisi kuitenkin tutkittavissa paremmin jollakin toisella tutkimusalueella, tutkijainsinööri voi siirtää hakemuksen tämän toisen tutkijainsinöörin tutkittavaksi.

Tutkijainsinööri tarkastaa kotimaisen hakemuksen patenttivaatimukset pian sen jälkeen, kun hakemus on saapunut hänelle. Tarkastuksessa kiinnitetään huomio sellaisiin sisällöllisiin seikkoihin, millä on ratkaiseva merkitys suoritettavan tutkimuksen kannalta. Kuten, että patenttivaatimusten kohde on suojattavissa patentilla (ks. C.1.1) ja että keksintö on vaatimuksissa esitetty niin selvästi, että uutuustutkimus voidaan tehdä (ks. C.1.3). Mikäli puutteita havaitaan, niistä ilmoitetaan välittömästi hakijalle tai tämän edustajalle muodollisella välipäätöksellä.

Myös ulkomaisten hakemusten kohdalla edellä mainitut seikat tarkastetaan ja korjataan ennen varsinaista tutkimusta.

C.1.1 Mitä patentilla ei voi suojata

Patenttilain 1 §:n 1 momentissa todetaan, että keksintöä tulee voida käyttää teollisesti eli keksinnön tulee olla luonteeltaan tekninen (ks. E.1 ja E.2). Patenttilain 1 §:ssä, 1a §:ssä ja 1b §:ssä luetellaan keksintöjä, joita ei katsota luonteeltaan teknisiksi, ja sellaisia keksintöjä, joille ei muista syistä myönnetä patenttia.

Keksinnöksi ei katsota pelkästään:

- 1) Löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää (ks. E.2.1, I.4)
- 2) Taiteellista luomusta (ks. E.2.2, I.4)
- 3) Suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten tai tietokoneohjelmaa (ks. E.2.3, I.4)
- 4) Tietojen esittämistä (ks. E.2.4, I.4)
- 5) Kirurgista tai terapeuttista käsittelyä (ks. E.2.5, I.2)
- 6) Diagnoosia tarkoittavaa menetelmää, joka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin (ks. E.2.5, I.2)
- 7) Muodostumisensa ja kehityksensä eri vaiheissa olevan ihmiskehon aineosaa koskevaa löytöä, geenin sekvenssi tai osasekvenssi mukaan lukien (ks. I.2)

tai patenttia ei myönnetä:

- 8) Kasvilajikkeisiin tai eläinrotuihin (ks. E.2.7, I.2)
- 9) Olennaisesti biologiseen menetelmään kasvien tai eläinten jalostamiseksi (ks. E.2.7, I.2)

10) Keksintöön, jonka kaupallinen hyödyntäminen on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaista (ks. E.2.6, I.2), eikä erityisesti mainiten muodostumisensa ja kehityksensä eri vaiheissa olevaan ihmiskehoon, ihmisen kloonausmenetelmiin, menetelmiin, joilla muutetaan ihmisen sukusolujen geneettistä identiteettiä, ihmisalkioiden käyttöön teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin tai menetelmiin, joilla muutetaan eläinten geneettistä identiteettiä siten, että se ei ole eettisesti hyväksyttävää, eikä näin tuotettuihin eläimiin.

Patenttilain 1 §:n 2 momentin kohdassa 3 (yllä olevan luettelon 3) luetellaan muuta kuin teollista toimintaa varten tarkoitettuja ohjeita ja järjestelmiä. Esimerkkeinä mainitaan suunnitelmat, säännöt tai menetelmät älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten, sekä tietokoneohjelmat, vrt. hallituksen esitys 139/1979. Patenttilain 1 §:n 2 momentin kohdan 3 listaa ei siten pidä tulkita tyhjentyväksi luetteloksi. Patenttilain 1 §:n 1 momentissa esitetyn yleisen vaatimuksen mukaan patentoitavissa olevan keksinnön tulee kuitenkin aina olla luonteeltaan tekninen (tarkemmin kohdassa E.2.3).

Erityisesti katso

- tietokoneohjelmat, I.3, liiketoimintamenetelmät, I.4,
- biotekniset keksinnöt, I.2, lääkeaineita koskevat keksinnöt, I.1.4 – I.1.5.

Jos hakemuksen kaikki itsenäiset vaatimukset kohdistuvat ainoastaan keksintöihin, joille ei myönnetä patenttia PatL 1, 1 a tai 1 b §:n nojalla, tästä huomautetaan heti hakijalle. Jos vain jokin vaatimuksista kohdistuu keksintöön, jolle ei myönnetä patenttia, käsittelyä jatketaan muiden vaatimusten osalta ja se vaatimus, jota ei voida hyväksyä, pyydetään poistamaan myöhemmin eikä sitä tutkita.

C.1.2 Patenttivaatimusten epäyhtenäisyys

Jos patenttivaatimukset kohdistuvat kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan keksintöön, vaatimukset ovat epäyhtenäisiä (PatL 10 §).

Jos hakemus on epäyhtenäinen, uutuustutkimus tehdään patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitetyille keksinnöille. Hakijalle huomautetaan tällöin puuttuvasta yhtenäisyydestä (PatM 36 §). Tutkijainsinööri voi harkintansa mukaan kuitenkin ilmoittaa epäyhtenäisyydestä muodollisessa välipäätöksessä ennen uutuustutkimukseen ryhtymistä, jos välipäätös joudutaan antamaan muusta syystä.

Kun virasto on tehnyt uutuustutkimuksen patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitetyille keksinnöille, hakijan ei ole enää sallittua rajoittaa hakemustaan tarkoittamaan keksintöä, joka on riippumaton tästä keksinnöstä.

Kun hakija saatuaan virastolta puuttuvaa yhtenäisyyttä koskevan huomautuksen on rajoittanut patenttivaatimuksia, on hänen katsottava saman hakemuksen puitteissa lopullisesti luopuneen niistä keksinnöistä, jotka rajoittamalla on erotettu patenttivaatimuksista. Hakija voi kuitenkin jättää jaetun hakemuksen tai hakemuksia, jotka kohdistuvat ensimmäisestä hakemuksesta poistettuun aineistoon (ks. H.2.1.2).

C.1.3 Patenttivaatimusten selkeys ja tutkittavuus

Keksintö tulee patenttivaatimuksissa esittää ymmärrettävästi, selkeästi, täsmällisesti ja suppeasti. Keksinnön on oltava myös selitetty hakemuksessa niin, että se on ammattimiehen toistettavissa. (PatL 8 § 2 mom. ja PatL 8 a §). Hakemuksen selityksen ja patenttivaatimusten sisällön esittämistä koskevat yleiset määräykset esitetään kohdissa A.2.4 – A.2.5. Bioteknisiä hakemuksia koskevat erityismääräykset biologisen materiaalin tallettamisesta ja aminohappo- ja nukleiinihapposekvenssien esittämisestä hakemuksessa esitetään kohdassa A.5.

Pelkästään patenttivaatimusten laaja määrittely suhteessa tehtyyn keksintöön ei yleensä johda muodolliseen välipäätökseen ennen ensimmäistä teknistä välipäätöstä, mikäli tutkimus on mahdollista suorittaa hakemuksessa perustellun keksinnön osalta (ks. kompleksihakemukset, F.4).

Jos sen sijaan patenttivaatimukset on laadittu niin laajasti, epäselvästi tai ristiriitaisesti, ettei tutkimusta pysty mitenkään järkevästi tekemään, tai keksintö on kokonaan vailla teknisiä perusteita, tällaisten patenttivaatimusten perusteella ei suoriteta uutuustutkimusta. Hakijalle huomautetaan asiasta heti muodollisella välipäätöksellä ja annetaan mahdollisuus jo annettujen asiakirjojen puitteissa selkeyttää ja täsmentää keksinnön määrittelyä (PatA 19 § 4 mom.).

Mikäli tehtävät muutokset ovat sellaisia, että niitä ei voida hyväksyä tähän hakemukseen (PatL 13 §, ks. H.3), hakija voi jättää uuden hakemuksen

- pyytäen siinä etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta (ks. B.2.1.7, C.7, E.3.1),
- lohkaisemalla pyytäen siinä mahdollisesti etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta (ks. H.2.2, C.7) tai
- jättämällä uuden hakemuksen ilman etuoikeuspyyntöä.

Jos aikaisempi hakemus viimeksi mainitussa tapauksessa tulee julkiseksi, se saattaa muodostaa esteen uudelle hakemukselle.

Jos hakemus on jätetty pyytämällä jo etuoikeutta toisesta hakemuksesta, ei myöhemmästä hakemuksesta voi enää pyytää etuoikeutta uudelle hakemukselle niiden keksintöjen osalta, jotka on esitetty varhaisemmassa hakemuksessa.

Hakijalle voidaan ilmoittaa mahdollisuudesta käyttää asiakirjojen laadinnassa asiamiehen apua.

C.2 Epäyhtenäisyys jatketussa kansainvälisessä hakemuksessa

Mikäli kansainvälistä hakemusta on jatkettu Suomen osalta ennen kuin 31 kk on kulunut jatkettun kansainvälisen hakemuksen kansainvälisestä tekemispäivästä tai, jos etuoikeutta on pyydetty, etuoikeuspäivästä, tutkijainsinööri odottaa, että sanottu määräaika on kulunut umpeen ennen kuin hän ottaa hakemuksen käsittelyyn.

Vain hakijan esityksestä hakemus voidaan ottaa käsittelyyn tätä aikaisemmin (ks. C.8).

C.2.1 PCT-vaihe I

Hakija on siirtynyt kansalliseen vaiheeseen käyttäen vain PCT-vaihetta I eli saatuaan kansainväliseltä viranomaiselta uutuustutkimusraportin ja sen yhteyteen liitetyn alustavan kirjallisen lausunnon patenttivaatimuksissa esitettyjen keksintöjen patentoitavuudesta.

Hakija ei tässä tapauksessa ole jättänyt kansainväliselle viranomaiselle määräajassa pyyntöä patentoitavuustutkimuksesta tai on jättänyt pyynnön, mutta on myöhemmin perunut Suomen nimeämisen PCT-vaiheeseen II.

Tutkijainsinööri tarkastaa kansainvälisen uutuustutkimusraportin (PCT/ISA/210) etusivulta kohdasta 3, onko kansainvälinen viranomainen huomauttanut epäyhtenäisyydestä ja, jos on, epäyhtenäisyyttä koskevat merkinnät lisälehden kohdasta Box III.

Jos Suomeen jätetty hakemus sisältää vaatimuksia, joiden epäyhtenäisyydestä kansainvälinen viranomainen on huomauttanut ja pyytänyt epäyhtenäisten vaatimusten osalta lisämaksua niiden tutkimuksesta, eikä maksua ole suoritettu, tutkijainsinööri arvioi, onko hän epä-

yhtenäisyydestä samaa mieltä kansainvälisen viranomaisen kanssa. Jos tutkijainsinööri on samaa mieltä, hän antaa asiasta PatL 36 §:n mukaisen päätöksen, jossa todetaan, että ne jatkettun kansainvälisen hakemuksen patenttivaatimukset, jotka eivät ole olleet kansainvälisen uutuustutkimuksen kohteena, katsotaan peruutetuiksi Suomessa, ellei hakija maksa vahvistettua lisämaksua hakemuksesta. Päätöksessä yksilöidään ne patenttivaatimukset, joita päätös koskee. Päätökseen sisältyy valitusoikeus.

Tutkijainsinööri merkitsee hakemukseen kyseisten patenttivaatimusten kohdalle, että niistä on annettu PatL 36 §:n mukainen päätös.

Jos tutkijainsinöörin mielestä hakemus voidaan katsoa yhtenäiseksi, hän jatkaa hakemuksen käsittelyä kaikkien vaatimusten osalta ilman, että hakemuksesta annetaan PatL 36 §:n mukaista päätöstä.

Jos epäyhtenäiset vaatimukset on säilytetty tai säilytetään hakemuksessa, koska hakija on suorittanut vaaditun lisämaksun, patenttivaatimuksista annetaan vielä epäyhtenäisyyttä koskeva muodollinen välipäätös, jossa hakemus pyydetään jakamaan ennen hakemuksen jatkokäsittelyä (ks. C.1.2 ja H.2.1.2).

C.2.2 PCT-vaihe II

Hakija on siirtynyt kansalliseen vaiheeseen käyttäen PCT-vaihetta II.

Hakija on tässä tapauksessa jättänyt kansainväliselle viranomaiselle määrääjassa pyynnön patentoitavuustutkimuksesta, jossa Suomi on nimettynä.

Tutkijainsinööri tarkastaa kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin (PCT/IPEA/409) etusivulta kohdasta 4, onko kansainvälinen viranomainen huomauttanut epäyhtenäisyydestä ja, jos on, epäyhtenäisyyttä koskevat merkinnät lisälehden kohdasta Box IV.

1) Hakija on kansainvälisessä käsittelyssä rajoittanut patenttivaatimuksia:

Jos Suomeen jätetty jatkettu kansainvälinen hakemus sisältää sellaisia vaatimuksia, joiden epäyhtenäisyydestä kansainvälinen viranomainen on huomauttanut esitutkimusraportissa ja kehottanut hakijaa joko rajoittamaan vaatimuksia tai maksamaan lisämaksun patentoitavuuden esitutkimuksesta, eikä maksua ole suoritettu siitä syystä, että hakija on rajoittanut vaatimuksia, tutkijainsinööri antaa vaatimuksista PatL 37 §:n mukaisen ilmoituksen, jossa todetaan, että vaatimuksia rajoitetaan myös Suomessa ellei hakija suorita hakemuksesta lisämaksua. Ilmoituksessa yksilöidään ne patenttivaatimukset, joita ilmoitus koskee.

Tutkijainsinööri merkitsee hakemukseen kyseisten patenttivaatimusten kohdalle, että niistä on annettu PatL 37 §:n mukainen ilmoitus.

2) Hakija ei ole kansainvälisessä käsittelyssä rajoittanut patenttivaatimuksia eikä maksanut lisämaksuja:

Jos hakija kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen yhteydessä ei ole rajoittanut patenttivaatimuksia eikä maksanut vaadittua lisämaksua, tutkijainsinööri arvioi, onko hän kansainvälisen viranomaisen kanssa samaa mieltä. Jos tutkijainsinööri on samaa mieltä epäyhtenäisyydestä, hän antaa asiasta PatL 36 §:n mukaisen päätöksen, jossa todetaan, että ne jatkettun hakemuksen patenttivaatimukset, jotka eivät ole olleet kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena, katsotaan peruutetuiksi Suomessa, ellei hakija maksa vahvistettua lisämaksua. Päätöksessä yksilöidään ne patenttivaatimukset, joita päätös koskee. Päätökseen sisältyy valitusoikeus.

Tutkijainsinööri merkitsee hakemukseen kyseisten patenttivaatimusten kohdalle, että niistä on annettu PatL 36 §:n mukainen päätös.

Jos tutkijainsinöörin mielestä patenttivaatimuksia voidaan pitää yhtenäisinä, tutkijainsinööri jatkaa hakemuksen käsittelyä kaikkien vaatimusten osalta ilman, että hakemuksesta annetaan PatL 36 §:n mukaista päätöstä.

Jos epäyhtenäiset vaatimukset on säilytetty tai säilytetään hakemuksessa hakijan suoritettua vaaditun lisämaksun, patenttivaatimuksista annetaan vielä epäyhtenäisyyttä koskeva muodollinen välipäätös. Siinä hakemus pyydetään jakamaan ennen hakemuksen jatkokäsittelyä (ks. C.1.2 ja H.2.1.2).

Päätös PatL 36 §:n mukaan ja ilmoitus PatL 37 §:n mukaan eivät edellytä hakijan vastaamista siinä tapauksessa, että hakija ei jatka päätöksessä tai ilmoituksessa mainittuja vaatimuksia Suomessa eikä siksi myöskään aio suorittaa pyydettyä lisämaksua vaatimusten saattamiseksi Suomessa voimaan. Vastaamatta jättämiseen ei näin ollen liity kummassakaan tapauksessa uhkaa hakemuksen sillensäjätöstä.

C.2.3 Huomattavaa uutuudenesteveikutuksen kannalta

Jos siis hakija ei maksa lisämaksua PatL 37 §:n mukaan tai PatL 36 §:n mukaan ja päätös saa lainvoiman, huomautusten kohteina olevat patenttivaatimukset katsotaan peruutetuiksi Suomessa. Niiden uutuudenesteveikutusta arvioitaessa ei PatL 2 §:n 2 momentin toista virkettä sovelleta (PatL 29 § toinen virke). Uutuudenesteveikutuksen kannalta ratkaiseva ajankohta on silloin vastaavan PCT-hakemuksen kansainvälinen julkaisemispäivä (E.3.3, viimeinen kappale).

Julkiseksi tulleen Suomessa jatkettun kansainvälisen hakemuksen selitys voi kuitenkin muodostua PatL 2 §:n 2 momentin mukaiseksi uutuudenesteeksi.

C.3 ITS-tutkimuspyyntö

Hakija voi pyytää kansalliselle hakemukselleen kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaista tutkimusta (ITS) (PatL 9 §). Pyyntö tutkimuksesta tehdään patenttivirastolle kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä suorittamalla samalla tutkimuksesta vahvistettu maksu. Tutkimuksen suorittaa kansainvälinen viranomainen, joka on joko Suomen, Ruotsin tai Euroopan patenttivirasto. Pyyntöön on liitettävä hakemuksen käännös kansainvälisen tutkimusviranomaisen hyväksymälle kielelle ellei hakemusta ole jo laadittu sellaisella kielellä. Hakemuksen ja käännöksen tulee täyttää kansainväliselle hakemukselle asetetut muotovaatimukset. (PatA 5 §).

PCT-yksikkö tarkastaa, että pyyntö ja sen liitteet täyttävät niille asetetut muodolliset vaatimukset ja välittää tutkimuspyynnön tarkastuksen jälkeen suoraan kansainväliselle tutkimusviranomaiselle. Mikäli tutkimus tehdään Suomessa, tutkimuspyyntö toimitetaan tutkimuksen suorittavalle tutkijainsinöörille. Tutkimusraportti on valmis yleensä 4-7 kuukauden kuluessa tutkimuspyynnön lähettämisestä. (Suomessa tehtävä ITS-tutkimus, ks. K.5.)

PCT-yksikkö lähettää tutkimusvastauksen hakijalle ja tulokset liitetään hakemusasiakirjoihin.

Hakemus käsitellään välittömästi eteenpäin tutkimusvastauksen saavuttua tutkijainsinöörille. Tutkimuksen tulosta käytetään hyväksi siten, että omaa tutkimusta rajoitetaan. Mikäli tutkimus oli suoritettu muualla kuin Suomessa, oma tutkimus on yleensä tarpeen kohdistaa vain sellaiseen pohjoismaiseen ja/tai suomenkieliseen aineistoon, joka ei ole voinut olla tutkimuksen ajankohtana kansainvälisen tutkimusviranomaisen käytettävissä, (ks. D.2.1).

Kansainvälinen tutkimustulos ei ole tutkijainsinööriä sitova hänen käsitellessä kansallista hakemusta, vaan hän voi tarvittaessa suorittaa lisätutkimusta ja perustelluin syin päätyä erilaiseen tulokseen patentoitavuudesta kuin mihin kansainvälinen tutkimusviranomainen oli päätenyt. Jos ei ole perusteltua syytä toimia toisin, kansainvälistä tutkimustulosta pidetään lähtökohtana kansallisen hakemuksen jatkokäsittelylle.

Koska ITS-tutkimustulos on osa kansallisen hakemuksen tutkimusta, tutkimuspyyntö ja vastaus ovat julkisia yhdessä muiden hakemusasiakirjojen kanssa silloin, kun hakemus tulee julkiseksi.

C.4 Tiedot tekniikan tasosta

C.4.1 Hakijan antamat tiedot tekniikan tasosta

Hakemuksessa tulisi olla kuvaus ja lähdeviittaukset siihen hakijan tiedossa olevaan tekniikkaan, johon keksintö perustuu (PatM 4 §).

Hakijan esittämät viittaukset tunnettuun tekniikkaan ovat tärkeitä uutuustutkimukseen suuntautumisessa ja myöhemmin tunnetun tekniikan tasoa keksinnölle määritettäessä patentoitavuuden arviointia varten. Jos näihin viittauksiin sisältyy julkaisuja, joita tarvitaan tutkimuksessa, mutta ne eivät ole tutkijainsinöörin löydettävissä tavanomaisia lähteitä käyttäen, tutkijainsinööri voi pyytää niistä kopioita hakijalta joko puhelimitse tai muodollisella välipäätöksellä.

Julkaisujen tilaamisen tai mahdollisesti hakijalle esitettävän kopiopyynnön tarpeellisuus tulee tarkistaa kotimaisissa hakemuksissa heti hakemuksen tultua tutkijainsinöörille.

C.4.2 Tutkimustiedot toiselta patenttivanomaiselta

Hakija on velvollinen toimittamaan virastolle Suomen ulkopuolisen patenttivanomaisen antamat tiedot keksinnön patentoitavuustutkimuksen tuloksista, jos samalle keksinnölle on haettu patenttia Suomen ulkopuolella (PatL 74 § 3 mom., PatA 29 §). Tutkijainsinööri voi pyytää näitä tuloksia hakijalta tarvittaessa. Toiselta patenttivanomaiselta saatuja tutkimustuloksia käytetään hyväksi siten, että viraston omaa tutkimusta rajoitetaan (ks. D.2.1).

Tutkimustuloksissa mainituista julkaisuista voidaan pyytää kopiot hakijalta joko puhelimitse tai muodollisella välipäätöksellä, jos ne eivät ole löydettävissä tavanomaisia lähteitä käyttäen. Edellytyksenä tällöin on, että hakija on saanut kopiot estejulkaisuista toisen viranomaisen toimittamana.

Tutkijainsinööri voi pyytää hakijalta toisen patenttivanomaisen antamaa selontekoa keksinnön patentoitavuudesta myös tutkittavan hakemuksen myöhemmässä käsittelyvaiheessa, jos syytä sellaisen saamiseen ilmenee. Hakemuksen käsittelytilannetta eri maissa voi seurata patenttiperhetietoja seuraamalla.

Patenttilain 74 §:n 3 momentin mukaan tutkijainsinööri ei kuitenkaan voi vaatia hakijalta selontekoa patentoitavuudesta jatketusta kansainvälisestä hakemuksesta, joka on ollut kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena ja jota koskeva selonteko patentoitavuudesta on annettu patenttivanomaiselle. Laissa käytetty ilmaus ”annettu patenttivanomaiselle” on nykypäivänä tulkittava ”patenttivanomaisen saatavilla”. Kansainvälisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen tutkimustulokset ovat saatavilla WIPO:n PATENTSCOPE-tietokannasta: www.wipo.int/patentscope/en/.

C.4.3 Sähköinen dokumenttiviite

Mikäli hakija tai toinen viranomainen viittaa sähköiseen dokumenttiin, joka ei ole löydettävissä annettujen tunnistetietojen avulla tai patenttivorastolta puuttuu oikeus käyttää dokumenttiin johtavaa tietolähdettä tai dokumentin sisällön epäillään muuttuneen siihen viittaamisen jälkeen, pyydetään hakijaa toimittamaan dokumentin sisällön toteamiseksi kopio viittaamisajankohtana tulostetusta dokumentista. (vrt. D.2.5.3 ja D.5.2).

C.5 Hakemuksen luokittaminen

Hakemuksen keksintö tai keksinnöt luokitellaan täydellisesti ennen hakemuksen julkaisutiloa (PatA 25 §, D.3). Kotimaista alkuperää olevan hakemuksen täydellinen luokittaminen tehdään yleensä jo hakemuksen uutuustutkimuksen yhteydessä. Luokitustietoja ei kuitenkaan julkaista eikä merkitä sähköiseen hakemusrekisteriin kuin vasta hakemuksen tullessa julkiseksi.

Ensimmäinen julkaistava täydellinen luokitus annetaan hakemuksen perusasiakirjojen perusteella ja sen tulisi kattaa patenttivaatimukset, selityksen ja piirustukset. Luokittaminen tehdään kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän (International Patent Classification IPC) voimassa olevan version ja oppaan (Guide) ohjeiden mukaisesti käyttäen luokitusjärjestelmän laajaa tasoa.

Hakemusta koskevan täydellisen luokituksen tulisi sisältää perusasiakirjoihin sisältyvä keksintöinformaatio ja mahdollinen lisäinformaatio. Keksintöinformaatiolla tarkoitetaan hakemukseen (tai julkaisuun) sisältyvää kaikkea sellaista teknillistä informaatiota, joka ei ole ollut osana siihen asti tunnettua tekniikkaa, käyttäen ohjeena patenttivaatimuksia. Lisäinformaatiolla taas tarkoitetaan hakemukseen (tai julkaisuun) sisältyvää ei-triviaalia informaatiota, joka ei itsessään täytä edellä sanottua ehtoa, mutta joka täydentää jo luokiteltua keksintöinformaatiota tuomalla siitä esiin esimerkiksi sen tärkeitä aineosia, rakenne-elementtejä, käyttöä tai sovelluksia, tai muita аспекteja, jotka ovat hyödyllistä tietoa myöhempiä tiedonhakuja ajatellen. Edellä lueteltuja osia kuvataan usein indeksitermeillä, joihin viitataan asianomaista keksintöinformaatiota koskevissa luokitusjärjestelmän kohdissa.

Luokitustunnukset esitetään seuraavassa järjestyksessä: keksintöinformaatio, lisäinformaatio ja indeksitermit. Keksintöinformaatiota tarkoittava luokitustunnus merkitään lihavoinnilla. Lisäinformaatiota tarkoittavaa luokitustunnusta ei lihavoida. Indeksitermit merkitään kuten lisäinformaatio. Joillakin luokituksen alueilla indeksitermien kaltainen lisäinformaatio määritellään sekundaariseksi keksintöinformaatioksi, joten se tulee myös merkitä keksintöinformaationa (esimerkkinä uuden kemiallisen yhdisteen terapeuttinen vaikutus).

Jos hakemuksen (tai julkaisun) luokitus sisältää useita luokitustunnuksia, ensimmäisenä ilmoitetaan luokitustunnus, joka parhaiten kuvaa hakemuksessa (tai julkaisussa) esitettyä keksintöä.

Annettu luokitus tarkastetaan ainakin hakemusta lopullisesti hyväksyttäessä tai hakemuksen käsittelyn muulla tavoin päättyessä. Tarkastelussa otetaan huomioon luokittamisen jälkeen luokitusjärjestelmässä tai hakemuksessa tapahtuneet muutokset, esimerkiksi muutokset, jotka koskevat hakemuksen sisältämän informaation uudenlaista jakautumista keksintöinformaatioon ja lisäinformaatioon, tai painettavan patenttijulkaisun sisältöä koskettavat muutokset, jotka johtuvat selityksen ja patenttivaatimusten supistamisesta.

Jos etuoikeudella Suomessa tehtyä hakemusta vastaava hakemus (tai julkaisu) on jo käynyt luokitteluvaiheen läpi jossakin toisessa viranomaisessa, käytetään saatavilla olevia luokitustietoja hyväksi hakemuksen (tai julkaisun) luokittamisessa. Saatu luokitus tulee perustua luokitusjärjestelmän laajaan tasoon.

C.6 Tiivistelmän tarkastaminen

Tiivistelmä tarkastetaan sisällöllisesti (muotovaatimukset ks. A.4). Tiivistelmän tulee olla perusasiakirjojen mukaan tehty siten, että siitä ilmenee, mihin tekniikan alaan keksintö kuuluu, selvästi se tekninen ongelma, jota keksintö koskee, keksinnön sisältämän ratkaisun pääperiaate sekä keksinnön pääasiallinen käyttöala tai pääasialliset käyttöalat (PatA 18 § 1 mom., PatM 26 ja 27 §).

Tiivistelmän lopullinen muoto on mikäli mahdollista vahvistettava ennen kuin hakemus tulee julkiseksi (PatA 25 §). Tiivistelmän tulee olla painatuskelpoisessa muodossa (ei faksituloste).

Mikäli toimitettu tiivistelmä ei vastaa annettuja määräyksiä tai sitä ei ole käännetty toiselle kotimaiselle kielelle, tutkijainsinööri huolehtii tiivistelmän kuntoon saattamisesta joko puhelimitse sopimalla hakijan tai asiamiehen kanssa korjauksista tai antamalla tiivistelmää koskevan erillisen välipäätöksen vaadittavista korjauksista ja/tai puuttuvasta käännöksestä. Tiivistelmää koskevat huomautukset voidaan jättää myös ensimmäiseen tekniseen välipäätökseen tai myöhempään ajankohtaan riippuen hakemukseen kohdistettavista toimenpiteistä ennen hakemuksen julkiseksituloa. Tutkijainsinööri voi myös itse tehdä hakijaa kuulematta ne muutokset, joita hän pitää välttämättöminä, jos muutokset ovat pieniä (PatL 15 § 1 mom. 2. virke). Tutkijainsinööri voi myöskin päättää, mikä hakemuksen kuvista tai kemiallisista kaavoista julkaistaan yhdessä painettavan tiivistelmän kanssa, ellei hakija ole nimennyt sellaista ja se lisää huomattavasti tiivistelmän informatiivisuutta (PatM 27 §). Kuvan ja sen viittausmerkintöjen ei tarvitse ilmoittaa muuta kuin tiivistelmän sanallisen kuvauksen ymmärtämiseksi tarpeelliset keksinnön yksityiskohdat.

Ilman asiamiestä toimivalle hakijalle ilmoitetaan mahdollisuudesta käännättää tiivistelmä vahvistettua maksua vastaan puuttuvalle kielelle virastossa. Jos hakija päätyy käännättämään tiivistelmän virastossa, hakijalta edellytetään sitä koskeva kirjallinen pyyntö ja suoritus käännösmaksusta (PatL 8 § 5 mom.).

Jatketun kansainvälisen hakemuksen tai kansalliseksi hakemukseksi muunnetun eurooppa-patenttia koskevan hakemuksen tiivistelmän sisältö, joka on jo kansainvälisen tutkimusviranomaisen tai Euroopan patenttiviraston vahvistama, hyväksytään. (PatA 18 § 2 mom., PatL 70 § 3 mom.).

Jos tiivistelmä jätetään englanninkielisenä, tutkijainsinööri huolehtii, että tiivistelmä on sisällöllisesti vahvistettavissa ja käänös suomen tai ruotsin kielelle (PatL 8 § 5 mom.) on viraston toimituksessa kuukautta ennen hakemuksen julkiseksituloa (ks. A.1.1 ja A.1.2).

C.7 Etuoikeustodistus aikaisemmasta kansallisesta hakemuksesta

Etuoikeuden pyytämistä ja etuoikeustodistuksen antamista käsitellään kohdassa B.2.1.7.

Jos kansalliseen patenttihakemukseen pyydetään etuoikeutta aikaisemmasta suomalaisesta patenttihakemuksesta tai hyödyllisyysmallioikeutta koskevasta hakemuksesta, hakijan ei tarvitse toimittaa etuoikeustodistusta (PatA 11 §), koska tällaisen aikaisemman hakemuksen asiakirjat ovat saatavilla tietojärjestelmästä ja kaikkien nähtävissä PatInfo-palvelussa (www.prh.fi, patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteri), kun etuoikeutta pyytävä hakemus on tullut julkiseksi.

Jos hakemus, josta pyydetään etuoikeutta, ei ole julkinen, kun etuoikeutta pyytävä hakemus tulee julkiseksi, täytyy etuoikeushakemuksen perusasiakirja samalla julkistaa, jotta kenen tahansa on mahdollista tarkastaa etuoikeuden pätevyys. Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkö tallentaa tämän vuoksi etuoikeushakemuksen perusasiakirjan etuoikeutta pyytävän hakemuksen asiakirjojen joukkoon, kun etuoikeutta pyytävä hakemus tulee julkiseksi.

C.8 Aikarajoituksia jatkettun kansainvälisen patenttihakemuksen käsittelylle

Jatkettua kansainvälistä patenttihakemusta ei voi ilman hakijan esitystä ottaa käsiteltäväksi ennen kuin PatL 31 §:n 1 momentin asettama 31 kuukauden määräaika kansainvälisen

hakemuksen jatkamiselle Suomessa on päättynyt (PatL 33 § 1 mom.). 31 kuukauden määräaika lasketaan kansainvälisestä tekemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty.

Hakemuksesta ei myöskään voi antaa PatL 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta hyväksymisestä tai hakemusta hylätä ennen kuin 4 kuukautta on kulunut edellä sanotun 31 kuukauden määräajan päättymisestä, ellei hakija siihen suostu (PatL 34 §, PatA 52 b §).

TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI

D. Kansallisen patenttihakemuksen uutuustutkimus

D.1 Kansallisen uutuustutkimuksen laajuus

Uutuustutkimuksella on tarkoitus selvittää tekniikka sillä alalla, jota keksintö koskee siten, että keksinnön uutuus ja keksinnöllisyys tulevat tyydyttävästi selvitettyiksi.

Keksinnön ala määritellään sen mukaan, mikä on itsenäisten patenttivaatimusten perusteella keksinnön kohde. Tutkimusta ei rajoiteta tietyn käyttöalan tai soveltamisen mukaan, ellei se ole oleellinen osa koko keksintöä.

Tutkimus tehdään ottaen huomioon mahdolliset keksinnön lisäpiirteet, jotka on esitetty selityksessä tai epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa. Huomioon ottaminen tapahtuu kuitenkin aina yhdessä itsenäisten patenttivaatimusten kanssa. Epäitsenäinen patenttivaatimus tutkitaan uutuuden ja keksinnöllisyyden suhteen yleensä vain, jos on huomauttamista sen tai niiden itsenäisten patenttivaatimusten sisältämän keksinnön patentoitavuuden suhteen, johon tai joihin epäitsenäinen vaatimus liittyy.

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten laajasti tutkimus tulisi kohdentaa keksinnön alaan:

Keksinnön ongelman ratkaisuna esitetään tekijöiden summa *ABC*. Lisäksi keksintöön liittyy lisäkohde *D*. Tekijät *A*, *B* ja *C* ovat itsenäisen patenttivaatimuksen *X* määrittelemässä teknisessä yhteydessä kolme teknistä piirrettä eli ratkaisun osaa (huom. tekninen yhteys ei tarkoita käyttö- tai soveltamisalaa, ellei se ole oleellinen osa koko keksintöä, vaan teknillistä toimintaa tai teknillisen vaikutuksen aikaansaamista). *D* on itsenäisessä patenttivaatimuksessa *Y* esitetty välikappale *ABC*:n toteuttamiseksi ja määritellään piirteillä *a* ja *b*. Tutkimus suoritetaan patenttivaatimuksen *X* määrittelemässä teknisessä yhteydessä kaikkien yhdistelmään *ABC* kuuluvien ratkaisun osien *A*, *B* ja *C* sekä niiden yhdistelmien *AB*, *AC*, *BC* ja *ABC* perusteella. Lisäksi tutkimuksen tulee kattaa kohde *D*. Itsenäiseen vaatimukseen *X* voi liittyä epäitsenäinen patenttivaatimus, joka on tämän sovellutusmuoto sisältäen lisätekijän *E*, eli yhdistelmä *ABCE*. Mikäli tutkimuksen kuluessa osoittautuu, että itsenäisen patenttivaatimuksen *X* kohteesta *ABC* on huomauttamista sen patentoitavuuden suhteen, tutkimus tulee suorittaa vastaavasti kuten edellä ottaen huomioon myös ratkaisun osa *E*. Mikäli itsenäiseen patenttivaatimukseen *X* liittyy epäitsenäisenä patenttivaatimuksena erityinen toteuttamismuoto ratkaisusta *ABC*, tämä toteuttamismuoto tulee ottaa tutkimuksessa huomioon.

Esimerkin tarkoituksena on kiinnittää huomio tutkittavan keksinnön erittelyn tärkeyteen, jotta kaikki tekijät, joilla on merkitystä tutkimukselle asetetun tavoitteen saavuttamiseksi, tulevat otetuiksi huomioon tutkimuksessa.

Uutuustutkimus on mahdollista suorittaa osittaisena sellaisissa hakemuksissa, joissa itsenäiset patenttivaatimukset määrittelevät keksinnön kohteen kohtuuttoman laajasti. Tutkimus voidaan silloin tietyin ehdoin rajoittaa vain epäitsenäisissä vaatimuksissa tai selityksen toteutusmuodoissa kuvattuun tekniikkaan sitä kohtuullisesti yleistäen (ks. kompleksihakemukset, F.4).

Uutuustutkimuksen suorittaminen osittaisena on myös mahdollista hakemuksen ollessa epäyhtenäinen (ks. C.1.2 ja H.1.3). Jos hakemus on epäyhtenäinen, uutuustutkimus tehdään vaatimuksissa ensimmäisenä esitetylle keksinnölle (PatM 36 §). Hakijalle huomautetaan puuttuvasta yhtenäisyydestä.

Tutkimus ulotetaan hakemuksen tekemispäivään asti, vaikka hakemukselle olisikin pyydetty etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta.

Aineistolle, josta tutkimus tehdään, on määritelty vähimmäislaajuus (ks. D.2.1). Tutkimuksessa otetaan huomioon kuitenkin kaikki se tieto, mikä tulee tutkijainsinöörin tietoon.

Tutkimusta patenttivirastossa rajoitetaan, jos tutkijainsinöörillä on käytettävissään toisen patenttivanomaisen antama selonteko keksinnön patentoitavuudesta (ks. C.3 ja C.4.2). Tutkimus kohdistetaan silloin vain sellaiseen aineistoon, jota ei ole aikaisemmin tutkittu (ks. D.2.1).

D.2 Tutkimusaineistot sekä tutkimuksessa hyödynnettäviä tietokantoja ja palveluita

Patenttijulkaisut ovat pääasiallinen aineisto, josta tutkimus tehdään. Toisena tärkeänä aineistona ovat teknilliset ja luonnontieteelliset lehdet ja muut julkaisut. Erilaiset esitteet, näyttelyt, esitelmät ja julkinen käyttö voivat myös muodostaa patenttoimisen esteen. Viimeksi mainituissa tapauksissa edellytetään, että julkistamisesta on saatavissa kirjallinen dokumentti (ks. E.3.2.1). Myös pelkästään sähköisessä muodossa julkaistua aineistoa voidaan käyttää esteenä.

Tutkimus patenttivirastossa suoritetaan lähes kokonaan sähköisesti patenttijulkaisutietokannoista ja muista tietokantalähteistä.

D.2.1 Aineiston vähimmäislaajuus kansallisessa tutkimuksessa

Patenttiasetus määrittelee tutkimukseen kuuluvan aineiston vähimmäislaajuuden. Tähän perusaineistoon sisältyvät seuraavien patenttivanomaisten julkaisemat tiivistelmä-, hakemus-, kuulutus- tai patenttijulkaisut: Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Ranskan, Iso-Britannian, USA:n ja Euroopan patenttivirastot sekä WIPO:n kansainvälinen toimisto (PatA 26 § 2 mom.). Perusaineistoon sisältyvät Suomessa hakemusasteelle jääneet julkistetut suomalaiset hakemukset, joista ei paineta julkaisua sekä Suomessa vireillä olevat julkiset hakemukset.

Tutkimuksessa otetaan huomioon myös Suomessa jätetyt aikaisemmat hyödyllisyysmalli- ja patenttihakemukset, jotka eivät olleet tulleet julkisiksi ennen tutkittavan hakemuksen tekemispäivää. Vastaavasti otetaan huomioon aikaisemmat EPC (European Patent Convention) ja PCT (Patent Cooperation Treaty) -sopimusten perusteella jätetyt eurooppalaiset ja kansainväliset hakemukset, joissa Suomi on kohdemaana. Huomioon ottaminen tapahtuu siinä määrin kuin se on kunkin tutkittavan hakemuksen tutkimusajankohtana mahdollista (PatM 44 §, E.3.3). Huomattakoon, että EPC- ja PCT-sopimusten perusteella jätetyistä Suomea koskevista hakemuksista saadaan tieto vasta niiden tultua julkisiksi eli 18 kk:n kuluttua hakemuksen etuoikeus- tai tekemispäivästä.

Tarpeen mukaan tutkitaan muuta aineistoa.

Jos tutkijainsinöörillä on käytettävissään toisen patenttivanomaisen selonteko keksinnön patentoitavuudesta (ks. C.3 ja C.4.2), tutkimus patenttivirastossa rajoitetaan sellaiseen aineistoon, jota ei ole aikaisemmin tutkittu:

Mikäli kyse on kansainvälisestä tutkimustuloksesta, sanotun aineiston muodostavat kaikkien pohjoismaisten patenttivirastojen julkaisut, jotka eivät kuulu kansainväliseen pakolliseen tutkimusaineistoon mutta kuuluvat Suomessa kansalliseen tutkimusaineistoon. Poikkeuksena Ruotsin patenttivirastosta saatu kansainvälinen tutkimustulos (myös ITS-tulos, C.3). Tällöin oma tutkimus on yleensä tarpeen kohdistaa aineistoon, joka ei ole voinut olla Ruotsin patenttivanomaisen käytettävissä, kuten hakemusasteelle jääneet julkiset tai vireillä olevat julkiset sekä aikaisemmat vielä salaiset suomalaiset hakemukset.

Mikäli kyse on Euroopan patenttiviraston tutkimustuloksesta, on syytä tarkastaa pohjoismaiset aineistot ja hakemusasteelle jääneet julkiset tai vireillä olevat julkiset sekä aikaisemmat vielä salaiset suomalaiset hakemukset.

Mikäli kyse on toisen kansallisen viraston tutkimustuloksesta, omaa tutkimusta rajoitetaan tilanteesta riippuen sellaiseen aineistoon, mistä on syytä epäillä, ettei se ole sisältynyt toisen viraston tutkimusaineistoon, esimerkiksi kielellisistä tai maantieteellisistä syistä johtuen tai saatavuutensa vuoksi.

D.2.1.1 Pohjoismaisten patenttijulkaisujen kokoelma

Patenttiviraston paperimuotoisten julkaisujen kokoelma käsittää kaikki suomalaiset patenttijulkaisut ja hyödyllisyysmallit sekä vanhoja patenttijulkaisuja Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta alla olevan yhteenvedon mukaisesti. Kokoelmaa käytetään suomalaisten patenttijulkaisujen ja hyödyllisyysmallien tutkimiseen. Muiden yllä mainittujen pohjoismaiden julkaisut tutkitaan nykyisin EpoqueNet-järjestelmän avulla (Skandi-preparaatio). Kokoelmassa aineisto on järjestetty tekniikan aloittain ryhmiin. Suomea koskeva koko aineisto on sijoitettu kokoelmaan kansainvälisen luokitusjärjestelmän (IPC) mukaisesti. Vanhin aineisto Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta vuosilta 1885-1968 noudattaa vanhan saksalaisen luokitusjärjestelmän ryhmittelyä ja se on järjestettynä omaksi erilliseksi kokoelmakseen. Uudempi aineisto Norjasta ja Tanskasta vuosilta 1968-1974 noudattaa kansainvälistä luokitusjärjestelmää. Pieni osa ruotsalaisista julkaisuista on saksalaisen luokitusjärjestelmän lisäksi luokiteltu kansainvälisen luokitusjärjestelmän mukaisiin luokkiin vuoteen 1968 asti.

Seuraavassa yhteenvedo kokoelman aineistosta:

FI- A/B/C	1842-	Kansainvälinen luokitus
FI- A tiivistelmä	1981-	Kansainvälinen luokitus
DK- B/C	1900-1968	Saksalainen vanha luokitus
DK- B/C	1968-1974	Kansainvälinen luokitus
NO- B/C	1892-1968	Saksalainen vanha luokitus
NO- B/C	1968-1974	Kansainvälinen luokitus
SE- B/C	1885-1968	Saksalainen vanha luokitus
SE- B/C	vuoteen 1968	Kansainvälinen luokitus (jos IPC-luokitus merkitty)
FI- U	1992-	Kansainvälinen luokitus

Patenttivirastolla on edellä mainitun kokoelman lisäksi julkaisusarjoja CD-muodossa eri maista. CD-kokoelmaan julkaisuja lähettävät edelleen Tanska, Euroopan patenttivirasto, Iso-Britannia, Japani ja Venäjä.

D.2.1.2 EpoqueNet-BNS

EpoqueNet-BNS on Euroopan patenttiviraston sähköinen patenttihakemusten tutkimusjärjestelmä ja sopimuksesta kaikkien Euroopan patenttiviraston jäsenvirastojen käytettävissä.

Järjestelmä on pääasiallinen patenttihakemusten tutkimusväline. Tutkijainsinööri käyttää järjestelmää omalta työasemaltaan, josta on IP-yhteys Epoque-palvelimiin ja edelleen järjestelmän tietokantoihin. Työaseman päätesovellukset tukevat yhteyteen liittyviä haku-, käsittely-, katselu- ja tulostustoimintoja.

Järjestelmä sisältää patenttijulkaisuihin perustuvia tietokantoja sekä ostettuja tieteellisiin ja teknillisiin lehtiin perustuvia laaja-alaisia tiivistelmä- ja kokotekstitietokantoja, (Internal-sovellus ja X-Full-sovellus).

Järjestelmän kautta on suojattu yhteys EPO:n ulkopuolisiin tietojärjestelmiin, kuten STN, ProQuest, Questel jne., (External-sovellus).

Järjestelmän patenttijulkaisuaineisto täyttää kansainväliselle patenttitutkimukselle asetetun minimivaatimuksen (Guidelines for Examination in the European Patent Office, September 2013, B-IX) ja tietyiltä osin ylittää sen. EPO laajentaa aineistoa edelleen sekä julkaisumaiden osalta että ajallisesti neljällä keskeisellä aikajaksolla seuraavassa järjestyksessä: 1) uusin aineisto, 2) aineisto vuodesta 1970 nykypäivään (eniten referoitu aineisto), 3) aikavälin 1920-1970 aineisto ja 4) ennen vuotta 1920 julkaistu aineisto, joka on relevanttia joillakin tekniikan aloilla. EPO pyrkii syöttämään tiedot tietokantoihin seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 1) bibliografiset tiedot, 2) patenttijulkaisu sähköisenä tallenteena (BNS), 3) tiivistelmä englanniksi, jos se on saatavana, tai vaihtoehtoisesti saksaksi tai ranskaksi (1970-) ja 4) julkaisun koko teksti haettavassa muodossa (patenttiperhettä edustavasta julkaisusta, joka kuuluu PCT-minimiaiaineistoon, kielenä englanti, saksa tai ranska). PCT-minimiaiaineistoon kuuluvat uudet tiivistelmät pyritään toimittamaan myöhemmin myös englanniksi.

Aineisto kattaa Suomen patenttioviraston kansalliseen tutkimukseen kuuluvan vähimmäis-aineiston lukuun ottamatta koko laajuudessaan pohjoismaista kansallista aineistoa. Vaikka järjestelmä sisältää Pohjoismaissa myönnettyjä patenteja julkaisutallenteina, pääosasta julkaisuja on haettavassa muodossa pelkästään perustiedot keksinnöstä, mm. patenttiluokitus. Julkaisutallenteita ei toistaiseksi ole tutkimusvaiheeseen jääneistä pohjoismaisista julkisista hakemuksista.

Järjestelmän patenttijulkaisutietokantoja ovat tiivistelmätietokannat EPODOC (Euroopan patenttioviraston oma patenttijulkaisutietokanta) ja WPI (Derwent World Patents Index), julkaisujen koko tekstit sisältävät tietokannat TXT(...) sekä BNS-tietokanta, joka sisältää patenttijulkaisut tallennettuna kuvamuodossa.

Patenttijulkaisutietokannat

EPODOC

EPODOC-tietokanta sisältää bibliografisia tietoja, luokitustiedot sekä tiivistelmiä eri patenttimaiden patenttijulkaisuista. Englanninkielinen tiivistelmä taataan PCT-minimiaiaineistosta vuodesta 1970 alkaen (CH, DE, EP, FR, GB, US, WO; GB vuodesta 1870). Mikäli minimiaiaineistoon kuuluvasta uudesta julkaisusta ei ole referenssijulkaisua englanniksi tai sellaista ei ilmesty kuukauden sisällä julkaisutietojen syöttämisestä tietokantaan, EPO kääntää julkaisun otsikon ja tiivistelmän englanniksi (huomioitava hakustrategiaa laadittaessa). Tietokanta sisältää PCT-minimiaiaineistoon kuuluvat englanninkieliset JP- ja SU-tiivistelmät sekä lisäksi vaihtelevassa määrin tiivistelmiä muiden patenttimaiden julkaisuista.

Luokitustiedot sisältävät sekä kansainvälisen IPC-luokitusjärjestelmän että Euroopan patenttioviraston CPC-luokitusjärjestelmän (korvasi ECLAn 1.1.2013, ks. D.3.2) mukaiset luokitustiedot keskeisten julkaisujen osalta. IPC- ja CPC-luokitustietojen ohella syötetään kansalliset luokitustiedot US- ja JP-julkaisuista. Uusien julkaisujen osalta CPC-luokitus ilmestyy tietokantaan viiveellä (huomioitava hakustrategiaa laadittaessa).

Ennen vuotta 1970 julkaistussa aineistossa on usein ainoastaan kansallinen luokittelu (amerikkalaisen, hollantilaisen tai saksalaisen luokituksen mukainen). Joidenkin maiden tai tekniikan alojen osalta EPO on luokitellut tällaista vanhaa aineistoa CPC-järjestelmään (mm. PCT-minimiaiaineisto).

Tietokannan julkaisuviite sisältää viitejulkaisutiedot keksinnölle läheistä tekniikkaa olevista patentti- ja ei-patenttijulkaisuista, joihin keksintöä tutkinut viranomaisen on viitannut tutkimusraportissaan. Tiedot poimitaan tietokantaan, mikäli ne julkaistaan julkaisun etusivulla tai erillisessä tutkimusraporttiliitteessä.

Tarkemmat kattavuustiedot eri maiden osalta löytyvät EPO:n yhteispalveluverkon sivuilta (epoxy.epo.org) julkaisusta: "Global Patent Data Coverage" (heinäkuu 2011).

Tekstitietokannat (TXT...)

Kokotekstitietokannat sisältävät julkaisunumeron lisäksi patenttijulkaisun koko tekstin haettavassa muodossa (selityksen ja patenttivaatimukset alkuperäisellä kielellä muun muassa englanniksi, ranskaksi tai saksaksi).

Kattavuustiedot EPO:n yhteispalveluverkon sivuilta (<http://epoxy.epo.org>) julkaisusta: "Global Patent Data Coverage" (heinäkuu 2011).

Virastolla on lisäksi käytössään Thomson Reutersin KR MAT ja JP MAT (Machine Assisted Translation) -tietokannat TXTKRT, TXTJPQ, TXTJPR, TXTJPS, TXTJPT ja TXTWOT sekä tietokannat TXTCNS ja TXTCNT. Ensin mainitut tietokannat sisältävät korealaisten ja japanilaisten patenttijulkaisujen (mm. JP (A) -, JP (B) - ja WO-julkaisut) englanninkielisiä käännöksiä ja jälkimmäiset tietokannat TXTCNS ja TXTCNT Kiinan patenttioviraston (SIPO) kiinalaisista patenttijulkaisuista tekemiä englanninkielisiä konekäännöksiä.

BNS kuvamuotoiset tallenteet

Kuvamuotoisten tallenteiden kattavuustiedot eri maiden osalta löytyvät EPO:n yhteispalveluverkon sivuilta (epoxy.epo.org) julkaisusta: "Global Patent Data Coverage" (heinäkuu 2011).

EPODOC-tietokantaan sisältyy perustietoja ja BNS-tietokantaan tallenteita myös sellaisten patenttimaiden julkaisuista, joita ei edellä ole mainittu. Tarkempaa maakohtaista tietoa on saatavilla EPO:n yhteispalveluverkon sivuilta. Perustiedot sisältävät IPC-luokittelutiedot vuoden 1970 jälkeen julkaistuista patenttijulkaisuista, ja ennen vuotta 1970 julkaistuista patenttijulkaisuista silloin käytössä olleiden kansallisten patenttiluokitusjärjestelmien mukaiset luokittelutiedot. Luokittelutietoja hyväksi käyttäen haku voidaan kohdistaa myös näiden maiden julkaisuihin.

Derwent World Patents Index WPI (Thomson Reuters)

Englanninkielinen tiivistelmätietokanta WPI referoi tärkeimpien teollisten patenttimaiden julkaisuja. Tietokanta kattaa kaikki tekniikan alueet vuodesta 1974 ja tiettyjä kemian alueita jo vuodesta 1963. Yksi tietokannan viite edustaa yhtä patenttiperhettä.

Viite sisältää muun muassa Derwentin laatiman tiivistelmän keksinnöstä, Derwent-luokituksen mukaiset keksintöä kuvaavat luokat ja indeksikoodit sekä tavanomaiset julkaisutiedot ja kansainväliset luokitustiedot. Tietokanta täydentää englanninkielisillä tiivistelmillä EPODOC-tietokannan PCT-minimiaineistoa.

Derwentin sisältöluokitus tietokantana:

WPICLA WPI Classification

Muita teknillisaiheisia tietokantoja

Patenttivirastolla on käyttösopimukset seuraaviin EpoqueNet-järjestelmässä oleviin laajoihin tiivistelmä- ja kokotekstitietokantoihin sähkötekniikasta, insinööritieteistä, lääketieteestä ja biokemiasta:

Tiivistelmätietokannat

BIOSIS	Biological and biomedical abstracts
COMPDX	Computerized engineering index
EMBASE	Biomedical and pharmacological data
INSPEC	Literature for Physics Electronics Computing
MEDLINE	Abstracts of the US National Library of Medicine
PUBSUBS	Information on the biological activities of small molecules, substances
PUBCOMP	Information on the biological activities of small molecules, compounds
SQEMES1 EMBL	European Bioinformatics Institute, "Expressed Sequence Tag" -tietueet
SQEMES2 EMBL	European Bioinformatics Institute, "Expressed Sequence Tag" -tietueet
SQEMGSS EMBL	European Bioinformatics Institute, "Genome Sequence Scan" -tietueet
SQEMWG1 EMBL	European Bioinformatics Institute, "Whole Genome Shotgun" -tietueet
SQEMWG2 EMBL	European Bioinformatics Institute, "Whole Genome Shotgun" -tietueet
SQEMOTH	European Bioinformatics Institute, kaikki muut EMBL-tietueet
SQPRPUB	European Bioinformatics Institute, julkaistut proteiinit (Swiss-Prot) ja patenttitietueet
TCM	Traditional Chinese Medicine
XPTK	Medicinal and Aromatic Plants Abstracts (tiivistelmät MAPA-julkaisuista)

Kokotekstitietokannat

XPAIP	American Institute of Physics (AIP)
XPESP	Elsevierin julkaisut
XPESP2	Elsevierin julkaisut
XPETSI	European Telecom Standards Institute (ETSI-standardit)
XPIEE	Institution of Electrical Engineers (IEE)
XPIETF	Internet Engineering Task Force (IETF)
XPIOP	Institute Of Physics (IOP)
XPIPCOM	IP.com Prior Art Database
XPI3E	Institution of Electrical & Electronic Engineers (IEEE)
XPJPEG	Joint Photographic Experts Group (JPEG Forum) julkaisut
XPMISC	Alcatelin, Siemensin ja puheentunnistuskonferenssien tekstejä
XPOAC	Open Access Central Journal Articles
XPRD	Research Disclosure (RD)

XPTK	Traditional knowledge (Indian Journal of Traditional Knowledge)
XP3GPP	3rd Generation Partnership Project (3GPP-luonnokset)
TDB	IBM Technical Disclosure Bulletins (TDB)
NPL	Non-patent literature (sisältää EPOn omaa lähdeaineistoa ja artikkeliviittauksia EP-tutkimusraporteista, myös WIPO:n PCT-minimiaineistoon luokittelemat ei-patenttiviitteet)

Luokitustietokantoja edellä mainittuihin tietokantoihin:

ICLA	INSPEC Classification
CXCLA	COMPENDEX Classification

Rekisteri-, säädös-, ennakkopäätöstietokantoja ja muita tietokantoja

EUREG

Tietokanta sisältää kaikki perustiedot ja voimassaolotiedot EP- ja EP-PCT hakemuksista. Lisäksi tietokannassa ovat nähtävissä tiedot hakemusten tutkimus-, väite- ja valituskäsittelyistä.

APC

Tietokanta sisältää Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien päätökset. APC-tietokannan voi hakea myös EpoqueNetin PALDAS-sovelluksen kautta.

EPOS

EPOS sisältää kokoelmia samaa tarkoittavista sanoista ja sanayhdistelmistä, vastaavasti vastakohtailmaisuuksista ja sanojen eri kirjoitustavoista. Yksi sanakokoelma eli viite tietokannassa kuvaa määrättyä näkökulmaa tietystä teknisessä yhteydessä eli hakulauseketta.

Patenttiluokitustietokannat

CPC, IPC, UCLA, IDT, FICLA ja FTCLA. Tietokantoihin ja luokitusjärjestelmiin palataan tuonnempana erillisessä osassa D.3. Ajantasaisia tietokantoja ovat CPC ja IPC. Muiden luokitustietokantojen ajantasaisuus tulee erikseen tarkistaa tietokannan päivitystiedoista. IDT on vanha sisältöluokitus, joka oli käytössä muun muassa Hollannissa ennen vuotta 1968 julkaistussa aineistossa. Osa IDT-luokitellusta aineistosta on EPODOCissa luokiteltu uudelleen CPC:n mukaan.

D.2.2 Julkiset tietopankit

Patenttivirastolla on käyttösovimukset seuraaviin tietopankkeihin:

STN International

ProQuest

Questel

Thomson Innovation

EBI-EMBL European Bioinformatics – European Molecular Biology

TotalPatent - LexisNexis

Tietopankkien ja tietokantojen sisällöt ja aineistojen kattavuudet on tarkistettava palveluntarjoajien ja tiedontuottajien dokumentaatioista, joihin voi tutustua esimerkiksi kyseisten tietopankkien tai tiedontuottajien Internet-verkkosivujen kautta. Mainittakoon, että STN-tietopankin kautta pääsee käsiksi muun muassa CNFULL-tietokantaan, joka sisältää kiinalaisten patenttihakemusten, patenttien ja hyödyllisyysmallien englanninkielisiä käännöksiä.

D.2.3 Rakenne- ja sekvenssitietokannat

Orgaanisten yhdisteiden, aminohappo- ja nukleiinihapposekvenssien tutkimiseen käytetään tietokonepohjaisia rakenne- ja sekvenssihakuohjelmia.

Kemiallisten yhdisteiden rakenne- ja faktatietokantoja:

STN

REGISTRY	Chemical Abstracts Service
MARPAT	Chemical Abstracts Service
BEILSTEIN	Beilstein Handbook Inorganic and Organic Chemistry ja Scientific Journals 1779-
GMELIN	Gmelin Handbook Inorganic and Organic Chemistry, 1817-1975 Scientific Journals, 1975-1997
CAPLUS, CAO	Chemical Abstracts Service (rakenteisiin liittyvät bibliografiset tiedot)
WPIX, WPIDS	Thomson Reuters (Scientific)

Sekvenssitietokantoja:

STN

DGENE	Thomson Reuters (Scientific), Derwent GENESQ WPI
REGISTRY	Chemical Abstracts Service
PCT-GEN	WIPO/FIZ, WO-biosequences 08/2001-
USGENE	SequenceBase Corporation, sekvenssit julkisista US-patenttihakemuksista ja myönnettyistä patenteista, 1982-

EpoqueNet

SQEMES1 EMBL	European Bioinformatics Institute, "Expressed Sequence Tag" -tietueet
SQEMES2 EMBL	European Bioinformatics Institute, "Expressed Sequence Tag" -tietueet
SQEMGSS EMBL	European Bioinformatics Institute, "Genome Sequence Scan" -tietueet
SQEMWG1 EMBL	European Bioinformatics Institute, "Whole Genome Shotgun" -tietueet
SQEMWG2 EMBL	European Bioinformatics Institute, "Whole Genome Shotgun" -tietueet

SQEMOTH	European Bioinformatics Institute, kaikki muut EMBL-tietueet
SQPRPUB	European Bioinformatics Institute, julkaistut proteiinit (Swiss-Prot) ja patenttitietueet

Yllä mainitut EpoqueNet-sekvenssitietokannat sisältävät bibliografisia tietoja.

Internet

EMBL-EBI	www.ebi.ac.uk/
SERVICES	
GENBANK	NCBI Genbank, NCBI-, EMBL-, DDBJ-sekvenssit, www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/

D.2.4 Chemical Abstracts Service (CAS)

Tiivistelmäjulkaisu Chemical Abstracts indeksiosineen viittaa laajasti kemian- ja biokemian tieteellisiin ja teknillisiin ammattilehtiin, erillisjulkaisuihin, konferenssijulkaisuihin ja patentteihin. CAS-tietokantoja haetaan pääasiallisesti STN International -tietopankin kautta käyttäen STN Express -tietoliikenneohjelmaa. CAS:n verkkosivut www.cas.org/.

D.2.5 Internet patenttihakemusten uutuustutkimuksessa

Internet on globaali, paljon hyvin erilaista, usein järjestämätöntä tai tarkastamatonta tietoa sisältävä tietoverkko, jossa tieto vaihtuu ja muuttuu jatkuvasti. Luonteestaan johtuen järjestelmästä voi olla vaikeata saada suodatetuksi haluttua relevanttia tietoa. Haun kattavuus jää epävarmaksi, hakujen toistettavuus on huono tai käytössä olevat hakuominaisuudet voivat olla riittämättömät halutun muotoisen hakukysymyksen laatimiseen. Etsintä vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Erityisinä ongelmia käytettäessä Internet-verkkoa patenttihakemusten uutuustutkimuksissa ovat löydetyn tiedon luotettavuus ja dokumenteista usein puuttuva tieto (ensimmäisestä) julkaisemisajankohdasta. Tiedon osoitepaikka voi muuttua tai tieto voidaan poistaa ja julkaista uudelleen ehkä hieman muutettuna.

Toisaalta verkko antaa mahdollisuuden päästä käsiksi sellaiseen tietoon ja lähteisiin, joihin ei pääse perinteisten tiedonhakuprosessien kautta. Tämä koskee erityisesti muuta kuin patenttikirjallisuutta. Hyöty on koettu erityisesti sellaisilla uusilla voimakkaasti muuttuvilla aloilla, joilla 'tekniikan tasoa ei ehdi kehittyä'. Alat, joilla Internet tarjoaa potentiaalisia lähteaineistoja perinteisten tietolähteiden lisäksi, ovat esimerkiksi tietotekniikka ja tietokoneohjelmat. Joskin kaikilla aloilla Internet saattaa tarjota hyödyllistä tietoa. Teknisiä ja tieteellisiä artikkeleita sekä tuotetietoa voi hakea Internetistä esimerkiksi Google Scholar, CrossRef, Entrez ja A9 -hakukoneilla. Haettaessa tietoa Internetistä täytyy kuitenkin aina huomioida tietoturvallisuus (ks. D.2.5.1).

Internet-osoitteita

Google Scholarin verkkosivut: scholar.google.com/

CrossRefin verkkosivut: www.crossref.org/

Entrezin verkkosivut: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery

A9:n verkkosivut: a9.com

D.2.5.1 Tietoturvallisuus

Hakukoneiden avulla vapaasti käytettävä Internet ei ole tietoturallinen järjestelmä. Järjestelmää voidaan tästä syystä käyttää ainoastaan julkisen tekniikan selvittämiseen. Ei-julkiin hakemukseen liittyviä yksityiskohtia ei saa sisällyttää hakukysymykseen.

Ei-julkisen hakemuksen yhteydessä Internet-lähteiden käyttö voi tulla kysymykseen esimerkiksi lukijalle oudon terminologian selvittämisessä, keksijän/keksijöiden aikaisemmin julkaiseman aineiston selvittämisessä, yritysten tuoteselosteisiin tai julkaisuihin tutustumisessa tai yleisesti johonkin erikoisalaan tutustumisessa. Kaikissa näissä tapauksissa haku tulee suorittaa jo tunnettua tai yleistä terminologiaa tai luokitusta hyväksikäyttäen eikä hakemukseen liittyviä yksityiskohtia saa paljastaa.

Internetin kautta saatavia tyypillisiä muualta löytymättömiä tietolähteitä ovat esimerkiksi:

- sähköiset lehdet
- sähköiset konferenssit
- erikoistietokannat
- yritysten tuoteluettelot ja -selosteet
- yhteisöjen ja laitosten julkaisemat tekniset raportit, esitelmät, seminaarit
- yleiset WWW-sivut
- sähköiset sanakirjat, tietosanakirjat ym.

Internet-lähteiden käyttö perustuu vapaasti saatavan tiedon hyväksikäyttämiseen. Joitakin käyttökelpoisten Internet-sivustojen osoitteita on kerätty sivulle PAT-Intra> Tutkija> Tietoa internetistä. Myös patenttiovirastojen (esim. EPO, WIPO) kotisivuilta on löydettävissä erilaisia osoitteistoja (D.2.9, ks. myös D.2.10.2 – D.2.10.3).

Myös perinteisillä kaupallisilla tietopankeilla ja tietokannoilla on omat liittymänsä Internet-verkossa. Edes salasanan edellyttävien liittymien kanssa tapahtuva tietoliikenne ei ole välttämättä suojattua käytettäessä palvelua yleisen verkkoliittymän kautta. Suojauksen olemassaolo tulee varmistaa ja mahdollisesti sopia palvelun tarjoajan kanssa erillinen turvallinen yhteys tietopankkiin, mikäli tietopankkia käytetään varsinaisena työkaluna ei-julkisten patenttihakemusten uutuustutkimuksessa.

Patenttioviraston tietoturallisia yhteyksiä ovat esimerkiksi STN-Express-tietoliikenneohjelmaa käyttäen muodostetut yhteydet tietopankkeihin (STN, ProQuest, Questel), yhteys EPO:n domainin kautta EBI-EMBL-tietopankkiin, INPADOC-yhteys OPS-Clientin kautta, EpoqueNet Internal, X-Full ja EpoqueNet External.

D.2.5.2 Dokumentin julkaisupäivä ja luotettavuus

Internet-sivuun viitattaessa ongelmia voi tulla sen ajankohdan määrittämisessä, mistä lähtien sivu on ollut olemassa, ja onko sivu ollut saman sisältöinen julkaisemisajankohdastaan lähtien.

Dokumenttisivun luotettavuuteen vaikuttaa se, onko sivun tuottaja luotettava julkaisija vai tuntematon taho.

Luotettava julkaisija

Luotettavia julkaisijoita ovat ilman muuta kustantamot, jotka julkaisevat paperimuodossa ja/tai pelkästään sähköisessä muodossa (esimerkkejä julkaisuista ovat erilaiset lehdet, kausijulkaisut ja kirjat). Luotettavan julkaisijan dokumenttisivulta on yleensä löydettävissä julkaisemispäivä eikä sivun sisältöä ole muutettu myöhemmin. Mikäli julkaisupäivämäärä on

annettu vain vuoden tai kuukauden tarkkuudella eikä tieto riitä arvioitaessa julkaisua esteenä, tutkijainsinöörin tulee yrittää selvittää tarkka päivämäärä joko sivun tuottajalta tai muulla keinoin. Mikäli päivämäärä ei yrityksistä huolimatta selviä, tutkijainsinööri voi olettaa sivun julkaisemispäiväksi mainitun kuukauden tai vuoden viimeisen päivän.

Ei-luotettava julkaisija

Esimerkkejä sivujen tuottajista, joita ei pidetä tarkasteltavassa mielessä luotettavina, ovat yksityishenkilöt, yksityiset organisaatiot ja kaupalliset tahot (esimerkiksi yritysten mainos-sivut). Näiden sivuilta ei välttämättä ole löydettävissä dokumentin julkaisupäivää. Silloin voidaan käyttää verkon tarjoamia keinoja julkaisemispäivämäärän selvittämiseen.

Keinoja ovat esimerkiksi:

- hakukoneen, esim. Googlen tai Altavistan, hakupäivämäärän raja
- Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org/web/web.php)
- Gigablast (www.gigablast.com, hakutuloksen "cached" -linkki)

Näin saatu päivämäärä on se päivämäärä, jolloin hakukone on indeksoinut sivun, ja siksi se on yleensä myöhempi kuin varsinainen dokumentin julkaisupäivä. Mikäli indeksointipäivämäärä on riittävän aikainen arvioitaessa dokumenttia esteenä, voidaan indeksointipäivämäärään viitata dokumentin yhteydessä.

Vaikka dokumenttiin sisältyisikin julkaisupäivämäärä, se ei ole tae siitä, että dokumentin sisältö olisi ollut sama julkaisupäivänä ja todennettuna indeksointipäivänä. Joutuessaan viittaamaan tällaiseen dokumenttiin tutkijainsinööri voi olettaa, että dokumentin sisältö on pysynyt samana julkaisu- ja indeksointipäivän välisen ajan, ellei muuta voida osoittaa.

D.2.5.3 Dokumentin taltiointi ja siihen viittaaminen

Löydetty Internet-dokumentti arkistoidaan osaksi tutkimusraporttia. Raporttiin merkityistä dokumentin tiedoista tulee ilmetä sekä dokumentin URL-tieto että itse dokumentin julkaisemispäivämäärä (tai indeksointipäivämäärä ellei muuta ole saatavissa). Lisäksi merkitään päivämäärä, jolloin viite haettiin. Tarkemmat tiedot dokumentin tunnistetietojen esittämisestä tutkimusraportissa löytyvät kohdasta D.5.2.

Jos julkaisuajankohta pystytään riittävän luotettavasti selvittämään, niin käytetään dokumentin sisältöä kuvaamaan kategorialle X, Y tai A ja tarvittaessa julkaisemisajankohtaa kuvaamaan kategorialle P. Jos julkaisuajankohtaa ei pystytä selvittämään, luokitellaan dokumentti L-kategoriaan. Lisätietoa dokumentin sisältöä kuvaavista kategorioista löytyy kohdasta D.5.1.

D.2.6 OPS Client-liittymä INPADOC-tietokantaan

INPADOC (Patent Family & Legal Status, tuottaja EPO) tietokanta kattaa maailmanlaajuisesti perustiedot julkiseksi tulleista patenttihakemuksista ja myönnettyistä patenteista sekä hakemusten ja patenttien voimassaolotietoja useista maista. Joidenkin maiden, kuten Suomen osalta on tietoja jo ennen hakemuksen julkiseksi tuloa (kategoria A0). INPADOC-tietokannan patenttipähe muodostuu eri maissa jätetyistä hakemuksista ja myönnettyistä patenteista, jotka liittyvät samaan keksintöön ja linkittyvät yhteen samojen tai osittain samojen etuoikeustietojen perusteella. Vanhimmat tietokannan tiedot ulottuvat noin vuoteen 1968.

EpoqueNetin EPODOC-tietokannan perustiedot perustuvat INPADOC-tietokantaan (vuodesta 1968 syötetyn aineiston osalta).

D.2.7 European Patent Register

European Patent Register on palveluportaali, joka yhdistää Euroopan patenttiviraston European Patents Registry-, Online Public File Inspection-, Espacenet- ja INPADOC Family&Legal Status- palvelut. Palveluportaalin kautta on mahdollista seurata eurooppahakemuksen käsittelyä Euroopan patenttivirastossa ja saada samalla katselulla selattaviksi hakemuksen käsittelykansion asiakirjat, patentoitavuustutkimuksessa viitatut patenttijulkaisut, tutkimuksen kohteena olleet patenttivaatimukset ja patenttivaatimukset, joiden perusteella patentti on myönnetty, hakemukseen liittyvän patenttiperheen ja perheen oikeudellisen tilanteen (legal status).

Internet-palvelun osoite on register.epo.org/.

D.2.8 Espacenet

Espacenet-palvelu on Euroopan patenttisopimukseen kuuluvien jäsenmaiden ja Euroopan patenttiviraston patenttitietokantojen verkkoliittymä Internetissä. Jäsenmaiden omien Espacenet-liittymien tai EPO:n Espacenet-liittymän kautta on mahdollista siirtyä eri jäsenmaiden maakohtaisiin tietokantoihin, jotka sisältävät haettavassa muodossa perustietoja ja mahdollisesti tiivistelmiä maakohtaisista hakemuksista ja patenteista sekä selattavassa muodossa tiivistelmä-, hakemus- tai patenttijulkaisuja vähintään kahdelta viimeiseltä vuodelta. Maakohtaisten tietokantojen lisäksi kaikista liittymistä voi valita Euroopan patenttiviraston maailmanlaajuisen tietokannan (Worldwide), joka on yhdistelmä Epoque-tietokannoista EPODOC ja BNS. Maailmanlaajuisessa tietokannassa hakukielenä on englanti (PCT-min.). Maailmanlaajuisessa tietokannassa hakuun voi käyttää kansainvälisen luokituksen ohella CPC-luokitusta. Lisäksi käytössä on PCT-julkaisuja käsittävä WIPO- ja eurooppapatenttijulkaisuja käsittävä EP-tietokanta. Näissä tietokannoissa voi tehdä kokotekstihakuja. Espacenet tarjoaa myös lisäominaisuuksia käsittävän SmartSearch-haun sekä konekäännöspalvelun patenttidokumenttien kääntämiseksi esimerkiksi englannin, saksan ja ranskan kielen välillä.

FI-Espacenet

FI-Espacenet sisältää perustiedot Suomessa myönnettyistä patenteista numerosta 1 alkaen eli vuodesta 1842, bibliografiset tiedot vuodesta 1905, patenttivaatimuksen vuodesta 1920 ja lisäksi varsinaisen patenttijulkaisun vuodesta 1944. Julkisista patenttihakemuksista on tiivistelmä vuodesta 1980. Kaikissa perustiedoissa on mukana kansainvälinen patenttiluokka IPC¹ noin vuoteen 1975 ja siitä eteenpäin kulloinkin voimassa olevan painoksen IPC^{2...8} mukainen luokka. FI-Espacenetin päivitysväli on 1 kk.

FI-Espacenet-liittymän voi avata PAT-Intran Patenttitietokannat-linkin kautta.

D.2.9 Ulkomaisten patenttivirastojen verkkosivut ja tietokannat

Euroopan patenttiviraston verkkosivut tarjoavat julkista tietoa muun muassa EPOsta, EPO:n lainsäädännöstä, muutoksista, ohjeistuksista, käytännöistä, ennakkotapauksista, tietokannoista, kurssitarjonnasta ja erilaisista raporteista sekä Internet-osoitteita patenttialan muihin tietokantoihin ja kansallisten patenttivirastojen verkkosivuille.

Kansainvälisen toimiston WIPO:n verkkosivut puolestaan tarjoavat tietoa muun muassa PCT-järjestelmästä ja kansainvälisestä patenttiluokituksesta (IPC).

Kansallisten patenttivirastojen verkkosivut tarjoavat kansallisen tason patenttitietoa ja esimerkiksi patenttijulkaisu- ja rekisteritietokantoja, joista voi seurata maiden omia hakemuksia, myönnettyjä patenteja ja hyödyllisyyksille. Lisäksi kansallisten patenttivirastojen, kuten Japanin, Kiinan ja Korean viraston, verkkosivut tarjoavat patenttijulkaisujen konekäännöspalveluita.

Tietokannat

Parhaimmillaan maakohtaiset tietokannat ovat haettavia tekstitietokantoja, kuten esimerkiksi USA:n, Saksan ja Japanin julkaisutietokannat.

USA:n patenttivoraston (USPTO) PAIR-patenttitietokanta ja hyödyllisyysmallit

Japanin patenttivoraston (JPO) AIPN-patenttitietokanta

Saksan patenttivoraston (DPMA) DEPATIS-patenttitietokanta ja hyödyllisyysmallit

Kiinan patenttivoraston (SIPO) patenttitietokanta ja hyödyllisyysmallit

Korean patenttivoraston K-PION-palvelun patenttitietokanta ja hyödyllisyysmallit

Ruotsin patenttivoraston (PRV) Aktinsyn-patenttitietokanta

Tanskan patenttivoraston (PVS) patenttitietokanta ja hyödyllisyysmallit

USA:n ja Japanin patenttivorastojen luokitustietokannat

USA:n ja Japanin virastojen verkkosivuilta löytyvät näiden virastojen patenttiluokitustietokannat ohjeistuksineen. Huomaa, että vuoden 2015 alusta US-luokitus on korvattu CPC-luokituksella (ks. D.3.3).

Japanilaisten patenttijulkaisujen konekäännöspalvelu

Japanin patenttivoraston verkkosivu tarjoaa oheispalveluna julkaisujensa konekäännöspalvelua japanista englanniksi.

Kiinalaisten patenttijulkaisujen konekäännöspalvelu

Kiinan patenttivoraston verkkosivu tarjoaa oheispalveluna julkaisujensa konekäännöspalvelua kiinasta englanniksi.

Korealaisten patenttijulkaisujen konekäännöspalvelu

Korean patenttivoraston verkkosivu tarjoaa K-PION (Korean Patent Information Online Network) -konekäännöspalvelua koreankielisten julkaisujen kääntämiseksi englanniksi. Koreankielisten julkaisujen konekielisiä käännöksiä englanniksi on lisäksi saatavilla KIPRIS (Korea Industrial Property Rights Information Service) -palvelun kautta.

Internet-osoitteita

Euroopan patenttivoraston verkkosivut: www.epo.org/

WIPO:n verkkosivut: www.wipo.int/

USA:n patenttivoraston verkkosivut: uspto.gov/

USPTO:n PAIR-patenttitietokannan verkkosivut: portal.uspto.gov/external/portal/pair

Japanin patenttivoraston verkkosivut: www.jpo.go.jp/

JPO:n AIPN-patenttitietokannan verkkosivut: aipn.ipdl.inpit.go.jp/

Kiinan patenttivoraston verkkosivut: www.sipo.gov.cn

SIPO:n tietokanta- ja käännöspalvelun verkkosivut: english.sipo.gov.cn/

K-PION-patenttitietokanta- ja käännöspalvelun verkkosivut: k-pion.kipo.go.kr/

KIPRIS-käännöspalvelun verkkosivut: eng.kipris.or.kr/

Saksan patenttiviraston verkkosivut: www.dpma.de/

DPMA:n DEPATIS-patenttitietokannan verkkosivut: depatisnet.dpma.de/

PRV:n Aktinsyn-patenttitietokannan verkkosivut: www.prv.se/sv/Patent/e-tjanster/

Tanskan patenttiviraston tietokannan verkkosivut: onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Patent

D.2.10 Patenti- ja rekisterihallituksen tietokantoja ja palveluita

D.2.10.1 Soprano CS, Madras, PatInfo-rekisteri, FI/EP-rekisteri ja PATE

Soprano CS

Soprano CS on Suomessa jätettyjen patenti- ja hyödyllisyysmallihakemusten perusrekisteri ja käsittelyjärjestelmä, joka sisältää hakemusten perustiedot, käsittelytiedot, voimassaolotiedot ja maksutiedot reaaliaikaisina. Järjestelmä mahdollistaa patenti- ja hyödyllisyysmallihakemusten koko elinkaaren hallinnan. Soprano CS-rekisterin hakuikkunan voi avata PAT-Intran Soprano-kuvakkeesta.

Soprano CS-rekisterissä patentit ja vastaavat hakemustiedot ulottuvat noin vuoteen 1970. PCT-hakemusten osalta tiedot löytyvät vuodesta 2005 alkaen (PRH aloitti tutkivana PCT-viranomaisena 1.4.2005). Hyödyllisyysmallitiedot ovat vuodesta 1992 lähtien, jolloin hyödyllisyysmallilainsäädäntö astui Suomessa voimaan.

Soprano CS:n käyttämät tietokannat on jaettu kolmeen eri tietokantaan. NAPA-tietokantaan tallennetaan kansallisten patenti- ja hyödyllisyysmallihakemusten tiedot. EP-tietokanta sisältää tiedot myönnettyistä eurooppapatenteista, joissa Suomi on nimettynä maana, ja PCT-tietokanta sisältää PCT-hakemusten tiedot.

Soprano CS:stä löytyy kaksi eri hakutoimintoa. Kaikki hakemukset -haku on toiminnallisuus, jolla voi hakea tietoja useamman eri hakukriteerin perusteella, kun taas Hakemuksen/patentin valinta -toiminnon hakukriteerit ovat hieman rajallisemmat.

Hakemusten käsittelyprosessia tukemaan on kehitetty myös niin sanottuja työpöytiä, jotka täydentävät Soprano CS:n perustoiminnallisuuksia. Työpöydät ovat roolipohjaisia eli ne on suunniteltu käsittelyprosessiin kuuluville tietyille käyttäjäryhmille. Tuotannossa olevia työpöytiä ovat muun muassa maksu-, kirjeenvaihto-, julkaisu-, kielenkääntäjien sekä tutkijoiden kotimainen ja PCT-työpöytä. Työpöydät hakevat tietoja kaikista kolmesta tietokannasta sekä päivittävät tietoja tietokantoihin käsiteltävän hakemustyypin perusteella.

PAT-Intran pääsivulta löytyy myös linkki eKansio. Hakemus- ja patenttinumerohakujen lisäksi eKansio-sovelluksella voi tietokannoista hakea tietoa muun muassa nimityksen, luokan, tekemispäivän, tutkijan, haltijan ja keksijän mukaan. eKansio-haun avulla pääsee tarkastelemaan myös hakemukseen liittyviä asiakirjoja, jotka löytyvät Hakemuksen tiedot -sivun Asiakirjat-linkistä.

Madras / ePhoenix

Madras on ohjelma, jolla otetaan yhteys ePhoenix-patenttidokumenttijärjestelmään. Ohjelma asennetaan erillisestä pyynnöstä tutkijan työasemalle. Ohjelman kautta pääsee tarkastelemaan patenttihakemusten perus-, käsittely-, voimassaolo- ja maksutietoja. Madrasin avulla voi lisäksi selata patenttihakemuksia sekä tulostaa niitä.

Huomattakoon, että hakemuksen asiakirjoja pääsee myös tarkastelemaan kätevästi Tutkijan työpöydän kautta sekä eKansio-sovelluksella.

PatInfo-rekisteri

PatInfo-rekisteri on Sopranoa vastaava asiakastietokanta. PatInfo-rekisteriin löytyy linkki PAT-Intran pääsivulta Patenttitietokannat-linkin kautta. Asiakastietokantaa päivitetään kaikkien tietojen osalta joka yö. Asiakastietokannasta puuttuvat tiedot hakemusasteella olevista EP- ja PCT-EP-hakemuksista sekä Suomessa voimaan saatetuista EP-patenteista.

PatInfo-rekisteristä on mahdollista tehdä suppeita aihehakuja luokituksen sekä tiivistelmä-, vaatimus- ja otsikkosanojen avulla hakemuksen perustietojen lisäksi. Tietokannan hakusivu löytyy myös PRH:n Internet-sivuilta.

FI/EP-rekisteri

FI/EP-rekisteri on Suomessa voimassa olevien eurooppapatenttien asiakastietokanta, jonka hakusivulle pääsee PAT-Intran pääsivulta Patenttitietokannat-linkin tai PRH:n Internet-sivujen kautta. Tietokannassa on myös tiedot Suomessa ei-voimassa olevista eurooppapatenteista eli eurooppapatenteista, joissa Suomi on ollut nimettynä, mutta patenttia ei ole ulotettu koskemaan Suomea. Asiakastietokannasta poistetaan rauenneet patentit. Tietokanta päivitetään joka yö. Haku tapahtuu patenttiluokan, nimityksen, hakijan, EP-julkaisunumeron, asiamiestiedon tai kuulutuspäivämäärän mukaan. Haun tuloksena on hakukriteerit täyttävä lista Suomessa voimassa olevista eurooppapatenteista.

PATE

PATE-tietokanta sisältää perustiedot Suomessa myönnettyistä vanhoista patenteista 1842-1972. Aihehakua on mahdollista tehdä keksinnön nimityksen (käytettävä sekä suomen- että ruotsinkielisiä sanoja) ja patenttiluokan perusteella. Patenttiluokitus on kansainvälisen patenttiluokituksen 1. painoksen (IPC¹) mukainen. Hakuikkuna tietokantaan avautuu suoraan PAT-Intran pääsivulta. PATE-tiedot sisältävät nykyään myöskin FI-Espacenet-tietokantaan (ks. D.2.8).

D.2.10.2 Kirjaston sähköiset palvelut

ARTTURI kirjaston artikkelitietokanta

ARTTURI-tietokantaan on koottu patentteihin ja keksintöihin liittyviä artikkeleita vuodesta 2001 lähtien. Artikkelit ovat vain viraston oman henkilökunnan käytössä.

EDS

EDS (EBSCO Discovery Service) on hakuportaali, jonka kautta voi etsiä tieteellisiä artikkeleita sekä kirjaston omista kokoelmista että tärkeimpien kansainvälisten tiedontuottajien aineistoista.

eLehdet

eLehdet on elektronisten lehtien sähköinen portaali, josta löytyvät kaikki virastoon tilatut elektroniset lehdet ja tärkeimmät Open Access -julkaisut.

IEEE/IET Digital Library

IEEE/IET-sähköinen kirjasto (IEEE Xplore) on sähkö- ja tietotekniikkaan erikoistunut palvelu, joka sisältää kausi- ja konferenssijulkaisuja sekä standardeja.

KitiNet

Kirjasto ylläpitää kokoelmatietokantaa KitiNet, johon on luetteloitu kaikki virastoon tilatut kirjat ja kausijulkaisut. Tietokanta on selattavissa myös Internetin kautta, jolloin kirjojen laina- ja varaustilannetta sekä uutuuskirjoja on helppo seurata.

Lääkärin tietokannat

Lääkärin tietokannat on kokoelma kotimaisia lääketieteellisiä käsikirjoja ja kausijulkaisuja.

Suomenlaki.com -verkkolakikirja

Verkkolakikirja on hakupalvelu, jonka kautta voi tehdä muun muassa lainsäädäntöön, esitöihin sekä oikeuskäytäntöön liittyviä hakuja.

Talentumin lehtiarkisto

Talentumin arkisto sisältää kotimaisia artikkeleita tekniikan ja talouden alalta vuodesta 2001 alkaen.

Kansallisen elektronisen kirjaston FinElib:in kautta tilatut palvelut:**ACM Digital Library**

Sähköinen kirjasto sisältää ACM:n (Association for Computing Machinery) omia julkaisuja ja muuta tietojenkäsittelyyn liittyvää kokotekstiaineistoa.

EBSCO Academic Search Elite

Tietokanta sisältää monitieteistä (luonnontieteelliset, humanistiset, yhteiskunta- ja tekniikkalehdet) kokotekstiaineistoa.

Elsevierin Science Direct Freedom Collection

Elsevierin laaja kokelma käsittää luonnontieteellisiä, lääketieteellisiä ja teknisiä julkaisuja vuodesta 1995 alkaen.

Emerald

Emeraldin kokoelma-aineiston aloihin kuuluvat johtaminen, talous, tekniikka ja yhteiskuntatieteet.

Springer Link

Springer Link on teknisiin sekä lääke- ja luonnontieteisiin erikoistunut palvelu, jolla on myös oma sähköinen kirjakokoelma.

Sanakirjoja:**Encyclopedia Britannica**

Encyclopedia Britannica on laajalti käytetty akateeminen tietosanakirja.

Lääketieteen termit

Lääketieteen termit on monikielinen lääketieteen terminologiaan keskittynyt sanasto.

MOT-sanakirjasto

MOT-sanakirjasto sisältää yleis- ja erikoissanakirjoja monilla kielillä (englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, biologia, elektroniikka, synonyymi, sähköalan standardit ym.).

Linkit: Innonet> Palvelut> Kirjasto- ja informaatiopalvelut> Kirjaston sähköiset julkaisu- ja hakupalvelut

D.2.10.3 Muut verkkopalvelut**PAT-Intra>Tutkija/PCT-tutkija**

Sivustot sisältävät tutkijainsinöörin työssään tarvitsemia työkaluja kuten päätös- ja raporttipohjia, Internet-linkkiluetteloita, lainsäädäntöä, patenttikäsikirjan, patenttihakemusten käsittelyohjeita, sanastolinkkejä, raportteja ja yleistä patentti-informaatiota.

PAT-Intra>Neuvonta

Sivusto sisältää tutkijainsinööreille suunnattua tietoa muun muassa maksullisten tutkimusten suorittamista varten ja tietolähteistä koskien patenttien voimassaolotietoja.

Tutkijan wiki

Tutkijan wiki sisältää yksityiskohtaiset tutkijainsinöörien työohjeet muun muassa erilaisten FI- ja PCT- sekä hyödyllisyysmallihakemusten kaikkien vaiheiden käsittelyyn. PAT-Intran pääsivulla on kuvake PAIWIKI, jonka kautta pääsee Tutkijan wikiin. Tutkijan wikiin löytyy linkki myös PAT-Intran Tutkija-sivulta.

Julkisia palveluja

PRH:n Internet-sivut> Tutustu palveluihin > Kirjastopalvelut > Linkkejä

Muita linkkejä

Linkki: PAT-Intra> Tutkija> Tietoa internetistä

D.3 Patenttiluokitusjärjestelmiä ja luokitustietokantoja

Patenttiluokitusjärjestelmät ovat hierarkkisia luokittelujärjestelmiä, jotka jaottelevat keksinnöt tekniikan aloittain yksityiskohtaista teknistä tietoa sisältäviin alaryhmiin. Eri luokitusjärjestelmät eroavat toisistaan sen mukaan, miten ne painottavat jaottelussaan teknistä toimintaa tai rakennetta sellaisenaan tai teknistä käyttötarkoitusta.

Kansainvälinen patenttiluokitusjärjestelmä (IPC) on otettu käyttöön vuonna 1968. Muita tunnetuimpia käytössä olevia patenttiluokitusjärjestelmiä ovat vuoden 2013 alusta käyttöön otettu Euroopan patenttiviraston ja Yhdysvaltain patenttiviraston yhdessä hallinnoima CPC-luokitusjärjestelmä sekä USA:n ja Japanin patenttivirastojen sisäiset patenttiluokitusjärjestelmät. Sisäisessä käytössä olevia luokittelujärjestelmiä voidaan muokata helpommin, joten ne ovat seuranneet tekniikassa tapahtuvia muutoksia nopeammin kuin kansainvälinen järjestelmä IPC, jota uudistettiin vuodesta 1968 vain viiden vuoden jaksoissa vuoteen 2006 asti. Viiden vuoden jaksotuksesta luovuttiin 1.1.2006 voimaan astuneen IPC8-luokitusjärjestelmän (nykyään pelkkä IPC) myötä. Luokitusjärjestelmää uudistetaan nykyisin kerran vuodessa. IPC8-uudistuksesta (eli 1.1.2006) lähtien voimassaolevan IPC-luokitustunnuksen jäljessä ilmaistaan sulkeissa olevilla numeroilla luokitustunnuksen voimaantulovuosi ja -kuukausi (esim. 2009.01).

Vuotta 1968 aikaisemmat luokitusjärjestelmät olivat yksinomaan kansallisia järjestelmiä, niistä laajimmin Euroopassa käytetty järjestelmä oli saksalainen luokitusjärjestelmä, joita pohjoismaatkin käyttivät.

D.3.1 Kansainvälinen patenttiluokitus IPC (International Patent Classification)

WIPO:n hallinnoiman IPC-luokitusjärjestelmän jaottelu perustuu tekniseen toimintaan/rakenteeseen ja tekniikan soveltamiseen erityiskäyttöä varten. Luokitusjärjestelmästä on siten löydettävissä näitä kaikkia piirteitä korostavia luokkia. Luokitustunnuksen valinta riippuu kulloinkin luokiteltavana olevan keksinnön ominaispiirteistä. Hakemuksesta luokitellaan keksintöinformaatio ja valinnaisena lisäinformaatio. Hakemukseen sisältyvällä keksintöinformaatiolla tarkoitetaan patenttidokumentissa eli sen selitysosassa, esimerkeissä, piirustuksissa ja vaatimuksissa esitettyä teknistä informaatiota, joka on tekniikan tasoon nähden uutta eikä ole ilmeistä. Ohjeena käytetään patenttivaatimuksia. Lisäinformaatio on sellainen hakemukseen sisältyvä uusi informaatio tai keksinnön osa, jota ei luokitella keksintöinformaatioksi, mutta joka on myöhemmän tiedonhaun kannalta hyödyllistä tietoa.

Luokitustunnuksen valitsemisessa käytetään apuna kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän oppaassa ([International Patent Classification Guide](#)) kuvattuja yleis- (common rule), etusija- (first/last place priority rule) ja erityissääntöjä (special rules). Varsinaisten luokitustunnusten lisäksi joillekin luokitusalueille on lisätty indeksikoodeja, joilla täydennetään luokituksen antamaa informaatiota. Indeksikoodeja ei voi käyttää yksin. Joillakin luokituksen alueilla indeksikoodeilla ilmaistu lisäinformaatio määritellään sekundaariseksi keksintöinformaatioksi, joten se tulee myös merkitä keksintöinformaationa (esimerkkinä uuden kemiallisen yhdisteen terapeuttinen vaikutus). Hakemuksen luokittaminen on esitetty lyhyesti kohdassa C.5.

Vuoden 2006 luokitusjärjestelmän uudistus on tuonut tarpeen luokitusjärjestelmään tehtävien päivitysten kanssa samanaikaisesti tapahtuvaan patenttidokumentaation uudelleenluokitteluun. Patenttijulkaisun toimittamisen jälkeen uusia päivitettyjä luokitustietoja ylläpidetään ainoastaan sähköisessä muodossa.

Vuoden 2006 uudistuksen yhteydessä uutuustutkimuksen PCT-minimidokumentaatio on lähes kokonaisuudessaan uudelleenluokiteltu IPC-luokitusjärjestelmään ja dokumentaatioon kohdistuva tutkimus voidaan jatkossakin tehdä voimassa olevan luokituksen mukaan muun muassa EpoqueNet-järjestelmän EPODOC-tietokannassa. IPC-luokitusjärjestelmään on kuitenkin lisätty varoitusmerkkejä niiden luokkien yhteyteen, joissa uudelleenluokitus ei ole täydellinen. PCT-minimidokumentaatioon kuulumattomat kansalliset dokumentaatiot, jotka koskevat ennen 1.1.2006 julkaistuja patenttidokumentteja, ovat edelleen osittain luokiteltuina IPC-luokituksen aikaisempien painosten tai vanhojen kansallisten luokitusten mukaan (esimerkiksi PRH:n paperimuodossa oleva koko pohjoismainen dokumentaatio).

Vanhan IPC-luokituksen apuneuvoja ovat luokituspainoksiin liittyvät avainsanaindeksit Official Catchword Index sekä Saksan patenttioviraston julkaisema Stich- und Schlagwörterverzeichnis zur Internationalen Patentklassifikation. Luokitusjärjestelmän soveltamisohjeet varsinaisten luokituskirjojen ohella sisältävät kunkin luokituspainoksen Guide-osaan. Luokitusjärjestelmässä viisivuotisiajaksoina tapahtuneet muutokset tulee ottaa huomioon selattaessa pohjoismaista tutkimusaineistoa pitkältä aikaväliltä.

IPC-luokitusjärjestelmä on löydettävissä Tutkijainsinöörin intranet-sivuilta Patenttiluokitus -linkin kautta PDF-muodossa sekä WIPO:n verkkosivulta (www.wipo.int), johon sisältyy myös työkaluja luokitteluun. Myös IPC-luokitusjärjestelmän aikaisemmat painokset (1-7), avainsanaindeksit, Guide-osat, ja eri luokituspainosten vastaavuustiedot löytyvät WIPO:n verkkosivuilta sekä EpoqueNet-ohjelmiston +Cla-sovelluksen kautta. Tutkijan työpöydän raporttisovelluksiin on sisään rakennettuna IPC-luokitustyökalu sekä vastaavuustaulukko CPC -> IPC. Apuna luokituksessa on mahdollista käyttää WIPO:n verkkosivun IPCCAT-sovellusta (<https://www3.wipo.int/ipccat/>) sekä IPC-luokitusjärjestelmästä löytyvää Catchwords-toimintoa.

D.3.2 CPC (Cooperative Patent Classification)

CPC-luokitusjärjestelmä korvasi ECLA-järjestelmän (ks. alla) vuoden 2013 alusta. Taustalla on EPO:n ja Yhdysvaltojen patenttioviraston USPTO:n solmima sopimus yhteisen luokitusjärjestelmän luomisesta. USPTO:ssa CPC-luokitus korvaa USPC-luokituksen lopullisesti kahden vuoden siirtymäajan jälkeen vuoden 2015 alusta.

CPC-luokitusjärjestelmä perustuu ECLA-järjestelmään ja siten pohjimmiltaan IPC-järjestelmään. Itse asiassa yhtenä CPC-luokituksen päätavoitteena oli saattaa se vastaamaan IPC-luokitusta ECLA:a paremmin. Tämä näkyy mm. luokitustunnusten esitystavassa. CPC-järjestelmässä on luovuttu vinoviivan jälkeen esiintyvistä alfanumeerisesta merkintätavasta ja siirrytty pelkkiin numeroihin. Samoin luokituskaavion käyttöön liittyvät määrittelyt (definitions) ovat IPC-standardin mukaisia.

CPC-luokitusjärjestelmän osaksi on tuotu myös EPO:n tutkijoiden käytössä olleiden ICO-koodien sisältö, joka on tarkoitettu käytettäväksi lisäinformaatioluokituksessa sekä indeksoinnissa. Lisäksi järjestelmään on tuotu joitain US-luokituksen piirteitä, kuten liiketoimintamenetelmät. Nämä pelkästään lisäinformaatioluokitukseen ja indeksointiin käytettävät symbolit löytyvät luokituskaaviosta Y-lohkosta sekä ns. 2000-sarjasta. Näistä esim. Y02-luokkaa voidaan käyttää ympäristötekniikan ja erityisesti ilmastonmuutosta hidastavien (climate change mitigation) keksintöjen etsimiseen patenttitietokannoista.

Euroopan patenttioviraston keskeinen tutkimusaineisto (PCT-minimiaineisto) on EPODOC-tietokannassa luokiteltu CPC:n mukaan kansainvälisen IPC-luokituksen lisäksi.

CPC-luokitusjärjestelmää uudistetaan jatkuvasti, etenkin sellaisia luokitusalueita, joihin luokitellaan paljon aineistoa ja jotka ovat tekniikan kehityksen kannalta ajankohtaisia. Luokitusjärjestelmään tehdyt muutokset saatetaan koskemaan aina koko CPC-luokiteltua tutkimusaineistoa ja muutokset päivitetään koko EPODOC-tietokantaan. Luokitusuudistuksista vastaa EPO yhdessä USPTO:n kanssa.

CPC-luokitusjaottelu on tietokantana EpoqueNet:issä ja se on myös Espacenet-verkkoliittymässä, sekä luokitusjärjestelmän infisivuilla (www.cpcinfo.org/). CPC-luokituksen päivitetty versio löytyy Tutkijainsinöörin intranet-sivuilla Patenttiluokitus -linkin kautta.

Tutkijainsinööri käyttää uutuustutkimuksessa CPC-luokitusta IPC-luokituksen rinnalla. Tutkittavaa kansallista hakemusta koskeva CPC-luokittelu ilmoitetaan hakemuksen tutkimusraportissa.

D.3.3 Japanin patenttiviraston patenttiluokitus

Japanin patenttiviraston [luokitusjärjestelmä](#) pohjautuu IPC:hen, jota on jatkettu alajaotteluilla ja saman tason lisäjaotteluilla (FI-luokitus) sekä indeksiluokittelujärjestelmään (FT-luokitus).

FI (File Index) -luokitus FICLA

FI-luokitusjärjestelmä perustuu IPC-luokitukseen, johon on lisätty ala- ja rinnakkaisjaotteluita patenttidokumenttien tehokkaamman hakemisen mahdollistamiseksi. FI-luokitus annetaan kaikille japanilaisille patentti- ja hyödyllisyysmallidokumenteille. FI-koodi koostuu IPC-luokitusymbolista, IPC-alajakosymbolista sekä mahdollisesta niin sanotusta diskriminaatiosymbolista (file discrimination symbol).

FT (File-Term) -luokitus FTCLA

FT (F-termi) -luokitusjärjestelmä on otettu käyttöön uusien teknologioiden määrän nopean kasvun hallitsemiseksi sekä patenttidokumenttien tehokkaamman hakemisen mahdollistamiseksi joillakin FI-luokitusalueilla. F-termi koostuu viisimerkkisestä aihekoodista (theme code) sekä neljämerkkisestä termikoodista (esim. 2B003 AA01). Aihekoodi kuvaa teknistä alaa. Termikoodin kaksi ensimmäistä merkkiä kuvaavat näkökulmaa (esim. materiaali, toiminta, tarkoitus) ja kaksi viimeistä merkkiä näkökulman alajakoa. F-termien käyttö riippuu teknisestä alasta, eikä niitä ole olemassa kaikille japanilaisille patenttidokumenteille.

Japanilainen luokitusjärjestelmä on kahtena erillisenä tietokantana FICLA ja FTCLA EpoqueNetissä ja Japanin viraston verkkosivulla (www.jpo.go.jp).

EpoqueNetin EPODOC-tietokantaan on lisätty japanilaisissa patenttijulkaisuissa ilmoitettu japanilainen FI-luokitus sekä erilliseen kenttään japanilainen FT-luokitus.

D.3.4 US-patenttiviraston patenttiluokitus

USA:n patenttiviraston sisäinen patenttiluokitusjärjestelmä korostaa jaottelussaan keksinnön toimintaa tai rakennetta enemmän kuin IPC-järjestelmä ja poikkeaa siten luokittelujärjestelmänä melko paljon IPC:stä.

Jaottelun perusteina ovat teollisuudenala, samankaltainen toiminta (proximate function), tuotettu vaikutus, tuote ja rakenne.

Teollisuudenala, joka on vain teoreettinen ryhmittely, johdattaa oikean tekniikan alan löytämiseen. Itse järjestelmä jakautuu muiden edellä sanottujen ominaisuuksien mukaan luokkiin ja edelleen alaluokkiin. Luokkaan voi sisältyä erillisiä indeksikoodeja (Digests) tai ristikkäisluokkia (Cross-References). Ristikkäisluokat, jotka yhdistelevät muita tekniikan aloja luokkaan, voivat joskus osoittautua hyvin käyttökelpoisiksi hakumääritteiksi. Vastaavanlainen luokitteluajattelu puuttuu esimerkiksi IPC:stä.

Pääluokan jaottelussa keksinnön kompleksisuusaste on suurin luokan yläpäässä ja pienee alaspäin kohti keksinnön osia. Luokittelun yleisperiaate on, että keksintö tarkasteltuna laajimpana mahdollisena yhtenä kokonaisuutena sijoitetaan valittuun luokkaan siten, että valitun luokan kaikki määritteet sisältyvät koko keksintöön (suurin kompleksisuusaste). Jos luokituslinjan useampi samantasoinen luokitusvaihtoehto on mahdollinen, valitaan vaihtoehtoista aina järjestyksessä ylempi. Valitun pääluokituksen lisäksi kaikki keksinnön patenttivaatimuksiin sisältyvät sovellukset luokitellaan kukin erikseen ja luokat esitetään julkaisussa rinnakkaisluokkina (XR-viittauksina pääluokan alaluokkiin).

Kun uutuustutkimuksen yhteydessä haetaan patenttivaatimuksissa määriteltyä keksintöä laajimmassa merkityksessään (kaikkien tekijöiden yhdistelmänä), tulee tarkastella luokitusjaottelun yläpään luokkiin luokiteltua aineistoa. Edettäessä keksinnön osiin ja niiden yhdistelmiin edetään luokittelussa alaspäin.

Luokituksen apuvälineitä ovat avainsanaindeksi [Index to the USPC Classification](#) ja luokitusmäärittelyt [Patent Classification Definitions](#).

US-patenttiluokitustietokanta ja kulloinkin voimassa olevan luokitusjärjestelmän mukaan päivitetty patenttijulkaisutietokanta ovat haettavina USA:n patenttioviraston verkkosivulla (www.uspto.gov).

US-oviraston tutkijat ovat vuoden 2013 alusta ryhtyneet käyttämään CPC-luokitusta US-luokituksen rinnalla uusia hakemuksia luokitettaessa. Vuoden 2015 alusta CPC-luokitus tulee korvaamaan US-luokituksen.

D.3.5 Saksalainen ja hollantilainen vanha patenttiluokitus

Saksalainen luokitusjärjestelmä (DPK) on keksinnön käyttöä painottava luokitusjärjestelmä. Järjestelmä oli käytössä Saksan lisäksi muun muassa Pohjoismaissa ennen kansainvälisen luokitusjärjestelmän kehittämistä.

Ennen vuotta 1968 julkaistut ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset patenttijulkaisut on taltioitu PRH:n julkaisukokoelmaan saksalaisen luokitusjärjestelmän mukaan.

Saksalaisen luokitusjärjestelmän painettu luokituskirja on Gruppeneinteilung der Patentklassen (-1968). Sen ruotsinkielinen versio on Klassförteckning (1948-1964).

Ruotsin patenttiovirasto on harmonisoinut DPK:n. Muutostyön perustana on käytetty ruotsinkielistä versiota. Harmonisointityö käsittää muun muassa tekstinasettelu parannuksia, luokitustermien standardointeja, virheiden korjauksia sekä DPK-IPC1-konkordanssitaulukon (IPC1, IPC:n ensimmäinen luokituspainos). Vastaavuus ulottuu IPC1:n alaluokkatasolle. Konkordanssitaulukon avulla on mahdollista nopeasti löytää oikea DPK-luokitusalue ennen vuotta 1968 julkaistun paperimuotoisen ruotsalaisen, norjalaisen ja tanskalaisen aineiston tutkimista varten. DPK-harmonisointi löytyy ruotsinkielisenä Tutkijainsinööriin intranet-sivuilta löytyvän Patenttiluokitus -linkin kautta.

Saksan patenttioviraston sivuilta löytyy Saksan sisäisessä käytössä oleva DEKLA-luokitus (Extended Internal Classification, <https://depatisnet.dpma.de/ipc/>).

Hollantilainen luokitusjärjestelmä on ECLA-luokitusmanuaalin osana. Tietokanta EpoqueNetissä on IDT.

D.4 Uutuustutkimuksen suorittaminen

D.4.1 Aloitus

Kansallinen kotimainen hakemus tutkitaan mahdollisuuksien mukaan 6 kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä.

Kun tutkimus on aloitettu, tutkimus tehdään tehokkaasti hyvään tulokseen pyrkien.

D.4.2 Perehtyminen keksinnön tekniikan alaan

Tutkimuksen tavoitteena on saada selville ja tuoda esiin keksintöön liittyvä läheisin tunnettu tekniikka keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden arvioimista varten.

Tutkimusta voi olla vaikea aloittaa, jos tutkijainsinöörillä ei ole ennestään käsitystä tekniikan kehityksestä keksinnön tekniikan alalta. Liittyykö keksintö tekniseen parannukseen vai onko keksinnössä kysymys merkittävästä hyppäyksestä keksinnön alan tekniikassa? Mikä on alan perustekniikkaa? Onko keksinnössä kyse toiselta alalta tunnetun tekniikan soveltamisesta uuteen yhteyteen? Missä ja milloin tekniikan taso on kehittynyt? Näihin kysymyksiin keksinnön selityksen ja vaatimuksen muodon pitäisi jo antaa jonkinlaisia vastauksia. Näin ei aina kuitenkaan ole. Vastauksien etsiminen edellä oleviin kysymyksiin on kuitenkin tärkeää, kun mietitään "mitä - mistä - miten" tulisi tutkia.

Yksi tapa lähestyä aihetta on tehdä ensin kirjallisuusviittauksiin perustuva tutkimus esimerkiksi hakemuksessa viitatus julkaisun perusteella. Siinä haetaan esille tähän julkaisuun myöhemmin viittaavat tai siinä viitatus julkaisut. Ketjua voidaan jatkaa eteen- ja taaksepäin löydetyn uuden julkaisun perusteella. Toinen tapa on kartoittaa hakijan tai keksijän viimeisimmät hakemukset ja julkaisut. Kumpikaan tapa ei välttämättä aina sovellu tilanteeseen. Silloin on yritettävä perehtyä keksinnön alan tekniikkaan muulla tavoin. Voidaan selata esimerkiksi keksinnön alaan keskeisesti liittyvää patenttiluokkaa, teknologian yleisteoksia tai tehdä lyhyitä hakukysymyksiä tietokannassa, jotta riittävä tuntuma aiheesta syntyy.

D.4.3 Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma laaditaan siten, että tutkimukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua (katso D.1).

Hyvä tutkimuksen suunnittelu tekee mahdolliseksi tutkimuksen johdonmukaisen ja joustavan suorittamisen.

Tutkimussuunnitelman rakentaminen aloitetaan vastaamalla hakemuksen pohjalta seuraaviin kysymyksiin:

MITÄ TUTKITAAN ?	Tutkimuksen kohde
MISTÄ TUTKITAAN ?	Tutkittava aineisto
MITEN TUTKITAAN ?	Hakumäärittelyt
SUUNNITELMAN ARVIOINTI	Saadun tuloksen perusteella

Keksinnön alan rajaamisen jälkeen tutkimuksen kohde määritellään tutkimusta varten. Keksinnöstä tulisi tunnistaa kaikki elementit, joilla tutkimuksen toteutuksen kannalta on merkitystä. Lisäksi tulisi löytää kaikki ne tekniikan alueet, joihin haku olisi kohdistettava.

Alustava tuntemus keksinnön tekniikan alasta auttaa valitsemaan oikean lähtöaineiston.

Tuloksen kannalta erityisen tärkeää on se, millaisia hakumäärittelyjä käyttäen lähdeaineiston selaus suoritetaan. Käytettävien hakumäärittelyjen merkitys korostuu erityisesti sähköisiä tutkimusvälineitä käytettäessä, jolloin selaus yleensä joudutaan kohdistamaan kerralla suureen epäyhtenäiseen tietomäärään. Käsiteltävissä olevan tulosjoukon tuottaminen tällaisesta tietomäärästä edellyttää, että käytetty hakukysymys on yksilöity ja laajuudeltaan harkittu. On hyvä myös muistaa, että saatu tulos on vastaus juuri siihen, mitä kysyttiin, ei siihen, mitä luultiin etsityn.

Sähköisiä lähteitä käytettäessä täysin objektiivista tulosta ei voi saavuttaa. Siksi joudutaan usein tekemään monia hakukysymyksiä näkökulmaa vaihdellen, jotta suurin osa olennaisesta aineistosta tulisi tutkimuksessa esille.

Tutkimuksen aikana hakumääritteiden osuvuutta tulee jatkuvasti arvioida vertaamalla tulosta tutkimuksen kohteeseen. Tarvittaessa hakumääritteet määritellään uudelleen.

D.4.3.1 Tutkimuksen kohde

Laajimmillaan tuote, laite/välikappale, menetelmä ja tuotteen käyttö yhdessä määrittelevät keksinnön alan ja tutkittavan kokonaisuuden.

Keksintöön liittyy aina ongelma, jonka keksintö ratkaisee. Tähän ratkaisuun liittyvät tekniset piirteet yhdistävät tavalla tai toisella kaikkia edellä lueteltuja keksinnön kohteita.

Ennen tutkimusta keksinnöstä tulee selvittää siihen liittyvä ongelma, kaikki ratkaisun sisältämät tekniset piirteet, näihin liittyvä tekninen toiminta tai näillä aikaansaatu vaikutus sekä keksinnön soveltamis- tai käyttöala(t).

Keksinnöstä olisi lisäksi hyvä tunnistaa, esitetäänkö keksintö itsessään uutena vai onko keksinnössä kyse tunnetun tekniikan soveltamisesta tiettyä käyttöä varten. Viimeksi mainitussa tapauksessa soveltamisala muodostaa oleellisen osan keksintöä ja antaa mahdollisuuden tutkimuksen suorittamiseen suppeammalta alueelta.

Hakemuksessa esitetyt viittaukset aikaisempaan tunnettuun tekniikkaan auttavat kohdistamaan tutkimuksen oleellisimpien asioiden selvittämiseen keksinnöstä. Viittaukset tunnettuun tekniikkaan saattavat koskea keksinnön ongelmaa, joitakin ratkaisun tekijöitä, hakijan tiedossa olevaa rinnakkaista ratkaisua tai keksinnön taustalla olevaa yleistä tekniikkaa. Kaikki tämä tieto keksinnöstä käytetään hyväksi tutkimusta suunniteltaessa.

Luettelo seikoista, jotka on hyvä määritellä tutkimuksen kohteesta:

- ongelma, jonka keksintö pyrkii ratkaisemaan
- ratkaisun yleisperiaate ja sen toteuttamiseksi esitetyt tekniset piirteet (ratkaisun osat), lisäpiirteet epäitsenäisistä patenttivaatimuksista ja erityiset toteuttamismuodot
- tekniisiin piirteisiin liittyvä tekninen toiminta tai niillä aikaansaatu tekninen vaikutus
- keksinnön soveltamis- tai käyttöala(t)
- keksinnön ala itsenäisten patenttivaatimusten perusteella
- hakijan tuntema tekniikan taso, johon nähden hakija katsoo tehneensä keksinnön, myös viitetiedot julkaisuihin

D.4.3.2 Relevantti tutkimusaineisto ja tutkimuksen etenemissuunta

Tutkimus aloitetaan yleensä tekniikan alueelta, joka suoraan liittyy keksinnön alaan. Tutkimusta laajennetaan tarvittaessa samankaltaiseen tekniikkaan ja edelleen yleiseen tekniikkaan. Tukena on ymmärrys siitä, mikä on keksinnön taustalla oleva ongelma tai ratkaisuun tai sen piirteeseen liittyvä tekninen toiminta tai aikaansaatu vaikutus, ja voitaisiinko samaa tai vastaavaa tekniikkaa käyttää analogisen ongelman ratkaisuun toisella tekniikan alueella.

On ratkaistava, onko lähin tekniikan taso löydettävissä pelkästään patenttijulkaisuista vai onko haku kohdistettava myös muuhun aineistoon, kuten tieteellisiin lehtiin, raportteihin tai erittäin nopeasti kehittyvillä tekniikan alueilla esimerkiksi konferenssiesitelmiin ja erilaisiin tekniisiin tiedotteisiin, jolloin lähteiksi valitaan muita kuin patenttitietokantoja. Onko toisaalta tutkittava hyvin vanhaa tietoa?

Tutkittuun koko aineistoon tulee sisältyä patenttijulkaisuja koskeva vähimmäisaineisto keksinnön tekniikan alalta (katso D.2.1).

D.4.3.3 Hakumäärittelyt

Hakumäärittely on mahdollista rakentaa siten, että käytetään ainoastaan patenttiluokitusta. Patenttiluokka tai -ryhmä määrittää teknisen kohteen kokonaisuutena mainiten joitakin kohteen piirteistä, jotka eivät välttämättä ole juuri niitä, jotka kuvatussa keksinnössä ovat uusia. Patenttiluokka usein ilmentääkin 'teknistä alaa', johon keksintö kuuluu, eikä täsmällisesti keksintöä, ja patenttiluokka on siitä syystä laajempi käsite. Lisäksi on otettava huomioon, että patenttiluokka voi ilmentää rakennetta sellaisenaan tai siihen on voitu sisällyttää käyttöala. Riippuen siitä, mitä piirteitä keksintöä määriteltäessä on painotettu, samaa 'teknistä alaa' edustavat keksinnöt voidaan luokitella toisistaan poikkeavastikin tai pääryhmän sisällä eri hierarkkisuustasoille. Tutkimus on edellä mainituista syistä johtuen yleensä kohdistettava usealle luokitusalueelle.

Kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän rinnalla voidaan käyttää CPC-luokitusjärjestelmää sekä apuna maakohtaisia patenttiluokitusjärjestelmiä, kuten JP-luokituksia. Myös tietokantakohtaisia omia luokitusjärjestelmiä ja asialuokitteluja voidaan käyttää apuna (esim. Derwent WPI, Compendex, Inspec, Chemical Abstracts).

Hakumäärittelyissä voidaan luokitustermien ohella käyttää keksintöä kuvaavia vapaita hakusanoja. Varsinaista etsittävää asiaa voidaan kuvata hakusanoin ja luokitusta voidaan tällöin käyttää esimerkiksi yläkäsitteenä kohdentamaan haku haluttuun tekniikan alaan tai sulkemaan ei-haluttu tekniikan ala pois. Voidaan myös käyttää tarkkaa luokitustunnusta ja etsiä määrittelystä luokasta tai luokitusalueelta erityistä ratkaisua tai ratkaisun osaa pelkästään keksinnön johonkin piirteeseen liittyvällä avainsanalla. Luokitustunnukset voidaan myös kokonaan jättää pois, jolloin hakumäärittely perustuu pelkästään sanoihin.

Hakumäärittelyssä käytettävät avainsanat voivat liittyä ratkaisuun liittyvien teknisten piirteiden lisäksi myös keksinnön ongelmaan, keksinnöllä saavutettavaan vaikutukseen tai soveltamisalaan riippuen keksinnön luonteesta. Avainsanoja käytettäessä tulee ottaa huomioon sanojen synonyymit, kirjainlyhenteet, lyhenteet, taivutusmuodot, yhdyssanat ja vastaavaa tarkoittavat laajemmat ilmaisut.

Avainsanoista rakennetut hakumäärittelyt kootaan käsitteistä, jotka kuvaavat keksintöä, yleensä keksinnön eri teknisiä piirteitä. Kaikki itsenäiset patenttivaatimukset ja selityksessä mainitut toteuttamismuodot otetaan huomioon käsitteitä muodostettaessa. Käsite voidaan ilmaista yksittäisellä sanalla tai sanayhdistelmällä. Kun kaikki käsitteet on valittu, niille etsitään vaihtoehtoiset ilmaisut ja myös sellaiset ilmaisut, jotka antavat asioille laajempia tai suppeampia merkityksiä. Huomioidaan myös erilaiset luokitustermit, joita voidaan käyttää korvaamaan sanallinen ilmaisu. Hakukysymykset rakennetaan yhdistämällä näin muodostettuja käsitejoukkoja keskenään käyttäen Boolean logiikkaa. Hakukysymystä voidaan laajentaa jättämällä jokin käsitejoukko pois tai korvaamalla se laajempaa merkitystä kuvaavilla sanoilla. Vastaavasti hakukysymystä voidaan supistaa ottamalla mukaan lisäkäsite tai suppeampaa merkitystä kuvaavia sanoja. Käsitteitä yhdistellään siten, että tutkimus kohdistuu keksinnön alaan siinä laajuudessa kuin tutkimukselle asetettu tavoite edellyttää (katso D.1).

Kun hakumäärittely rakennetaan kemiallisella rakennekaavalla, rakenteeseen sisällytetään yleensä se tai ne rakenteelliset erityispiirteet, jolla tai joilla uutuus tekniikan tasoon nähden on keksinnön mukaan aikaansaatu. Tutkimus suoritetaan käytettävissä olevat resurssit huomioiden myöskin kokonaisrakenteen muilla rakenneosilla ja niiden yhdistelmillä.

Joissakin tapauksissa kohtuullisen tulosjoukon tuottavaa osarakennetta ei ole mahdollista määrittää, jolloin haku on toteutettava pelkästään saavutetun vaikutuksen tai soveltamisalan mukaan käyttäen lisämääritteinä sopivia keksinnöstä ilmeneviä seikkoja.

Tietokannan tietosisällön huomioon ottaminen hakukysymystä laadittaessa

Tietokannan tietosisältö asettaa rajat laadittavalle hakukysymykselle. Tietokannat sisältävät usein vain osan julkaisun tietosisällöstä, yleensä tiivistelmän, mahdollisesti lisättyjä indeksisanoja ja erilaisia luokituksia, joiden perusteella hakua tehdään. Nämä eivät aina riitä kuvaa-

maan julkaisun koko informaatiota. Esimerkiksi tiivistelmätietokannan sisältämät referaatit ja indeksisanat voivat korostaa alkuperäisdokumentista vain siinä uusina esitettyjä seikkoja tai sisällöllisiä ydinseikkoja. Hakumäärittelystä riippuen tuloksena voikin olla nolla vastausta. Onnistuneiden hakusanojen käyttö yhdessä tietokannassa ei myöskään välttämättä johda tulokseen toisessa tietokannassa. Kun käytetään hyvin yksilöityjä hakusanoja, saatetaan menettää kattavuudessa. Kun tehdään päinvastoin, menetetään osuvuudessa. Yleensä haun tulokseksi pyritään saamaan riittävän iso joukko, jotta riittävä määrä olennaista aineistoa keksinnön alan tekniikasta sisältyy tulokseen ja muodostuu mahdollisimman totuudenmukainen kuva keksinnön tekniikan tasosta. Jotta hakumäärittely voisi johtaa oikeansuuntaiseen tulokseen, tietokannan tietosisältö ja sanasto on otettava huomioon hakumäärittelyä tehtäessä.

Myös erilaiset ajalliset kerrostumat tietokannassa tulee huomioida hakumäärittelyssä. Esimerkiksi EPODOC-tietokannassa, johon syötetään ajallisesti uutta aineistoa ja toisaalta vanhaa aineistoa täydennetään, ajallisesti uusimman aineiston kohdalla luokitustiedot eivät aina heti kata CPC-luokitusta. Vastaavasti vanhassa aineistossa osa on CPC-luokiteltu ja osassa taas on ainoastaan vanhan kansallisen luokituksen mukainen luokitus. Samoin ajallisesti uusimpien julkaisujen perustiedot ja BNS-tallenne ovat nopeasti saatavilla, kun taas tekstinhakumahdollisuus tulee myöhemmin. Osassa vanhaa aineistoa julkaisun tekstisisältö ei ole lainkaan haettavissa sanoin. On myös huomattava, että IPC- ja CPC-luokitusjärjestelmiä päivitetään säännöllisin väliajoin, jolloin uusien luokitustunnusten kohdalla tulee varmistua uudelleenluokituksen kattavuudesta konsultoimalla luokituskaaviota.

Tietokannan erityispiirteiden käyttäminen hyväksi

Tietokannan erityispiirteitä tulisi käyttää hyväksi. Esimerkiksi EPODOC-tietokannan vahvuutena on Euroopan ja Yhdysvaltojen patenttivirastojen keskeisen tutkimusaineiston yhtenäinen luokittelu CPC-luokitusjärjestelmään. Derwentin WPI-tietokannan vahvuuksia ovat tekniseltä informaatioltaan korkeatasoiset tiivistelmät, jotka sisältävät yksityiskohtaistakin tietoa (tiivistelmässä pyritään kuvaamaan keksinnön kohde ja sen erityispiirteet sekä tärkein toteuttamismuoto), ja Derwentin omat luokittelukoodit. Chemical Abstracts -tietokantojen vahvuuksia ovat taas kemiallisten yhdisteiden systemaattinen käsittely ja rakennehakumahdollisuudet.

Hakutermien etsintä

Keksinnön tekniikan alaan liittyvien vaihtoehtoisten ilmaisujen etsimiseen tietokannasta voidaan indeksien selaamisen ohella käyttää tilastollista analyysia. Analyysi voidaan tehdä esimerkiksi EpoqueNetin Internal-sovelluksessa. Analyysi kohdistetaan jo haettuun tulosjoukkoon. Menetelmällä analysoidaan tulosjoukon halutusta tietokentästä siinä esiintyvien termien esiintyvyys koko tulosjoukossa ja tulokseksi saadaan lista termeistä niiden esiintyvyyssjärjestyksessä. Listasta voidaan nähdä dokumentaatioissa aiheita kuvaavat käytetyimmät termit sekä muita aiheen yhteydessä käytettyjä termejä.

Analyysi sopii erityisesti esimerkiksi tutkittavaan aiheeseen liittyvien luokitustunnusten kartoittamiseen. Viitejoukko muodostetaan ensin muutamalla sopivalla avainsanalla ja annetaan järjestelmän analysoida viitejoukon luokituskenttien sisällöt ja ilmoittaa aiheeseen liittyvät luokat. Suoritettaessa viitejoukon haku luokitustermeillä voidaan kääntäen tarkastella aiheen kuvaamiseen käytettyä sanastoa kyseisessä dokumentaatioissa.

Myös EPOS-tietokantaa (D.2.1.2) voi käyttää hyväksi.

D.4.3.4 Viittaustutkimus

Viittaustutkimusta käsiteltiin jo kohdassa D.4.2 yhtenä työvälineenä keksinnön tekniikan alaan perehtymisessä.

Viittaustutkimuksella, jonka lähtökohtana on tutkimuksessa löydetty tai löydetyt julkaisut, on hyvä varmistaa myös varsinaisen tutkimuksen kuluessa, mihin suuntaan tehty tutkimus osoittaa (käyttäen apuna esimerkiksi luokka-analyysia), ja löytää tutkimukselle näin mahdollisia laajenemissuuntia. Ovatko viittaustutkimuksen avulla löydetyt julkaisut esimerkiksi sellaiselta rinnakkaiselta tekniikan alueelta, jota ei ole aikaisemmin huomioitu, mutta tulisi ottaa tarkempaan tarkasteluun? Tai päinvastoin, johtavatko julkaisut liian kauas keksinnöstä, jolloin olisi mahdollisesti tarkistettava hakumäärittelyä. Viittaustutkimuksen tulos voi antaa aiheen myös tutkimuksen lopettamiseen.

Viittaustutkimus voi olla joissakin harvoissa tapauksissa yksinään riittävä tutkimus, erityisesti jos selvittävänä on tekniikka hyvin suppealta keksinnön alalta. Tutkimuksen luotettavuuden edellytyksenä on, että tutkijainsinööri tuntee tekniikan alan kehityksen ja hänellä on käytössään keksinnön alaan keskeisesti liittyvä julkaisu, yleensä patenttijulkaisu.

Viittaustutkimus perustuu patenttietokannoissa EPODOC ja WPI lähinnä DE-, EP-, FR-, GB-, JP-, US- ja WO- julkaisuissa ilmoitettuihin patenttiviitetietoihin.

D.4.4 Suoritus vaiheittain kuvattuna

PEREHTYMISVAIHE JA VARSINAINEN HAKU

1 MÄÄRITÄ KEKSINNÖN KOHDE	Ongelma Ratkaisun yleisperiaate Ratkaisun piirteet Lisäpiirteet ja toteuttamismuodot Huomioi kaikki itsenäiset patenttivaatimukset
2 KARTOITA LÄHIYMPÄRISTÖ	Hakemuksessa mainitut viitejulkaisut Hakijan aikaisemmat julkaisut Keksijän aikaisemmat julkaisut Terminologia Hyödynnä viittaustutkimusta
3 VALITSE TUTKITTAVA AINEISTO	Valitse tietokannat Sisällytä tutkimukseen vähimmäisaineisto
4 MÄÄRITTELE TUTKIMUKSEN KOHTEET AVAINTERMEIN	Avainluokat (patenttiluokitus, muut) Avainkäsitteet (avainsanat, avainrakenne) Hyödynnä luokka/termianalyysiä
5 PROFILOI HAUT	Avainsanoilla Luokitustermeillä Luokitustermeillä ja avainsanoilla Kemiallisella rakenteella
6 LAAJENNA AVAINKÄSITTEITÄ	Lisää synonyymejä, vastaavia ilmaisuja, akronyymit, lyhenteet, huomioi taivutusmuodot, yhdyssanat. Huomioi ylä- ja alakäsitteet Hyödynnä termianalyysiä

7 YHDISTELE KÄSITEJOUKKOJA BOOLEN LOGIIKALLA. POISTA, KORVAA, LISÄÄ TERMEJÄ.	Hae käsitejoukkoja erikseen ja yhdistelminä
8 SELAA JA VALITSE	Selaa viitteet alustavasti ja poimi keksinnölle relevantit viitteet.
9 ARVIOI	Tee arvio käytetyistä hakumääritteistä. Määrittele mahdollisesti uudelleen.
10 TEE VIITTAUSTUTKIMUS	Tee viittaustutkimus löydettyjen viitteiden perusteella. Analysoi tulosta (luokitus/termistö)
11 LISÄÄ UUDET TERMIT HAKUMÄÄRITTELYIHIN	Toista haku mahdollisesti löydettyillä uusilla termeillä.
12 TEE UUSIIN VIITTEISIIN PERUSTUVA VIITTAUSTUTKIMUS	Poimi uudet relevantit viitteet ja tee uusi viittaustutkimus.
13 TULOSTA RELEVANTIT VIITTEET	Tekniikan taso patentoitavuuden arviointia varten
14 DOKUMENTOI	Tee tutkimusseloste

D.4.5 Tutkimuksen lopettaminen

Jos tutkimuksessa on löytynyt uutuudeneste tai selkeä keksinnöllisyyden este patenttivaatimusten koko sisällölle, tutkimus voidaan lopettaa.

Jos estettä ei ole löytynyt ekvivalentilta tekniikan alueelta, tutkimusta jatketaan analogisilla tekniikan alueilla. Tutkimusta ei kuitenkaan tarpeettomasti pitkitetä, vaan se lopetetaan heti, kun todennäköisyys löytää uusia relevantteja julkaisuja (keksinnöllisyyden arvioimiseksi) on pieni suhteessa tutkimuksen vaatimaan työpanokseen.

Tutkimus mahdollisten yhteensattuvien hakemusten (PatL 2 § 2 mom.) osalta tehdään niin kattavasti kuin se on mahdollista tutkimuksen ajankohtana saatavissa olevan aineiston perusteella (E.3.3).

D.4.6 Tutkimusseloste

Suoritettut haut dokumentoidaan tutkimusselosteeseen. Muistiin merkitään tutkimuksen kohde, tutkitut luokat, hakumäärittelyt, käytetyt tietokannat ja manuaalisesti tutkittu aineisto. Hakumäärittelyt voidaan tallentaa EpoqueNetin Internal-, X-Full- ja Combi-sovellusten hakuhistoriasta käyttämällä hakujen tallennusta tutkimusta tehtäessä.

D.5 Tutkimusraportti

Kun patenttihakemus on tutkittu ja siitä annetaan ensimmäinen tekninen välipäätös, hakijalle annetaan lisäksi erillinen tutkimusraportti. Jos hakemukselle tehdään myöhemmin uusi uutuustutkimus, hakijalle annetaan myös uusi tutkimusraportti.

D.5.1 Tutkimusraportissa ilmoitettavat tiedot

Tutkimusraportissa ilmoitetaan hakemuksen numero (2015xxxx), hakemuksessa esitetyn keksinnön täydellinen IPC- ja CPC-luokitus (muoto: IPC G01N21/64 (2006.01), CPC G01N21/648), tutkitut tekniikan alueet IPC-luokituksen avulla ilmaistuna (muoto: IPC: G01N), tutkimuksessa käytetyt tietokannat (muoto: EPO-Internal, WPI, XPESP, MEDLINE, REGISTRY, DGENE, INTERNET, EBI-EMBL), viitejulkaisut sekä tarvittaessa raportin liitteissä patenttilain 1 §:n, 8 §:n ja/tai 10 §:n nojalla tutkimatta jätettyjen patenttivaatimusten numerot ja yksilöity perustelu tutkimatta jättämiseen.

Kohdassa "Viitejulkaisut" ilmoitetaan kaikki ne julkaisut, joihin viitataan keksinnön patentoitavuutta koskevassa välipäätöksessä. Kunkin viitejulkaisun kohdalla ilmoitetaan estevaikutusta ilmaisevan kategorian symboli ja sen tai niiden patenttivaatimusten numerot, jota tai joita viitejulkaisu koskee.

Viitejulkaisujen yhteydessä ilmoitettavat kategoriat (kategorian symboli ja selitys):

- X Julkaisu, jonka perusteella keksintö ei ole uusi tai ei eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.
- Y Julkaisu, jonka perusteella keksintö ei eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, kun otetaan huomioon tämä ja yksi tai useampi samaan kategoriaa kuuluva julkaisu.
- A Yleistä tekniikan tasoa edustava julkaisu.
- O Tullut julkiseksi esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muutoin muun kuin kirjallisen esityksen avulla.
- P Julkaistu ennen hakemuksen tekemispäivää, mutta ei ennen aikaisinta etuoikeuspäivää.
- T Julkaistu hakemuksen tekemispäivän tai etuoikeuspäivän jälkeen ja valaisee keksinnön periaatetta tai teoreettista taustaa.
- E Aikaisempi suomalainen tai Suomea koskeva patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi hakemuksen tekemispäivänä (etuoikeuspäivänä) tai sen jälkeen.
- D Julkaisu, joka on mainittu hakemuksessa.
- L Julkaisu, joka kyseenalaistaa etuoikeuden, osoittaa toisen julkaisun julkaisupäivämäärän tai johon viitataan jostakin muusta syystä.
- & Samaa patenttiperheeseen kuuluva julkaisu.

Kategoriaa X käytetään, jos patenttivaatimuksessa, johon viitataan (tutkimusraportissa kohta "Koskee vaatimuksia"), määritelty keksintö ei ole uusi julkaisusta tunnettuun tekniikkaan nähden tai ei eroa olennaisesti julkaisusta aikaisemmin tunnetusta tekniikasta.

Kategoriaa Y käytetään, jos patenttivaatimuksessa, johon tutkimusraportissa viitataan, määritelty keksintö ei eroa olennaisesti julkaisusta aikaisemmin tunnetusta tekniikasta, kun julkaisua tarkastellaan yhdessä toisen tai useamman samaan kategoriaan kuuluvan julkaisun kanssa.

Kategorian A julkaisu edustaa yleistä tekniikan tasoa eikä kyseenalaista siinä patenttivaatimuksessa määritellyn keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä, johon tutkimusraportissa viitataan.

Kategoriaa O käytetään, jos viitattu lähde on julkaistu jollakin muulla tavoin kuin kirjoituksen välityksellä, kuten esitelmän välityksellä tai hyväksikäyttämällä (julkinen käyttö). Kategoriaa O ei käytetä yksinään, vaan se esitetään yhdessä kategorian X, Y tai A kanssa, esimerkiksi O, X.

Kategoriaa P käytetään, jos julkaisu on julkaistu ennen hakemuksen tekemispäivää, mutta ei ennen aikaisinta etuoikeuspäivää. Kategoriaa P ei käytetä yksinään, vaan sen kanssa esitetään sisältöä ilmentävä kategoria (X, Y, A). Yhdistelmä P, X tai P, Y merkitsee estettä patenttivaatimukselle, jos patenttivaatimus ei ilmene etuoikeusasiakirjasta.

Kategorian T julkaisu on julkaistu hakemuksen tekemispäivän tai etuoikeuspäivän jälkeen eikä siten ole merkityksellinen uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa. Julkaisu valaisee keksinnön periaatetta tai teoreettista taustaa. Kategorian T julkaisu voi olla merkityksellinen arvioitaessa keksinnön toimivuutta (teollinen käyttökelpoisuus).

Kategoriolla E ilmaistaan aikaisempi suomalainen tai Suomea koskeva patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi hakemuksen etuoikeus- tai tekemispäivänä tai sen jälkeen. Kategorian E julkaisu voi olla ainoastaan suomalainen tai Suomea koskeva patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus (FI, EP, WO) tai hyödyllisyysmallihakemus. Julkaisu voi muodostaa ainoastaan uutuudenesteen patenttivaatimukselle (ns. yhteensattuma PatL 2 § 2 mom, PatM 44 §). Kategoriaa E käytetään yksinään.

Kategoria D tarkoittaa, että julkaisu on mainittu hakemuksessa ja julkaisuun viittaaminen katsotaan aiheelliseksi. Kategoria D esitetään yhdessä kategorian X, Y tai A kanssa, esimerkiksi D, Y.

Kategoriaa L käytetään julkaisusta, johon viitataan jostakin muusta syystä. Käytetty syy mainitaan tutkimusraportissa julkaisun tunnistetietojen jälkeen. Julkaisu voi esimerkiksi kyseenalaistaa hakemuksen etuoikeuden (esim. aikaisempi saman hakijan hakemus tai patentti, jossa sama keksintö), osoittaa toisen julkaisun (esim. Internet-julkaisun) julkaisupäivämäärän tai julkaisu voi olla Internet-julkaisu, jonka julkaisupäivämäärä ei ole tiedossa, ja johon halutaan viitata hakijan tai kolmannen osapuolen informoimiseksi. Mikäli tällaiseen Internet-julkaisuun viitataan myöhemmin, tutkimusraportissa esitettyä Internet-hakupäivämäärää voidaan käyttää kyseisen julkaisun julkaisupäivämääränä. Kategorian L julkaisua ei tarvitse kohdistaa mihinkään patenttivaatimukseen, ellei julkaisu koske ainoastaan tiettyjä vaatimuksia.

&-merkillä voidaan osoittaa samaa patenttiperhettä oleva julkaisu. &-merkillä voidaan viitata tiivistelmään EPOQUENET EPODOC, WPI, PAJ, KPA, jne., englanninkieliseen konekäännökseen tai julkaisuun, joka on julkaistu myöhemmin ja jota käytetään oudon kielen tulkinnassa.

Mikäli yhtään julkaisua ei ole esitettävänä, tutkimusraportin kohtaan 'julkaisun tunnistetiedot' kirjoitetaan: Ei viitejulkaisuja. Tällaista tilannetta ei pidetä suotavana.

Tutkimusraportin liite tai liitteet täytetään siinä tapauksessa, jos yksi tai useampia patenttivaatimuksia on jätetty tutkimatta.

Raportin liitteessä 1 luetellaan ne patenttivaatimukset, jotka eivät ole olleet tutkimuksen kohteena, koska ne eivät ole hyväksyttävissä PatL 1 §:n nojalla. Perustelu esitetään mikäli mahdollista samoin sanoin kuin välipäätöksessä.

Raportin liitteessä 2 luetellaan ne patenttivaatimukset, jotka eivät ole olleet tutkimuksen kohteena, koska ne ovat liian laajat, epäselvät tai monimutkaiset (PatL 8 §). Perustelu esitetään mikäli mahdollista samoin sanoin kuin välipäätöksessä.

Raportin liitteessä 3 luetellaan ne patenttivaatimukset, jotka eivät ole olleet tutkimuksen kohteena. Liitettä käytetään epäyhtenäisyys *a priori* ja *a posteriori* -tapauksissa, joissa osa patenttivaatimuksista ei ole ollut tutkimuksen kohteena. Perustelu esitetään mikäli mahdollista samoin sanoin kuin välipäätöksessä.

Täytetty tutkimusraportti lähetetään patentoitavuutta käsittelevän välipäätöksen liitteenä hakijalle.

D.5.2 Viitejulkaisujen tunnistetiedot

Viitejulkaisun tunnistetiedot esitetään mahdollisimman täydellisinä siten, että viite on myös ulkopuolisen löydettävissä. Lähdetietoihin lisätään yksilöidyt viittauskohdat, joiden perusteella julkaisu katsotaan esteeksi.

Alkuperäinen julkaisu esitetään aina kun mahdollista. Tiivistelmä ja/tai käännös voidaan esittää alkuperäisen julkaisun lisäksi.

Patenttimääräysten 8 §:n mukaan viitejulkaisut esitetään WIPO:n standardin ST. 14 mukaisesti. Patenttijulkaisusta on ilmoitettava maakoodi, julkaisun numero ja tyyppi, hakijan/haltijan nimi sekä viitejulkaisun julkaisupäivä. Kotimaiseen patenttihakemukseen viitattaessa päivämääräksi ilmoitetaan julkiseksitulopäivä. Muista julkaisuista on ilmoitettava ainakin tekijä, artikkelin otsikko, julkaisun nimi, julkaisuajankohta ja täsmälliset viittauskohdat.

Sähköiseen dokumenttiin viitattaessa on edellisten tietojen lisäksi ilmoitettava dokumentin tyyppi, sähköinen lähde, dokumentin julkaisupäivä, tulostuspäivämäärä ja Internet-dokumenttiin viitattaessa sivun osoite eli URL-tieto.

Seuraavissa esimerkeissä on käytetty WIPO Standardissa ST.14 (Recommendation for the Inclusion of References Cited in Patent Documents, 05/2008) suositeltua esitystapaa viitejulkaisujen tunnistetietojen esittämiseksi:

Patenttijulkaisut

WO 2006137661 A1 (HWANG JIN-SANG) 28. joulukuuta 2006 (28.12.2006) koko julkaisu; erityisesti sivu 3, rivit 16-25

US 6221075 B1 (TÖRMÄLÄ PERTTI et al.) 24. huhtikuuta 2002 (24.04.2002) palsta 12, rivit 8-22; vaatimus 1

US 2002183959 A1 (SAVILL DEREK GYI et al.) 05. joulukuuta 2002 (05.12.2002) kappaleet [0025], [0030], [0040]-[0043]

JP 2005198678 A (OSADA RES INST LTD) 28. heinäkuuta 2005 (28.07.2005) kuvat 1 ja 3 & tiivistelmä [online] EPOQUENET EPODOC & WPI & PAJ & englanninkielinen konekäännös (JPO) [online] [haettu 6.9.2011] kappaleet [0013], [0015]

JP 2004311640 A (TOKYO ELECTRON LTD) 04. marraskuuta 2004 (04.11.2004) kuvio 5 & tiivistelmä [online] EPOQUENET EPODOC & WPI & PAJ & englanninkielinen konekäännös (Thomson Scientific) [online] EPOQUENET TXTJPT kappaleet [0017], [0020]

Hyödyllisyysmalli

FI 6409 U (SÄHKÖLIKE E. HEIKKILÄ OY) 12. lokakuuta 2004 (12.10.2004)

Malli ym.

FI M 20080143 Malli (HALKOSAARI) Mallioikeuslehti, No. 9, 15.9.2008, s. 14

FI M 243413 Tavaramerkki (NESTE OIL OYJ) 31.10.2008

Konferenssijulkaisu

SMITH et al. 'Digital demodulator for electrical impedance imaging'. Julkaisussa IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, 11th Annual Conference. Toim. Y. Kim et al. New York: IEEE, 1989, Vol. 6, s. 1744-5

Lehtiartikkeli

DROP, JG. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM tech. dis. bull. Lokakuu 1974, Vol. 17, No. 5, s. 1344-1345

Sähköinen dokumentti Internetistä

Sun Delivers Java Workshop, First Web-based Java Development Environment [online-tiedote]. New York: Sunsoft Public Relations. julkaisuaika: 02.03.1996

[haettu 1.9.2008]. Internetosoitteesta:

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_1996_March_26/ai_18129430

HONKAPOHJA, S. 'Makroteorian mullistukset viimeisten 60 vuoden kuluessa'. Tieteessä tapahtuu [verkkolehti], 1996, vol. 14, nro 8

[haettu 01.09.2008]. Internetosoitteesta:

<http://www.tsv.fi/tapaht/896/honkapoh.html>

DATABASE GENBANK [online] 25. maaliskuuta 2006 (25.03.2006)

Accession no. AB027133 NCBI

[haettu 19.03.2008]. Internetosoitteesta:

<http://ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=16904562>

CHANTEM, T. 'iDIBS: Reliable and Efficient Distributed Backup'

[haettu 2.9.2008]. Internetosoitteesta:

http://web.archive.org/web/*/http://www.cse.nd.edu/~dthain/courses/classconf/words2005/chanTEM_gonzalez_little.ppt julkisesti saatavilla 15.9.2006

HELKIO, T. 'Business intelligence: teknologiat, sovellukset ja hyödyt ratkaisuntoimittajan näkökulmasta',

<http://www.tut.fi/units/tuta/tita/2006-2007/TITA-2200/Luennot/311006.pdf>

(Tulostettu 29.4.2008; Tampereen teknillisen yliopiston päiväys luennolle 30.10.2006 13:24; Googlen datarange-palvelun mukaan ollut luettavissa internetissä ennen hakemuksen jättöpäivää)

<http://www.ovoinnovation.com/software/incubator/incubatorfeatures.php> internet-julkaisu

[haettu 2.9.2008], viimeksi päivitetty 9.2.2008 12:12:00

[javascript:alert(document.lastModified)]

Sähköinen dokumentti tietokannasta (ei internet)

JENSEN, BP. 'Multilayer printed circuits: production and application II'. Elektronik, Kesä-heinäkuu 1976, No. 6-7, s. 8, 10, 12, 14, 16. tiivistelmä INSPEC [online]. Institute of Electrical Engineers. [haettu 24.02.1998]. STN International. Accession No. 76:956632

HAN, R et al. 'Induction by IL-1{beta} of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase in Human Orbital Fibroblasts: Modulation of Gene Promoter Activity by IL-4 and IFN-γ'. Journal of immunology, 01.03.2005, Vol. 174, No. 5, s. 3072-3079. tiivistelmä [online] [haettu 01.09.2008] EPOQUENET MEDLINE. Accession No. NLM15728522

DATABASE EMBL [online] 10. joulukuuta 2001 (10.12.2001), 'Homo sapiens torsin family 3, member A, mRNA (cDNA clone MGC:17514 IMAGE:3457259), complete cds.'

EBI [haettu 20.08.2006]

Accession no. BC018292

DATABASE GENESEQ [online] 7. lokakuuta 1998 (07.10.1998)

EBI [haettu 03.11.2007]

Accession no. AAW68253

100 % identiteetti SEQ ID NO 65 23 aminohapolla SEQ ID NO 1 kanssa

& WO 98/28333 A (UNIV TEXAS SYSTEM) 2 heinäkuuta 1998 (02.07.1998) SEQ ID NO. 9863

DATABASE GENESEQ [online] 5. huhtikuuta 2007 (05.04.2007), "p52 siRNA Neg."
EBI [haettu 04.02.2008]
Accession no. AER58403

Sähköinen dokumentti tietokannasta, kun viitataan CA-rekisterinumeroihin (ei internet)

A. Kun sekä lähde (primäärijulkaisu) että sähköinen dokumentti lähetetään hakijalle

JP 2003113326 A (SEKISUI CHEMICAL CO. LTD.) 18.huhtikuuta.2003 (18.04.2003) & CAPLUS [tietokanta online]. ACS. [haettu 02.09.2008]. STN International Accession No 2003:299105, tiivistelmä ja indeksitiedot, erityisesti rekisterinumerot 2768-02-7, Vinyltrimethoxysilane, ja 24980-41-4, Polycaprolactone.

& tarkoittaa, että lähetetään kopio sekä JP:stä että Caplussasta.

B. Kun lähde (primäärijulkaisua) ei lähetetä hakijalle, siitä syystä ettei sitä katsota tarpeelliseksi (esimerkiksi lähde on jollakin eksoottisella kielellä tai se on katalogi) viitataan pelkästään sähköiseen dokumenttiin

B1. Eksoottinen kieli

JP 2003113326 A (SEKISUI CHEMICAL CO. LTD.) 18.huhtikuuta.2003 (18.04.2003), tiivistelmä ja indeksitiedot CAPLUS [tietokanta online]. ACS. [haettu 02.09.2008] STN International Accession No 2003:299105, erityisesti rekisterinumerot 2768-02-7, Vinyltrimethoxysilane, ja 24980-41-4, Polycaprolactone

Tarkoittaa, ettei lähetetä kopiota JP:stä.

CAPLUS [tietokanta online]. ACS. [haettu 02.09.2008]. STN International Accession No 2003:299105, viety tietokantaan (ED) 18.04.2003, tiivistelmä ja indeksitiedot, erityisesti rekisterinumerot 2768-02-7, Vinyltrimethoxysilane, ja 24980-41-4, Polycaprolactone.

Jos viitataan vain CAPLUSSAAN syytä laittaa ED päivä.

B2. Katalogituote

REGISTRY [tietokanta online]. ACS. [haettu 12.03.2009] STN International

RN 489398-90, viety tietokantaan (ED) 13.02.2003,

3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2,4-dihydro-4-[[4-propoxyphenyl)methylene]amino]-5- (4-pyridinyl)-

& CHEMCATS [tietokanta online]. ACS. [haettu 12.03.2009]. STN International Accession No. 2034377683, Katalogi: TimTec Overseas Stock, julkaistu (PD) 20.11.2007.

B3. Poikkeustapauksissa voidaan viitata pelkästään REGISTRYn rekisterinumeroihin

B3a. Lähde ei ole

REGISTRY [tietokanta online]. ACS. [haettu 12.03.2009] STN International

RN 910608-68-3, viety tietokantaan (ED) 17. 10.2006,

Benzoic acid, 3-[[4-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-1-piperazinyl]carbonyl]-5-(hydroxymethyl)-, ethyl ester

Tällainen julkaisu esitetään L-julkaisuna. Selittävänä tekstinä esimerkiksi "lähde ei ole".

B3b. Suuri määrä tunnettuja yhdisteitä ja niitä vastaavia viitteitä

Tietokantatunnistetietojen alla esitetään yhdisteiden luettelo ilmoittamalla kunkin yhdisteen rekisterinumber (RN), päivämäärä, milloin se on viety tietokantaan (ED) ja kemiallinen nimi (CN).

REGISTRY [tietokanta online]. ACS. [haettu 02.09.2008]. STN International:

- RN 1037306-25-4, viety tietokantaan (ED) 31.07.2008, Retinol, 15,15- butanedioate
- RN 13241-44-6, viety tietokantaan (ED) 16.11.1984, Retinol, 15- hydrogen butanedioate

Viitejulkaisuluettelo, joka sisällytetään patenttijulkaisuun

Patenttijulkaisun etusivun kohtaan "Viitejulkaisuja" sisällytetään luettelo niistä julkaisuista, jotka on esitetty hakemuksen käsittelyn aikana. Luettelossa julkaisut ja niiden tunnistetiedot esitetään samalla tavalla kuin tutkimusraportissa (viitejulkaisuluettelo).

D.6 Uutuustutkimuksen täydentäminen

Uutuustutkimusta ei yleensä täydennetä myöhemmin, ellei siihen ole selvää syytä.

Joskus saattaa olla syytä tarkistaa vielä ne aikaisemmat, myöhemmin julkisiksi tulleet Suomessa suoraan tehdyt patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset, joista oli vaikeata saada tieto silloin, kun tutkimus tehtiin (ks. D.2.1, 2. kappale).

Tehtäessä tutkimusta kotimaiseen hakemukseen noin 6 kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä kaikki se aineisto, joka on huomioitava keksinnön uutuutta arvioitaessa, ei ole tutkijainsinöörin saatavissa. Tällaista aineistoa ovat aikaisemmat, myöhemmin julkiset EPC- ja PCT-sopimusten mukaiset hakemukset, joissa Suomi on nimetty (PatM 44 §, PatL 2 § 2 mom., E.3.3). Tieto näistä hakemuksista ja niiden sisällöstä saadaan vasta niiden julkaisemisen jälkeen.

Tutkijainsinööri tarkastaa niin pitkälle kuin on mahdollista edellä mainitut aineistot ennen ilmoituksen antamista hakemuksen hyväksymisestä, mutta ilmoituksen antamista ei kuitenkaan pitkitetä tästä syystä. Jos tutkimuksessa ilmenee mahdollinen este, hakemuksen loppuunkäsittelyä lykätään kunnes aikaisempi suomalainen hakemus tulee julkiseksi, Suomen nimeäminen ennen 13.12.2007 tehdyssä EP-hakemuksessa on vahvistettu tai PCT-hakemusta on jatkettu Suomessa. 13.12.2007 tai sen jälkeen tehdyssä EP-hakemuksessa Suomi katsotaan aina nimetyksi maaksi, eikä nimeämisen vahvistaminen ole tarpeellista.

Mikäli mahdollinen este tulee julkiseksi, estettä käsitellään normaalisti seuraavassa välipäätöksessä. Hakijalle voidaan toimittaa välipäätöksen liitteenä uusi tutkimusraportti, jossa este on otettu huomioon.

Ennen 13.12.2007 tehdyn EP-hakemuksen osalta nimeämisen vahvistaminen tapahtuu 6, viimeistään 8, kuukauden kuluttua siitä, kun Euroopan patenttivirus on julkaissut hakemusta koskevan uutuustutkimusraportin. Nimeämisen vahvistaminen voidaan tarkistaa Euroopan patenttiviruson European Patent Register -palvelusta tai EpoqueNetin EUREG-tietokannasta.

PCT-hakemusta on jatkettava Suomessa viimeistään 31 kk kuluessa kansainvälisestä tekemispäivästä tai, jos etuoikeutta on pyydetty, etuoikeuspäivästä. PCT-hakemuksen jatkaminen kansallisesti voidaan tarkistaa patenttiviruson Soprano CS -diaarijärjestelmästä.

Tutkimusta voidaan joutua täydentämään myös esimerkiksi kompleksihakemusten tapauksessa, jos ensimmäisen teknisen välipäätöksen yhteydessä tehdyssä uutuustutkimuksessa kaikkia patenttivaatimuksia ei ole tutkittu täydellisesti tai kaikki patenttivaatimukset eivät ole olleet tutkimuksen kohteena (ks. kompleksihakemukset, F.4). Lisäksi tutkimusta voidaan tarvittaessa täydentää, jos itsenäisiin patenttivaatimuksiin on otettu esimerkiksi selityksestä keksintöä selventäviä seikkoja, jotka eivät ole sisältyneet uutuustutkimukseen (ks. H.3.2.5 ja PatA 19 § 2 mom.).

TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI

E. Patentoitavuuden arviointi

E.1 Patentoitavuuden edellytykset

Jotta keksintö olisi patentoitavissa, edellytetään, että keksintö on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää), ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä (PatL 2 § 1 mom., käsikirjan kohta E.3). Keksinnön tulee myös olla uusi patenttihakemuksen tekemispäivänä (etuoikeuspäivänä) ja sen jälkeen julkaistun aikaisemman patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksen sisältöön nähden (PatL 2 § 2 mom., E.3.3).

Keksintöä tulee voida käyttää teollisesti (PatL 1 §, E.1.1). Keksinnön on oltava luonteeltaan tekninen. Pääosa tapauksista, joita ei voi pitää keksintönä teknisen luonteen puuttumisen vuoksi, on lueteltu patenttilain 1 §:ssä (E.2).

Keksinnön tulee olla sellainen, että alan ammattimies voi toteuttaa sen (PatL 8 § 2 mom.). Keksinnön eli esitetyn teknisen ratkaisun tulee siis olla toistettavissa (E.1.2).

E.1.1 Teollinen käyttökelpoisuus

Patentin voi saada mihin tekniikan alaan tahansa liittyvälle keksinnölle, jota voidaan käyttää teollisesti. Sana ”teollinen” ymmärretään laajasti, esimerkiksi käyttö maataloudessa kuuluu sen piiriin. ”Teollinen” tarkoittaa mitä tahansa fyysistä toimintaa, jolla on tekninen luonne, eikä se välttämättä edellytä jonkin koneen käyttöä tai tuotteen valmistusta.

Teollisesti käyttökelpoiseksi ei katsota keksintöä, joka ei voi toimia ja jota ei sen vuoksi voi käyttää mihinkään. Teollisesti käyttökelpoiseksi keksinnöksi ei voi katsoa esimerkiksi laitetta tai menetelmää, jonka väitetään toimivan luonnonlakien vastaisesti, kuten ikiliikkujaa.

Ainakin hakemuksen selityksestä tulee ilmetä, kuinka keksintöä voidaan käyttää teollisesti (PatM 4 §). Useimmiten käyttökohde ilmenee jo itse patenttivaatimuksesta.

E.1.2 Toistettavuus

Keksintö tulee ilmaista selityksessä niin selvästi ja täydellisesti, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä (vrt. Guidelines for Examination in the European Patent Office, September 2013, Part F Chapter III 1 ja 3). Keksinnön toteutuminen ei saa riippua pelkästä sattumasta, vaan alan ammattimiehen täytyy pystyä päätymään samaan tulokseen hakemuksen ohjeita noudattamalla.

Selityksen täytyy sisältää ainakin yksi keksinnön sovellutusesimerkki tai sovellutusmuoto, joka on selostettu riittävän yksityiskohtaisesti, niin että alan ammattimies pystyy sen perusteella toteuttamaan keksinnön. Ei kuitenkaan ole tarpeellista eikä toivottavaa, että hakemuksessa esitetään keksinnön kannalta epäolennaisia yksityiskohtia, jotka kuuluvat alan ammattimiehen yleistietoihin tai jotka alan ammattimies löytää hakemuksen tekemispäivänä tunnetusta tekniikasta.

Jos vaatimusten suojapiiri on laaja, tulee selitysosassa esittää riittävästi sovellutus-esimerkkejä tai sovellutusmuotoja, jotta ne kattavat kohtuullisesti vaatimusten suojapiirin (PatM 4 §). Hakemuksen tulee sisältää riittävästi tietoja, jotta alan ammattimies pystyy toteuttamaan keksinnön sovellutusesimerkkien pohjalta koko vaatimusten laajuudelta ilman kohtuutonta vaivaa ja tarvitsematta keksinnöllisiä taitoja.

E.2 Mitä patentilla ei voi suojata

Suomen patenttilain 1 §:ssä esitetään ne tapaukset, joita ei voida katsoa patentilla suojattaviksi keksinnöiksi.

Patenttilain 1 §:n 2 momentissa esitetään esimerkkejä sellaisista henkisistä aikaansaannoksista, jotka eivät ole keksintöjä patenttioikeudellisessa mielessä (vertaa hallituksen esitys 139/1979). Esitetty lista ei ole tyhjentävä. Hallituksen esityksen (139/1979) perusteluissa todetaan: ”Momentin 3 kohdan muodostavat muuta kuin teollista toimintaa varten tarkoitettut ohjeet ja järjestelmät, kuten suunnitelmat, säännöt tai menetelmät pelkästään älyllistä toimintaa, pelejä tai liiketoimintaa varten, sekä tietokoneohjelmat” (vrt. Guidelines for Examination in the European Patent Office, September 2013, Part G Chapter II 1).

Edellytyksenä sille, että henkinen aikaansaannos on hallituksen esityksen mukainen patenttioikeudellinen keksintö on, että se on konkreettinen ja että siihen liittyy ”tekninen vaikutus” (Euroopan patenttioviraston oikeuskäytännössä käytetään käsitettä ”technical character”). Teknisen vaikutuksen käsite pitää sisällään sen, että keksintö liittyy johonkin tekniikan alaan, se liittyy jonkin teknisen ongelman ratkaisemiseen ja ratkaisu on tekninen (vrt. Guidelines for Examination in the European Patent Office, September 2013, G I 2 ja G II 1).

On huomattava, että kaikki seuraavissa kohdissa 2.1 - 2.4 olevat poissuljetut asiat ovat abstraktisia tai muuten ei-teknisiä. Tämän vastakohtana ”keksinnön” on oltava sekä konkreettinen että luonteeltaan tekninen.

Harkittaessa, onko hakemuksen kohde keksintö PatL 1 §:n 2 momentin mielessä tutkijainsinöörin tulee pitää mielessä kaksi seikkaa. Ensiksi, kohdissa 2.1 - 2.4 mainitut kohteet suljetaan pois patentoitavuuden piiristä vain, mikäli hakemus kohdistuu niihin sellaisenaan. Toiseksi, tutkijainsinöörin olisi keskityttävä vaatimuksen sisältöön selvittääkseen todellisen vaikutuksen, jonka esitetty keksintö kokonaisuutena tuo tekniikan tasoon nähden. Jos tämä vaikutus ei ole teknistä laatua, ei ole kyse PatL 1 §:n 2 momentin mielessä keksinnöstä.

On myös pidettävä mielessä perusedellytykset patentoitavuudelle, eli onko hakemuksen kohde teollisesti käyttökelpoinen, uusi ja keksinnöllinen.

Perustapaukset ovat seuraavat:

- 1) Patenttivaatimuksessa määritelty keksintö rajautuu pois patentoitavuuden piiristä, koska vaatimus ei sisällä lainkaan teknisiä piirteitä, vaan koskee PatL 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuja seikkoja sellaisenaan. Tästä huomautetaan hakijalle viittaamalla PatL 1 §:n 2 momentissa asetettuihin rajoituksiin.
- 2) Patenttivaatimuksessa on määritelty keksintö, joka liittyy tekniikkaan, mutta ei sisällä tekniikan alaan kuuluvaa uutuutta tai keksinnöllisyyttä. Tällöin vaatimus ei ole hyväksyttävissä uutuuden tai keksinnöllisyyden puutteen takia. Välipäätöksessä viitataan PatL 2 §:ään ja tarvittaessa PatL 1 §:ään.

E.2.1 Löydöt, tieteelliset teoriat ja matemaattiset menetelmät

Jos huomataan tunnetun materiaalin tai kappaleen uusi ominaisuus, tämä on pelkästään löytö. Jos kuitenkin tuota ominaisuutta aletaan käyttää käytännössä, voi keksintö olla patentoitavissa.

Ks. I.4.1-I.4.3.

E.2.2 Taiteelliset luomukset

Taiteellinen luomus tarkoittaa kappaletta (esim. maalausta tai patsasta), jossa on muita kuin teknisiä näkökohtia ja jonka arvostus on olennaisesti subjektiivista. Jos kuitenkin kappaleessa on teknisiä piirteitä, se voi olla patentoitavissa.

Ks. I.4.4.

E.2.3 Suunnitelmat, säännöt ja menetelmät älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten, tietokoneohjelmat

Tietokoneohjelmista tarkemmin, ks. I.3. Liiketoimintamenetelmistä tarkemmin, ks. I.4.5. Katso myös E.3.5.2.

E.2.4 Tietojen esittäminen

Tietojen esittäminen, jossa on kyse vain tietojen sisällöstä, ei ole patentoitavissa. Tämä pätee, kohdistuipa vaatimus tietojen esittämiseen sinänsä, tallenteelle tallennettuihin tietoihin, menetelmiin, tai laitteisiin tietojen esittämiseksi.

Ks. I.4.6.

E.2.5 Kirurgiset, terapeuttiset ja diagnostiset menetelmät

PatL 1 § 3 momentti sulkee pois patentoitavuuden piiristä kirurgista tai terapeuttista käsittelyä tai diagnoosia tarkoittavat menetelmät, jotka kohdistetaan ihmiseen tai eläimeen. Tämä ei kuitenkaan estä patentin myöntämistä tuotteeseen, aineet ja seokset mukaan lukien, jota käytetään jossain näistä menetelmistä. Kirurgisten, terapeuttisten ja diagnostisten menetelmien määritelmiä ja patentoitavuutta käsitellään tarkemmin kohdassa I.2.4.

E.2.6 Hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaisuus

Mikä tahansa keksintö, jonka kaupallinen hyödyntäminen on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaista, on erityisesti poissuljettu patentoitavien keksintöjen joukosta (PatL 1 b §). Tämän tarkoitus on, ettei suojaa myönnetä keksinnöille, jotka johtaisivat rikolliseen tai muutoin yleisesti loukkaavaan käyttäytymiseen.

Jos keksintöä voi käyttää sekä hyväksyttävällä että PatL 1 b §:n vastaisella tavalla, ei vedota yleisen järjestyksen vastaisuuteen. Jos hakemus sisältää erityisen viittauksen käyttöön, joka on yleisen järjestyksen vastaista, tämän viittauksen poistamista tulee kuitenkin vaatia. Esimerkki tällaisesta keksinnöstä voisi olla menetelmä lukittujen kassakaappien avaamiseksi, joka murtovarkaan käyttämänä on PatL 1 b §:n vastainen mutta lukkosepän käyttämänä hätätilanteessa hyväksyttävää.

Patenttilain 1 b §:n 3 momentissa esitetään lisäksi luettelo biotekniikan alaan kuuluvista keksinnöistä, jotka eivät ole patentoitavissa. Näitä käsitellään tarkemmin kohdassa I.2.5.

E.2.7 Kasvilajikkeet, eläinrodut ja olennaisesti biologiset jalostusmenetelmät

Kasvilajikkeet, eläinrodut ja olennaisesti biologiset menetelmät kasvien tai eläinten jalostamiseksi eivät ole patentoitavissa (PatL 1 § 4 ja 5 mom.). Kasvien ja eläinten patentointia käsitellään tarkemmin kohdassa I.2.3.

E.3 Uutuus ja keksinnöllisyys

E.3.1 Patenttihakemuksen tekemis- ja etuoikeuspäivä

Hakemuksen tekemispäivä

Hakemuksen tekemispäivä on päivä, jolloin patentin voimassaoloaika alkaa (vrt. PatL 40 § 1 mom.). Tätä päivää on myös nimitetty alkupäiväksi tai patentin hakemispäiväksi.

Patenttilain muutoksessa 18.11.2005/896 (Hallituksen esitys 92/2005) yhtenäistettiin päivä- nimitysten terminologiaa patenttilaissa ja patenttiasetuksessa. Patenttilaissa säädetään patenttihakemuksen tekemispäivän saamisen edellytyksistä patenttilakisopimuksen mukaisesti.

Yleissäännön mukaan Patentti- ja rekisterihallitukseen saapuneen kansallisen hakemuksen tekemispäivä on päivä, jolloin hakemus saapui virastoon. Hakemukselle on voitu pyytää etuoikeutta. Myös tällöin hakemuksen tekemispäivä on sama kuin saapumispäivä virastoon.

Tavallisimmat poikkeukset tähän muodostavat seuraavat tapaukset:

- Suomessa jatkettun kansainvälisen hakemuksen tekemispäiväksi katsotaan kansainvälinen tekemispäivä (PatL 29 §).
- Jaetun hakemuksen tekemispäiväksi katsotaan kantahakemuksen tekemispäivä (PatL 11 §, PatA 22 §).
- Lohkaistun hakemuksen tekemispäiväksi katsotaan uuden aineiston lisäyspäivä (PatL 11 §, PatA 23 §).

Jos patenttihakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivä on kyseisen patenttihakemuksen tekemispäivä (Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 8 §).

Etuoikeus ja etuoikeuspäivä (PatL 6 §, PatA 10 - 13 §, PatM 45-48 §)

Hakemukseen voidaan pyytää etuoikeutta eli prioriteettia aikaisemmasta hakemuksesta. Patenttihakemus, jonka tarkoittama keksintö on hakemuksen tekemispäivää edeltävän kahdentoista kuukauden aikana esitetty aikaisemmassa kansallisessa patenttihakemuksessa, eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa tai kansainvälisessä patenttihakemuksessa, katsotaan tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman hakemuksen kanssa, jos hakija sitä pyytää, PatL 2 § 1, 2 ja 4 momenttia sekä PatL 4 § sovellettaessa. Aikaisempi hakemus voi koskea myös hyödyllisyysmallia. Etuoikeuden saamista koskee PatL 6 §.

Tutkittavan hakemuksen uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa keksintö katsotaan tehdyksi etuoikeushakemuksen tekemispäivänä niiden seikkojen osalta, jotka ilmenevät sekä tutkittavasta hakemuksesta että etuoikeushakemuksesta.

On huomattava, että lisäykset etuoikeusasiakirjaan nähden ovat sallittuja. Näiden lisäysten suhteen merkitsevä päivä eli patentoitavuusarvioinnissa käytettävä päivä on myöhemmän hakemuksen tekemispäivä. Etuoikeutta voi pyytää useista, myös eri maihin jätetyistä hakemuksista. Etuoikeuspäivä voi siis olla eri päivä eri vaatimuksille tai samaan vaatimukseen sisältyville eri vaihtoehdoille.

Hakijan on pyydettävä etuoikeutta 16 kuukauden kuluessa ensimmäisen etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen tekemispäivästä. Hakija voi samassa määräajassa ja samoin edellytyksin lisätä etuoikeuspyynnön tai korjata etuoikeuspyyntöä. Jos lisäys tai korjaus aiheuttaa muutoksen etuoikeuspäivään, voidaan ilmoitus tehdä 16 kuukauden kuluessa joko alkuperäisestä etuoikeuspäivästä tai muuttuneesta etuoikeuspäivästä, sen mukaan kumpi 16 kuukauden ajanjakso päättyy ensin. Jos 16 kuukauden määräaika on päättynyt, mutta hakemuksen tekemispäivästä ei ole vielä kulunut neljää kuukautta, voi

hakija tehdä ilmoituksen näiden neljän kuukauden aikana. Etuoikeuspyyntöä ei kuitenkaan voi lisätä eikä korjata sen jälkeen, kun hakemus on tullut julkiseksi. (PatA 10 § ja 11 §).

Etuoikeus voi perustua vain ensimmäiseen hakemukseen, jossa keksintö on esitetty (tarkemmin, ks. PatA 12 §).

Etuoikeuspäivä on etuoikeushakemuksen tekemispäivä. Etuoikeusvuosi on 12 kuukautta etuoikeuspäivästä.

E.3.2 Tunnettu tekniikan taso

Patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön tulee olla uusi ja keksinnöllinen tunnettuun tekniikan tasoon nähden. Tunnettu tekniikan taso käsittää kaiken sen tiedon, mikä on ollut yleisön saatavilla ennen hakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää).

Tunnettuun tekniikan tasoon kuuluva materiaali voi olla kirjoitettuna tai muun esitystavan kautta, esimerkiksi julkisen käytön kautta (E.3.2.1) tullut tunnetuksi. Sen, joka esittää tekniikan tason tiedon esteeksi patenttihakemukselle, pitää voida osoittaa, että tieto on ollut julkisesti saatavissa.

Merkitystä ei ole sillä, miten, millä kielellä tai missä päin maailmaa julkistaminen on tapahtunut.

Ennen käsiteltävän hakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää) julkiseksi tullut patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus, käsittäen siihen sisältyvät asiakirjat, on uutuus- ja keksinnöllisyysarviointin suhteen samanlainen tunnettuun tekniikan tasoon kuuluva julkaisu kuin muutkin ennen hakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää) julkiseksi tulleet julkaisut.

Hakemuskäsittelyn yhteydessä esille tuleva tekniikan taso muodostuu hakijan itse esittämästä materiaalista ja tutkijainsinöörin suorittamassa uutuustutkimuksessa esille tulleesta materiaalista.

E.3.2.1 Julkinen käyttö

Julkisen käytön tulee olla tarkasti esitetty ja dokumentoitu, jotta se voidaan ottaa huomioon ennen hakemuksen tekemis/etuoikeuspäivää julkiseksi tulleen tunnettuna tekniikan tasona. Sen, joka vetoaa julkiseen käyttöön, on selvitettävä:

- milloin ja missä julkinen käyttö on tapahtunut,
- seikat, jotka aikaansaavat käytön julkisuuden,
- yksityiskohtaisesti selittäen mitä julkisen käytön kautta on ilmennyt,
- kuka asian on julkistanut sekä
- muut mahdolliset asiaan liittyvät näkökohdat, kuten esimerkiksi asiaa koskevat osapuolten sopimukset.

Tutkijainsinööri arvioi esiin tuodun julkisen käytön estevaikutuksen samoin kuin muunkin tekniikan tason estevaikutuksen hakemusta käsitellessään.

E.3.2.2 Yleistiedot

Alan ammattimiehen yleistiedoiksi (common general knowledge) katsotaan kaikki, mitä kyseisen alan ammattimiehen (E 3.5.1) voidaan olettaa tietävän. Yleistiedot eivät normaalisti liity mihinkään tiettyyn julkaisuun, eikä kaikkia yleistietoja ole välttämättä edes esitetty kirjallisesti.

Perusoppikirjat ja peruskäsikirjat esittävät yleensä alan yleistietoja.

Yksittäinen patenttijulkaisu tai tieteellinen julkaisu ei tee tiedosta yleistietoutta. Nopeasti kehittyvillä tekniikan aloilla saatetaan yleistiedot kuitenkin joutua arvioimaan patenttijulkaisuista tai tieteellisistä julkaisuista.

Tutkijainsinöörin ei tarvitse todistaa, että tieto kuuluu alan ammattimiehen yleistietoihin, ellei kukaan aseta tätä kiistanalaiseksi.

E.3.3 Aikaisempi hakemus esteenä

Patenttihakemuksessa esitetyn keksinnön uutuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon ennen patenttihakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää) tässä maassa tehdyt patenttihakemukset ja hyödyllisyysmallihakemukset, vaikka ne eivät olisi tutkittavan patenttihakemuksen tekemispäivänä (etuoikeuspäivänä) vielä julkisia, sillä aikaisemman hakemuksen sisältö katsotaan tunnetuksi, jos aikaisempi hakemus tulee julkiseksi. Keksinnöltä ei kuitenkaan vaadita olennaista eroa eli keksinnöllisyyttä näihin hakemuksiin nähden (PatL 2 § 2 ja 3 mom, 70 m §, 70 f § 4 mom, PatM 44 §).

Tällainen aikaisempi hakemus, jossa Suomi on suojan kohdevaltiona, ja jonka sisältöön nähden keksinnöltä vaaditaan uutuus mutta ei keksinnöllisyyttä, on (PatM 44 §):

- 1) suomalainen patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai HmL 18 §:n nojalla,
- 2) suomalaiseksi patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia koskeva hakemus, joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai HmL 18 §:n nojalla,
- 3) kansainvälinen hakemus, jota on jatkettu Suomessa PatL 31 §:n tai HmL 45 d §:n mukaan tai joka on otettu käsiteltäväksi PatL 38 §:n mukaan ja joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai HmL 18 §:n nojalla,
- 4) eurooppapatenttia koskeva hakemus (EP-hakemus), joka on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti, ja
- 5) kansainvälinen hakemus, kun sitä on jatkettu Euroopan patenttivirastossa ja se on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 153 artiklan mukaisesti.

Jos kohdan 4 tai 5 mukainen hakemus on tehty ennen 13.12.2007, Suomen on oltava nimetynä maana EP-hakemuksessa tai kansainvälisessä hakemuksessa EP-hakemuksen kautta, ja Suomen nimeämisen on oltava vahvistettu tai tultava vahvistetuksi. Euroopan patenttisopimuksen artiklan 79(2) heinäkuun alkuun 1997 saakka voimassa olleen tekstin mukaisista EP-hakemusjulkaisuista näkee, onko Suomi nimetty maa, koska nimeämismaksu on silloin jo maksettu. 1.7.1997 – 12.12.2007 voimassa olleen artiklan 79(2) mukaisesti ilmestyneistä EP-hakemusjulkaisuista ei vielä selviä, onko nimeämismaksu Suomen osalta maksettu, vaan nimeämismaksu tulee erikseen tarkastaa esim. EPO:n rekisteristä (ks. D.6). 13.12.2007 tai sen jälkeen tehdyn eurooppapatenttia koskevan hakemuksen nimeämismaksun tarkastaminen ei enää ole tarpeen, vaan kaikki eurooppapatenttia koskevat hakemukset, jotka tulevat julkisiksi, katsotaan uutuudenestevaikutukseltaan Suomea koskeviksi.

Suomalaisen patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksen sekä kansainvälisen hakemuksen, jota on jatkettu Suomessa, katsotaan muodostavan uutuudenesteen etuoikeuspäivästään lähtien siltä osin kuin hakemus vastaa etuoikeusasiakirjaa. Muilta osin se muodostaa uutuudenesteen hakemuksen tekemispäivästä lähtien.

EP- hakemuksen tai EPOssa jatkettun kansainvälisen hakemuksen selitys piirustuksineen ja patenttivaatimukset sellaisina kuin ne ovat hakemusta tehtäessä tai kansainvälistä hakemusta jatkettaessa rinnastetaan patenttihakemuksen perusasiakirjoihin, kun arvioidaan, miltä osin hakemuksen sisältö katsotaan tunnetuksi etuoikeus- tai tekemispäivästä lähtien.

Tiivistelmä ja muut asiakirjat kuten selitykseen tehdyt lisäykset, vastauskirjelmät sekä etuoikeusasiakirja muodostavat uutuudenesteen siitä päivästä lähtien, jolloin asiakirjat tulevat julkisiksi.

Julkiseksi tulleen suomalaisen tai Suomessa jatkettun kansainvälisen hakemuksen peruuttaminen tai EP-hakemuksen jo vahvistetun Suomea koskevan nimeämisen peruuttaminen ei poista hakemuksen uutuudenestevaikutusta.

Jos aikaisemmin tehtyä kansainvälistä hakemusta ei jatketa Suomen osalta tai ennen 13.12.2007 tehdyssä EP-hakemuksessa Suomen nimeämistä ei vahvisteta, hakemus katsotaan mahdolliseksi patentoitavuuden esteeksi vasta julkaisemispäivästään lukien.

E.3.4 Uutuus

E.3.4.1 Uutuuden arvioinnista

Tekniikan tason selvittämisen jälkeen (ks. D) arvioidaan keksinnön uutuus.

Patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön tulee olla uusi ennen hakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää) julkiseksi tulleeeseen tekniikan tasoon nähden (ks. E.3.2) sekä kohdassa E.3.3 lueteltuihin aikaisempiin hakemuksiin nähden (vrt. PatL 2 § 1 ja 2 mom.).

Uutuutta arvioitaessa keksintö katsotaan tehdyksi etuoikeushakemuksen tekemispäivänä niiden seikkojen osalta, jotka ilmenevät sekä tutkittavasta hakemuksesta että etuoikeushakemuksesta.

Jos patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön kaikki tekniset piirteet ilmenevät yhtenä kokonaisuutena estejulkaisusta, julkaisu on uutuudeneste patenttivaatimukselle. Patenttivaatimus luetaan kokonaisena yhdistäen johdannon ja tunnusmerkkiosan seikat.

Kutakin estejulkaisua verrataan yksitellen tutkittavaan hakemukseen. Erillisiä julkaisuja ei uutuutta arvioitaessa käsitellä yhdessä. Myöskään yhden julkaisun erillisistä sovelluksista ei voi yhdistellä piirteitä, ellei julkaisussa tällaista ehdoteta.

Jokaisen teknisen piirteen tulee ilmetä uutuudenesteestä joko *eksplisiittisesti*, eli suoraan ilmaistuna, tai *implisiittisesti*, eli piirrettä ei ole suoraan ilmaistu, mutta sen voidaan yksiselitteisesti ja varmasti päätellä sisältyvän estejulkaisuun. Jos estejulkaisun teknisen toteutuksen määrittely on sellainen, että toteutus välttämättä tarvitsee jonkin piirteen, jota ei ole eksplisiittisesti esitetty estejulkaisussa, estejulkaisun tulkitaan implisiittisesti käsittävän myös tämän piirteen. Jos piirteen sisältyminen julkaisussa esitettyyn ratkaisuun ei ole varmaa, julkaisu ei ole uutuudeneste, ja julkaisua täytyy tarkastella mahdollisena keksinnöllisyyden esteenä. Myöskään ekvivalenttiset ratkaisut eivät muodosta estettä uutuutta arvioitaessa.

Yleinen maininta ei yleensä poista sen piiriin kuuluvan erityisen toteutustavan uutuutta, toisin päin kylläkin. Esimerkiksi jos estejulkaisussa mainitaan vain yleisesti käytettävän metallia, kuparin käyttö on silloin uutta. Kupari tunnettuna toteutusmuotona on puolestaan uutuudeneste metallille yleisesti määriteltynä, mutta ei jollekin muulle nimetylle metallille.

Julkaisua tulkitaan alan ammattimiehen yleistiedoin. Niinpä esimerkiksi alalla yleisesti käytettyjä hakuteoksia voi käyttää julkaisussa mainitun termin selittämiseksi. Tällainen hakuteos voidaan merkitä tutkimusraportissa A-julkaisuksi yhdessä termin sisältävän X-julkaisun kanssa.

Kunkin itsenäisen patenttivaatimuksen kohteena olevan keksinnön uutuus arvioidaan erikseen. Myös vaatimuksessa mahdollisesti esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisut otetaan huomioon. Jos itsenäinen vaatimus on uusi, siihen viittaavat epäitsenäiset vaatimukset ovat uusia. Jos itsenäinen vaatimus osoittautuu tunnetuksi, kunkin siihen viittaavan epäitsenäisen vaatimuksen uutuus tulee tutkia erikseen.

Tunnettuun tekniikan tasoon (ks. E.3.2) kuuluvaa estejulkaisua tulkitaan niin kuin kyseisen alan ammattimies ymmärsi sen estejulkaisun julkistamisajankohtana. Käsiteltävän hakemuksen tekemis(etuoikeus)ajankohtana vielä salaista estehakemusta (ks. E.3.3) tulkitaan niin kuin alan ammattimies tulkitsee sen estehakemuksen tekemis(etuoikeus)päivänä. Tulkinta-ajankohdalla on merkitystä nopeasti kehittyvillä tekniikan aloilla.

E.3.4.2 Kohdan 3.3 mukaisen hakemuksen estevaikutus

Jos kohdan E.3.3 mukainen aikaisempi vielä salainen hakemus osoittautuu teknisen asiasisältönsä puolesta esteeksi myöhemmälle hakemukselle, myöhemmälle hakijalle ilmoitetaan, että on olemassa hakemus, joka mahdollisesti julkiseksi tullessaan on este tälle hakemukselle. Myöhemmän hakemuksen käsittelyä jatketaan vasta, kun aikaisempi hakemus tulee julkiseksi tai on lopullisesti ratkaistu. Hakemuksen käsittelyä voidaan kuitenkin jatkaa heti, jos aikaisempi julkaisu ei ole enää relevantti esimerkiksi muutettujen vaatimusten takia.

Jos kohdan E.3.3 mukainen aikaisempi julkinen hakemus osoittautuu teknisen asiasisältönsä puolesta esteeksi myöhemmälle hakemukselle, mutta estehakemuksen jatkaminen Suomen osalta tai Suomen nimeämisen voimaansaattaminen ei ole vielä varmistunut, myöhemmälle hakijalle annetaan tiedoksi estehakemus ja sen mahdollinen estevaikutus. Myöhemmän hakemuksen käsittelyä jatketaan, kun estehakemuksen jatkaminen Suomessa tai Suomen nimeämisen vahvistaminen on selvinnyt.

Tutkimusta tehdessä on huomattava, että kotimaiselle hakemukselle saattaa olla esteenä etuoikeudella jätetty hakemus, jonka tekemispäivä on vajaan vuoden myöhäisempi kuin käsiteltävän hakemuksen tekemispäivä, mutta etuoikeuspäivä on aikaisempi. Kansainvälisistä ja eurooppahakemuksista saamme tiedon yleensä vasta niiden tullessa julkisiksi puolitoista vuotta tekemis- tai etuoikeuspäivästä. Niiden tarkastaminen jää tällöin hakemuksen jatkokäsittelyvaiheeseen. Silloin pitää myös tarvittaessa selvittää, onko Suomen nimeäminen vahvistettu tai onko Suomessa jatkettu kyseistä hakemusta (ks. D.6).

E.3.4.3 Tuotteeseen, menetelmään ja käyttöön kohdistuvat vaatimukset

Vaatimukset voidaan jakaa toisaalta tuotteeseen tai laitteeseen ja toisaalta menetelmään tai käyttöön kohdistuviin vaatimuksiin (PatM 14, 16, 17 §). Itsenäisessä vaatimuksessa voidaan viitata toisen ryhmän vaatimukseen, esimerkiksi laite vaatimuksen 1 mukaisen menetelmän toteuttamiseksi.

Tuotetta tai laitetta koskevilla vaatimuksilla rakenteen tai koostumuksen piirteet määrittelevät keksinnön. Tuote- tai laitevaatimuksessa esitetty käyttötarkoitus, joka ilmaistaan esimerkiksi ”laite ... varten” tai ”laite ... menetelmän suorittamiseksi”, tulkitaan siten, että laite soveltuu kyseiseen käyttötarkoitukseen. Näin ilmaistu käyttötarkoitus ei ole sinänsä tunnetusta tekniikasta erottava piirre. Käyttötarkoitus otetaan kuitenkin huomioon rakenteen piirteiden tulkinnassa. Laitetta, jossa muuten on kaikki tutkittavassa vaatimuksessa esitetyt piirteet, mutta joka olisi sopimaton vaatimuksessa esitettyyn tarkoitukseen, ei tulisi esittää uutuudenesteinä. Esimerkiksi ”muotti sulaa terästä varten” asettaa tiettyjä rajoituksia muotille. Muovinen jääkuutiomuotti ei käy uutuudenesteeksi tällaiselle vaatimukselle. Jos tunnetusta tekniikasta löytyy laite, jota voitaisiin käyttää laitevaatimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen, vaikka käyttöä ei olisi esteessä mainittu, on kyseessä uutuudeneste.

Tuotteeseen kohdistuvassa vaatimuksessa käytön ilmoittaminen tarkoittaa, että tuote on sopiva siihen käyttöön. Tunnettu tuote, joka sinänsä on sama kuin vaatimuksessa määritelty tuote, mutta joka on sellaisessa muodossa, että se ei sovi esitettyyn käyttöön, ei ole uutuudeneste. Jos taas tunnettu tuote sopii esitettyyn käyttöön, vaikka tätä käyttöä ei sen yhteydessä olekaan mainittu, se on uutuudeneste tuotetta koskevalle vaatimukselle. Esimerkiksi ”yhdiste X katalyyttinä käyttöä varten” ei ole uusi, jos samaa yhdistettä käytetään väriaine-

na, ja väriaineena käytettävä yhdiste on sellaisessa muodossa, että sitä voisi käyttää katalyyttinä ilman muutoksia. Jos kuitenkin katalyyttinä käyttö vaatisi yhdisteeseen muutoksia, tällaiset piirteet pitäisi uutuuden arvioinnissa ottaa huomioon, vaikka niitä ei olisi eksplisiittisesti mainittu.

Jos keksintö liittyy tuotteen tai laitteen käyttöön toisen laitteen yhteydessä, on usein mahdollista ilmaista vaatimuksessa käyttötarkoituksen sijasta laitteiden muodostama kokonaisuus sopivalla sanavalinnalla siten, että vaatimuksen kohde on uusi. Esimerkiksi ”polkupyörä, joka käsittää voimansiirron...” voi olla uusi, vaikka ”voimansiirto polkupyörää varten...” tai ”voimansiirto, jota voidaan käyttää polkupyörässä...” ei olisi uusi.

Tuote voidaan määritellä myös ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product by process) tarvittaessa yhdessä muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa, jos tuotteen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa (PatM 14 §). Tuotteessa tulee kuitenkin valmistusmenetelmän seurauksena olla jokin rakenteellinen ero tunnettuihin tuotteisiin nähden. Pelkästään uusi valmistusmenetelmä ei takaa tuotteen uutuutta.

Tunnetut aineet tai seokset, joita ei ole ennen käytetty kirurgiassa, terapiassa tai taudinmäärityksessä, joka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin, voivat saada tuotesuojan tällaiseen käyttöön rajoitetulla tuotevaatimuksella (vrt. PatL 2 § 4 mom., PatM 15 §). Tätä vaatimusmuotoa nimitetään ensimmäiseksi lääketieteelliseksi käytöksi (ks. I.1.6.1.).

Aineet tai seokset, joiden käyttö tunnetaan jossakin PatL 1 §:n 3 momentissa tarkoitettussa menetelmässä, voivat saada tuotesuojan rajoitettuna käyttöön tietyissä PatL 1 §:n 3 momentissa tarkoitettussa menetelmässä, jos aineen tai seoksen käyttö ei ole tunnettu tässä tietyissä menetelmässä (PatL 2 § 5 mom.). Tätä vaatimusmuotoa nimitetään toiseksi lääketieteelliseksi käytöksi (ks. I.1.6.1.).

Menetelmää tai käyttöä koskevat vaatimukset kohdistuvat toimintaan. Menetelmävaatimuksessa keksinnölle tunnusmerkillisiä piirteitä ovat menetelmässä esitettyjen laitteiden tai tuotteiden rakenteellisten piirteiden lisäksi toimenpiteitä tai toimintoja koskevat tiedot. Käyttövaatimuksessa ilmoitetaan se erityinen tarkoitus, johon tuotetta tai menetelmää käytetään. Toisin kuin laite- ja tuotevaatimuksissa, menetelmävaatimuksessa ilmaistu menetelmän käyttötarkoitus rinnastetaan toiminnalliseksi piirteeksi, joka määrittää keksintöä (vrt. EPO:n valituslautakunnan päätös T 848/93). Jos menetelmävaatimus kohdistuu tuotteen valmistusmenetelmään, menetelmä on uusi, jos lähtöaine, lopputuote tai ainakin jokin menetelmävaihe eroaa tunnetun tekniikan mukaisessa menetelmässä esitetystä. Menetelmällä valmistetulle tuotteelle ilmoitettu käyttötarkoitus tulkitaan kuitenkin siten, että menetelmä soveltuu kyseiseen käyttötarkoitukseen (vrt. EPO:n valituslautakunnan päätös T 304/08).

Esimerkki: Vaatimuksen kohteena on ”Menetelmä korroosiolta suojaavan pinnoitteen valmistamiseksi termisesti ruiskuttamalla lähtöainetta A”. Menetelmällä valmistettavan tuotteen käyttötarkoitukseksi on vaatimuksessa ilmoitettu ”korroosion suojaus”. Tällöin uutuudenesteeseen muodostaa menetelmä, jossa termisesti ruiskuttamalla lähtöainetta A valmistetaan pinnoite, joka soveltuisi korroosion suojaukseen, vaikka tätä käyttötarkoitusta ei olisikaan erikseen mainittu.

E.3.5 Keksinnöllisyys

Patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää), ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Keksinnöllisyys edellyttää siis olennaista eroa.

Keksinnöllisyyttä arvioitaessa keksintöä verrataan tunnettuun tekniikan tasoon (ks. E.3.2). (vrt. PatL 2 § 1 ja 2 mom.)

Patenttilaki ja -asetus eivät anna täsmällisiä ohjeita siitä, milloin keksintö eroaa olennaisesti aikaisemmin tunnetusta. Keksinnöllisyyden arviointi voidaan käytännössä suorittaa erilaisia

selitysmalleja apuna käyttäen. PRH:ssa pyritään käyttämään ongelma-ratkaisu-menetelmää, joka on käytössä mm. Euroopan patenttivirastossa.

E.3.5.1 Alan ammattimies

Suomen patenttikäytännössä keskivertoammattimiehen tietoihin ja taitoihin perustuvaa selitysmallia käytetään yhtenä arviointikeinona ratkaistaessa, onko hakemuksessa esitetty keksintö keksinnöllinen.

Keskivertoammattimies voidaan rinnastaa tavalliseen käytännön harjoittajaan, joka on tietoinen olemassa olevasta tunnetusta tekniikasta hakemuksen tekemispäivän (etuoikeuspäivän) ajankohtana. Hänellä myös on saatavilla kaikki olemassa olevaan tekniikan tasoon liittyvä tietous, ja hänellä on käytettävissään tavanomaiset välineet ja kyvyt rutiininomaiseen työhön ja kokeiluun sekä kyky hyödyntää tunnettua tekniikkaa kyseiselle alalle tyypillisellä tavalla. Hänen katsotaan myös pystyvän yhdistämään viitejulkaisuista esille tulleen tiedon alansa yleistietoihin, esimerkiksi hyvin tunnettuun käsikirjasta ilmenevään tekniseen opetukseen.

Tärkeää on kuitenkin havaita, ettei keskivertoammattimiehellä tarkoiteta alan huippuspecialistia. Lisäksi käytettäessä tätä selitysmallia myös tutkijainsinöörin on oltava varovainen (oman subjektiivisen näkökulmansa suhteen) arvioidessaan keksinnöllisyyttä. Tutkijainsinööri ei ole selitysmallin tarkoittama ammattimies.

Toisinaan on tarkoituksenmukaisempaa ajatella ammattimiehen paikalle ihmisryhmää, esimerkiksi tutkimus- tai työryhmää, kuin yksittäistä henkilöä. Tätä saatetaan soveltaa esimerkiksi tietyissä korkealle kehittyneissä teknologioissa (tietokoneala), ja pitkälle erikoistuneissa prosesseissa (integroidut piirit, kemiallisten yhdisteiden kombinaatiot).

Keksintö on keksinnöllinen, jos se ei ole ilmeinen alan ammattimiehelle tunnettu tekniikan taso huomioiden. Kun tutkijainsinööri arvioi keksinnöllisyyttä, kysymys kuuluu: olisiko hakemuksessa esitetyn keksinnön tekemispäivän ajankohtana, kun keksintöä verrataan tunnettuun tekniikan tasoon tuolta ajalta, alan ammattimiehelle ollut ilmeistä päästä ratkaisuun, joka osuu keksintöä kuvaavan vaatimuksen suojapiirin sisälle. Jos näin on, vaatimuksessa esitetty keksintö ei ole keksinnöllinen. Termi "ilmeinen" tarkoittaa sellaista, mikä ei ylitä normaalia tekniikan kehitystä, vaan seuraa suoraan ja loogisesti tunnetusta tekniikasta. Siis sen aikaansaamiseen ei selvästi vaadita alan ammattimiehen taidot ja kyvyt ylittävää suoritusta.

E.3.5.2 Ongelma ja ratkaisu -periaate

Arvioidakseen keksinnöllisyyttä objektiivisesti ja ennustettavalla tavalla tutkijainsinöörin tulisi normaalisti soveltaa ongelma-ratkaisu-periaatetta. Ongelma-ratkaisu-periaatteen mukainen lähestymistapa sisältää viisi vaihetta:

- 1) Lähimmän tekniikan tason määrittäminen
- 2) Teknisten piirteiden erojen määrittäminen vaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason julkaisun välillä
- 3) Vaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason julkaisun erojen aikaansaaman teknisen vaikutuksen määrittäminen
- 4) Objektiivisen teknisen ongelman määrittäminen
- 5) Vastaaminen kysymykseen: onko alan ammattimiehelle ilmeistä päätyä ratkaisemaan objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetyllä tavalla käyttämällä lähtökohtana lähintä tekniikan tasoa?

Käytännössä tätä mallia on syytä laajentaa seitsenvaiheiseksi sellaisten keksintöjen kohdalla, jotka sisältävät piirteitä, joilla on tekninen vaikutus, ja piirteitä, joilla teknistä vaikutusta ei ole. Laajennettu malli perustuu Euroopan patenttiviraston valituslautakuntapäätösten T 0641/00 (Comvik), T 0258/03 (Hitachi) ja T 0154/04 (Duns) linjauksiin, ja sillä halutaan korostaa teknisen keksinnöllisyyden vaatimusta. Keksinnöllisyyttä arvioitaessa tarkastellaan ainoastaan niitä piirteitä, jotka ovat osallisina keksinnön aikaansaamaan tekniseen vaikutukseen. Tällä varmistetaan se, että patenttia ei tulla myöntämään PatL 1 §:n poissulkulistaan sisältyvin perustein.

Laajennettu malli on seuraava:

- 1') Niiden piirteiden määrittäminen, joilla kokonaisuutena katsoen on tekninen vaikutus
- 2') Muiden piirteiden jättäminen tarkastelun ulkopuolelle
- 3') Lähimmän tekniikan tason määrittäminen perustuen vaatimuksen teknisiin aspekteihin ja tähän liittyvään selityksen osaan
- 4') Teknisten piirteiden erot vaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason julkaisun välillä
 - Jos eroa ei ole tai ero ei ole tekninen, keksintö ei ole uusi
 - Jos teknistä eroa on olemassa, jatketaan kohtien 5' – 7' mukaisesti:
- 5') Vaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason julkaisun erojen teknisen vaikutuksen määrittäminen
- 6') Objektiivisen teknisen ongelman määrittäminen, missä tarkastelun ulkopuolelle kohdassa 2' jätetyt epätekniset piirteet voidaan ottaa huomioon objektiivista teknistä ongelmaa määritettäessä
- 7') Vastaaminen kysymykseen: onko alan ammattimiehelle ilmeistä päätyä ratkaisemaan objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetyllä tavalla käyttämällä lähtökohtana lähintä tekniikan tasoa?

Lähin tekniikan taso

Lähintä tekniikan tasoa edustaa julkaisu, josta tunnetaan sellainen yhdistelmä keksinnön piirteistä, joka muodostaa lupaavimman lähtökohdan kehitystyössä, joka voisi johtaa keksintöön. Lähimmän tekniikan tason tulisi palvella samaa tarkoitusta tai saada aikaan sama vaikutus kuin vaatimuksen kohteena oleva keksintö tai edustaa ainakin samaa tai läheistä tekniikan alaa. Käytännössä lähin tekniikan taso on yleensä se, joka palvelee samanlaista käyttötarkoitusta kuin keksintö ja vaatii vähiten rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia keksintöön päätymiseksi. Usein lähintä tekniikan tasoa edustaa julkaisu, josta käy ilmi suurin määrä yhteisiä teknisiä piirteitä. Lähin tekniikan taso tulee arvioida alan ammattimiehen näkökulmasta hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivää edeltävänä päivänä. Lähimmän tekniikan tason arvioinnissa tulisi ottaa huomioon hakijan oma kuvaus hakemuksen selityksessä ja patenttivaatimuksissa. Sen, minkä hakija hakemuksessa sanoo olevan tunnettua, uskotaan olevan tunnettua, ellei hakija tätä korjaa.

Keksinnön ero lähimpään tekniikan tasoon nähden

Hakemuksen (tai patentin) ja lähintä tekniikan tasoa edustavan julkaisun vertailu suoritetaan patenttivaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason julkaisun rakenteellisten tai toiminnallisten piirteiden avulla. Piirteitä, joiden ei voida katsoa tuottavan teknistä vaikutusta erikseen tarkasteltuna tai yhdessä muiden piirteiden kanssa, ei oteta huomioon keksinnöllisyystarkastelussa. Näin on esimerkiksi siinä tapauksessa, että piirre osallistuu ainoastaan epäteknisellä alueella olevan ongelman ratkaisuun.

Eron aikaansaama tekninen vaikutus

Teknisen vaikutuksen selvittämisessä voidaan käyttää mitä hyvänsä keksinnön aikaan saamaa vaikutusta, joka voidaan johtaa hakemuksen perusasiakirjoista. Muotoilussa voidaan myös nojautua vaikutuksiin, jotka käyvät ilmi hakijan hakemuksen käsittelyn aikana toimittamista asiakirjoista, mikäli alan ammattimiehen mielestä vaikutukset ovat johdettavissa alkuperäisissä asiakirjoissa esitetystä teknisestä ongelmasta tai liittyvät siihen.

Objektiivinen tekninen ongelma

Päämääränä on lähimmän tekniikan tason muuntaminen tai sovittaminen siten, että saadaan aikaan ne tekniset vaikutukset, jotka patenttivaatimuksen mukainen keksintö saa aikaan lähimpään tekniikan tasoon verrattuna. Muuntamiseen tai sovittamiseen liittyvää teknistä ongelmaa kutsutaan nimellä objektiivinen tekninen ongelma.

Tällä tavoin johdetun objektiivisen teknisen ongelman ei välttämättä tarvitse olla sama kuin hakijan hakemuksessaan määrittelemä tekninen ongelma. Hakijan määrittelemä tekninen ongelma voidaan joutua määrittelemään uudelleen siitä syystä, että objektiivinen tekninen ongelma perustuu tutkimuksessa esiin tulleeseen tekniikan tasoon, mikä voi erota hakijan tiedossa hakemuksen tekopäivänä olleesta tekniikan tasosta. Tutkimusraportissa esiin tuotujen julkaisujen valossa keksintö voi näyttää erilaiselta verrattuna siihen, mikä käy ilmi pelkästään hakemuksesta itsestään.

Objektiivinen tekninen ongelma ei saa sisältää viittauksia patenttivaatimuksessa esitettyyn ratkaisuun (jälkikäteispäätely, ex post facto). Tästä säännöstä on poikkeuksena patenttivaatimukseen sisältyvä epäteknisellä alueella oleva päämäärä, joka voi sisältyä objektiiviseen tekniseen ongelmaan, vaikka se tulisi esitettyksi vasta patenttihakemuksessa (esimerkiksi liiketoimintamenetelmä).

Termi ”tekninen ongelma” tulee ymmärtää laajasti: ratkaisun ei tarvitse välttämättä olla parannus ennestään tunnettuun tekniikkaan. Tekninen ongelma voi myös etsiä vaihtoehtoa tunnetulle laitteelle tai menetelmälle, sillä voi olla samoja tai samanlaisia vaikutuksia tai se on kustannustehokkaampi.

Jos lähintä tekniikan tasoa edustavasta julkaisusta ei löydy kaikkia patenttivaatimuksen tarjoamia teknisiä vaikutuksia, objektiivinen tekninen ongelma on:

- Miten muuntaa tai sovittaa lähintä tekniikan tasoa, jotta patenttivaatimuksen mukainen tekninen vaikutus saavutetaan?

Jos lähintä tekniikan tasoa edustavasta julkaisusta käyvät ilmi kaikki patenttivaatimuksen tekniset vaikutukset, mutta eri tavalla saavutettuina, objektiivinen tekninen ongelma on:

- Miten muuntaa tai sovittaa lähintä tekniikan tasoa, jotta patenttivaatimuksen mukainen tekninen vaikutus saavutetaan vaihtoehtoisella tavalla?

Keksinnön mukaisen ratkaisun ilmeisyys

Päämääränä on arvioida, ratkaisisiko alan ammattimies objektiivisen teknisen ongelman patenttivaatimuksessa määritellyllä tavalla ennestään tunnetun tekniikan perusteella tarvitsematta missään vaiheessa kekseliäisyyttä.

Keksinnöllisyystarkastelun kolmannessa vaiheessa tutkijainsinöörin tulee arvioida, *päätyisikö* alan ammattilainen objektiivista teknistä ongelmaa ratkaistessaan muokkaamaan lähintä tunnettua tekniikkaa ennestään tunnetusta tekniikasta saatavan opetuksen mukaisesti siten, että lopputulos on patenttivaatimuksessa määritellyn suojapiirin sisällä.

Tärkeintä ei siis ole, olisiko alan ammattilainen *voinut* päätyä patenttivaatimuksen mukaiseen ratkaisuun, vaan se, *olisiko alan ammattilainen todella päätenyt patenttivaatimuksen mukaiseen ratkaisuun objektiivista teknistä ongelmaa ratkaistessaan* siksi, että ennestään tunnetun tekniikan perusteella hänellä on syy edetä patenttivaatimuksessa edetyn ratkaisun suuntaan.

Tällöin tarkasteltavana on tilanne ennen hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivää.

E.3.5.3 Useiden estejulkaisujen yhdistäminen

Alan ammattimiehen voidaan olettaa pystyvän päätyään uuteen ratkaisuun yhdistämällä tunnettua tietoa useasta eri lähteestä.

Keksinnöllisyyttä arvioitaessa (erotettuna uutuuden arvioinnista, E.3.4) on sallittua yhdistää kaksi tai useampia julkaisuja tai osia julkaisuista, eri osia samasta julkaisusta tai muita tekniikan tason viitteitä, mutta vain siinä tapauksessa että yhdistäminen olisi ollut ilmeistä alan ammattimiehelle tutkittavan hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivän ajankohtana.

Arvioitaessa ammattimiehen kykyä yhdistää kahta tai useampaa erillistä julkaisua otetaan huomioon seuraavaa:

- 1) ovatko julkaisujen sisällöt sellaisia, että niiden perusteella ammattimiehelle olisi ollut todennäköistä yhdistää ne päästäkseen keksinnön mukaisen ongelman ratkaisuun
- 2) ovatko yhdistettävät julkaisut samalta, viereisiltä, tai kaukaisilta tekniikan aloilta
- 3) julkaisujen lukumäärä, joita tarvitsee yhdistää

Kahden tai useamman dokumentin tai saman dokumentin osan yhdistäminen on ilmeistä, jos ammattimiehelle olisi luonnollista yhdistää nämä osat toisiinsa. Tutkijainsinöörin tulee kuitenkin voida osoittaa jokin syy, miksi alan ammattimies olisi käyttänyt tiettyjä julkaisuja yhdessä etsiessään ongelmaansa ratkaisua, ja miten ilmeistä yhdistäminen on. Yleisesti ottaen on ilmeistä yhdistää kaksi julkaisua ainakin, jos jommassakummassa on selkeä viittaus toiseen.

Jos alan ammattimies tarvitsee tutkittavan vaatimuksen mukaiseen ratkaisuun päättymiseen lähintä tekniikan tason edustavan julkaisun lisäksi toisen julkaisun, muodostavat julkaisut yhdessä esteen keksinnöllisyydelle, ja molemmat julkaisut merkitään tutkimusraporttiin Y-julkaisuiksi. On mahdollista liittää yhteen useampiakin Y-julkaisuja, mutta toisaalta, jos ratkaisuun päättymiseen tarvitaan useampia julkaisuja, tämä alkaa olla jo merkki keksinnöllisyydestä.

Jos tutkittava vaatimus koostuu ratkaisuista useisiin erillisiin keskenään riippumattomiin "osaongelmiin", eikä ratkaisuilla ole yhteisvaikutusta, tulee jokaista "osaongelmaa" tarkastella erikseen. Tällöin voi olla perusteltua esittää kunkin "osaongelman" ratkaisulle omat esteensä, jolloin siis Y-julkaisuja tarvitaan useita.

Jos alan ammattimies tarvitsee ratkaisuun päättymiseen lähintä tekniikan tasoa edustavan julkaisun lisäksi pelkästään alan ammattimiehen yleistietoja (common general knowledge), muodostaa julkaisu yksinään esteen keksinnöllisyydelle, ja julkaisu merkitään tutkimusraporttiin X-julkaisuksi. X-julkaisun lisäksi on mahdollista esittää yleistietoja kuvaavia A-julkaisuja.

E.3.5.4 Keksintölajeja

Seuraavaksi esitetään eri keksintötyyppejä, jotka on luokiteltu sen perusteella, millä tavoin keksinnöllisyys niistä ilmenee.

Havaintokeksintö

Keksintöön on päädytty tehdyn havainnon perusteella. Kun havainto on tehty, sen tekninen sovellus voi olla keksinnöllinen, vaikka se havainnon jälkeen saattaa vaikuttaa hyvinkin ilmeiseltä.

Yhdistelmäkeksintö

Keksintö koostuu useista eri elementeistä, jotka yksinään ovat tunnettuja. Jotta yhdistelmä olisi keksinnöllinen, näiden eri elementtien yhdistämisellä saadaan kuitenkin aikaan yhteisvaikutus, joka poikkeaa yksittäisten elementtien teknisestä vaikutuksesta, tai yhdistämisellä aikaansaadaan yllättävä vaikutus. Yhdistelmän elementtien välillä tulee kuitenkin olla toiminnallinen suhde: elementtien tulee toimia yhdessä ja vaikuttaa toisiinsa. Vaatimuksessa kuvattu keksintö ei saa olla pelkästään elementtien luettelo.

Jos yhdistelmällä aikaansaadaan tunnettua parempi lopputulos tai se sisältää uuden teknisen tai yllättävän vaikutuksen, tämä puoltaisi yhdistelmän keksinnöllisyyttä. Myös tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka ilmeistä ammattimiehelle olisi yhdistää tietyt elementit keskenään, ja olisiko yksittäisten elementtien yhteisvaikutus ollut ammattimiehen ennakoitavissa.

Käyttökeksintö

Keksintö, jonka sisältämä tekniikka on sinänsä tunnettu, mutta kohdistuu täysin uuteen käyttötapaan.

Uusi käyttötapa on keksinnöllinen, jos kyseessä on aikaisemmin tuntematon toiminta, eikä uudesta käyttötavasta ole viitteitä olemassa olevassa tekniikan tasossa. Myöskään tunnetun tekniikan käyttö uudella alalla ei saa olla ilmeinen alan ammattimiehelle.

Esimerkki: Uusi hiustenhoitokoostumus sisältää tunnettua kopolymeeria lujittavana ainesosana kyseisessä käyttökohteessa, kuten hiusten muotoiluvaahdona. Tekniikan taso taas tuntee vastaavan kopolymeerin, mutta aikaisemmin kopolymeerin käyttöä on sovellettu pelkästään rakennuslevyissä päällysteenä, ja liima-aineina levyrakenteiden välissä. Näin ollen katsotaan, että kyseinen käyttökohde on täysin uusi, eikä alan ammattimiehen voida katsoa osaavan yhdistää näin erilaisia tekniikan aloja.

Valintakeksintö

Keksinnön perustana on ennalta rajattu määrä vaihtoehtoja, joista valinta suoritetaan. Valintakeksinnöt ovat tyypillisiä kemian alalle: esimerkiksi keksijä valitsee koostumukseen jonkun tietyn aineen laajemmasta aineryhmästä, johon ryhmään kuuluvat aineet ja niiden ominaisuudet ovat yleisesti tunnettuja. Vastaavasti valinta tapahtuu esimerkiksi prosessiin sisältyvän tietyn lämpötila-alueen tai paineen määrittämisessä, tai prosessissa käytettävän liuottimen valitsemisessa.

Valinnalla tulee kuitenkin aikaansaada uusi ja yllättävä vaikutus, jotta sitä pidetään keksinnöllisenä.

Valintaa ei pidetä keksinnöllisenä, jos voidaan katsoa alan ammattimiehen löytävän edullisimman ratkaisun kohtuullisen rutiininomaisen kokeilun kautta. Myöskään kyseessä ei saa olla pelkkä valinta samanarvoisista vaihtoehdoista.

Valintakeksintöä patenttivaatimuksissa kuvaavien parametrien tulee olla suppealta alueelta, joka on riittävän kaukana tunnetussa tekniikassa nimetyistä tai esimerkein perustelluista

parametreista. Valintakeksinnön kohteena oleva alue ei saa olla mielivaltaisesti valittu osa tunnetusta, siis ei pelkästään tunnetun laajasti kuvatun keksinnön yksi edullinen suoritusmuoto. Sen tulee olla suunnattu valinta ja itsessään uusi keksintö.

E.3.5.5 Keksinnöllisyyttä puoltavia seikkoja

Usein hakija voi hakemuksessa vedota keksintönsä keksinnöllisyyttä puoltaviin seikkoihin. Näitä on esimerkiksi pitkäaikaisen tarpeen tyydyttäminen ja olemassa olevien ennakkoluulojen poistaminen. Hakija voi osoittaa, että alalla, johon keksintö liittyy, ovat useat ammattimiehet turhaan yrittäneet ratkaista alaan liittyvää teknistä ongelmaa, jonka nyt hakija on pystynyt ratkaisemaan. Jos tarve on esiintynyt kauan, mutta ongelmaa ei ole aikaisemmin voitu ratkaista tyydyttävästi, ei keksinnön voida katsoa olevan helposti aikaansaataavissa.

Hakija voi myös osoittaa, että hänen keksintönsä on aikaansaatu täysin vastoin sitä käytäntöä, mikä on pidetty mahdollisena keksinnön toteuttamiseksi. Tekniikan alalla olemassa olevien ennakkoluulojen vuoksi alan ammattimies ei ole edes kokeillut keksinnön mukaista ratkaisua yhtenä vaihtoehtona. Hakijan on osoitettava, että ennakkoluulo oli olemassa. Tilanteissa, jossa keksintö vaikuttaa ilmeiseltä, voidaan myös kysyä, miksi ratkaisu ei ole tullut esille aikaisemmin.

Aikaisemmin vallitsevan käsityksen kumoaminen tai kuvitellun vaikeuden voittaminen sisältää yleensä keksinnöllisyyttä. Tämä puuttuu kuitenkin silloin, jos aikaisemmin vallitseva käsitys perustuu väärään oppiin, joka voidaan todeta alan normaalin tuntemisen avulla.

Jos keksintö aikaansaa teknistä edistystä verrattuna tekniikan tasoon, se puoltaa keksinnöllisyyttä, ja se tulisi mainita hakemuksessa. Edistysaskel tai parannus puhtaasti teknisessä mielessä ei kuitenkaan ole edellytys patentoitavuudelle. Keksinnöllä saattaa olla muita etuja, esimerkiksi ympäristönsuojelun kannalta. Parhaimmillaan tällainen keksintö, verrattuna tunnettuun tekniikkaan, luo ammattipiireihin uusia kysymyksenasetteluja, jotka vievät tekniikan kehitystä eteenpäin.

Vaikka PatA 14 § ja PatM 12 § määrittelevät vaatimuksen periaatteellisen rakenteen, on myös huomattava, että esitettyä keksintöä tulee tarkastella kokonaisuutena. Esimerkiksi yhdistelmäkeksinnön yhteydessä ei tulisi tarkastella erillisiä yhdistelmään kuuluvia elementtejä erikseen, jotka itsessään ovat tunnettuja tai ilmeisiä, ja siksi koko keksinnöltä puuttuisi keksinnöllisyys.

Tarkasteltaessa esim. laitteeseen kehitettyä uutta osaa, vaikka se tuntuisi vähäpätöiseltä tunnettuun tekniikkaan verrattuna, se voi olla keksinnöllinen kun ottaa huomioon sen koko vaikutuksen laitteen toimivuutta ajatellen. Jos pieni muutos tunnetussa laitteessa aikaansaa suuren vaikutuksen, tämä on osoitus keksinnöllisyydestä.

TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI

F. Patenttihakemuksia koskevat päätökset teknisissä toimistoissa

F.1 Johdanto

Tässä osassa tarkastellaan teknisten toimistojen ja patentinhakijan välistä yhteydenpitoa, kun käsitellään suomalaista tai Suomessa jatkettua kansainvälistä patenttihakemusta. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa kirjallisesti, mutta joitakin asioita on mahdollista hoitaa myös puhelimitse. Hakijan tai hänen edustajansa pyynnöstä voidaan järjestää myös neuvottelutilaisuus, jos tutkijainsinööri katsoo sellaisen tarpeelliseksi.

Jos hakemus on säännösten mukaisesti laadittu ja keksintö täyttää tutkimuksen perusteella patentoinnin edellytykset, on patentin myöntämiseen mahdollista edetä kahden viraston puolelta tapahtuvan kirjallisen yhteydenoton kautta. Nämä ovat hyväksyvä välipäätös (joka sisältää myös ensimmäisen teknisen välipäätöksen) ja ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä. Useimmiten asianlaita ei kuitenkaan ole näin, vaan hakemuskäsittely edellyttää erilaisten välipäätösten, ilmoitusten, kirjeiden, päätösten jne. laatimista ja lähettämistä hakijalle.

Yleisenä pyrkimyksenä on saada patenttihakemus käsitellyksi loppuun mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tämän vuoksi kirjeenvaihto tulee hoitaa siten, että välipäätöksiä tarvitaan mahdollisimman vähän.

Välipäätös on tutkijainsinöörin tai muun patenttihakemusta käsittelevän henkilön laatima asiakirja, jossa patentinhakijalle ilmoitetaan hakemusta koskevista seikoista ja hakijaa kehoitetaan määräajassa ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin. Välipäätöksestä patenttivilanomaisen työvälineenä säädetään PatL 15 §:ssä. Tämä säännös koskee nimenomaan patenttivilanomaisen yhteydenpitoa patentinhakijaan. Välipäätökseksi patenttilaissa, PatL 17 §, nimitetään toisaalta myös sellaista asiakirjaa, jolla patenttivilanomainen tarvittaessa kehottaa muuta kuin patentinhakijaa nostamaan kanteen paremmasta oikeudesta keksintöön.

Välipäätöksistä puhuttaessa on niiden asiasisällön mukaan tapana käyttää seuraavia nimityksiä:

- muodollinen välipäätös
- tekninen välipäätös
- hyväksyvä välipäätös

Kaikessa kirjeenvaihdossa tulee pitää mielessä, että asioiden selkeä esittäminen edesauttaa viestin perillemenoaa. Tämä puolestaan parantaa patentinhakijan mahdollisuuksia toimia kussakin tilanteessa oikealla tavalla, mikä vaikuttaa ratkaisevasti hakemuskäsittelyn sujuvuuteen. Mainittakoon myös, että hallintolain (434/2003) 9 §:n mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Patentin myöntämismenettely perustuu patenttialan säädöksiin, joita ovat patenttilaki (PatL), -asetus (PatA) ja -määräykset (PatM). Kun kirjeenvaihdossa otetaan kantaa keksinnön patentoitavuuteen, huomautetaan hakemuksen puutteista tai kehoitetaan hakijaa toimimaan tietyllä tavalla, tulee samalla ilmoittaa asianomainen säädösperuste. Hakijalle siis ilmoitetaan, mihin säädöskohtaan kannanotto, kehoitus tai ratkaisu perustuu. Kun asiakirjassa ensimmäistä kertaa viitataan johonkin em. säädöksistä, on sen nimi selvintä kirjoittaa kokonaisena, esim. patenttimääräykset 10 §. Jos samaan säädökseen joudutaan viittamaan toistamiseen, voidaan käyttää lyhenteitä PatL, PatA ja PatM. Lyhenteitä voidaan

käyttää myös kauttaaltaan koko asiakirjassa, jos käytetyt lyhenteet selostetaan asiakirjan lopussa. Hallintolain 45 § edellyttää, että päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainittava sovelletut säännökset.

Patentti- ja innovaatiolinjan kirjeenvaihdossa patentinhakijalle käytetään joko suomen, ruotsin tai englannin kieltä. Jos patenttihakemuksen perusasiakirja (PatA 21 §) on suomen kielellä, käytetään kirjeenvaihdossa suomen kieltä. Jos perusasiakirja on ruotsin kielellä, käytetään ruotsin kieltä. Englannin kieltä käytetään kirjeenvaihdossa siinä tapauksessa, että hakemus on tehty 1.11.2011 tai sen jälkeen englannin kielellä ja hakija on kirjallisesti pyytänyt hakemuksen päätöskieleksi englantia hakemusta tehdessään tai määräajassa asiaa koskevan välipäätöksen johdosta.

Tutkijainsinöörin päätöksiin ja muuhun kirjeenvaihtoon merkitään allekirjoitus koneellisesti (PatA 42a §).

F.2 Välipäätökset muodollisten puutteiden johdosta eli muodolliset välipäätökset

Patenttihakemuksen tulee täyttää tietyt perusvaatimukset, ennen kuin se siirretään tekniseen toimistoon patentoitavuuden tutkimista varten. Patentti- ja innovaatiolinjan lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkö suorittaa hakemukselle tämän vuoksi alustavan muodollisen tarkastuksen ja pyytää hakijaa välipäätöksellä tarvittaessa korjaamaan havaitut puutteet. Hakemuksen alustavaa muodollista tarkastusta ja sen yhteydessä annettavia välipäätöksiä käsitellään yksityiskohtaisesti osassa B.

Vaikka hakemus olisi läpäissyt alustavan muodollisen tarkastuksen, ei tutkijainsinööri aina kuitenkaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista ryhtyä uutuustutkimukseen. Syynä voi olla esim. se, että:

- hakemuksen kohde ei luonteeltaan ole patentoitavissa (PatL 1, 1 a ja 1 b §), ks. C.1.1, tai
- keksintöä ei ole määritelty hakemuksessa riittävän selvästi ja täsmällisesti (PatL 8 § 2 mom.), ks. C.1.3 ja F.4.

Tällaisessa tilanteessa tutkijainsinööri antaa muodollisen välipäätöksen, jossa hän selostaa havaitsemansa puutteet ja kehottaa hakijaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Välipäätöksessä on syytä selvästi ilmaista myös se, että uutuustutkimusta ei ole suoritettu.

Jos hakemus on hyvin puutteellisesti laadittu, hakijalle tulee välipäätöksessä kertoa, että hakemuksen laatimisessa ja hakemusasian hoidossa on mahdollista käyttää asiantuntijan apua.

Muodollisella välipäätöksellä tutkijainsinööri voi huomauttaa hakijalle myös puutteista, jotka koskevat pelkästään hakemuksen tiivistelmää ja sen yhteydessä julkaistavaa kuviota. Tällainen välipäätös voi olla tarpeen heti, kun ulkomainen tai yleensä etuoikeudella jätetty hakemus tulee tutkijainsinöörille, jotta tiivistelmäjulkaisu ehditään valmistaa hakemuksen julkiseksitulopäiväksi tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Sen sijaan että annettaisiin muodollinen välipäätös, voidaan tiivistelmää koskevista puutteista usein ilmoittaa hakijalle puhelimitse ja sopia niiden korjaamisesta. Tiivistelmän tarkastamista selostetaan kohdassa C.6.

Jos hakemukseen toimitetaan sen tekemisen jälkeen lisää patenttivaatimuksia ja vaatimusten määrä tämän seurauksena ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu, tutkijainsinööri pyytää muodollisella välipäätöksellä lisämaksua.

Tässä yhteydessä voidaan mainita myös välipäätökset, joissa hakijaa pyydetään toimittamaan muilta patenttiviranomaisilta saamia tietoja keksinnön uutuudesta ja patentoitavuudesta. Näitä ulkomaisia tutkimustuloksia voidaan pyytää:

- tutkijainsinöörin antamalla muodollisella välipäätöksellä tai
- teknisessä välipäätöksessä.

Patenttilain 74 §:n 3 momentin mukaan tutkijainsinööri ei kuitenkaan voi vaatia hakijalta selontekoa patentoitavuudesta jatketusta kansainvälisestä hakemuksesta, joka on ollut kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena ja jota koskeva selonteko patentoitavuudesta on annettu patenttiviranomaiselle. Laissa käytetty ilmaus ”annettu patenttiviranomaiselle” on nykypäivänä tulkittava ”patenttiviranomaisen saatavilla”. Kansainvälisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen tutkimustulokset ovat saatavilla WIPO:n PATENTSCOPE-tietokannasta: www.wipo.int/patentscope/en/.

Patenttilain perusteluista (PatL 74 §) ilmenee, että hakijan velvollisuus toimittaa ulkomailla suoritettujen tutkimusten tuloksia ei koske yksinomaan sellaisia tapauksia, joissa ulkomainen hakemus on tehty aikaisemmin kuin Suomen patenttiviranomaisen tutkittavana oleva hakemus. Näin ollen tutkijainsinööri on lupa pyytää kotimaista alkuperääkin olevan hakemuksen osalta ulkomaisia tutkimustuloksia. Näitä on luonnollisesti saatavissa vasta Suomessa suoritettujen uutuustutkimusten jälkeen hakemuskäsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Jos tiedetään, että hakemusta vastaavasta eurooppapatenttihakemuksesta on olemassa patentoitavuustutkimuslausunto, se on mahdollista pyytää hakijalta. Samoin saattaa olla mielenkiintoista saada käyttöön eurooppapatenttia vastaan tehdyn väitteen asiakirjoja. Uusimpien eurooppapatenttihakemusten hakemuskansiot ovat nähtävissä ja tulostettavissa Euroopan patenttiviraston internet-palvelusta: European Patent Register (<https://register.epo.org>).

Muodollisella välipäätöksellä voidaan hakijaa pyytää korjaamaan hakemuksen muodollisia puutteita myös sen jälkeen, kun keksinnön patentoitavuus on tutkittu ja patenttivaatimusten on asiasisältönsä puolesta todettu olevan hyväksyttävissä. Tällaista muodollista välipäätöstä edeltää yksi tai useampi tekninen välipäätös, jossa otetaan kantaa patenttivaatimusten määrittelemän keksinnön patentoitavuuteen. Muodollisella välipäätöksellä hakijaa voidaan pyytää esim.:

- täydentämään tekniikan tason kuvausta hakemuksen selityksessä,
- saattamaan keksinnön tunnusmerkillisten piirteiden kuvaus selityksessä uusia patenttivaatimuksia vastaavaksi (PatM 4 §),
- toimittamaan patenttivaatimusten ja tiivistelmän käännökset (PatL 8 § 5 mom.) ja
- korjaamaan hakemuksen ulkoasussa olevat puutteet.

Muodollisen välipäätöksen sijasta voidaan edellisessä kappaleessa mainituista puutteista toisinaan ilmoittaa patentinhakijalle tai hänen edustajalleen puhelimitse ja pyytää häntä toimittamaan korjatut tai puuttuvat asiakirjat.

F.3 Ensimmäinen tekninen välipäätös

F.3.1 Yleistä

Kun tutkijainsinööri on selvittänyt, täyttääkö keksintö patentoinnin edellytykset (PatL), hän ilmoittaa kantansa hakijalle kirjallisesti. Patentoitavuustutkimuksen jälkeen tutkijainsinööri antaa tässä tarkoituksessa joko ensimmäisen teknisen välipäätöksen tai hyväksyvän välipäätöksen (PatA 29 a §), joka sisältää myös ensimmäisen teknisen välipäätöksen. Edellisessä kannanotto patenttivaatimusten määrittelemän keksinnön patentoitavuuteen voi

olla myönteinen tai kielteinen mutta jälkimmäisessä se on aina myönteinen. Hyväksyvää välipäätöstä käsitellään erikseen kohdassa F.7.

Ensimmäisen teknisen välipäätöksen keskeisin viesti hakijalle on tieto keksinnön patentoitavuudesta. Välipäätöksessä tutkijainsinööri ottaa patentoitavuuden ohella kantaa myös muihin hakemusta koskeviin seikkoihin. Siinä tuodaan esille kaikki asiat, jotka säännösten mukaan ovat esteenä hakemuksen hyväksymiselle.

Ensimmäinen tekninen välipäätös voi pitää sisällään mm. seuraavanlaisia asioita:

- perusteltu kannanotto keksinnön patentoitavuudesta,
- maininta aikaisemmista hakemuksista, joilla saattaa olla merkitystä keksinnön uutuutta arvioitaessa (ns. yhteensattuma),
- huomautukset vaatimusten epäyhtenäisyydestä,
- huomautukset sellaisista vaatimuksista, jotka koskevat PatL 1, 1 a ja 1 b §:n mukaisia ei-patentoitavia keksintöjä,
- huomautukset vaatimusten epätäsmällisyydestä,
- huomautukset hakemuksen muista muodollisista puutteista,
- ehdotukset ja neuvot hakijalle,
- tiedot liiteasiakirjoista.

Vaikka välipäätöksessä tulee periaatteessa käsitellä kaikki hakemuksen puutteellisuudet, niin patentoitavuuteen kuin muotoseikkoihin liittyvät, on välipäätös laadittava siten, että kokonaisuuden kannalta olennaiset asiat saavat ansaitsemansa painoarvon. Muodollisia puutteita ei kannata ryhtyä kovin yksityiskohtaisesti erittelemään, jos keksintö itse osoittautuu ennestään tunnetuksi.

Asioiden johdonmukaisella esittämisjärjestyksellä ja tarkoituksenmukaisella käsittelytarkkuudella pyritään hakijalle antamaan selkeä käsitys keksinnön patentoitavuudesta ja hakemuksen mahdollisesti kaipaamista parannuksista. Välipäätöksen muotoilussa on syytä ottaa huomioon myös se, onko vastaanottaja yksityinen keksijä vai patenttialan ammattilainen.

Korostettakoon sitä seikkaa, että ensimmäisestä teknisestä välipäätöksestä tulee käydä selville, onko keksintö patentoitavissa vai ei. Jos tutkijainsinööri katsoo, että keksintö ei ole patentoitavissa, hänen tulee myös kertoa, mistä syystä se ei ole patentoitavissa. Tällöin välipäätöksessä selostetaan, mitä patentoinnin edellytyksenä olevia ehtoja keksintö ei täytä. Keksintö ei ole patentoitavissa, ellei se ole uusi. Uusikaan keksintö ei ole patentoitavissa, ellei se eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta. Patentoitavuustutkimuksessa nämä patentoitavuuden ehdot arvioidaan erikseen ja välipäätöksessäkin keksinnön uutuuteen ja keksinnöllisyyteen (olennainen ero) on otettava kantaa siten, että hakijalle tulee selväksi, kumpi niistä mahdollisesti puuttuu.

Seuraavassa kuvataan yleisimmin esille tulevien asioiden käsittely ensimmäisessä teknisessä välipäätöksessä.

F.3.2 Ensimmäisen teknisen välipäätöksen sisältö

Lomakesovellus tuottaa ensimmäisen teknisen välipäätöksen ylälaitaan asiakirjan lähettäjän nimen Patentti- ja rekisterihallitus, asiakirjan nimen Välipäätös (välipäätöksen järjestysnumeroa ei siis mainita) ja välipäätöksen antamispäivämäärän.

Lisäksi lomakesovellus tuottaa välipäätöksen yläosaan vastaanottajan (hakija tai asiamies) nimen ja osoitetiedot.

Seuraavaksi lomakesovellus esittää välipäätöksessä seuraavat tiedot: patenttihakemuksen numero, luokka, hakija, asiamies, asiamiehen viite ja määräpäivä.

Itse välipäätösteksti alkaa otsikolla Lausunto patentoitavuudesta.

Välipäätöksen alkuun tulostuvat sitaatit säännöksistä (PatL 1 § 1 mom. ja 2 § 1 mom.), jotka määrittelevät patentoitavuuden perusehdot.

Seuraavaksi välipäätöksessä esitetään taulukkomainen yhteenveto patentoitavuuden perusehtojen täyttymisestä. Siinä luetellaan ensimmäiseksi patenttivaatimukset, joiden kohteet ovat uusia, ja toisaalta ne, joiden kohteet eivät ole uusia. Toiseksi luetellaan patenttivaatimukset, joiden kohteet eroavat olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, ja patenttivaatimukset, joiden kohteet eivät eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta. Kolmanneksi luetellaan patenttivaatimukset, joiden kohteita voidaan käyttää teollisesti, ja patenttivaatimukset, joiden kohteita ei voida käyttää teollisesti. Jos patentoitavuuden perusehtojen täyttymistä koskevaa taulukkoa ei voida täyttää joidenkin vaatimuksen osalta esimerkiksi sen takia, että ne ovat epäselviä, kompleksisia, kohdistuvat hoitomenetelmään, ovat epäyhtenäisiä, tai muista vastaavista syistä, on välipäätöksessä perusteltava, miksi vaatimuksia ei ole voitu tutkia ja taulukkoa täyttää niiltä osin.

Jos hakija on muuttanut hakemusasiakirjoja, esimerkiksi patenttivaatimuksia, hakemuksen tekemispäivän jälkeen, ilmoitetaan välipäätöksessä, mihin asiakirjoihin välipäätöksessä otetaan kantaa. Hakemuksen eri osien saapumisajankohdat ilmoitetaan tällöin otsikon Lausunnon perustana olevat hakemusasiakirjat alla.

Seuraavaksi välipäätöksessä tulee tutkijainsinöörin valinnan mukaan joko otsikko Uutuustutkimuksen kohde tai Julkaisuluettelo.

Uutuustutkimuksen kohde määritellään viittaamalla patenttivaatimuksiin mieluiten keksinnön oleelliset piirteet kiteyttäen. Kun uutuustutkimuksen kohteena ovat olleet kaikki patenttivaatimukset, on informatiivista kertoa, että uutuustutkimuksen kohteena ovat olleet nimenomaan kaikki patenttivaatimukset 1-n. Jos jollekin patenttivaatimukselle ei ole suoritettu uutuustutkimusta tai tutkimusta on muuten jouduttu rajoittamaan, asia tulee selostaa ja perustella. Jos asiaa on perusteltu myöhemmin otsikon Huomautettavaa alla, tässä voi viitata siihen perusteluun.

Välipäätöksessä esitetään uutuustutkimuksessa esille tulleiden julkaisujen tunnistetiedot WIPO:n standardin ST.14 mukaisesti. Kun välipäätöksen liitteenä on tutkimusraportti, jossa tunnistetiedot on esitetty täydellisesti, riittää välipäätöksen julkaisuluettelossa lyhyt esitystapa (esim. patenttijulkaisusta maakoodi, julkaisunumero ja julkaisutyyppi), jonka perusteella julkaisu on tunnistettavissa. Jokaiselle julkaisulle annetaan koodilyhenne, esim. D1, D2, jne., jolla julkaisusta jatkossa puhutaan.

Seuraavaksi välipäätöksessä ryhdytään tarkastelemaan yksityiskohtaisesti kolmen patentoitavuuden perusehdon täyttymistä vaatimus vaatimukselta. Otsikoiden Uutuus, Olennainen ero (keksinnöllisyys) ja Teollinen käyttökelpoisuus alla otetaan kantaa kaikkiin itsenäisiin ja epäitsenäisiin patenttivaatimuksiin näiden ehtojen osalta, ellei ole erityistä syytä muuhun menettelyyn (syy on selostettava välipäätöksessä). Perusehtojen täyttymiseen otetaan kantaa kaikkien patenttivaatimuksen sisältämien vaihtoehtojen osalta, ellei vaihtoehtojen suuri määrä tee sitä mahdottomaksi, ks. F.4. Jos uutuus, keksinnöllisyys tai teollinen käyttökelpoisuus puuttuu yhdeltäkin patenttivaatimuksen vaihtoehdolta, se puuttuu patenttivaatimuksen määrittelemältä kokonaisuudelta. Perusehtojen täyttymistä koskeva taulukko ottaa siis kantaa patenttivaatimuksen määrittelemään kokonaisuuteen.

Välipäätöksessä suositellaan vertaamaan patenttivaatimusten asiasisältöä ja tutkimuksessa esille tulleiden julkaisujen asiasisältöä teknisin termein sen lisäksi, että viitataan julkaisujen merkityksellisiin kohtiin.

Vaihtoehtona uutuuden ja keksinnöllisyyden käsittelylle eri otsikoiden alla voidaan niitä käsitellä yhdistetyn otsikon alla, jos se on tarkoituksenmukaista. Tällöinkin uutuuteen ja

keksinnöllisyyteen tulee ottaa kantaa erikseen ja jokaisen patenttivaatimuksen osalta, jolle uutuustutkimus on suoritettu.

Uutuutta tarkasteltaessa selostetaan, miltä osin kunkin patenttivaatimuksen kohde käy ilmi niistä tutkimuksessa esille tulleista julkaisuista, joiden katsotaan kuuluvan ennestään tunnettuun tekniikkaan (PatL 2 §).

Puhuttaessa patenttivaatimuksesta käytetään ensisijaisesti kyseisen patenttivaatimuksen terminologiaa: Patenttivaatimuksen ... mukainen ..., patenttivaatimuksessa ... määritelty menetelmä/laite. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmaisua: Patenttivaatimuksen ... kohde. Toissijaisesti voidaan puhua patenttivaatimuksen ... mukaisesta keksinnöstä tai patenttivaatimuksessa ... määritellystä keksinnöstä. Tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös jotakin muuta asiayhteyteen sopivaa ilmaisua, esim. patenttivaatimuksen ... mukainen ratkaisu, sovellutusmuoto tms.

Jos itsenäisen patenttivaatimuksen kohde on uusi, siihen viittaavan epäitsenäisen patenttivaatimuksen kohde on myös uusi. Jos itsenäisen patenttivaatimuksen kohde eroaa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, siihen viittaavan epäitsenäisen patenttivaatimuksen kohde eroaa myös olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.

Epäitsenäiseltä patenttivaatimukselta voi puuttua uutuus jonkin julkaisun perusteella vain, mikäli uutuus puuttuu saman julkaisun perusteella myös itsenäiseltä patenttivaatimukselta, johon epäitsenäinen patenttivaatimus viittaa joko suoraan tai toisen epäitsenäisen patenttivaatimuksen välityksellä. Viimeksi mainitussa tapauksessa uutuuden tulee puuttua kaikilta viitatuilta patenttivaatimuksilta.

Uutuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös sellaiset aikaisemmat patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset, jotka eivät ole tulleet julkiseksi ennen tutkittavan hakemuksen tekemispäivää/etuoikeuspäivää mutta jotka tulevat julkiseksi ja joilla tulee olemaan oikeusvaikutus Suomessa (PatL 2 §, PatM 44 §), ks. E.3.3.

Jos aikaisempi hakemus on kansallinen hakemus, joka ei välipäätöksen kirjoitushetkellä ole julkinen, julkaisun tunnistetietoja ja sisältöä ei ilmoiteta välipäätöksessä eikä julkaisun merkitystä voida tarkastella välipäätöksessä. Hakemuksesta ei myöskään tehdä mitään merkintää tutkimusraporttiin. Välipäätöksessä tulee ilmoittaa ainoastaan, että on olemassa aikaisempi hakemus, joka ei ole vielä julkinen mutta jonka sisältö on otettava huomioon hakemuksen kohteena olevan keksinnön uutuutta arvioitaessa, mikäli kyseinen aikaisempi hakemus tulee julkiseksi.

Jos aikaisempi hakemus on välipäätöstä kirjoitettaessa julkinen PCT-hakemus tai ennen 13.12.2007 tehty EP-hakemus, keksinnön patentoitavuuteen ei voida ottaa lopullisesti kantaa, ennen kuin selviää, koskeeko julkaisu Suomea. Mikäli se ei ole selvillä välipäätöstä kirjoitettaessa, tämän julkaisun osalta ei oteta kantaa keksinnön uutuuteen. Julkaisu vain mainitaan välipäätöksessä ja ilmoitetaan, että siihen otetaan kantaa myöhemmässä välipäätöksessä, mikäli julkaisu on silloin relevantti. Tutkimusraportissa julkaisu merkitään kategoriaan E.

Kun tutkimuksessa tulee esille tekemispäivältään (etuoikeuspäivältään) tutkittavaa hakemusta aikaisempi mutta tutkittavan hakemuksen tekemispäivänä (etuoikeuspäivänä) tai sen jälkeen julkiseksi tullut

- suomalainen patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai HmL 18 §:n nojalla,
- PCT-hakemus, jota on jatkettu Suomessa PatL 31 §:n tai HmL 45 d §:n mukaan tai joka on otettu käsiteltäväksi PatL 38 §:n mukaan ja joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai HmL 18 §:n nojalla,
- PCT-hakemus, joka on tehty ennen 13.12.2007 ja jossa Suomi on nimettynä maana EP-hakemuksen kautta ja jota on jatkettu Euroopan patenttivirastossa siten, että Suomen

nimeäminen on vahvistettu, ja joka on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 153 artiklan mukaisesti,

- PCT-hakemus, joka on tehty 13.12.2007 tai sen jälkeen ja jossa Suomi on nimettynä maana EP-hakemuksen kautta ja jota on jatkettu Euroopan patenttivirastossa ja joka on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 153 artiklan mukaisesti,
- EP-hakemus, joka on tehty ennen 13.12.2007 ja joka on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti ja jossa Suomi on nimettynä maana ja jossa Suomen nimeäminen on vahvistettu, tai
- EP-hakemus, joka on tehty 13.12.2007 tai sen jälkeen ja joka on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti,

hakemuksen sisältö otetaan välittömästi esille välipäätöksessä keksinnön uutuutta arvioitaessa. Tutkimusraportissa julkaisu merkitään E-kategoriaan.

Vaikka PCT-hakemus tai ennen 13.12.2007 jätetty EP-hakemus ei koskisikaan Suomea ja siinä esitetään hakemuksessa esitetty keksintö tai sille hyvin läheinen keksintö, voi tieto julkaisun olemassaolosta olla patentinhakijalle erittäin tärkeä, kun hän harkitsee patentinhakua ulkomailla. Tällaisen julkaisun voi mainita lausunnossa. Tällöin se esitetään tutkimusraportissa L- tai T-kategorian julkaisuna.

Olennaisen eron arvioinnin perustana ovat uutuustutkimuksessa esille tulleet tekniikan tason julkaisut (ks. kuitenkin PatL 2 § 2 mom. 4 virke) ja alan ammattimiehen muu tietämys ja ammattitaito.

Jos tutkijainsinööri on sitä mieltä, että keksintö ei eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta eli sitä ei voida pitää keksinnöllisenä, hänen tulee perustella kantansa mahdollisimman hyvin, esim. ongelma ja ratkaisu –periaatteella. Keksinnöllisyyden arviointia on tarkasteltu lähemmin kohdassa E.3.5.

Julkaisuista tuodaan esille keksinnöllisyyden kannalta merkittäviä määritteitä. Tällöin on esitettävä, mistä julkaisun kohdasta kyseiset määritteet ovat löydettävissä.

Olennaista eroa arvioitaessa myös epäitsenäisiä patenttivaatimuksia tulee käsitellä asianmukaisella tarkkuudella. Jos epäitsenäisen patenttivaatimuksen kohdetta pidetään alan ammattimiehelle ilmeisenä, tulee mainita se julkaisu tai ne julkaisut, jonka tai joiden perusteella tämä arvio esitetään.

Välipäätöksessä julkaisuja voidaan mainita myös sen vuoksi, että ne esittävät yleistä tekniikan tasoa eli keksinnön aihepiiriin liittyviä ennestään tunnettuja ratkaisuja, joilla ei kuitenkaan ole merkitystä patentoitavuuden kannalta (A-kategoriaa tutkimusraportissa). Sama julkaisu voi olla jonkin patenttivaatimuksen kannalta patentoitavuuden este mutta edustaa toisen patenttivaatimuksen kannalta yleistä tekniikan tasoa.

Uutuuden ja keksinnöllisyyden lisäksi patentoitavalta keksinnöltä edellytetään, että sitä voidaan käyttää teollisesti (PatL 1 §). Jotta keksintöä voidaan käyttää teollisesti, sen tulee toimia tarkoitetulla tavalla. Viimeksi mainittu on patenttikielellä ollut tapana ilmaista sanomalla, että keksinnöltä edellytetään ”teknistä tehoa”. Jos keksinnön toimintatapa ei vaikuta uskottavalta, pyydetään hakijaa antamaan asiasta lisäselvityksiä. Hakijaa voidaan pyytää toimittamaan keksinnöstä malli tai näyte taikka tutkimustuloksia sen toimivuuden toteen näyttämiseksi (PatA 28 §). Keksinnön patentoitavuus voidaan evätä välipäätöksessä (muodollisia puutteellisuuksia koskevassa tai teknisessä) sen perusteella, että keksintö ei näytä toimivan hakijan tarkoittamalla tavalla, ja hakijalle voidaan ilmoittaa, että uutuustutkimus suoritetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että keksinnön toimivuus pystytään osoittamaan. Saattaa kuitenkin olla järkevää tutkia keksinnön uutuutta, jos vaikuttaa ilmeiseltä, että keksintö ei ole edes uusi ja keksinnön uutuus on suhteellisen helposti selvitettävissä.

Otsikon Huomautettavaa alla kerrotaan esim. seuraavanlaiset puutteet, joilla on merkitystä hakemuksen hyväksymiselle:

-
- Patenttivaatimus koskee sellaista asiaa, jota ei katsota keksinnöksi tai joka ei ole patentoitavissa PatL 1, 1a tai 1b §:n perusteella. Jos on kysymys siitä, että keksintöä ei voida käyttää teollisesti, asiaa käsitellään otsikon Teollinen käyttökelpoisuus alla.
 - Patenttivaatimuksissa on epätasällisyyttä tai epäselvyyttä (PatL 8 §, PatM 13 §, PatM 14 §, PatM 16 §).
 - Patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä (PatL 8 §, PatM 4 §, PatM 5 §).
 - Hakemus on epäyhtenäinen (PatL 10 §, PatA 16 §).
 - Patenttivaatimuksissa esiintyy tavaramerkkejä (PatL 8 §, PatM 23 §).
 - Tietokoneohjelmaa/tietokoneohjelmatuotetta koskeva patenttivaatimus ei ole hyväksyttävässä muodossa.

Otsikon Johtopäätökset alla esitetään yhteenveto siitä, missä määrin patentoitavuuden perusehdot (uutuus, olennainen ero, teollinen käyttökelpoisuus) ja muut hakemuksen hyväksymiselle asetetut ehdot täyttyvät.

Mikäli hakemuksen/patenttivaatimusten hyväksymiselle on havaittu esteitä, otsikon Tarvittavat toimenpiteet alla voidaan tuoda esille mm. seuraavanlaisia toimenpidemahdollisuuksia ja korjaus ehdotuksia:

- Patenttivaatimuksia on rajoitettava/täsmennettävä tekniikan tason suhteen.
- Patenttivaatimukset on laadittava kaksiosaiseen muotoon.
- Selitys ja keksinnön nimitys on korjattava patenttivaatimuksia vastaavaan muotoon, kun patenttivaatimukset ovat hyväksyttävissä.
- Viittausmerkkejä/viitenumeroita on täydennettävä.
- Tekniikan tason kuvausta on täydennettävä.
- Hakemustekstin tai kuvioiden sijoittelua on korjattava sivuilla.
- Mittayksiköt on ilmaistava SI-järjestelmän mukaisesti.
- Patenttivaatimukset ja tiivistelmä on toimitettava jommallakummalla (kun perusasiakirja on englannin kielellä) tai myös toisella kansalliskielellä (kun perusasiakirja on suomen tai ruotsin kielellä).

On syytä huomata, että patentinhakijan asia on yhdessä mahdollisen edustajansa kanssa määritellä se yksinoikeuden suojapiiri, jota hän patenttihakemuksellaan tavoittelee. Tutkijainsinöörin tehtävä on selvittää ja ilmoittaa hakijalle, onko hakija tekniikan tason perusteella oikeutettu patenttivaatimuksissa määriteltyyn suojaan. Tutkijainsinööri voi esittää hakijalle näkemyksensä siitä, missä muodossa patenttivaatimukset olisivat hyväksyttävissä, mutta hän ei ryhdy patenttivaatimuksia varsinaisesti laatimaan. Jos patenttivaatimuksia ei jostakin syystä voida hyväksyä, hakijalla on oikeus muokata vaatimuksia haluamallaan tavalla (ottaen kuitenkin huomioon säädösten asettamat rajoitukset, ks. H.3) ja pyrkiä saattamaan vaatimukset sellaiseen muotoon, että niiden hyväksymiselle ei enää olisi esteitä.

Otsikon Ohjeita jatkokäsittelyä varten alla hakijalle voidaan kertoa esim. siitä, mistä viitejulkaisut ovat saatavissa, ellei hakija ole tilannut niistä kopioita, ja mahdollisuudesta käyttää alan asiantuntijaa patenttihakemuksen laatimisessa ja hakemusasian hoidossa.

Otsikon Käytetyt lyhenteet alla selostetaan käytetyt säädöslyhenteet.

Otsikon Liitteet alla luetellaan, mitä liitteitä välipäätökseen kuuluu (esim. tutkimusraportti, julkaisukopiot).

F.4 Kompleksihakemukset

F.4.1 Mitä kompleksihakemuksella tarkoitetaan

Hakemuksia, joiden patenttivaatimukset ovat niin laajat, epäselvät tai monimutkaiset, että vaatimukset eivät täytä patenttilain 8 §:n 2 momentin ehtoa, kutsutaan tässä kompleksihakemuksiksi. PatL 8 §:n 2 momentin mukaan patenttivaatimuksen pitää olla täsmällinen. Patenttihakemuksen hyväksymisen edellytyksenä PatL 8 §:n 2 momentin mukaan on, että hakemuksen selitys on niin selvä, että ammattimies voi selityksen perusteella käyttää keksintöä. Patenttimääräysten 4 §:n mukaan selityksen erityisessä osassa keksintö on yksityiskohtaisesti selitettävä ensisijaisesti sovellutusesimerkein tai sovellutusmuodoin valaistuna ja mahdolliseen piirustukseen viittaamalla. Keksinnön tulee olla sillä tavoin esimerkein havainnollistettu, että vaatimukset voidaan katsoa riittävästi perustelluiksi.

Kompleksihakemuksen patenttivaatimuksissa määritelty keksinnön kohde voi olla epäselvä, epämääräinen tai hyvin laaja eri syistä. Seuraavassa esimerkkejä:

- 1) Patenttivaatimus (tai usean itsenäisen vaatimuksen muodostama patenttivaatimusasetelma) on erittäin laaja käsittäen hyvin monia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia. Vaihtoehtoista tai mahdollisuuksista on selityksessä kuvattu kuitenkin vain pieni osa.
- 2) Patenttivaatimuksessa on erittäin epäselviä määrittelyjä.
- 3) Keksintö on patenttivaatimuksessa määritelty halutun tuloksen perusteella. Patentinhakija on mahdollisesti ilmoittanut hakemuksessa yhden tavan saavuttaa haluttu tulos, ja vaatii patenttivaatimuksessa suojaa kaikille mahdollisille tavoille saavuttaa haluttu tulos.
- 4) Keksintö on patenttivaatimuksessa määritelty sellaisten parametrien avulla, jotka eivät ole alalla yleisesti käytettyjä tai jotka ovat jopa aivan omintakeisia. Tällöin keksinnön vertaaminen tunnettuun tekniikkaan ei ole mahdollista.

F.4.2 Kompleksihakemuksen tutkiminen ja siitä annettava välipäätös

Kompleksihakemuksia käsiteltäessä noudatetaan patenttisäädösten yleisiä periaatteita. Niiden mukaan patentti myönnetään patenttihakemuksessa esitettyyn keksintöön, jos keksintö täyttää patentoinnin edellytykset (PatL 1, 1 a, 1 b, 2, 8 §). Patentilla saatavan suojan pitää olla kohtuullisessa suhteessa siihen uuteen tekniikkaan, joka on esitetty patenttihakemuksessa ja jolla patentinhakija rikastuttaa teknistä osaamista.

Patenttivaatimukset voivat olla sellaiset, ettei kohdassa F.4.1 mainituista syistä johtuen ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista ryhtyä uutuustutkimukseen näiden vaatimusten pohjalta. Silloin annetaan muodollinen välipäätös (ks. F.2 ja myös C.1.3) ja pyydetään hakijaa täsmentämään vaatimuksia. Välipäätöksessä on perusteltava, miksi tutkimusta ei ole voitu suorittaa.

Muodolliset välipäätökset on pyrittävä antamaan niin hyvissä ajoin, että hakija ehtii täsmentämään vaatimuksia ja uutuustutkimus voidaan suorittaa normaaliajassa täsmennettyjen vaatimusten perusteella.

Mikäli ei ole katsottu aiheelliseksi antaa muodollista välipäätöstä tai vaatimukset ovat välipäätökseen vastaamisen jälkeenkin laajat tai epäselvät, uutuustutkimus voidaan suorittaa osittaisena, koska täydellisen uutuustutkimuksen tekeminen vaatimusten koko laajuudessa on mahdotonta tai kohtuuttoman työn vaativaa. Tällöin on mahdollista tehdä osittainen uutuustutkimus tekniikasta, joka on kuvattu epäitsenäisissä vaatimuksissa tai selityksessä, esim. sovellutusesimerkeissä, niiden tekniikkaa kohtuullisesti yleistäen. Jos tehdään osittainen uutuustutkimus, on tärkeätä, että välipäätöksessä selvästi perustellaan, miksi

tutkimusta on rajoitettu. On myös tärkeätä, että välipäätöksestä käy ilmi, minkä vaatimusten tai minkä selityksen osan perusteella tutkimus on tehty. Tutkimuksen laajuudesta pitää antaa oikea kuvaus.

F.5 Toinen tekninen välipäätös

Ensimmäisessä teknisessä välipäätöksessä pyritään patentinhakijalle antamaan niin selkeä kuva keksinnön patentoitavuudesta ja tarvittaessa sellaiset toimintaohjeet hakemusasian eteenpäin viemiseksi, että toista teknistä välipäätöstä ei tarvitse ollenkaan antaa. Toivottavaa on, että patentinhakija kykenee ensimmäisen teknisen välipäätöksen perusteella luotettavasti arvioimaan, kannattaako hakemuskäsittelyä jatkaa Suomessa ja käynnistää hakemusmenettely mahdollisesti muissakin maissa.

Kun patentinhakija on vastannut määräajassa ensimmäiseen tekniseen välipäätökseen, tutkijainsinöörillä on valittavanaan seuraavat neljä vaihtoehtoa:

- hyväksyvä välipäätös,
- muodollinen välipäätös,
- toinen tekninen välipäätös ja
- hakemuksen hylkäys.

Ihannetapaus luonnollisesti on se, että patentinhakija on onnistunut korjaamaan hakemuksesta kaikki puutteet, joista välipäätöksessä on huomautettu. Ellei tutkijainsinöörin tietoon ole tullut uusia patentoinnin esteitä, voidaan tällöin antaa hyväksyvä välipäätös, jota käsitellään tarkemmin kohdassa F.7.

Jos patenttivaatimuksissa määritellyn keksinnön katsotaan hakijan lausuman jälkeen täyttävän patentoinnin edellytykset mutta hakemus kaipaa vielä muodollista kohennusta, voidaan tästä ilmoittaa hakijalle muodollisella välipäätöksellä.

Tutkijainsinöörin on periaatteessa mahdollista hylätä hakemus sen jälkeen, kun hakija on vastannut ensimmäiseen tekniseen välipäätökseen. Hylkäys tulee kysymykseen siinä tapauksessa, että hakija ei ole toimittanut uusia patenttivaatimuksia eikä esittänyt lausumassaan sellaisia perusteluja keksinnön patentoitavuuden puolesta, joihin tutkijainsinööri voi yhtyä tai jotka edellyttäisivät tutkijainsinöörin kannanottoa.

Toinen tekninen välipäätös annetaan, jos:

- tutkijainsinöörin tietoon on tullut ensimmäisen teknisen välipäätöksen antamisen jälkeen uusia julkaisuja, joilla on merkitystä keksinnön patentoitavuuden kannalta,
- hakemus sisältää patentoitavissa olevan keksinnön, mutta patenttivaatimuksia ei voida nykyisessä muodossa vielä hyväksyä tai
- keksintö ei edelleenkaan ole patentoitavissa, mutta hakija on esittänyt lausumassaan seikkoja, jotka vaativat tutkijainsinöörin kannanottoa, taikka muuttanut patenttivaatimuksia siten, että patentoitavuutta on arvioitava uudestaan.

Jos välipäätöksessä tuodaan esille julkaisuja, joita ei aiemmassa välipäätöksessä ole mainittu, on hakijalle syytä selvästi kertoa, että on kysymys uusista julkaisuista, jotka ovat löytyneet esim. jatkotutkimuksessa. Uusia julkaisuja ei yleisesti ottaen tule esittää, ellei niillä todella ole merkitystä keksinnön patentoitavuuden kannalta.

Kun tutkijainsinööri on hakijan vastauksen perusteella päätenyt siihen johtopäätökseen, että keksintö olisi jollakin tavalla täsmennettynä patentoitavissa, tulee tutkijainsinöörin toisessa teknisessä välipäätöksessä tarkkaan selostaa, minkälaisia muutoksia patenttivaatimukset hänen mielestään vielä edellyttävät. Tärkeätä on myös kertoa, minkä vuoksi patenttivaati-

muksia pitäisi muuttaa. Välipäätöksessä annetaan lisäksi tarvittavat ohjeet hakemuksen muiden puutteiden korjaamiseksi.

Jos tutkijainsinööri katsoo, että keksintö ei täytä patentoinnin edellytyksiä siitä huolimatta, että patentinhakija on ensimmäisen teknisen välipäätöksen jälkeen esittänyt kirjallisesti oman näkemyksensä asiasta ja toimittanut mahdollisesti uudet patenttivaatimukset, esittää toisessa teknisessä välipäätöksessä perustellen ne syyt, jotka ovat patentoinnin esteenä. Tutkijainsinöörin tulee ottaa välipäätöstekstissä kantaa myös niihin seikkoihin, joita patentinhakija on esittänyt lausumassaan.

F.6 Kolmas tai sitä myöhempi tekninen välipäätös

On verrattain harvinaista, että hakemusasiassa annetaan enemmän kuin kaksi teknistä välipäätöstä. Toisen teknisen välipäätöksen jälkeen annetaan tekninen välipäätös ainoastaan siinä tapauksessa, että:

- asiassa on tullut esille aivan uusia seikkoja, joista tutkijainsinööri ei ole ilmaissut mielipidettään, tai
- hakijan kanssa on pääasiassa päästy yhteisymmärrykseen, mutta patenttivaatimuksiin olisi tehtävä vielä pienehköjä muutoksia.

Eräs peruste kolmannen tai myöhemmänkin teknisen välipäätöksen antamiseen on se, että tutkijainsinööri on löytänyt tai häneen tietoonsa on esim. ulkopuolisen tekemän muistutuksen avulla saatettu julkaisuja, jotka osoittavat, että keksintö ei täytä patentoinnin edellytyksiä (PatL 5). Tarpeen vaatiessa tekninen välipäätös voidaan antaa senkin jälkeen, kun hakijalle on annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä. Ehdoton takaraja välipäätöksen antamiselle on se hetki, kun tutkijainsinööri päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää patentin (PatL 20 §).

Koska hakemuskäsittely pyritään hoitamaan siten, että kolmeen tai sitä useampaan tekniseen välipäätökseen joudutaan turvautumaan vain poikkeustapauksessa, tulee tutkijainsinöörin esitellä kolmas ja sitä myöhempi tekninen välipäätös toiselle tutkijainsinöörille (asianomaisen teknisen toimiston toimistopäällikön määräämä vanhempi tutkijainsinööri).

F.7 Hyväksyvä välipäätös

Kun keksintö on suoritettuna tutkimuksen perusteella patentoitavissa ja hakemus on sellaisenaan tai vähäisin korjauksin taikka täydennyksin hyväksyttävissä, tutkijainsinööri antaa ns. hyväksyvän välipäätöksen. Hyväksyvän välipäätöksen tarkoituksena on ilmoittaa hakijalle, missä muodossa patentti aiotaan myöntää, ja pyytää hakijalta määräajassa vahvistus siitä, että hän todella haluaa tämänsisältöisen patentin (PatA 29 a §).

Ehdoton edellytys hyväksyvän välipäätöksen antamiselle on, että patenttivaatimukset ovat asiasisältönsä ja sanamuotonsa puolesta hyväksyttävissä. Hyväksyvässä välipäätöksessä hakijaa voidaan pyytää toimittamaan vaatimusten ja tiivistelmän käännökset. Samaten hakemukseen voidaan pyytää tekemään vähäisiä korjauksia, mutta jos hakemuksessa on runsaasti huomautettavaa, on puutteista selvintä ilmoittaa erillisessä välipäätöksessä.

Jos hakemus on jo alun perin onnistuttu laatimaan sellaiseen muotoon, että patentoitavuustutkimuksen jälkeen on välittömästi mahdollista antaa hyväksyvä välipäätös, sisällytetään hyväksyvässä välipäätökseen myös ensimmäinen tekninen välipäätös. Hyväksyvässä välipäätöksessä esitetään tällöin mm. taulukko patentoitavuuden perusehtojen täyttymisestä ja perustelut näiden perusehtojen täyttymiselle.

Hyväksyvän välipäätöksen mukana hakijalle lähetetään ne hakemusasiakirjat, joiden esittämässä muodossa patentti on tarkoitus myöntää.

Hyväksyvässä välipäätöksessä hakijalta tiedustellaan, haluaako hän patenttikirjan paperimuodossa, kun patentti on myönnetty.

Jos hakemukseen on tarvetta tehdä muodollisia korjauksia sen jälkeen, kun hakija on vastannut hyväksyvään välipäätökseen, asiasta voidaan antaa muodollinen välipäätös tai ilmoittaa hakijalle puhelimitse. Hakemukseen tehdyt muodolliset korjaukset eivät yleensä edellytä uuden hyväksyvän välipäätöksen antamista.

Jos patenttivaatimuksia joudutaan esim. muistutuksen, ks. F.11, vuoksi muokkaamaan hyväksyvän välipäätöksen jälkeen, voidaan hakemuksen osalta antaa toinen hyväksyvä välipäätös.

F.8 Ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä

Kun patentinhakija on vastannut hyväksyvään välipäätökseen määräajassa ja ilmoittanut hyväksyvänsä sen muodon, jossa patentti aiotaan myöntää, voidaan patentin myöntämismenettelyssä edetä seuraavaan vaiheeseen. Tämä on PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen antaminen patentinhakijalle siitä, että hakemus voidaan hyväksyä. Edellytyksenä tällaiselle ilmoitukselle on kuitenkin, että hakemus on täysin säännösten mukainen ja hakemuksen hyväksymiselle ei katsota olevan estettä. Erityisesti on syytä huomata, että hakemuksesta tulee olla käytettävissä painatuskelpoiset asiakirjat ennen ilmoituksen antamista.

PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa patentinhakijaa kehoitetaan kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen antamisesta suorittamaan patenttijulkaisun julkaisumaksu. Tämä on ainoa ilmoituksessa esitettävä velvoite patentinhakijalle. Julkaisumaksun suuruus riippuu siitä, onko asiakirjat toimitettu paperimuodossa vai sähköisesti. Ellei maksua suoriteta määräajassa, hakemus jätetään sillensä.

PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa patentinhakijalle kerrotaan mahdollisuudesta hakea vapautusta julkaisumaksusta siinä tapauksessa, että keksijä on patentinhakijana. Vapautuksen edellytyksenä on, että maksun suorittamisen katsotaan tuottavan patentinhakijalle huomattavia vaikeuksia. Vapautusta koskeva pyyntö on toimitettava patenttivistä kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen antamisesta. Pyyntöä käsittelee lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkö, ks. B.2.4.9.

Niin ikään PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa kerrotaan, että patentin myöntämistä voidaan lykätä vain PatA 30 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa. Tämä patenttiasetuksen säännös antaa patentinhakijalle mahdollisuuden pyytää patenttivistä lykkäämään patentin myöntämistä, jos patentinhakija ei halua patenttia myönnettäväksi ja keksintöä julkistettavaksi ennen kuin hakemus tulee julkiseksi PatL 22 §:n perusteella (18 kuukautta hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivästä). Ilmoituksessa kerrotaan myös, että patentin myöntämisen lykkäystä koskeva pyyntö on esitettävä patenttivistä erillisenä kirjelmänä samassa ajassa kuin julkaisumaksu on suoritettava eli kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen antamisesta. Patentin myöntämisen lykkäyspäätöstä käsitellään kohdassa F.9.

Kun patentinhakijalle on annettu PatL 19 §:n mukainen ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä, ei patenttivaatimuksia saa enää muuttaa siten, että patenttisuoja laajenee. Ilmoituksen antamisen jälkeen hakemuksesta ei myöskään saa erottaa uutta hakemusta jakamalla eikä lohkaistamalla (PatL 19 § 2 mom., PatA 22 ja 23 §). Näiden rajoitusten tarkoituksena on estää sellaisten muutosten tekeminen hakemusasiakirjoihin, että patentin myöntämismenettely tarpeettomasti pitkittyy.

F.9 Patentin myöntämisen lykkäys

Patentin myöntämistä voidaan lykätä ainoastaan siinä tapauksessa, että patentin myöntäminen tapahtuisi ennen kuin hakemus on tullut julkiseksi PatL 22 §:n perusteella. Patentinhakijan pyynnöstä patentin myöntämistä on mahdollista lykätä siihen asti, kunnes on kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispäivästä tai etuoikeuspäivästä, jos hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta (PatA 30 §).

Patentinhakijan on pyydettävä patentin myöntämisen lykkäystä erillisellä kirjelmällä ja suoritettava julkaisumaksu kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle on annettu PatL 19 §:n mukainen ilmoitus, jotta lykkäyspyyntö voidaan hyväksyä (PatM 51 §).

Kun lykkäyspyyntö on esitetty, tutkijainsinöörin on aina otettava siihen kantaa. Jos pyyntö voidaan PatA 30 §:n perusteella hyväksyä, patentinhakijalle lähetetään ilmoitus siitä, että patentin myöntämistä on lykätty. Ilmoituksessa kerrotaan, että hakemuksen hyväksymisestä kuulutetaan hakemuksen julkiseksitilopäivän jälkeen julkaistavassa patenttilehdessä.

Joskus patentinhakija saattaa varmuuden vuoksi pyytää myöntämisen lykkäystä, vaikka hakemuksen julkiseksitilopäivä on jo niin lähellä, että patenttijulkaisua ei käytännössä olisi edes mahdollista painaa ja hakemusta hyväksyä ennen hakemuksen julkiseksitiloa. Hakijalle tulee joka tapauksessa ilmoittaa, voidaanko pyyntö hyväksyä.

Patentin myöntämisen lykkäys ratkaistaan yleensä samalla kertaa, kun tehdään valmistelut hakemuksen lähettämiseksi painoon ja sitä koskeva päätös, ks. F.10.

F.10 Hakemuksen lähettäminen painoon

Kun PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa annettu kahden kuukauden määräaika on kulunut umpeen, tutkijainsinööri tarkastaa, onko julkaisumaksu maksettu vai onko sen maksamisesta pyydetty vapautusta. Jos patentinhakija on pyytänyt vapautusta julkaisumaksusta, hakemus toimitetaan lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikköön, joka käsittelee vapautuspyynnön, ks. B.2.4.9.

Yleisohjeena pätee, että patenttijulkaisun painatus on aloitettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun patentinhakija on suorittanut julkaisumaksun tai hänelle on myönnetty vapautus sen maksamisesta (PatA 31 §). Näin ollen edellä mainittu tarkastus on suoritettava ja hakemusasiakirjat on toimitettava painoon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun julkaisumaksu on todettu maksetuksi tai sen suorittamisesta on myönnetty vapautus. Koska patentinhakijan on mahdollista pyytää patentin myöntämisen lykkäystä PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa annetun kahden kuukauden määräajan kuluessa, ks. F.10, hakemusta ei tule lähettää painoon ennen, kuin tämä määräaika on kulunut umpeen.

Hakemusta ei lähetetä painoon, jos sen seuraavaa vuosimaksua ei ole vielä maksettu ja vuosimaksun eräpäivään on alle kuukausi tai eräpäivä on mennyt jo umpeen. Tutkijainsinöörin tulee siis tarkastaa myös hakemuksen vuosimaksutilanne. Hakemus lähetetään painoon vasta, kun puuttuva vuosimaksu on maksettu. Ellei vuosimaksua makseta määräajassa, hakemus jätetään sillensä.

Painoon lähettäminen on toimenpide, jonka tutkijainsinööri suorittaa sähköisesti työpöydällä. Patentinhakijalle ei tässä vaiheessa lähetetä mitään ilmoitusta.

F.11 Muistutus

Hakemuskäsittelyn aikana tutkijainsinöörin on otettava huomioon kaikki seikat, joilla on merkitystä keksinnön patentoitavuuden kannalta. Kenen tahansa on mahdollista ilmoittaa patenttivistä asioista, jotka hän haluaa otettavaksi huomioon hakemuksen käsittelyssä.

Jollakulla saattaa esim. olla tiedossa asiakirjoja, jotka osoittavat, että keksintö on ollut tunnettu jo ennen patenttihakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää).

Jos patenttivistä annetaan patenttihakemusta käsiteltäessä hakemuksen tutkimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, on siitä ilmoitettava hakijalle (PatA 26 a §). Tällaisesta tiedystä patenttihakemusta koskevasta kirjelmästä käytetään nimitystä muistutus.

Kun muistutus on tehty, tutkijainsinööri lähettää siitä tiedon patentinhakijalle. Tähän käytetään kirjettä, jonka otsikkona on "Lähetä hakijalle muistutuksen johdosta". Kirjeen mukana patentinhakijalle toimitetaan muistutukseen sisältyvät asiakirjat.

Muistutuksen tekijälle puolestaan lähetetään kirje, jonka otsikkona on "Kirje muistutuksen tekijälle".

Näissä kirjeissä patentinhakijaa tai muistutuksen tekijää ei kehoiteta tekemään mitään eikä niissä myöskään esitetä mitään määräaikaa. Tarkoituksena on yksinomaan saattaa muistutuksen sisältö patentinhakijan tietoon ja ilmoittaa sekä patentinhakijalle että muistutuksen tekijälle muistutuksen tekijän mahdollisuudesta tehdä väite patenttia vastaan, mikäli hakemus myöhemmin hyväksytään. Kirjeissä myös kerrotaan, että Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tällöin muistutuksen tekijälle väiteajan alkamisajankohdan.

Vaikka patentinhakijalta ei edellytetäkään mitään toimia pelkän muistutuksen johdosta, on hänellä toki oikeus esittää näkemyksensä muistutuksen sisällöstä.

Tutkijainsinöörin tulee kuitenkin aina viipymättä selvittää, onko muistutuksessa esitetty sellaisia asioita, esim. patentoinnin esteenä olevia julkaisuja, joiden vuoksi hakemusasiassa on annettava välipäätös.

Muistutus eli hakemuksen tutkimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä käsitellään tässä kohdassa selostetulla tavalla edellyttäen, että muistutus on saapunut virastoon ennen, kuin tutkijainsinööri hyväksyy hakemuksen.

Jos hakemus hyväksytään ja patentti myönnetään, muistutuksen tekijälle lähetetään ilmoitus asiasta, ks. tarkemmin F.16.

Mikäli hakemus käsitellään loppuun sen johtamatta patenttiin, tutkijainsinööri lähettää muistutuksen tekijälle myös ilmoituksen. Tällainen ilmoitus annetaan siinä tapauksessa, että:

- hakemus jätetään maksamattoman vuosimaksun johdosta sillensä,
- hakemus jätetään laiminlyödyn toimenpiteen johdosta lopullisesti sillensä,
- hakemus hylätään taikka
- hakija peruuttaa hakemuksen.

F.12 Hakemuksen jättäminen sillensä

Patenttihakemus on jätettävä sillensä, ellei patentinhakija määräajassa vastaa välipäätöksen tai ryhdy toimenpiteisiin välipäätöksessä esitettyjen puutteellisuuden korjaamiseksi (PatL 15 §). Välipäätös voi koskea hakemuksen muodollisia puutteita, se voi olla tekninen välipäätös taikka sitten hyväksyvä välipäätös.

Patenttihakemus on niin ikään jätettävä sillensä, ellei patentinhakija suorita määräajassa patenttijulkaisun julkaisumaksua tai pyydä vapautusta julkaisumaksusta (keksijän ollessa hakijana), kun hänelle on annettu PatL 19 §:n mukainen ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä (PatL 19 §).

Kolmas laiminlyönnin tyyppi, jonka johdosta patenttihakemus on jätettävä sillensä, on hakemuksen vuosimaksun maksamatta jättäminen. Ellei patentinhakija suorita vuosimaksua PatL 8, 41 ja 42 §:n mukaisesti, hakemus jätetään sillensä ilman välipäätöstä. Kun on kulunut

kuusi kuukautta vuosimaksun eräpäivästä ja vuosimaksua ei ole maksettu, tutkijainsinööri antaa päätöksen, jolla hakemus jätetään sillensä maksamattoman vuosimaksun johdosta (PatL 15 §).

Patenttihakemuksen sillensäjättö on päätös, johon hakemuksen vireilläolo päättyy. Kun hakemus on jätetty sillensä välipäätöksessä edellytettyjen toimenpiteiden tai PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa edellytetyn julkaisumaksun laiminlyönnin vuoksi, hakemus on kuitenkin tietyin ehdoin mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi. Jos hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, sen vireilläolo jatkuu. Maksamattoman vuosimaksun takia sillensä jätettyä hakemusta ei voida ottaa uudelleen käsiteltäväksi.

Hakemuksen sillensäjättö ei tule patentinhakijalle yllätyksenä. Välipäätöslomakkeessa ja PatL 19 §:n mukaista ilmoitusta koskevassa lomakkeessa nimittäin kerrotaan, että hakemus jätetään sillensä, ellei patentinhakija ryhdy määrääjässä välipäätöksessä tai ilmoituksessa edellytettuihin toimenpiteisiin. Patenttihakemuksen vuosimaksusta puolestaan annetaan tarvittaessa kaksi maksukehotusta ja niissä molemmissa kerrotaan, että ellei vuosimaksua makseta kuuden kuukauden kuluessa eräpäivästä (20 prosentilla korotettuna), hakemus jätetään sillensä.

Mikäli joku on esittänyt patenttiviranomaiselle väitteen, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtämistä nimiinsä, hakemusta ei saa jättää sillensä, ennen kuin vaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 17 ja 18 §). Parempaa oikeutta keksintöön koskevat väitteet käsittelee lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkö, ks. B.2.4.1.

Hakemuksen sillensäjättö on patenttiviranomaisen lopullinen päätös, johon patentinhakija voi hakea muutosta markkinaoikeudelta (PatL 26 ja 27 §). Tämän vuoksi sillensäjättöpäätökseen liitetään valitusosoitus. Muutosta on haettava 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona patentinhakija on saanut tiedon päätöksestä. Saman ajan kuluessa on suoritettava vahvistettu muutoksenhakua koskeva maksu.

Jos kysymyksessä on sillensäjättöpäätös, johon liittyy mahdollisuus pyytää hakemus otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi, lienee tällaisen pyynnön esittäminen yleensä valitusta parempi vaihtoehto. Onhan tähän käytettävissä neljä kuukautta sillensäjättöpäivästä ja maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisestakin on pienempi kuin valitusmaksu. Jos sillensäjättöpäätökseen haetaan muutosta, markkinaoikeus tutkii ainoastaan sen, onko kyseinen päätös tehty säännösten mukaan oikein. Kun patentinhakija pyytää hakemuksen otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi, hänen on mahdollista korjata ne laiminlyönnit, joiden takia hakemus oli jätetty sillensä.

Mikäli hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a §) ja hakemus jätetään maksamattoman vuosimaksun johdosta sillensä, tutkijainsinööri ilmoittaa siitä muistutuksen tekijälle. Ilmoituksessa kerrotaan, milloin hakemus on jätetty sillensä, ja todetaan lisäksi, että päätös saa lainvoiman 60 päivän kuluttua siitä, kun patentinhakija on saanut tiedon päätöksestä, ellei patentinhakija tämän ajan kuluessa hae päätökseen muutosta markkinaoikeudelta.

F.13 Hakemuksen ottaminen uudelleen käsiteltäväksi

Jos patenttihakemus on jätetty sillensä sen vuoksi, että patentinhakija ei ole määrääjässä vastannut välipäätökseen tai huolehtinut jonkin puutteellisuuden korjaamisesta, josta välipäätöksessä on huomautettu, taikka hän ei ole suorittanut patenttijulkaisun julkaisumaksua, patentinhakijan on mahdollista pyytää, että hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi.

Jotta patenttihakemus voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi, patentinhakijan tulee neljän kuukauden kuluessa välipäätöksessä tai PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa annetun määräajan päättymisestä eli sillensäjätö päätöksessä esitettyyn määräpäivään mennessä antaa lausumansa välipäätöksen johdosta tai korjata siinä esille tuodut puutteellisuudet taikka suorittaa patenttijulkaisun julkaisumaksu (PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta) ja tämän lisäksi maksaa erityinen maksu hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta.

Uudelleen käsiteltäväksi ottamista koskeva pyyntö katsotaan hakijan lausuma välipäätöksen johdosta, välipäätöksessä esitettyjen puutteellisuuksien korjaaminen, julkaisumaksun maksaminen taikka pelkästään sekin, että hakija suorittaa maksun hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi. Nimenomaista pyyntöä ei välttämättä tarvita, mutta sellaisen esittäminen on toki suositeltavaa. Pyyntöön hyväksyminen edellyttää joka tapauksessa edellisessä kappaleessa esitettyjen velvoitteiden täyttämistä.

Uudelleen käsiteltäväksi ottamista koskeva pyyntö tulee ratkaista välittömästi, kun sellainen on esitetty. Kielteistä päätöstä pyynnöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ennen kuin neljän kuukauden määräaika pyynnön esittämiseksi on kulunut umpeen.

Kun hakijan pyyntö hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi voidaan hyväksyä, hakijalle lähetetään asiasta ilmoitus, jossa kerrotaan, että patenttihakemus otetaan patenttilain 15 §:n 3 momentin tai 19 §:n 3 momentin perusteella uudelleen käsiteltäväksi.

Jos pyyntö hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi on tullut ajoissa mutta maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta ei, tutkijainsinööri antaa perustellun päätöksen, jolla kyseinen pyyntö hylätään. Tähän päätökseen patentinhakijalla on mahdollisuus hakea muutosta markkinaoikeudelta 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta (PatL 26 ja 27 §). Saman ajan kuluessa on suoritettava vahvistettu muutoksenhakua koskeva maksu.

Jos patentinhakija on suorittanut maksun hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi ajoissa mutta on myöhästynyt muiden toimenpiteiden osalta tai jättänyt ne tekemättä, tutkijainsinööri antaa niin ikään perustellun päätöksen, jolla pyyntö hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi hylätään. Tähän päätökseen on mahdollista hakea muutosta samaan tapaan, kuin edellisessä kappaleessa selostettiin.

Siinä tapauksessa että patentinhakija ei ole suorittanut ajoissa maksua hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi eikä myöskään ajoissa antanut lausumaansa välipäätöksen johdosta, korjannut siinä esille tuotuja puutteellisuuksia tai suorittanut julkaisumaksua mutta hän on määräajan jälkeen suorittanut ainakin jonkin pyynnöksi tulkittavan toimenpiteen, tutkijainsinööri antaa perustellun päätöksen, jonka mukaan pyyntöä ei oteta tutkittavaksi. Myös tällaiseen päätökseen voi patentinhakija hakea muutosta markkinaoikeudelta.

Tutkijainsinöörin tulee esitellä toiselle tutkijainsinöörille (asianomaisen teknisen toimiston toimistopäällikön määräämä vanhempi tutkijainsinööri) sellainen päätös, jossa pyyntö hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi hylätään tai jossa patentinhakijalle ilmoitetaan, että kyseistä pyyntöä ei oteta tutkittavaksi.

Kun hakemus on jätetty sillensä eikä sitä ole määräajassa asianmukaisesti pyydetty otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi, on hakemuksesta tapana sanoa, että se on jätetty lopullisesti sillensä. Tällöin hakemus poistuu kyseisen neljän kuukauden määräajan umpeuduttua käsittelystä ja arkistoidaan joko julkisena tai ei-julkisena asiakirjana.

Jos hakemus on tullut julkiseksi ennen kuin hakemus jätetään sillensä tai hakemuksen julkiseksitulo sattuu samalle päivälle sillensäjätön kanssa, asiakirjat ovat julkiseksitulopäivästä lähtien julkisia.

Jos hakemus on jätetty sillensä ennen kuin se on tullut julkiseksi mutta hakemus pyydetään otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi, kun hakemuksen tekemispäivästä (etuoikeuspäivästä) on kulunut 18 kuukautta tai enemmän, hakemusasiakirjat tulevat julkisiksi sinä päivänä, jona pyyntö on esitetty. Julkiseksitulon ajankohta määräytyy tässä tapauksessa siis sen mukaan,

milloin pyyntö katsotaan tehdyksi. Hakemus tulee julkiseksi siitä riippumatta, hyväksytäänkö pyyntö, hylätäänkö se vai jätetäänkö se tutkittavaksi ottamatta. Sama vaikutus kuin uudelleen käsiteltäväksi ottamista koskevalla pyynnöllä on hakemuksen julkiseksituloon sillä, että patentinhakija hakee muutosta sillensäjättöpäätökseen markkinaoikeudelta tai tekee PatL 71 a §:n mukaisen esityksen menetetyn määräajan palauttamiseksi.

Jos hakemus on jätetty sillensä ennen kuin se on tullut julkiseksi ja patentinhakija on pyytänyt hakemuksen ottamista uudelleen käsiteltäväksi ennen kuin on kulunut 18 kuukautta hakemuksen tekemispäivästä (etuoikeuspäivästä), hakemus tulee normaaliin tapaan ajallaan julkiseksi (ellei julkiseksituloa estä jokin muu asia, esim. hakemuksen peruuttaminen), mikäli uudelleen käsiteltäväksi ottamista koskeva pyyntö hyväksytään. Jos pyyntö sen sijaan hylätään tai sitä ei oteta tutkittavaksi päätöksellä, joka tehdään ennen hakemuksen julkiseksituloa, ja päätös saa lainvoiman, hakemus ei ole vireillä 18 kuukauden julkiseksitulopäivänä eikä sen vuoksi tule julkiseksi.

Jos hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a §) ja hakemus jätetään lopullisesti sillensä, tutkijainsinööri ilmoittaa siitä muistutuksen tekijälle. Ilmoituksessa kerrotaan, milloin patenttihakemus on jätetty sillensä, ja todetaan lisäksi, että hakemusta ei ole määräajassa pyydetty otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi, joten hakemus on käsitelty loppuun sen johtamatta patenttiin.

F.14 Hakemuksen peruuttaminen

Patentinhakijan on mahdollista peruuttaa hakemuksensa kirjallisella pyynnöllä, ellei peruuttamiselle ole PatL 18 §:ssä säädettyä estettä (PatM 43 §).

Kukaan muu kuin patentinhakija tai hänen valtuutettu edustajansa ei voi peruuttaa hakemusta. Jos hakemuksessa on useita patentinhakijoita, peruutus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että se tapahtuu kaikkien patentinhakijoiden suostumuksella.

Jos joku on esittänyt patenttiviranomaiselle väitteen, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtämistä nimiinsä, hakemusta ei saa peruuttaa, ennen kuin vaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 18 §).

Kun patenttivorastoon tulee kirjelmä, jossa yksilöity patenttihakemus pyydetään peruuttamaan, tutkijainsinööri tarkastaa, että peruutuspyyntö on oikean patentinhakijan tai hänen edustajansa tekemä ja että hakemuksen osalta ei ole vireillä väitettyyn parempaan oikeuteen perustuvaa siirtovaatimusta.

Hakemus voidaan peruuttaa myös sen sillensäjättöä seuraavan määräajan kuluessa, jona hakemus olisi vielä mahdollista pyytää otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi. Hakemuksen vireillälön katsotaan joka tapauksessa päättyneen sillensäjättöpäivänä. Peruutuksella on ainoastaan se vaikutus, että patentinhakija luopuu mahdollisuudestaan pyytää hakemus otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi.

Jos peruutus voidaan hyväksyä, hakemus katsotaan peruutetuksi sinä päivänä, jona peruutuspyyntö on tullut virastoon. Tutkijainsinööri antaa peruutuksen hyväksymisestä kirjallisen ilmoituksen. Kun peruutuspyyntö on hyväksytty, hakemusta ei ole enää mahdollista saada vireille. Peruutuspäivä kirjataan diaariin. Tutkijainsinööri huolehtii siitä, että hakemuksen asiakirjat ovat arkistoinnin kannalta asianmukaisessa kunnossa.

Jos peruutusta ei jostakin syystä voida hyväksyä, asiasta ilmoitetaan peruutuksen tekijälle ja patentinhakijalle.

Jos peruutus voidaan hyväksyä ja hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a §), tutkijainsinööri lähettää muistutuksen tekijälle ilmoituksen, että patentinhakija on peruuttanut hakemuksensa.

Jos hakemus on peruutettu ennen hakemuksen julkiseksituloa ja peruutus on hyväksytty, hakemusasiakirjat eivät tule julkisiksi.

Jos peruutuspyyntö tulee virastoon hakemuksen julkiseksitulopäivänä tai sen jälkeen asiakirjat ovat julkiseksitulopäivästä lähtien julkisia.

F.15 Hakemuksen hylkääminen

Jos vielä senkin jälkeen kun patentinhakija on antanut lausumansa välipäätöksen johdosta tai muuten ryhtynyt toimenpiteisiin siinä esille tuotujen puutteellisuuden korjaamiseksi, hakemuksen hyväksymiselle on olemassa este, josta patentinhakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa, tutkijainsinöörin on harkittava, hylkääkö hän hakemuksen vai huomauttaako hän tällaisesta esteestä vielä kerran välipäätöksellä (PatL 16 §), ks. F.5 ja F.6.

Tärkeätä on huomata, että hakemusta ei saa hylätä sellaisten seikkojen perusteella, joista hakijalle ei ole ilmoitettu välipäätöksessä ennen hylkäämistä.

Hakemusta ei saa hylätä, ennen kuin välipäätöksen vastausaika on kulunut umpeen, vaikka patentinhakija olisikin jo vastannut välipäätökseen.

Hakemusta ei myöskään saa hylätä, mikäli joku on esittänyt patenttiviranomaiselle väitteen, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtämistä nimiinsä, eikä tätä vaatimusta ole vielä lopullisesti tutkittu (PatL 17 ja 18 §).

Jos tutkijainsinööri päättää hylätä hakemuksen, hänen tulee laatia perusteltu päätös, josta selviävät sekä päätöksen perusteena olevat tosiasiat että säännökset. Kun ne tosiasiat, jotka ovat esteenä hakemuksen hyväksymiselle, on selostettu jo välipäätöksessä seikkaperäisesti ja samalla on esitetty ne säädöskohdat, joihin kannanotto perustuu, hylkäyspäätös voidaan yleensä koota välipäätökseen sisältyneistä aineksista. Tarpeen vaatiessa päätöksessä kommentoidaan patentinhakijan lausumassa esittämiä perusteluja ja hakemukseen välipäätöksen jälkeen mahdollisesti tehtyjä muutoksia.

Tutkijainsinöörin tulee esitellä hylkäyspäätös toiselle tutkijainsinöörille (asianomaisen teknisen toimiston toimistopäällikön määräämä vanhempi tutkijainsinööri).

Patenttihakemuksen hylkäämistä koskevaan päätökseen on patentinhakijan mahdollista hakea muutosta markkinaoikeudelta 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Muutosta haettaessa on suoritettava vahvistettu maksu (PatL 26 ja 27 §). Hylkäyspäätökseen liitetään valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakua varten. Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa markkinaoikeuden päätöksen tiedoksisaannista (Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa, 7 luku, 2 §)

Jos hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a §) ja hakemus hylätään, tutkijainsinööri lähettää muistutuksen tekijälle ilmoituksen siitä, että hakemus on hylätty. Ilmoitus laaditaan ja lähetetään samanaikaisesti kuin itse hylkäyspäätös. Ilmoituksessa huomautetaan lisäksi, että hylkäyspäätös saa lainvoiman 60 päivän kuluttua siitä, kun patentinhakija on saanut tiedon päätöksestä, ellei patentinhakija tämän ajan kuluessa hae päätökseen muutosta markkinaoikeudelta.

Jos hakemus on hylätty ennen sen julkiseksituloa eikä päätökseen haeta muutosta, hakemusasiakirjat eivät tule julkisiksi.

Jos hakemus on hylätty ennen sen julkiseksituloa ja päätökseen haetaan 18 kuukauden julkiseksitulopäivänä tai sen jälkeen muutosta, hakemusasiakirjat tulevat muutoksenhakupäivänä julkisiksi.

Jos hakemus on hylätty ennen sen julkiseksituloa ja päätökseen haetaan muutosta ennen 18 kuukauden julkiseksitulopäivää, hakemus tulee normaalisti julkiseksi 18 kuukauden julkiseksitulopäivänä, mikäli hakemus on silloin vireillä.

F.16 Hakemuksen hyväksyminen

Ellei painoon lähettämisen jälkeen ole ilmaantunut mitään uutta estettä hakemuksen hyväksymiselle, tutkijainsinööri hyväksyy hakemuksen. Este hakemuksen hyväksymiselle voi olla esim. se, että joku on esittänyt patenttiviranomaiselle väitteen, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtämistä nimiinsä. Hakemusta ei saa hyväksyä, ennen kuin siirtovaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 17 ja 18 §). Este hakemuksen hyväksymiselle on myös se, että tutkijainsinöörin tietoon on tullut julkaisu, joka osoittaa, että keksintö ei ole uusi tai ei eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.

Patentinhakijalle lähetetään tutkijainsinöörin allekirjoittama päätös hakemuksen hyväksymisestä. Päätös lähetetään samana päivänä, jona hakemuksen hyväksymisestä kuulutetaan. Päätöksen mukana lähetetään patenttikirja paperimuodossa, mikäli patentinhakija on ilmoittanut haluavansa sellaisen. Patenttikirja on saatavissa myös PatInfo-palvelun (www.prh.fi, patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteri) kautta.

Patentti on myönnetty sinä päivänä, jona hakemuksen hyväksymisestä on kuulutettu. Myöntämispäivästä lähtien patenttijulkaisu on yleisön saatavana patenttivistä ja julkaisupalvelimella. Yhdeksän kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä kuka tahansa voi tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan. Väitteen käsittelyä tarkastellaan osassa G.

Jos hakemusasiassa on tehty muistutus (PatA 26 a §), muistutuksen tekijälle lähetetään ilmoitus siitä, että hakemuksen hyväksymisestä on kuulutettu ja patentti on myönnetty. Ilmoituksessa kerrotaan patentin numero ja myöntämispäivä. Lisäksi todetaan, että kenellä tahansa on mahdollisuus tehdä patenttivistä kirjallisesti väite myönnettyä patenttia vastaan yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämispäivästä.

F.17 Päätöksen poistaminen

Hallintomenettelylain (598/1982) 26 § ja hallintolain (434/2003) 50 § tarjoavat hallintoviranomaiselle mahdollisuuden päätöksessään olevan asiavirheen korjaamiseen, itseoikaisuun. Hallintomenettelylakia sovelletaan hallintoasioihin, jotka ovat tulleet vireille ennen vuotta 2004 ja hallintolakia hallintoasioihin, jotka tulevat vireille 1.1.2004 lähtien.

Hallintomenettelylain 26 § kuuluu seuraavasti:

Jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen, viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen (asiavirheen korjaaminen).

Asiavirhettä ei saa korjata asianosaisten suostumuksetta.

Hallintolain 50 § kuuluu puolestaan seuraavasti:

Jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen.

Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

Viranomaisen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on asiassa, johon sovelletaan hallintolakia, tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä (hallintolaki 52 §).

Asiassa, johon sovelletaan hallintomenettelylakia, päätöstä ei saa poistaa ilman asianosaisen suostumusta. Asiassa, johon sovelletaan hallintolakia, asianosaisen suostumusta ei tarvita, jos päätös korjataan asianosaisen eduksi.

Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös.

Asiavirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään (hallintolaki 52 §).

Jos patenttihakemusta käsiteltäessä on jostakin syystä annettu sisällöltään ilmeisen virheellinen päätös, se voidaan poistaa hallintomenettelylain 26 §:n tai hallintolain 50 §:n perusteella. Kysymyksessä voi olla esim. sillensäjättöpäätös, joka on annettu puutteellisen selvityksen perusteella, vaikka patentinhakija onkin määrääjassa ryhtynyt välipäätöksessä edellytettyihin toimiin. Myös hakemuksen hylkäyspäätös, joka on annettu ennen välipäätöksen vastausajan umpeutumista, voidaan poistaa.

Päätöksen poistamista koskevassa päätöksessä esitetään perustelut kyseiselle toimenpiteelle ja mainitaan patentinhakijan suostumuksesta, jos suostumus on tarpeen.

Tutkijainsinöörin tulee esitellä toiselle tutkijainsinöörille (asianomaisen teknisen toimiston toimistopäällikön määräämä vanhempi tutkijainsinööri) päätös, jolla poistetaan aiemmin tehty päätös.

G. Väite, patentin rajoittaminen ja patentin lakkauttaminen

G.1 Väite

G.1.1 Yleistä

Patentin myöntämisen jälkeisenä yhdeksän kuukauden aikana (väiteaikana) voidaan myönnettyä patenttia vastaan tehdä väite. Väitteessä kolmas osapuoli tai patentinhaltija itse esittää, että myönnetty patentti pitää kumota kokonaan tai patenttisuojaa pitää rajoittaa PatL 25 §:n 1 momentissa esitettyjen perusteiden nojalla. Väitteen tekeminen antaa kenelle tahansa mahdollisuuden vaatia patentin kumoamista, mikäli hän katsoo, että se on myönnetty väärin perustein. Näin voi käydä esimerkiksi, jos hakemuksen käsittelyvaiheessa kaikkein läheisimmät tekniikan tason julkaisut eivät ole tulleet esille tai eivät ole olleet saatavilla tai patentin kohteen aikaisempi käyttö ei ole ollut tiedossa.

Väitteestä on suoritettava vahvistettu maksu.

Väitekäsittelyn osapuolina ovat yleensä (ks. kuitenkin G.1.7.1 ja G.1.7.3) väitteentekijä tai väitteentekijät sekä patentinhaltija. Patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee väitekäsittelyn aikana olla PatL 12 §:ssä tarkoitettu asiamies.

Väiteasian käsittelee yleensä se tutkijainsinööri, joka on käsitellyt vastaavan patenttihakemuksen. Väitepäätös esitellään aina vanhemmalle tutkijainsinöörille.

Jos väite on saapunut hyvissä ajoin, virasto lähettää vastaanottoilmoituksen sekä väitteentekijälle että patentinhaltijalle (ks. G.1.4.1).

Virastoon saapuneesta väitteestä tarkastetaan väiteajan päätyttyä, täyttääkö se väitteelle asetetut edellytykset (ks. G.1.4.2).

Jos väite ei ole säännösten mukainen, väitettä ei oteta tutkittavaksi (ks. G.1.4.3). Asian käsittelyä jatketaan vasta sitten, kun em. päätös on saanut lainvoiman. Jos päätös saa lainvoiman, väitekäsittelyä ei aloiteta tällaisen väitteen perusteella.

Kun patenttia vastaan on tehty yksi tai useampi säännösten mukainen väite, aloitetaan varsinainen väitekäsittely (ks. G.1.5).

Väitekäsittelyn tuloksena väite joko hylätään (patentti pysytetään voimassa), patentti pysytetään voimassa muutetussa muodossa tai patentti kumotaan väitteen johdosta (ks. G.1.6).

Virasto kuuluttaa väitteen johdosta tehdystä päätöksestä tämän saatua lainvoiman.

G.1.1.1 Kielet väitekäsittelyssä

Väiteasiakirja (väite perusteluineen) tulee toimittaa virastoon suomen tai ruotsin kielellä. Väitteen mukana tulleet liitteet voidaan hyväksyä myös muunkielisinä. Mikäli patentin kumoamista on perusteltu tavanomaisesta poikkeavalla kielellä olevilla julkaisuilla, virasto voi kehottaa väitteentekijää toimittamaan käännöksen näistä julkaisuista, jos niiden katsotaan olevan merkityksellisiä päätöksenteon kannalta. Tavanomaisesta poikkeavilla kielillä tarkoitetaan tässä yhteydessä muita kieliä kuin tanskan, norjan, englannin, saksan ja ranskan kieltä. Sama periaate eri kielten käytöstä koskee myös myöhemmin väitekäsittelyn aikana lähetettäviä väitepäätöksen kannalta merkityksellistä materiaalia, kuten asiantuntijalausuntoja.

Virasto lähettää väitekäsittelyyn liittyvät lausumapyynnöt, kehotukset, päätökset ja vastaavat väitekäsittelyn osapuolille suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, kumpaa kieltä on käytetty hakemusvaiheen aikana. Jos hakemuskäsittelyssä päätöskielenä on ollut englanti, käytetään suomen tai ruotsin kieltä riippuen siitä, kummalle kielelle patenttivaatimukset ja tiivistelmä on käännetty.

Patentinhakijan oikeus englanninkieliseen hakemusmenettelyyn ulottuu vain patentin myöntämiseen asti (patenttilain perustelut, HE 175/2010). Patentinhaltijalla on oikeus käyttää väitekäsittelyssä suomea tai ruotsia.

Väitekäsittelyssä käsitellään suomen- tai ruotsinkielisiä patenttivaatimuksia, vaikka hakemuskäsittelyn aikana päätöskielenä on ollut englanti (ks. A.2.2).

Väitekäsittelyn aikana lähetettävien uusien patenttivaatimusten tulee olla suomeksi ja/tai ruotsiksi. Uusia englanninkielisiä vaatimuksia ei enää tarvita ollenkaan.

Kun hakemuskäsittely on käyty englannin kielellä ja myönnetyn patentin selitys on laadittu vain englannin kielellä, kuka tahansa voi väiteaikana pyytää selityksen käännettäväksi samalle kielelle, jolla vaatimusten käännös on toimitettu. Virasto (lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkö) kehottaa patentinhaltijaa toimittamaan selityksen käännöksen määräajassa virastoon. Jos patentinhaltija ei toimita käännöstä määräajassa, virasto voi sakon uhalla velvoittaa patentinhaltijan toimittamaan käännöksen tai teettää käännöksen tämän kustannuksella. Jos havaitaan, ettei englanninkielisestä selityksestä annettu käännös vastaa alkuperäistä tekstiä, patentinhaltijalle on annettava kehoitus korjata käännöksen puutteet määräajassa.

Jos väitepäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen, patentinhaltijan tulee toimittaa englanninkielisestä selityksestä käännös suomeksi tai ruotsiksi (patenttivaatimusten kieli) markkinaoikeudelle, jos käännöstä ei ole aikaisemmin tehty.

G.1.2 Edellytykset, jotta väite otetaan tutkittavaksi

Jotta väite otetaan tutkittavaksi, sen tulee täyttää PatL 24 §:ssä ja PatA 33 §:ssä esitetyt edellytykset.

Tärkein edellytys väitteen tutkittavaksi ottamiseksi on se, että se tehdään kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukseen yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämispäivästä (väiteajan kuluessa) ja se on perusteltu.

Väitteestä tulee ilmetä:

- 1) väitteentekijän nimi ja osoite,
- 2) sen patentin rekisterinumero, jota vastaan väite tehdään, patentinhaltijan nimi ja keksinnön nimitys,
- 3) vaatiiko väitteentekijä patentin kumoamista vai patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin,
- 4) mihin PatL 25 §:n 1 momentissa mainittuihin seikkoihin väite perustuu ja mitä muita seikkoja väitteen perustaksi on esitettävissä, ja
- 5) jos väitteentekijää edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite.

Väite ja sen liitteet sekä patentinhaltijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät liitteineen on toimitettava virastoon kahtena kappaleena. Jos on useita väitteentekijöitä, myöhemmistä kirjelmistä liitteineen on lisäksi annettava yksi kappale kutakin muuta väitteentekijää varten. Tämä ei luonnollisestikaan koske sähköisesti toimitettavaa aineistoa.

Jos väitteentekijää edustaa asiamies, on tämän osoitettava valtuutuksensa.

G.1.3 Väiteperusteet

PatL 25 §:n 1 momentissa säädetään väiteperusteet, joiden nojalla myönnetty patentti voidaan kumota kokonaan tai osittain.

Perusteet väitteen tekemiselle ovat seuraavat:

- 1) Patentti on myönnetty, vaikka PatL 1, 1 a, 1 b, ja 2 §:ssä säädettyjä ehtoja ei ole täytetty,
- 2) Patentti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä,
- 3) Patentti käsittää sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä, tai
- 4) Patenttisuojaa on laajennettu sen jälkeen, kun PatL 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu.

On huomattava, että väiteperusteet eroavat jonkin verran patentin myöntämisen perusteista. Väiteperusteena ei voi olla se, että keksintö on määritelty epäselvästi patenttivaatimuksissa, jos selitys on kuitenkin niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä (vrt. PatL 8 § 2 mom.). Myöskään keksintöjen epäyhtenäisyys ei muodosta väiteperustetta (vrt. PatL 10 §).

G.1.4 Väitekäsittelyä edeltävät vaiheet

G.1.4.1 Vastaanottoilmoitus

Jos väite on saapunut hyvissä ajoin, esim. 2-3 kk ennen väiteajan päättymistä, virasto lähettää vastaanottoilmoituksen sekä väitteentekijälle että patentinhaltijalle. Ilmoituksista käy mm. ilmi, että virasto on vastaanottanut väitteen ja että väiteajan päättymisen jälkeen sille suoritetaan muodollinen tarkastus. Patentinhaltijalle lähetettävään vastaanottoilmoitukseen liitetään yksi kappale saapuneista väiteasiakirjoista. Jos väiteaikaa on jäljellä alle 2 kk, vastaanottoilmoitusta ei lähetetä ollenkaan.

G.1.4.2 Väitteen muodollinen tarkastus

Väiteajan päätyttyä virastoon saapuneesta väitteestä tarkastetaan, täyttääkö se PatL 24 §:ssä ja PatA 33 §:ssä väitteelle asetetut edellytykset (ks. G.1.2). Tarkastus on kaksivaiheinen, jolloin ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan ne seikat, joiden tulee olla täytetty ennen väiteajan päättymistä, ja toisessa vaiheessa muut edellytykset, joita voidaan täydentää vielä väiteajan jälkeen.

Väiteaikana väitteeltä edellytettävät seikat

Seuraavat väitteelle asetetut edellytykset ovat sellaisia, että niiden tulee olla täytettynä väiteajan kuluessa (PatA 34 § 1 mom.):

- 1) Väite on tehtävä kirjallisesti yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämispäivästä.
- 2) Väiteasiakirjasta tulee selvitä, mitä patenttia vastaan väite on tehty ja kuka väitteen on tehnyt.
- 3) Väiteasiakirjasta tulee ilmetä mihin PatL 25 §:n 1 momentissa mainittuihin seikkoihin väite perustuu ja sen tueksi on esitettävä selvitys tosiasioista, näytöstä ja muista perusteluista (esim. julkaisut ja niiden asiaan liittyvät kohdat).

Myöhemmin toimitettavissa olevat tiedot tai asiakirjat

Jos väite täyttää edellisessä kohdassa esitetyt edellytykset, väitteestä tarkastetaan muut siltä vaaditut edellytykset. Jos väite ei täytä muita väitettä koskevia säännöksiä, patenttivirasto kehottaa väitteentekijää annetun määräajan kuluessa poistamaan puutteellisuudet (PatA 34 § 2 mom.). Näitä puutteita ovat:

- 4) Väitteestä ei ole suoritettu vahvistettua maksua.
- 5) Väitteentekijää edustavalle asiamiehelle annettu valtakirja puuttuu.
- 6) Väiteasiakirjasta ei ilmene, vaatiiko väitteentekijä patentin kumoamista vai ainoastaan patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin.
- 7) Väiteasiakirjaa ei ole toimitettu suomeksi tai ruotsiksi.
- 8) Väiteasiakirjaa liitteineen ei ole toimitettu virastoon kahtena kappaleena (ei koske sähköisesti toimitettua aineistoa).
- 9) Tavanomaisesta poikkeavalla kielellä toimitetusta väitemateriaalista ei ole käännöstä.
- 10) Väitteen tueksi esitettyjen julkaisujen kohtia ei ole yksilöity riittävästi.
- 11) Kaikkia väitteen tueksi esitettyjä julkaisuja ei ole toimitettu virastoon.

Kohtien 4-7 puutteellisuudet ovat sellaiset, että ne on korjattava ehdottomasti. Tällöin annettavasta kehotuksesta puutteiden korjaamiseksi tulee ilmetä, että väitettä ei oteta tutkittavaksi, mikäli puutteita ei korjata.

Muut puutteellisuudet ovat sellaisia, että asiaa käsittelevä tutkijainsinööri voi pyytää niiden korjaamista harkintansa mukaan. Mikäli puutteellisuuksien poistaminen ei vaikuta olevan väitteen ratkaisemisen kannalta oleellista, kehotusta puutteellisuuden poistamiseksi ei tarvitse antaa. Tällaisia puutteellisuuksia on esimerkiksi se, ettei useita julkaisuja esitettäessä kaikista julkaisuista ole tarkoin yksilöity oleellisia kohtia tai julkaisu on esitetty tavanomaisesta poikkeavalla kielellä. Tällöin huonosti yksilöity julkaisu tai tavanomaisesta poikkeavalla kielellä esitetty julkaisu otetaan päätöksessä huomioon vain siltä osin kuin on järkevää tai mahdollista. Kehotusta annettaessa harkitaan, onko tämä puutteellisuus niin merkittävä, että jos sitä ei korjata, väitettä ei oteta ollenkaan tutkittavaksi vai vaikuttaako se vain väitteen sisällön tulkintaan.

G.1.4.3 Väitettä ei oteta tutkittavaksi

Mikäli väite ei täytä väiteajan päättymisen jälkeen PatA 34 §:n 1 momentissa esitettyjä ehdottomia edellytyksiä (ks. G.1.4.2), väitettä ei oteta tutkittavaksi. Samoin väitettä ei oteta tutkittavaksi, jos väitteentekijä ei ole kehotuksen saatuaan korjannut muita puutteellisuuksia, jotka estävät väitteen tutkimisen (ks. G.1.4.2 4-11).

Väitteentekijä saa tästä perustellun päätöksen. Päätös lähetetään patentinhaltijalle tiedoksi yhdessä väiteasiakirjojen kanssa, mikäli näitä ei ole aikaisemmin hänelle toimitettu. Väitteentekijällä on valitusoikeus tästä päätöksestä markkinaoikeuteen. Mikäli päätös saa lainvoiman eikä ole yhtään säännösten mukaista väitettä, niin patentti pysytetään voimassa. Jos väitteitä on useampia, joista ainakin yksi otetaan tutkittavaksi, niin kaikkien väitteiden materiaali otetaan huomioon väitekäsitelyssä (ks. G.1.6.2). Jatkossa kirjeenvaihtoa käydään kuitenkin vain niiden väitteentekijöiden kanssa, joiden väitteet otetaan tutkittavaksi.

G.1.5 Väite käsittelyssä väite päätöstä edeltävät vaiheet

G.1.5.1 Kirjeenvaihto väite käsittelyssä

Kun patenttia vastaan on tehty yksi tai useampi säännösten mukainen väite (ks. G.1.4.2), ennen väiteasian ratkaisemista sekä patentinhaltijalla että väitteentekijällä tai -tekijöillä on mahdollisuus antaa lausumansa väiteasiasta (PatL 24 § 4 mom, PatM 54 § 1 ja 2 mom.). Kirjeenvaihdon aikana kaikki väitteeseen liittyvät asiakirjat toimitetaan kaikille väite käsittelyssä mukana oleville osapuolille.

Väiteajan päättymisen jälkeen patentinhaltijalle annetaan lähete väitteen (tai väitteiden) johdosta ja määräaika (6 kk) lausuman antamista varten. Lähetteen mukaan liitetään ne väiteasiakirjat, joita ei aikaisemmin ole toimitettu patentinhaltijalle. Mikäli väitteessä on korjattavissa olevia puutteita, annetaan lähete kyseisen väitteen johdosta patentinhaltijalle vasta korjausten tekemisen jälkeen. Patentinhaltijalle mahdollisesti aikaisemmin toisen väitteen johdosta jo annetun lähetteen määräaika pidennetään päättyväksi samaan aikaan tämän lähetteen määräajan kanssa.

Jos patentinhaltija antaa lausumansa väitteen johdosta, lähetetään patentinhaltijan lausuma tiedoksi väitteentekijälle (väitteentekijöille). Väitteentekijä saa määräajan (3 kk) oman lausumansa antamista varten. Jos väitteentekijä antaa lausumansa, se lähetetään tiedoksi patentinhaltijalle ja patentinhaltijalle annetaan määräaika (3 kk) lausuman antamista varten. Jos patentinhaltija antaa lausumansa, se annetaan tiedoksi väitteentekijälle ilman lausumamääräaikaa. Tämän kirjeenvaihdon jälkeen, tai aikaisemminkin mikäli jompikumpi käsittelyn osapuoli ei anna lausumaansa, virasto ratkaisee väiteasian (ks. G.1.6). Virasto voi harkintansa mukaan myös jatkaa kirjeenvaihtoa ns. lisäkirjeenvaihtona ennen väiteasian ratkaisemista, esimerkiksi jos patentinhaltija on lähettänyt toisen lausumansa yhteydessä uudet patenttivaatimukset. Patentinhaltijalle pitäisi antaa viimeisin mahdollisuus antaa lausumansa väitteentekijän lausuman jälkeen.

Kirjeenvaihdon aikana virasto ei vielä tutustu lausumien asiasisältöön, vaan pelkästään tarkastaa, onko kirjeenvaihtoa syytä jatkaa tai onko tarvetta järjestää suullinen kuuleminen.

G.1.5.2 Suullinen kuuleminen väite käsittelyssä

Väiteasiassa sekä patentinhaltijalla että väitteentekijällä tai -tekijöillä on mahdollisuus pyytää kirjallisesti suullista kuulemistä (PatM 54 § 3 mom.). Pyynnöllä pitää olla riittävät perustelut. Perusteluna voi olla esimerkiksi se, ettei toinen osapuoli ole ymmärtänyt kaikkia teknisiä seikkoja keksinnön monimuotoisuuden vuoksi. Virasto päättää, onko suullinen kuuleminen tarpeellinen ja kutsuu kaikki osapuolet siihen. Suullinen kuuleminen järjestetään, kun kohdassa 1.5.1 esitetty kirjeenvaihto on käyty. Se voidaan pitää, vaikka toinen osapuoli ei osallistuisi siihen. Mikäli virasto katsoo, ettei ole mitään perusteltua syytä järjestää suullista kuulemistä, lähetetään tästä kaikille osapuolille kirje perusteluineen.

Suullinen kuuleminen ei ole julkinen tilaisuus.

Suullisessa kuulemisessa voidaan käsitellä erityisesti sellaisia seikkoja, joita on vaikea esittää kirjallisesti. Siellä tulisi käsitellä vain ennestään kaikkien osapuolten tiedossa olevia asioita, kuten asiaan liittyviä julkaisuja. Osapuolilla on mahdollisuus käyttää kuulemisessa omia asiantuntijoita. Todistajia, esim. julkista käyttöä koskien, ei kuitenkaan voida kuulla suullisessa kuulemisessa. Viraston puolesta kuulemiseen osallistuvat ainakin asiaa käsittelevä tutkijainsinööri, ratkaisijana toimiva vanhempi tutkijainsinööri ja johtava tutkijainsinööri sekä tarvittaessa myös lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön toimistopäällikkö. Suullisen kuulemisen kielenä on suomi tai ruotsi.

Suullisessa kuulemistilaisuudessa ei anneta päätöstä väiteasiasta. Virasto ei myöskään ota kantaa väiteasiaan, mutta voi mahdollisesti tuoda esille omia mielipiteitä esimerkiksi jostain yksityiskohdasta.

Väiteasiasta ei voida tehdä lopullista päätöstä sellaisen materiaalin perusteella, joka on tullut esille vain suullisessa kuulemisessa. Mikäli siellä tulee esille päätöksenteon kannalta oleellista uutta materiaalia, tilaisuudessa sovitaan tämän toimittamisesta virastoon kuulemistilaisuuden jälkeen. Kuulemistilaisuudessa voidaan sopia myös mahdollisesti vielä tarvittavista uusista lausumapyyntöistä.

Suullisesta kuulemisesta virasto tekee muistion, johon kirjataan mm. käsittelynalaisen patentin numero, läsnäolijat, kuulemispyynnön esittäjä ja sen perustelut, kuulemisessa esille tulleet pääasiat sekä mitä tilaisuudessa sovittiin. Muistio annetaan tiedoksi kaikille osapuolille ja se tulee julkiseksi osana väiteaineistoa.

G.1.6 Väiteasian ratkaiseminen

G.1.6.1 Väiteasian mahdolliset ratkaisut

Tutkittavaksi otettu väiteasia ratkaistaan PatL 25 §:n 1-3 momentin perusteella joko:

1) Patentti kumotaan väitteen johdosta

Jos on olemassa PatL 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu este patentin pysyttämiseksi voimassa, patentti kumotaan PatL 25 §:n 1 momentin nojalla.

2) Väite hylätään (patentti pysytetään voimassa)

Jos ei ole olemassa mitään PatL 25 §:n 1 momentissa tarkoitettua estettä patentin pysyttämiseksi voimassa, väite hylätään PatL 25 §:n 2 momentin nojalla.

3) Patentti pysytetään voimassa muutetussa muodossa

Jos patentinhaltija on väitekäsittelyn aikana muuttanut patenttivaatimuksia niin, ettei patentin pysyttämiseksi voimassa muutetussa muodossa ole mitään PatL 25 §:n 1 momentissa tarkoitettua estettä, patentti pysytetään voimassa muutetussa muodossa PatL 25 §:n 3 momentin nojalla.

G.1.6.2 Väiteperusteiden selvittäminen

Väiteperusteiden selvittäminen väitteestä

Tutkittavasta väitteestä selvitetään, minkä PatL 25 §:n 1 momentin perusteen tai perusteiden nojalla patentti halutaan kumota. Väiteasia ratkaistaan ensisijaisesti vain väitteessä esitetyillä perusteilla. Esimerkiksi, jos väiteperusteena on vain se, että patentti pitää sisällään seikkoja, jotka eivät ole perusasiakirjan mukaisia, väitekäsittelyssä ei tutkita patentin kumoamismahdollisuutta muiden perusteiden osalta. Poikkeuksena on kuitenkin jos jokin muuten esille tullut peruste osoittautuu hyvin nopealla silmäyksellä sellaiseksi, että patentin kumoaminen on aiheellista (ks. alla Muut kuin tutkittavaksi otetussa väitteessä esitetyt väiteperustelut).

Väitteessä patentin kumoamista on voitu perustella sellaisilla seikoilla, jotka eivät kuulu PatL 25 § 1 momentin mukaisiin väiteperusteisiin, kuten esimerkiksi keksinnön epäyhtenäisyydellä. Epäyhtenäisyys ei muodosta patentin kumoamisperustetta riippumatta siitä, onko se ollut myönnettyssä patentissa tai onko se muodostunut patenttivaatimuksia muutettaessa väitekäsittelyn aikana. Mikäli tällaisia perusteita esitetään väitteessä tai väitteentekijän myöhemmissä lausumissa, väitepäätöksessä ilmoitetaan lyhyesti, että nämä perusteet eivät muodosta kumoamisperustetta.

Missä laajuudessa patentti halutaan kumota

Tutkittavasta väitteestä selvitetään myös, haluaako väitteentekijä kumota patentin kokonaisuudessaan vai vain osittain. Mikäli patentti halutaan kumota vain osittain, tutkimus

rajoitetaan koskemaan vain tätä osaa patenttia, ellei myös muun osan tutkiminen ole selvästi perusteltua vastaavasti kuten edellä on esitetty.

Muut kuin tutkittavaksi otetussa väitteessä esitetyt väiteperusteet

Kun väitekäsittely on aloitettu, tulee asiassa ottaa huomioon kaikki se väitteen ratkaisemiseen liittyvä aineisto, joka on tullut patenttiviraston tietoon ennen väiteasian ratkaisemista. Tällaista aineistoa, kuten muita väiteperusteita tai eri julkaisuja, on voitu esittää esimerkiksi tutkittavaksi otettavan väitteen lisäksi tehdyssä toisessa väitteessä, jota ei ole otettu tutkittavaksi tai joka on peruutettu. (Jos ainoa väite peruutetaan kesken väitekäsittelyn, ks. G.1.7.3). Myös käsittelevällä tutkijainsinöörillä voi olla tiedossa esimerkiksi patentin myöntämisen jälkeen esille tullut julkaisu, joka muodostaa PatL 2 §:n mukaisen perusteen patentin kumoamiselle. Väitepäätöksessä muu kuin tutkimuksen kohteena olevassa väitteessä tai väitteissä esitetty aineisto otetaan huomioon kuitenkin vain, jos jokin väiteperuste ilmenee siitä selvästi. Ennen kuin väitepäätös annetaan, tulee varmistua, että esimerkiksi kaikki päätöksessä esitettävät julkaisut ovat olleet kaikkien osapuolten tiedossa kommentointia varten. Tarvittaessa patentinhaltijalle annetaan kehoitus 2 kk määräajalla lausuman antamiseksi aineistosta, joka ei ole väitekäsittelyn aikana vielä ollut esillä. Väitteentekijää tiedotetaan tästä.

Väitekäsittelyn aikana tutkijainsinööri ei tee uutta uutuustutkimusta eikä tutki ilman erityistä syytä, täyttääkö myönnetty patentti muita sille asetettuja edellytyksiä kuin mitä väitteissä on esitetty.

G.1.6.3 Patentinhaltijan lausumat ja mahdolliset uudet patenttivaatimukset

Patentinhaltijan lausumista selvitetään, mikä on hänen kantansa väitteentekijän esittämiin patentin kumoamisperusteisiin. Näihin lausumiin liitetään usein uudet patenttivaatimukset tai mahdollisesti useita patenttivaatimusasetelmia, joiden pohjalta patentin kumoaminen tai väitteen hylkääminen ratkaistaan. Myös muita patentin osia, kuten selitystä tai piirustuksia, on mahdollista korjata.

Myönnettyyn patenttiin tehtyjen muutosten tutkiminen

Väitekäsittelyn aikana patenttiin tehtyjen muutoksien tulee olla sellaiset, ettei patentti käsitä sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi hakemuksesta sitä tehtäessä, ja ettei patenttisuojaa ole laajennettu sen jälkeen, kun PatL 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu. (ks. G.1.3 sekä H.3.1-H.3.3).

Väitekäsittelyn aikana tulleista uusista patenttivaatimuksista tutkitaan aina, täyttävätkö ne edellä mainitut ehdot. Mikäli uusia patenttivaatimuksia on tullut useassa eri vaiheessa, tutkitaan viimeiseksi tulleet patenttivaatimukset. Itsenäisiin patenttivaatimuksiin tehtyjen muutosten lisäksi tutkitaan myös muutosten vaikutus epäitsenäisiin patenttivaatimuksiin, sillä uuden itsenäisen ja siihen liittyvän epäitsenäisen patenttivaatimuksen muodostama uusi kombinaatio ei aina ole löydettävissä perusasiakirjasta. Myös selitykseen tai piirustuksiin tehtyt muutokset tutkitaan.

Patenttisuojan laajennus tulee kyseeseen silloin kun patenttivaatimuksesta poistetaan jokin määrite kokonaan. Poistuvan määritteen voi kuitenkin korvata perusasiakirjan mukaisella suppeammalla määritteellä. Myös jonkin vaihtoehtoisen määritteen voi poistaa ilman, että patenttisuoja laajenee.

Patenttisuoja voi laajeta kategoriamuutoksien aikana, esimerkiksi muutos menetelmästä tuotteeseen yleensä laajentaa suojapiiriä. Sen sijaan tuotevaatimuksen muuttaminen vaatimukseksi tuotteen käyttöön tietyn vaikutuksen aikaansaamiseksi yleensä on hyväksyttävissä.

Yhden itsenäisen patenttivaatimuksen voi myös muuttaa esimerkiksi kahdeksi itsenäiseksi saman kategorian vaatimukseksi, joissa esitetään itsenäisen vaatimuksen erilaiset toteuttamismuodot, jolloin kumpikaan vaatimus ei saa laajentaa aikaisemman itsenäisen vaatimuksen suojapiiriä. Nämä vaatimukset voivat olla keskenään epäyhtenäiset.

Useita patenttivaatimusasetelmia

Väitekäsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi esittää useita patenttivaatimusasetelmia tutkimuksen pohjaksi. Useita vaatimusasetelmia virastoon toimittaessaan patentinhaltijan tulee samalla ilmoittaa, missä järjestyksessä ne väitekäsittelyn yhteydessä tutkitaan. Jos ensimmäiseksi asetettu vaatimusasetelma on hyväksyttävissä, ts. se ei kumoudu esille tulleiden väiteperusteiden johdosta, muita vaatimusasetelmia ei tutkita ollenkaan. Jos ensisijaisen vaatimusasetelman itsenäiset patenttivaatimukset eivät ole hyväksyttävissä, päätöksessä perustellaan tämä ja siirrytään seuraavaan asetelmaan.

G.1.6.4 Kehotusten antaminen

Väitekäsittelyn aikana voi tulla tilanteita, jolloin on tarpeen pyytää patentinhaltijaa tai väitteentekijää korjaamaan jokin puutteellisuus, selventämään jotain seikkaa tai antamaan lausuma jostain uudesta esille tulleesta seikasta. Tällöin voidaan antaa kyseiselle osapuolelle kehoitus puutteellisuuden korjaamiseksi tai lausuman antamiseksi annetun määräajan puitteissa.

Patentinhaltijalle annetaan kehoitus esimerkiksi silloin, kun patenttivaatimusten muutoksia tutkittaessa on havaittu, että niitä on muutettu säännösten vastaisesti. Kehotusta säännösten vastaisten muutoksien poistamiseksi ei ole välttämätöntä antaa silloin, kun patentin kumoaminen on myös muista syistä perusteltua.

Kummallekin osapuolelle voidaan antaa kehoitus jonkin heidän aikaisemmin esille tuomansa, päätöksen teon kannalta oleellisen seikan tarkentamiseksi. Tällainen kehoitus annetaan vain erityisen poikkeuksellisista syistä, sillä väitekäsittelyn aikana kirjeenvaihtoa ei tule tarpeettomasti käydä.

Patentinhaltijalle voidaan myös antaa kehoitus lausuman antamiseksi, mikäli väitekäsittelyn yhteydessä tulee esille väitepäätökseen oleellisesti vaikuttavaa uutta aineistoa, josta ei aikaisemmin ole ollut mahdollisuutta antaa lausumaa.

Kun patentinhaltija on toimittanut uudet patenttivaatimukset ja tutkimuksessa todetaan, että patentti voidaan pysyttää voimassa muutetussa muodossa, patentinhaltijaa kehoitetaan ennen päätöksen tekoa toimittamaan mahdollisesti puuttuvat julkaisukelpoiset ruotsin- tai suomenkieliset vaatimukset.

Kehotukset annetaan yleensä 2 kuukauden vastausajalla. Kehotuksen saajan ei kuitenkaan tarvitse vastata kehotukseen, sillä väitekäsittelyä ei ole mahdollisuutta jättää sillensä, kuten hakemuskäsittely. Mikäli kehotuksen saaja ei korjaa kehotuksessa esitettyjä puutteellisuuksia, seuraamukset vaihtelevat sen mukaan, minkä puutteellisuuden poistamisesta on kyse. Seurauksena voi olla esimerkiksi, että patentti kumotaan, kun patenttivaatimuksia ei ole korjattu säännöksiin mukaisiksi, tai väitteessä tai lausumissa esitetty epäselvä kohta jätetään huomioimatta päätöksenteossa.

Kehotuksen antamisesta tiedotetaan toiselle osapuolelle.

G.1.6.5 Väitepäätöksessä esitettävät asiat

Seuraavassa tarkastellaan niitä asioita, mitä väitepäätöksissä esitetään. Päätöksen alussa esitetään päätöksen perustana olevia faktoja ja loppuosassa itse päätös siten, että kuhunkin väiteperusteeseen otetaan erikseen kanta. Se, mitä kaikkea kussakin päätöksessä esitetään, riippuu luonnollisesti kyseisen väiteasian käsittelyssä esille tulleista seikoista.

Väitteen/väitteiden esittely

Esitellään lyhyesti väitteen oleelliset piirteet, kuten väitteentekijän nimi, halutaanko patentti kumota kokonaan vai osittain ja minkä väiteperusteen/perusteiden nojalla patentti halutaan kumota. Jokainen saapunut väite esitellään erikseen.

Päätöksen perusteena olevat viitejulkaisut

Mikäli väitteessä patentin kumoamisperusteena on esitetty olevan uutuuden ja/tai keksinnöllisyyden (olennaisen eron) puuttuminen, väitepäättöksessä esitetään yleensä luettelona päätöksen perusteena olevat viitejulkaisut.

Mikäli väitteessä esitetään sellaisia sinänsä relevantteja tai relevanteilta vaikuttavia julkaisuja, joita ei voida ottaa huomioon patentoitavuutta arvioitaessa, se perustellaan päätöksessä. Tällaisia julkaisuja ovat esimerkiksi liian uudet julkaisut ja julkaisut, joiden julkiseksi tulosta ei ole näyttöä. Myös jos julkisesta käytöstä ei katsota olevan riittävää näyttöä, tämä perustellaan päätöksessä.

Päätöksen perusteena olevat patenttivaatimukset

Päätöksessä ilmoitetaan perustuuko päätös myönnetyn patentin vaatimukseen tai väitekäsittelyn aikana muutettuihin vaatimukseen tai eri vaatimusasetelmiin ja milloin vaatimukset on muutettu. Päätös perustuu viimeiseksi toimitettuihin vaatimukseen, ellei patentinhaltija esitä lausumissaan toisin.

Kannanotot väiteperusteisiin

Väitepäättöksessä otetaan aina kanta kaikkiin väitteessä/väitteissä esitettyihin perusteisiin patentin kumoamiseksi. Päätöksessä perustellaan viraston kanta väiteperusteisiin mielellään siten, että perusteluissa huomioidaan myös eri osapuolten kannanotot asiasta. Mikäli jotain väiteperustetta on väitteessä perusteltu huomattavan ylimalkaisesti, todetaan, ettei se muodosta perustetta patentin kumoamiselle. Samoin jos perusteena patentin kumoamiselle esitetään seikka, joka ei ole PatL 25 §:n 1 momentin mukainen, esimerkiksi epäyhtenäisyys, mainintaan lyhyesti, ettei tämä seikka muodosta perustetta patentin kumoamiselle.

Kannanotot eri väiteperusteisiin muodostetaan käsikirjan kohtien E.1-3 ja H.3 mukaisesti, joissa käsitellään väiteperusteissa (ks. G.1.3) esitettyjä asioita. Lisäksi huomioidaan seuraavat seikat:

Väitepäättöksessä otetaan kantaa hakemusvaiheessa patenttivaatimukseen tehtyihin säännösten vastaisiin muutoksiin vain, mikäli ne on tuotu väitteessä esille.

Väitekäsittelyn aikana tehtyihin muutoksiin otetaan aina kanta riippumatta siitä, onko väitteentekijä huomauttanut muutoksista vai ei. Hyväksyttävästi muutetuista patenttivaatimuksista ilmoitetaan, että muutokset ovat hyväksyttävissä. Jos väitteentekijä on kuitenkin huomauttanut muutosten olevan säädösten vastaiset, asia perustellaan päätöksessä tarkemmin. Mikäli vaatimusten muutokset eivät ole hyväksyttävissä, perustellaan syyt aina päätöksessä tarkemmin.

Uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki esille tulleet julkaisut (ks. G.1.6.2), joiden perusteella tutkijainsinööri tekee päätöksensä.

Uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa julkaisuista esitetään ne kohdat, joista kukin patenttivaatimuksen piirre löytyy. Jos jokin vaatimuksen piirre käy julkaisusta vain epäsuorasti esille, selvitetään, miksi se tarkoittaa samaa vaatimuksen piirteen kanssa. Jos keksintö osoittautuu uudeksi, kannanotossa esitetään ainakin oleellimmat erot julkaisun ja vaatimuksissa esitetyn keksinnön välillä. Keksinnöllisyyttä arvioitaessa kanta perustellaan aina kunnolla.

Mikäli patentin kumoamista ei väitteessä ole perusteltu puuttuvan uutuuden vuoksi vaan pelkästään keksinnöllisyyden puuttumisen vuoksi, todetaan uutuuden olemassaolo eikä siihen tarvitse muuten ottaa kantaa. Jos kuitenkin huomataan uutuuden puuttuminen, se esitetään päätöksessä.

Yhteenveto päätöksestä

Väitepäätöksen lopussa esitellään yleensä lyhyt yhteenveto päätöksestä. Siinä esitetään Patentti- ja rekisterihallituksen päätös joko

- väitteen hylkäämisestä ja patentin pysyttämisessä voimassa, sillä patenttivaatimuksille ei ole mitään PatL 25 §:n 1 momentin mukaista estettä,
- patentin pysyttämisessä voimassa muutetussa muodossa (vaatimusasetelma yksilöitynä), sillä muutetuille patenttivaatimuksille ei ole mitään PatL 25 §:n 1 momentin mukaista estettä, tai
- patentin kumoamista jonkin tai joidenkin PatL 25 §:n 1 momentin 1-4 kohdan perusteella.

G.1.6.6 Patentin uudelleen painatus

Mikäli patentti pysytetään voimassa muutetussa muodossa, patentti painetaan uudelleen päätöksen saatua lainvoiman. Muutettujen patenttivaatimuksien tulee olla sekä suomen että ruotsin kielellä tai, jos hakemus on käsitelty englannin kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, kummalle kielelle vaatimukset on käännetty hakemusvaiheen aikana. Virasto kehottaa tarvittaessa patentinhaltijaa toimittamaan julkaisukelpoiset vaatimukset em. kielillä. Mikäli patentinhaltija ei korjaa selitystä, se saa jäädä ennalleen.

G.1.7 Erikoistapauksia

G.1.7.1 Patentinhaltija väitteentekijänä

Jos patentinhaltija on väitteentekijänä ja väite otetaan tutkittavaksi (ks. G.1.4), väite ratkaistaan kohdan G.1.6 mukaisesti ilman kirjeenvaihtoa. Mikäli väitteessä on pyydetty suullista kuulemistä, toimitaan kuitenkin ensin kohdan G.1.5.2 mukaisesti. Jos patenttia vastaan on tehty muitakin väitteitä, toimitaan kohtien G.1.4 – G.1.6 mukaisesti.

G.1.7.2 Patentit, jotka eivät ole enää voimassa

Vaikka väiteasia koskee patenttia, joka on rauennut, väite käsittely tulee saattaa päätökseen.

PatL 24 §:n 5 momentin mukaan väite voidaan ottaa huomioon, jos siihen on erityistä syytä, vaikka patentti on rauennut maksamattoman vuosimaksun takia tai siksi, että patentin voimassaoloaika on päättynyt. Tällainen erityinen syy on väitteestä ilmenevä selvä väiteperuste (ks. G.1.3), kuten uutuudeneste. Myös se, että patentinhaltija on muuttanut patenttivaatimuksia ennen kuin patentti on rauennut, katsotaan erityiseksi syyksi väitteen huomioon ottamiseksi. Jos tutkijainsinöörin mielestä on erityinen syy ottaa säännösten mukainen (ks. G.1.2) väite huomioon, niin väiteasia käsitellään ja ratkaistaan kohtien G.1.4 – G.1.6 mukaisesti. Tällöin päätös patentin kumoamisesta, väitteen hylkäämisestä ja patentin pysyttämisestä voimassa raukeamispäivään asti tai patentin pysyttämisestä voimassa muutetussa muodossa patentin raukeamispäivään asti perustellaan yksityiskohtaisesti.

Jos patentti on rauennut, eikä väite ole säännösten (ks. G.1.2) mukainen, eikä ole erityistä syytä ottaa väitettä huomioon eikä muita väitteitä ole, tehdään päätös patentin pysyttämisestä voimassa patentin raukeamispäivään asti. Päätöstekstissä perustellaan patentin voimassa pysyttäminen lyhyesti ilmoittamalla, ettei tutkimuksessa ole tullut esille erityisiä syitä ottaa väitettä huomioon ja viittaamalla PatL 24 § 5 momenttiin.

Sekä rauenneen patentin haltija että väitteentekijä ovat molemmat osapuolina väitekäsittelyssä ja molemmilla on samat valitusoikeudet päätöksestä kuin muissa vastaavaan lopputulokseen päättyvissä päätöksissä (ks. G 1.8).

G.1.7.3 Väite peruutetaan

Kun väite peruutetaan, se annetaan välittömästi tiedoksi patentinhaltijalle. Vaikka väite on peruutettu, väitekäsittely tulee saattaa päätökseen.

PatL 24 §:n 5 momentin mukaan väite voidaan ottaa huomioon, jos siihen on erityistä syytä, vaikka väite peruutetaan. Tällainen syy on väitteestä ilmenevä selvä väiteperuste (ks. G.1.3), kuten uutuudeneste. Myös se, että patentinhaltija on muuttanut patenttivaatimuksia ennen kuin väite on peruutettu, katsotaan erityiseksi syyksi väitteen huomioon ottamiseksi. Jos tutkijainsinöörin mielestä on erityinen syy ottaa peruutettu säännösten mukainen (ks. G.1.2) väite huomioon, niin väiteasia käsitellään ja ratkaistaan kohtien G.1.4 – G.1.6 mukaisesti. Tällöin päätös patentin kumoamisesta, väitteen hylkäämisestä ja patentin pysyttämisestä voimassa tai patentin pysyttämisestä voimassa muutetussa muodossa perustellaan yksityiskohtaisesti.

Jos peruutettu väite ei ole säännösten (ks. G.1.2) mukainen tai ei ole erityistä syytä ottaa väitettä huomioon eikä muita väitteitä ole, tehdään päätös patentin pysyttämisestä voimassa. Päätöstekstissä perustellaan patentin voimassa pysyttäminen lyhyesti ilmoittamalla, että väite on peruutettu eikä tutkimuksessa ole tullut esille erityisiä syitä ottaa väitettä huomioon. Päätöksessä viitataan PatL 24 § 5 momenttiin.

Peruutetun väitteen tekijä ei ole enää osapuolena väitekäsittelyssä eikä hänelle lähetetä enää mitään päätöksiä tai tiedotteita eikä hänellä ole valitusoikeutta.

G.1.7.4 Tuomioistuimessa vireillä olevat asiat

Jos tuomioistuimessa on nostettu kanne, joka koskee vaatimusta paremmasta oikeudesta patenttiin, jota vastaan väite on tehty, ei väitekäsittelyä aloiteta tai väitekäsittely keskeytetään, kunnes vaatimus paremmasta oikeudesta on lopullisesti ratkaistu (PatM 55 §).

Tuomioistuimessa voi samanaikaisesti virastossa tapahtuvan väitekäsittelyn kanssa olla vireillä patentin mitättömäksi julistamista koskeva kanne ja patentin rajoittamista koskeva pyyntö (PatL 52 §). Jos tuomioistuin päättää lykätä asian käsittelyn tai ratkaisemisen siihen saakka, kunnes patenttia vastaan esitetty väite on lopullisesti ratkaistu, väitekäsittelyä jatketaan normaalisti.

G.1.7.5 Patenttia on rajoitettu tai se on lakkautettu

Väiteaikana tehty väite otetaan huomioon, vaikka patenttia on ennen väitteen tekemistä rajoitettu PatL 53 d §:n mukaisesti lainvoimaisella päätöksellä (PatL 24 § 5 mom.).

Väitekäsittelyä ei aloiteta tai se lopetetaan, jos patentti on lakkautettu PatL 54 §:n mukaisesti lainvoimaisella päätöksellä. Koska lakkaamisen oikeusvaikutus on takautuva, patentti ei ole koskaan ollut voimassa. Väite ei tällöin ole säännösten mukainen, ja tehdään päätös siitä, ettei väitettä oteta tutkittavaksi.

G.1.8 Väiteasioista tehdyistä päätöksistä valittaminen

Väiteasian käsittelyn yhteydessä annetuista päätöksistä (ks. G.1.4.3 ja G.1.6.1) patentinhaltija tai väitteentekijä voi hakea muutosta, jos päätös on hänelle vastainen. Valitus tulee tehdä markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin patentinhaltija tai väitteentekijä on saanut tiedon päätöksestä. Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa

markkinaoikeuden päätöksen tiedoksisaannista (Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa, 7 luku, 2 §)

Patentinhaltijalla tai väitteentekijällä on valitusoikeus väiteasioista tehdyistä päätöksistä seuraavasti:

Patentinhaltijalla on oikeus valittaa päätöksestä, jonka mukaan patentti kumotaan väitteen johdosta, vaikka patentti ei olisikaan enää voimassa (ks. G.1.6.1).

Väitteentekijällä on oikeus valittaa päätöksestä, jonka mukaan väitettä ei oteta tutkittavaksi (ks. G.1.4.3). Mikäli tämä päätös saa lainvoiman, hänellä ei ole valitusoikeutta, vaikka väitekäsittely jatkuisi muiden väitteiden johdosta.

Väitteentekijällä on oikeus valittaa päätöksestä, joka koskee väitteen hylkäämistä eli patentin pitämistä voimassa (ks. G.1.6.1).

Sekä patentinhaltijalla että väitteentekijällä on oikeus valittaa päätöksestä, joka koskee patentin pysyttämistä voimassa muutetussa muodossa (ks. G.1.6.1).

Jos väite on peruutettu, väitteentekijällä ei ole enää oikeutta valittaa mistään peruutuksen jälkeisestä päätöksestä.

G.2 Patentin rajoittaminen

G.2.1 Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön suorittama muodollinen tarkastus

G.2.1.1 Pyyntö rajoittamiseksi

Patentinhaltija voi hakea patentin rajoittamista tekemällä siitä virastolle vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön suomeksi tai ruotsiksi. Rajoitetut patenttivaatimukset ja mahdollisesti muutettu selitys toimitetaan sillä kielellä, jolla ne ovat olleet alkuperäisessä patentissa. Rajoittamista voidaan pyytää sekä kansallisen voimassa olevan patentin osalta että eurooppapatentin osalta. Myös rauennutta patenttia voidaan rajoittaa.

Rajoittamispyynnöstä tarkistetaan, että siihen sisältyvät seuraavat seikat (PatL 53 a §):

- 1) patentinhaltijan nimi
- 2) patentin rekisterinumero
- 3) rajoitetut patenttivaatimukset sekä selitys ja piirustukset, jos niitä on muutettu
- 4) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite sekä osoitus valtuutuksesta
- 5) käsittelymaksu
- 6) allekirjoitus ja
- 7) vakuutus siitä, että selitys vastaa myönnetyn patentin selitystä, tai jos selitystä on muutettu, miltä osin selitys ei sanatarkasti ole yhtäpitävä viimeksi annetun selityksen kanssa, sekä missä suhteessa suoritettu muutos merkitsee, että jotain asiaan vaikuttavaa uutta on sisällytetty uuteen selitykseen (PatM 57 §).

Rajoittamispyynnön liitteenä olevat selitys, patenttivaatimukset ja mahdolliset piirustukset toimitetaan yhtenä kappaleena (PatM 56 §). Rajoittamispyyntöjen määrää ei ole rajoitettu.

Kun rajoittamispyyntö on muodollisesti tehty oikein eikä rajoittamispyyntöä jätetä tutkittavaksi ottamatta tai hylätä eikä rajoittamismenettelyä lykätä, siirretään rajoittamismenettelyn käsittely tekniseen toimistoon.

G.2.1.2 Rajoittamispyynnön hylkääminen

Jos rajoittamista koskevassa pyynnössä on puutteita, annetaan rajoittamispyynnön hakijalle kehoitus 2 kk:n määräajassa korjata puutteet. Jos hakija ei määräajassa korjaa puutteita, hylätään rajoittamista koskeva pyyntö. Hakijalla on oikeus hakea muutosta tällaiseen päätökseen.

G.2.1.3 Rajoittamispyynnön jättäminen tutkittavaksi ottamatta

Rajoittamista koskevaa pyyntöä ei oteta tutkittavaksi, jos väitekäsittely on kesken tai tuomioistuimessa on vireillä PatL:n 52 §:n mukainen mitätöintikanne. Rajoittamispyynnön hakijalle lähetetään ilmoitus asiasta sekä palautetaan suoritettu käsittelymaksu.

G.2.1.4 Rajoittamismenettelyn lykkääminen

Jos patentti on ulosmitattu tai riita patentin siirtämisestä on vireillä lykätään rajoittamismenettelyä siihen asti, kunnes ulosmittaus on rauennut tai riita patentin siirtämisestä on lopullisesti ratkaistu.

Eurooppapatentin osalta rajoittamispyyntö lykätään myös, jos rajoittamispyynnön hakija on pyytänyt patentin rajoittamista Euroopan patenttivirastolta. Rajoittamismenettely lykätään siihen saakka, kunnes Euroopan patenttivirasto on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen.

G.2.1.5 Patentin rajoittamispäätös tuomioistuimelta

Patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti (PatL 52 § 2 mom.).

Kun virasto on saanut tiedon tuomioistuimen tekemästä lopullisesta rajoittamispäätöksestä, annetaan patentinhaltijalle 2 kk:n määräaika toimittaa patentin selitys, mahdolliset piirustukset ja rajoitetut patenttivaatimukset julkaisua varten. Patentinhaltijan tulee antaa myös vakuutus siitä, että selitys vastaa myönnetyn patentin selitystä, tai jos selitystä on muutettu, miltä osin selitys ei sanatarkasti ole yhtäpitävä viimeksi annetun selityksen kanssa, sekä missä suhteessa suoritettu muutos merkitsee, että jotain asiaan vaikuttavaa uutta on sisällytetty uuteen selitykseen.

G.2.2 Tutkiminen

Patentin rajoittaminen tapahtuu aina patentin myöntämisen jälkeen, jolloin asianosaisena on patentinhaltija.

Rajoittamispyynnön mukaisesti rajoitettavan patentin on täytettävä seuraavat ehdot (PatL 53 b §):

- 1) patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä,
- 2) patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä, ja
- 3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

Patentin rajoittamisen on oltava todellista. Tämä merkitsee sitä, että patentinhaltija kaventaa patentin suojapiiriä rajoittamalla yhtä tai useampaa patenttivaatimusta. Pelkät vaatimusten selvennykset eivät ole todellista rajoittamista.

Jos rajoittamisia on useita, niin jokaisen rajoittamisen täytyy supistaa suoja-alaa myönnetystä patentista, väitekäsittelyn jälkeen hyväksytystä patentista ja rajoittamisesta virastossa tai tuomioistuimessa.

Rajoitettuja vaatimuksia ei tutkita uutuuden ja keksinnöllisyyden suhteen.

Lisäksi tutkijainsinööri tulee tarkistaa, että rajoitetun patentin luokitus on voimassa olevan IPC-luokituksen mukainen.

G.2.2.1 Rajoittamispyynnön hylkääminen (PatL 53 d § 1 momentti)

Jos tutkijainsinööri katsoo, että rajoittamispyynnön mukaisesti rajoitettu patentti ei täytä PatL 53 b §:n ehtoja (ks. kappale 2.2 tutkiminen), ei rajoittamispyyntöä voida hyväksyä. Tästä esteestä ilmoitetaan patentinhaltijalle ja hänelle annetaan mahdollisuus esittää lausumansa asiassa.

Jos patentinhaltijan lausuman jälkeenkin tutkijainsinööri edelleen katsoo, että rajoittamispyyntöä ei voida hyväksyä, se on hylättävä ja patentti pysytetään voimassa muuttumattomassa muodossa. Tähän päätökseen patentinhaltijalla on oikeus hakea muutosta markkinaoikeudelta.

G.2.2.2 Rajoittamispyynnön hyväksyminen (PatL 53 d § 2 momentti)

Jos rajoittamispyynnön hyväksymiselle ei ole estettä, lähetetään tästä ilmoitus patentinhaltijalle. Siinä kehoitetaan patentinhaltijaa toimittamaan painatusta varten rajoitetun patentin mahdollinen selitys (samalla kielellä, joka on alkuperäisessä patentissa), mahdolliset piirustukset ja rajoitetut patenttivaatimukset (niillä kielillä, kuin alkuperäisessä patentissa). Patentinhaltijan tulee myös antaa vakuutus siitä miltä osin selitys, jos sitä on muutettu, ei sanatarkasti ole yhtäpitävä aiemman selityksen kanssa.

Viraston on huolehdittava, että rajoitetut patenttivaatimukset ovat tarvittaessa kolmannen osapuolen pyynnöstä saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä. Mikäli rajoitetut patenttivaatimukset joudutaan tällaisen pyynnön jälkeen kääntämään suomeksi tai ruotsiksi, on patentinhaltijan suoritettava vahvistettu käännösmaksu.

Määräaika näiden asiakirjojen toimittamiselle tai käännösmaksun suorittamiselle on kaksi kuukautta. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta määräajassa, katsotaan rajoittamispyyntö peruutetuksi.

Rajoittamisen hyväksymistä koskevasta päätöksestä kuulutetaan ja kuulutuspäivästä lukien rajoitettu patentti on yleisön saatavana patenttijulkaisuna.

G.2.2.3 Rajoittamispyynnön peruuttaminen

Rajoittamispyynnön hakijalla on mahdollisuus peruuttaa patentin rajoittamispyyntö. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, ja patentin rajoittamismenettely keskeytetään lopullisesti pyyntöpäivästä lukien. Rajoittamispyynnöstä suoritettua käsittelymaksua ei palauteta hakijalle. Patentin rajoittamispyynnön peruuttamisesta ei ole myöskään valitusoikeutta. Rajoittamispyyntöä ei voi enää peruuttaa, kun rajoittamisen hyväksymistä koskeva lopullinen päätös on jo tehty.

G.2.2.4 Rajoittamismenettelyn lopettaminen

Jos patenttia vastaan tehdään väite ja tutkijainsinööri ei ole tehnyt lopullista rajoittamispäätöstä, niin rajoittamismenettely lopetetaan. Rajoittamispyynnön hakijalla on kuitenkin mahdollisuus tehdä uusi rajoittaminen väitekäsittelyn jälkeen. Myös oikeudessa nostettu kanne patentin julistamisesta mitättömäksi on peruste rajoittamismenettelyn lopettamiseksi. Patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Jos

rajoittamismenettely lopetetaan, rajoittamispyynnöstä suoritettua käsittelymaksua ei palauteta eikä hakijalla ole valitusoikeutta.

G.3 Patentin lakkauttaminen

G.3.1 Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikön suorittama muodollinen tarkastus

G.3.1.1 Patentin lakkauttaminen (PatL 54 §)

Ilmoitus patentin lakkauttamisesta tehdään virastolle kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi. Ilmoitus on vapaamuotoinen. Ilmoituksesta tarkistetaan, että siihen sisältyvät seuraavat seikat:

- 1) patentinhaltijan nimi
- 2) patentin rekisterinumero
- 3) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite sekä osoitus valtuutuksesta ja
- 4) allekirjoitus.

Kun lakkauttamisilmoitus täyttää edellä mainitut vaatimukset, sitä ei voi peruuttaa.

G.3.1.2 Päätös lakkauttamisesta

Kun lakkauttamisilmoitus täyttää sille asetetut muodolliset edellytykset hyväksytään ilmoitus ja patentinhaltijalle annetaan päätös patentin lakkauttamisesta. Lakkauttaminen tulee voimaan patenttihakemuksen tekemispäivästä lukien. Lakkauttaminen koskee koko patenttia.

Lakkauttamispäätöksestä kuulutetaan viraston toimittamassa julkaisussa.

G.3.1.3 Lakkauttamisilmoituksen hylkääminen

Jos lakkauttamisilmoitus ei täytä sille asetettuja muodollisia vaatimuksia eikä patentinhaltija ole korjannut siinä olevia puutteita viraston antamassa määräajassa, hylätään ilmoitus. Patentinhaltijalla on oikeus valittaa hylkäyspäätöksestä.

G.3.1.4 Lakkauttamismenettelyn lykkääminen

Jos patentti on ulosmitattu tai riita patentin siirtämisestä on vireillä, lykätään lakkauttamismenettelyä siihen asti, kunnes ulosmittaus on rauennut tai riita patentin siirtämisestä on lopullisesti ratkaistu.

Eurooppapatentin osalta lakkauttamismenettelyä lykätään myös, jos patentinhaltija on pyytänyt patentin lakkauttamista Euroopan patenttivirastolta. Lakkauttamismenettely lykätään siihen saakka, kunnes Euroopan patenttivirasto on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen.

TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI

H. Patenttitekniset erityiskysymykset

H.1 Yhtenäisyys

H.1.1 Säännökset

Patenttivaatimuksissa saa esittää vain yhtenäisiä keksintöjä, ts. keksintöjä, jotka perustuvat yhteiseen keksinnölliseen ajatukseen. PatL 10 §:ssä asia määritellään seuraavasti: Samassa hakemuksessa ei saa hakea patenttia kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan keksintöön.

Yhtenäisyyden käsitettä täsmennetään PatA 16 §:ssä seuraavasti: Jos hakemus kohdistuu useisiin keksintöihin, on niiden oltava toisistaan riippuvaisia. Keksintöjen on katsottava olevan toisistaan riippuvaisia, jos kaikkien keksintöjen välillä on tekninen yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisellä erityispiirteellä tarkoitetaan sellaista teknistä ominaisuutta, joka kussakin keksinnössä, keksintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tekniikan tasoon verrattuna.

Arvioitaessa, ovatko keksinnöt toisistaan riippuvaisia, ei ole merkitystä sillä, onko keksinnöt määritelty erillisissä patenttivaatimuksissa vai vaihtoehtoina yhdessä vaatimuksessa. Yksittäiseen patenttivaatimukseen sisältyvillä vaihtoehtoilla täytyy siis myös olla yhteinen tekninen erityispiirre.

Yhtenäisyyttä koskevia säännöksiä tulkittaessa tulee pääsääntöisesti noudattaa PCT-säännön 13 sovellosohjeita (PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, Chapter 10, Unity of Invention, July 1, 2014).

H.1.2 Tekninen erityispiirre

Hakemuksen yhtenäisyyttä arvioitaessa on oleellista ensin määrittää itsenäisissä vaatimuksissa esitettyjen keksintöjen tekniset erityispiirteet ja sitten tarkistaa, ovatko ne PatA 16 §:n edellyttämässä suhteessa toisiinsa nähden. Eri keksinnöissä teknisten erityispiirteiden tulee olla joko samanlaisia tai niiden tulee vastata toisiaan, ts. piirteillä tulee olla sama vaikutus ja niiden tulee tarjota ratkaisu samaan tekniseen ongelmaan. Esimerkkinä tästä voidaan mainita metallijousi ja kumipatukka, jotka molemmat toimivat joustavuutta tuovana välineenä. Teknisten erityispiirteiden vastaavuutta arvioitaessa voidaan käyttää ongelma ja ratkaisu -periaatetta niiden objektiivisten teknisten ongelmien määrittämiseksi, joita eri keksintöjen lähimmästä tekniikan tasosta poikkeavat tekniset erityispiirteet ratkaisevat. Eri keksintöjen teknisten erityispiirteiden välillä tulee olla tekninen riippuvuussuhde, ts. esim. keksintöjen kohdistuessa menetelmään ja laitteeseen, tulee nimenomaan sellaisten seikkojen olla laitevaatimuksessa uusia ja keksinnöllisiä, joiden avulla voidaan toteuttaa menetelmän uudet ja yllättävät piirteet. Oleellista on myös, että kaikkien keksintöjen välillä tulee olla yhteinen keksinnöllinen ajatus. Yksittäinen patenttivaatimus ei kuitenkaan voi olla epäyhtenäinen pelkästään siksi, että se sisältää joukon toisiinsa yhdistettyjä yksittäisiä piirteitä, joiden välillä ei ole sellaista keskinäistä vuorovaikutusta, että ne yhdessä saisivat aikaan uudenlaisen teknisen vaikutuksen.

H.1.3 Epäyhtenäisyys *a priori* ja *a posteriori*

Itsenäisissä vaatimuksissa esitettyjen keksintöjen yhtenäisyys arvioidaan ennen uutuustutkimusta (ks. C.1.2.). Tällöin tarkastellaan vaatimusten teknisiä erityispiirteitä alan ammattimiehen yleistietojen, yleisten hakuteosten ja hakemuksessa esitetyn tekniikan tason

pohjalta. Tässä vaiheessa havaitusta epäyhtenäisyydestä käytetään nimitystä epäyhtenäisyys *a priori*.

Epäyhtenäisyys *a posteriori* on kyseessä, kun uutuustutkimuksen aikana havaitaan, etteivät itsenäisissä vaatimuksissa esitetyt keksinnöt olekaan yhtenäiset sen vuoksi, että yhteinen tekninen piirre tai yhteiset tekniset piirteet osoittautuvat tunnetuiksi.

Epäyhtenäisyydestä *a posteriori* on kyse myös silloin, kun itsenäisessä vaatimuksessa esitetty keksintö osoittautuu tunnetuksi tai se ei ole keksinnöllinen, ja epäitsenäisissä vaatimuksissa esitetään useita toisistaan riippumattomia keksintöjä.

H.1.4 Itsenäisten vaatimusten yhtenäisyys

Itsenäisten vaatimusten järjestyksellä ei ole merkitystä vaatimusyhdistelmän yhtenäisyyttä arvioitaessa.

H.1.4.1 Samaan ryhmään kuuluvat vaatimukset

Hakemuksessa on mahdollista esittää useita itsenäisiä samaan ryhmään kuuluvia vaatimuksia.

Yhtenä esimerkkityyppinä vaatimuksista, jotka kuuluvat samaan ryhmään ja joissa on samanlainen tekninen erityispiirre, on seuraava:

- 1) Makeutusseos, tunnettu siitä, että siinä on laktoosia,
- 2) Elintarvike, tunnettu siitä, että siinä on makeutusseosta, jossa on laktoosia.

Yhteisen teknisen erityispiirteen tulee olla oleellinen ja vaikuttava piirre kaikissa keksinnöissä.

Hakemuksessa voidaan esittää useita sellaisia vaihtoehtoisia keksintöjä sisältäviä itsenäisiä vaatimuksia, joiden tekniset erityispiirteet vastaavat toisiaan ja ovat luonteeltaan samankaltaisia. Tällaiset keksinnöt voidaan esittää myös samassa vaatimuksessa vaihtoehtoina. Usean itsenäisen vaatimuksen esittäminen voidaan katsoa perustelluksi, jos on ilmeisen vaikeaa määritellä keksintöjä kyllin tarkasti vaihtoehtoina yhdessä vaatimuksessa (PatM 19 §). Esimerkkinä voidaan mainita useampivaiheinen menetelmä, jossa vaiheiden järjestys on erilainen kussakin itsenäisessä vaatimuksessa, tai laite, jossa voidaan käyttää samaan tarkoitukseen vaihtoehtoisia osia.

Hakemuksessa ei ole kuitenkaan hyväksyttävää esittää useita itsenäisiä vaatimuksia, jotka koskevat samaa keksintöä, joka on määritelty itsenäisissä vaatimuksissa kussakin eri tavalla. Esimerkiksi sellainen vaatimusyhdistelmä ei ole hyväksyttävissä, jossa tuote on määritelty yhdessä vaatimuksessa valmistusaineiden ja toisessa vaatimuksessa valmistusolosuhteiden tai parametrien avulla.

Hakemuksessa on PatM 19 §:n mukaan myös mahdollista esittää samaan kategoriaan kuuluvia itsenäisiä vaatimuksia, jos ne koskevat lähetin-vastaanotintyyppisiä keksintöjä.

Yhteisen teknisen erityispiirteen lisäksi vaatimuksissa voidaan esittää myös muita teknisiä piirteitä, joita ei tarvitse esittää kaikissa vaatimuksissa.

H.1.4.2 Eri ryhmiin kuuluvat vaatimukset

Eri ryhmiin kuuluvista yhtenäisistä vaatimuksista voidaan esittää seuraavat esimerkit:

- 1) Tulenestoaine, menetelmä tulenestoaineen valmistamiseksi ja tulenestoaineen käyttö kankaiden käsittelyyn.
- 2) Menetelmä valmistaa kaapelia kiertämällä köyttä tietyllä tavalla, ja laite, joka on suunniteltu kiertämään köyttä juuri tällä tavalla.

Olennaista on, että eri ryhmiin kuuluvia vaatimuksia yhdistää sama keksinnöllinen ajatus. Pelkät vaatimuksissa esitetyt ilmaukset kuten "erityisesti sovitettu" tai "erityisesti suunniteltu" eivät välttämättä merkitse, että eri vaatimusten välillä on yhteinen keksinnöllinen ajatus.

Patenttihakemuksen ei voida katsoa käsittävän toisistaan riippumattomia keksintöjä (PatA 16 §), jos se sisältää:

- 1) tuotetta tarkoittavan itsenäisen vaatimuksen ohella sellaisen itsenäisen vaatimuksen, joka koskee tämän tuotteen valmistamiseksi keksittyä menetelmää ja itsenäisen vaatimuksen, joka koskee tuotteelle keksittyä käyttöä, tai
- 2) tuotetta koskevan itsenäisen vaatimuksen ohella sellaisen itsenäisen vaatimuksen, joka koskee tuotteen valmistamiseksi keksittyä menetelmää ja itsenäisen vaatimuksen, joka koskee tuotteen valmistamiseksi keksittyä välikappaletta, tai
- 3) menetelmää tarkoittavan itsenäisen vaatimuksen ohella sellaisen itsenäisen vaatimuksen, joka koskee menetelmän toteuttamiseksi keksittyä välikappaletta.

Menetelmä on keksitty tuotteen valmistamiseksi, jos se tuottaa luonnostaan tätä tuotetta, ja välikappale on keksitty menetelmän toteuttamiseksi, jos välikappaleen tekniikan tason ylittävä osa vastaa menetelmän tekniikan tason ylittävää osaa.

Näin ollen menetelmää pidetään keksittynä tuotteen valmistamiseen, jos vaatimuksessa esitetty menetelmä luonnostaan tuottaa vaatimuksessa esitettyä tuotetta ja vaatimuksessa esitetyn tuotteen ja menetelmän välillä on tekninen riippuvuussuhde. Sanan "keksitty" ei ole tarkoitettu merkitsevän sitä, ettei tuotetta voisi valmistaa myös jollakin toisella menetelmällä. Valmistusmenetelmään ja sillä aikaansaatavaan tuotteeseen kohdistuvia vaatimuksia ei voida myöskään pitää epäyhtenäisinä pelkästään sillä perusteella, että valmistusmenetelmä ei rajoitu vaatimuksessa esitetyn tuotteen valmistamiseen.

Myös välikappaletta pidetään keksittynä menetelmän toteuttamiseksi, jos välikappaleen tekniikan tason ylittävä osa vastaa menetelmän tekniikan tason ylittävää osaa. Näin ollen ei ole riittävää, että välikappaletta voidaan käyttää vaatimuksessa esitetyn menetelmän toteuttamiseen. Kuitenkaan määritelmä "keksitty" ei tarkoita sitä, ettei välikappaletta voisi käyttää jossain muussa menetelmässä tai ettei menetelmää voisi toteuttaa käyttäen vaihtoehtoisia välikappaletta.

On siis huomattava, että keksintöjen riippuvuutta toisistaan ei riitä osoittamaan pelkästään se, että menetelmä on keksitty tietyn tuotteen valmistamiseksi tai että välikappale on keksitty tietyn menetelmän toteuttamiseen. Keksinnöillä tulee olla yhteinen keksinnöllinen ajatus.

Menetelmävaatimuksen lisäksi samaan hakemukseen voidaan hyväksyä välikappalevaatimus, joka on keksitty toteuttamaan vain osa vaatimuksessa esitetystä menetelmästä, jos tämä osa menetelmävaatimuksesta on riittävä osoittamaan, että vaatimuksilla on yhteinen keksinnöllinen ajatus.

Edellä esitetyssä kohdassa käytetyn termin "välikappale" on tarkoitus olla käsitteenä laaja, joten se voi olla mm. laite, väline, menetelmässä käytettävä materiaali jne.

Edellä luetellut kolme vaihtoehtoista vaatimusyhdistelmää eivät ole ainoat, jotka hakemukseen voidaan hyväksyä. Myös muut vaatimusyhdistelmät ovat hyväksyttävissä, jos ne täyttävät yhtenäisyysvaatimuksen. On kuitenkin huomattava, että vaikka edellä lueteltujen vaihtoehtojen mukainen yksittäinen itsenäisten vaatimusten yhdistelmä on aina sallittu, useita vastaavanlaisia itsenäisten vaatimusten yhdistelmiä voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä yhteen patenttihakemukseen vain, jos ne täyttävät sekä yhtenäisyyden yleiset edellytykset että PatM 19 §:ssä esitetyt erityisedellytykset.

H.1.5 Epäitsenäisten vaatimusten yhtenäisyys

Epäitsenäisessä vaatimuksessa esitetty keksintö ei voi olla epäyhtenäinen siihen itsenäisessä vaatimuksessa esitettyyn keksintöön nähden, johon epäitsenäinen vaatimus viittaa, koska epäitsenäinen patenttivaatimus sisältää aina itsenäisen patenttivaatimuksen tekniset piirteet. Kuitenkin siinä tapauksessa, että epäitsenäinen vaatimus viittaa vaihtoehtoina useampaan kuin yhteen itsenäiseen vaatimukseen, epäyhtenäisyyttä voi esiintyä epäitsenäisen vaatimuksen ja jonkin viitatus itsenäisen vaatimuksen välillä.

Jos itsenäinen vaatimus osoittautuu tunnetuksi tai se ei ole keksinnöllinen, pitää huolellisesti tarkastella, onko kaikkien tästä itsenäisestä vaatimuksesta riippuvien epäitsenäisten vaatimusten välillä keksinnöllistä yhteyttä. Jos keksinnöllistä yhteyttä ei ole, yhtenäisyyden puutteesta voi huomauttaa "a posteriori".

Epäyhtenäisyydestä ei ole kysymys, jos epäitsenäisessä vaatimuksessa esitetty piirre ei liity suoraan saman teknisen ongelman ratkaisuun kuin itsenäisessä vaatimuksessa esitetty keksintö, jos itsenäisen vaatimuksen määrittämä keksintö on kuitenkin uusi ja keksinnöllinen. Epäitsenäisessä vaatimuksessa esitetty piirre tulee suojatuksi vain itsenäisen vaatimuksen yhteydessä.

H.1.6 Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jälkeen

Uutuustutkimuksen jälkeen ei PatA 19 §:n mukaan saa samaan hakemukseen ottaa patenttivaatimusta, jonka esittämä keksintö on riippumaton aikaisemmissa vaatimuksissa esitetystä keksinnöstä. Jos hakija muuttaa uutuustutkimuksen jälkeen vaatimuksia joko epäitsenäisistä vaatimuksista tai selityksestä peräisin olevilla piirteillä siten, että itsenäinen vaatimus ratkaisee eri ongelmaa kuin alkuperäisessä vaatimuksessa esitetty keksintö, on kyseessä todennäköisesti aiemmissa vaatimuksissa esitetystä keksinnöstä riippumaton keksintö (ks. myös H.3.2.5). Epäyhtenäisyydestä tulisi kuitenkin huomauttaa vain selvissä ja huomattavaa lisätyötä vaativissa tapauksissa. Samalla voidaan hakijalle ilmoittaa jakamismahdollisuudesta.

Kun hakija on saatuaan virastolta puuttuvaa yhtenäisyyttä koskevan huomautuksen rajoittanut patenttivaatimuksia, on hänen katsottava saman hakemuksen puitteissa lopullisesti luopuneen niistä keksinnöistä, jotka rajoittamalla on erotettu patenttivaatimuksista (PatM 36 §). Myös silloin kun virasto on rajoittanut uutuustutkimuksen patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitettyyn keksintöön (ks. kohta H.1.7), hakijan ei ole enää sallittua kohdistaa hakemustaan tarkoittamaan keksintöä, joka on riippumaton tästä keksinnöstä.

H.1.7 Yleisiä ohjeita

Jos vaatimukset osoittautuvat epäyhtenäisiksi, uutuustutkimus rajataan patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitettyyn keksintöön (PatM 36 §). Hakijalle huomautetaan tällöin puuttuvasta yhtenäisyydestä teknisen välipäätöksen yhteydessä ja hakijaa kehoitetaan poistamaan hakemuksesta sellaiset patenttivaatimukset, jotka ovat epäyhtenäisiä uutuustutkimuksen kohteena olleeseen keksintöön nähden. Tässä yhteydessä voidaan myös ilmoittaa mahdollisuudesta jakaa hakemus. Epäyhtenäisyys on aina perusteltava selvästi välipäätöksessä.

Vaatimusten yhtenäisyys arvioidaan, jotta yhdellä hakemusmaksulla tutkittaisiin vain yksi keksintökokonaisuus. Rajatapauksissa yhtenäisyys tulee ratkaista hakijan eduksi.

Epäyhtenäisyys ei ole patentin kumoamis- tai mitätöintiperuste (PatL 25 §, PatL 52 §). Hakemus voidaan kuitenkin hylätä epäyhtenäisyyden takia, jos hakija ei välipäätöksessä esitetystä kehotuksesta huolimatta poista tutkittuun keksintöön nähden epäyhtenäisiä

patenttivaatimuksia hakemuksesta tai esitä hyväksyttävissä olevia perusteluja vaatimusasetelman yhtenäisyyden puolesta.

Yhtenäisyyttä käsitellään myös kohdissa C.1.2, C.2, K.2.2, K.8.2 ja L.4.

H.2 Jakaminen ja lohkaiseminen

Jaettu tai lohkaistu hakemus tulee jättää ennen kuin kantahakemuksessa on annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus (PatA 22 ja 23 §)(ks. F.8). Ilmoituksen antamispäiväksi katsotaan se päivä, jolloin tutkijainsinööri on allekirjoittanut ilmoituksen.

Jos kantahakemus on hylätty eikä siitä ole annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukaista ilmoitusta, jakaminen tai lohkaiseminen voidaan suorittaa valitusaikana riippumatta siitä, tehdäänkö asiassa valitus. Jos kantahakemus on jätetty sillensä PatL 15 §:n 2 momentin mukaan eikä siitä ole annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukaista ilmoitusta, jakaminen ja lohkaiseminen voidaan suorittaa määräaikana, jonka kuluessa hakemus voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi, riippumatta siitä otetaanko hakemus uudelleen käsiteltäväksi (PatM 42 §).

Hakemusta ei ole mahdollista jakaa tai lohkaista ennen perusasiakirjan antamista (PatA 22 ja 23 §). Perusasiakirja on ensiksi annettu joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen selitys piirustuksineen ja vaatimukset (PatA 21 § 1 ja 2 mom.).

Selitys siihen kuuluvine piirustuksineen ja patenttivaatimukset, jotka annetaan samanaikaisesti kuin uuden hakemuksen hakemuskirja, katsotaan jaetun tai lohkaistun hakemuksen perusasiakirjaksi (PatA 24 §). Kun tämä perusasiakirja on annettu, ei enää ole sallittua lisätä hakemukseen kantahakemuksesta erotettuja seikkoja.

Jaettaessa tai lohkaistaessa hakijan tulee ilmoittaa, mitkä kantahakemuksen osat ovat jaetun tai lohkaistun hakemuksen vaatimusten perustana. Kantahakemuksessa hakijan tulee ilmoittaa, että jakaminen tai lohkaiseminen on tapahtunut (PatM 41 §).

Jaetun hakemuksen tekemispäiväksi katsotaan kantahakemuksen tekemispäivä, joten jaetun hakemuksen perusteella myönnetyn patentin patenttiaika alkaa kantahakemuksen tekemispäivästä. Lohkaistun hakemuksen tekemispäivä on sen aineiston saapumispäivä virastoon, jonka aineiston perusteella lohkaistu hakemus on tehty. Lohkaistun hakemuksen perusteella myönnetyn patentin patenttiaika alkaa siis sen aineiston saapumispäivästä virastoon, jonka aineiston perusteella lohkaistu hakemus on tehty.

H.2.1 Jakaminen

Hakija voi jakaa hakemuksen kahdeksi tai useammaksi hakemukseksi, jos perusasiakirjassa on esitetty useita keksintöjä (PatL 11 §, PatA 22, 24 § ja 10 § 4 mom., PatM 41 ja 42 §). Kantahakemuksesta erotettua keksintöä tarkoittava jaettu hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin kantahakemus. Jaettu hakemus saa saman tekemispäivän kuin kantahakemuksella on. Sekä kantahakemuksen että jaetun hakemuksen perusteella myönnetty patentti voidaan pitää voimassa 20 vuotta tekemispäivästä (PatL 40 § 1 mom.). Suomessa jatkettun kansainvälisen patenttihakemuksen tekemispäiväksi katsotaan vastaanottavan viranomaisen vahvistama kansainvälinen tekemispäivä (PatL 29 §). Sekä kantahakemuksen että jaetun hakemuksen perusteella myönnetty patentti voidaan siis pitää voimassa 20 vuotta kansainvälisestä tekemispäivästä. Jos kantahakemuksin on jaettu hakemus, silloinkin siitä jaetun hakemuksen tekemispäivä on vanhemman kantahakemuksen tekemispäivä, koska jaetun hakemuksen tekemispäiväksi tulee aina kantahakemuksen tekemispäivä.

H.2.1.1 Vapaaehtoinen jakaminen

Hakija voi halutessaan jakaa hakemuksen, jos sen perusasiakirjassa on esitetty useita keksintöjä (PatA 22 §). Keksintöjen ei tarvitse olla toisistaan riippumattomia. Ne olisi voitu myös säilyttää yhdessä hakemuksessa. Esimerkiksi tuote-, menetelmä- tai käyttöryhmiin kuuluvat keksinnöt voidaan jakaa eri hakemuksiin. Jaetun hakemuksen kohteena voi olla myös pelkästään perusasiakirjan selitykseen sisältyvä ratkaisu edellyttäen, että ratkaisu on esitetty PatL 8 §:ssä edellytetyllä täsmällisyydellä ottaen huomioon PatM 4 § 1 mom. toinen kohta.

H.2.1.2 Epäyhtenäisyydestä johtuva jakaminen

Tutkijainsinööri esittää lausunnossaan, että hakemus käsittää kaksi tai useampia toisistaan riippumattomia keksintöjä. Tällöin hakijan on supistettava hakemusta, ennen kaikkea vaatimuksia, niin että ne täyttävät yhtenäisyysvaatimuksen. Kantahakemuksesta poistetusta osasta hakija voi jättää yhden tai useampia jaettuja hakemuksia. Jaettu hakemus tulee jättää ennen kuin kantahakemuksessa on annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus.

H.2.1.3 Saman keksinnön jakaminen

PatA 22 §:n mukaan hakija voi siis jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi, kun perusasiakirjassa on esitetty useita keksintöjä. Jaettu hakemus ei kuitenkaan saa sisältää kaikkia kantahakemuksessa esitettyjä keksintöjä. Jos jaettu hakemus sisältää kantahakemuksessa esitetyn keksinnön kokonaisuudessaan tai kaikki kantahakemuksessa esitetyt keksinnöt, sitä ei katsota jaetuksi hakemukseksi, koska jakaminen on suoritettu PatL 11 §:n ja PatA 22 §:n vastaisesti.

Jos jakaminen on suoritettu PatL 11 §:n ja PatA 22 §:n vastaisesti, hakemusta ei hyväksytä jaetuksi hakemukseksi. Hakemus saa tekemispäiväksi sen päivän, jolloin se saapui virastoon. Aikaisempi hakemus muodostaa tällöin uutuudenesteen myöhemmälle hakemukselle. Myöhemmän hakemuksen patentoitavuuden arvioinnissa aikaisempaa hakemusta pidetään estejulkaisuna. Nämä seikat ilmoitetaan hakijalle myöhempään hakemukseen annettavassa välipäätöksessä.

Samana keksinnön jakaminen on kyseessä, jos jätetään jaettu hakemus, jonka patenttivaatimuksissa esitetty keksintö asiallisesti vastaa kantahakemuksen patenttivaatimuksissa esitettyä keksintöä tai on sitä laajempi. Tällöin hakijalle ilmoitetaan välipäätöksellä, ettei uutta hakemusta voida hyväksyä jaetuksi hakemukseksi, koska siinä haetaan suojaa jo kantahakemuksen patenttivaatimuksissa suojattavaksi haetulle keksinnölle. Uuden hakemuksen tekemispäiväksi tulee se päivä, jolloin hakemus saapui virastoon. Vanhempi hakemus muodostaa sille uutuudenesteen, jos se tulee julkiseksi PatL 22 §:n mukaisesti. Asiasta on KHO:n päätös 1361/85 (hakemus 771835). Siinä jaettuun hakemukseen 771835 sisältyy kantahakemuksessa 750935 esitetty keksintö.

H.2.1.4 Keksintöjen kuvaus kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa

Jakamalla erotetun keksinnön tulee olla esitetty kantahakemuksen perusasiakirjassa riittävä selvästi, että alan ammattimies pystyy sen toteuttamaan perusasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Perusasiakirjahan on määritelty PatA 21 §:n 1 ja 2 momentissa. Keksinnön tulee olla perusasiakirjassa yksityiskohtaisesti selitetty ensisijaisesti sovellutusesimerkein tai sovellutusmuodoin kuvattuna ja mahdollisesti piirustukseen viitaten. Myös jaetussa hakemuksessa esitetyn keksinnön tulee siis täyttää PatL 8 §:n 2 momentin ja PatM 4 §:n 1 momentin 2 kohdan vaatimukset. Jaetussa hakemuksessa esitetty keksintö voi alun perin olla esitettynä kantahakemuksen selityksessä tai vaatimuksessa. Jaetun hakemuksen asiasisältö ei kuitenkaan saa mennä kantahakemuksen perusasiakirjan ulkopuolelle.

Käsite jakaminen sisältää sen, että kantahakemuksesta tulee poistaa jaetussa hakemuksessa esitetty keksintö. Erityisesti kantahakemuksen patenttivaatimukset eivät saa käsittää jaetun hakemuksen patenttivaatimuksissa esitettyä keksintöä. Jos hakija ei oma-aloitteisesti poista kantahakemuksen patenttivaatimuksista jaetussa hakemuksessa esitettyä keksintöä, häntä kehoitetaan siihen jaetussa hakemuksessa annettavalla välipäätöksellä vedoten PatL 11 §:ään ja PatA 22 §:ään. Jos hakija ei supista kantahakemusta asianmukaisesti, uutta hakemusta ei katsota jaetuksi hakemukseksi. Tällöin uuden hakemuksen tekemispäiväksi tulee se päivä, jolloin hakemus saapui virastoon. Aikaisempi hakemus muodostaa sille uutuudenesteen, jos se tulee julkiseksi PatL 22 §:n mukaan.

Selitystä koskevat tavanomaiset selityksestä annetut ohjeet. Vaatimuksia muutettaessa selitys saatetaan vastaamaan muuttuneita vaatimuksia. Kantahakemuksen selitykseen voi kuitenkin joissakin tapauksissa jäädä jaettua hakemusta koskevaa aineistoa ja päinvastoin. Selityksen korjaaminen jää tapauskohtaisesti harkittavaksi. Kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa esitetyt keksinnöt ovat joskus niin läheisiä ja samoin määrittein kuvattuja, että selityksestä ei voi poistaa kaikkea toiseen hakemukseen kuuluvaa. Keksinnön kohteen tulee kuitenkin selvästi käydä ilmi selityksestä, ja toisaalta selitys ei saa antaa väärää kuvaa keksinnön kohteesta.

Hakemuksen patenttivaatimus voi kuitenkin käsittää toiseen hakemukseen kuuluvan piirteen yhdessä asianomaisen hakemuksen tunnusomaisen piirteen kanssa. Esimerkkinä mainittakoon tapaus, jossa toinen hakemus kohdistuu keksintöön A sekä keksintöjen A ja B yhdistelmään, joka nimenomaan toimii yhdistelmänä. On sallittua hakea toisessa hakemuksessa (jaetussa tai kantahakemuksessa) suojaa yksinään keksinnölle B.

H.2.2 Lohkaiseminen

Lohkaiseminen on kysymyksessä, kun selitykseen tai patenttivaatimukseen tehdyllä lisäyksellä tai muulla tavoin patenttihakemuksessa on esitetty keksintö, joka ei ilmene hakemuksen perusasiakirjoista, ja tämä keksintö tehdään uuden, eri hakemuksen kohteeksi (PatL 11 §, PatA 23 ja 24 §, PatM 41 ja 42 §). Lohkaistu hakemus katsotaan hakijan pyynnöstä tehdyksi silloin, kun se asiakirja, josta keksintö käy selville, saapui patenttivistastoon. Lohkaistun hakemuksen tekemispäivä on siis sen aineiston saapumispäivä virastoon, jonka perusteella lohkaistu hakemus on tehty.

Lohkaistussa hakemuksessa on mahdollista pyytää etuoikeutta kantahakemuksesta, jos uusi aineisto on jätetty etuoikeusvuoden aikana. Etuoikeuspäivä on tällöin kantahakemuksen tekemispäivä.

Kantahakemuksesta, erityisesti patenttivaatimuksista, on poistettava se, mille lohkaistun hakemuksen patenttivaatimuksissa haetaan suojaa. Selitystä on korjattava tapauskohtaisesti sekä kantahakemuksessa että lohkaistussa hakemuksessa ottaen huomioon selityksestä annetut ohjeet.

H.3 Patenttihakemuksen muutokset

H.3.1 Muutoksia koskevat patenttilain säännökset

Patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty (PatL 13 §). Koska patentin suoja-aika lasketaan hakemuksen tekemispäivästä, on selvää, että patentti ei voi suojata sellaista, mitä ei ole esitetty hakemuksen perusasiakirjassa (ks. A.1.1 ja A.1.2). Sen jälkeen, kun hakijalle on annettu ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä (PatL 19 § 1 mom.), patenttivaatimuksia ei saa muuttaa siten, että patenttisuoja laajenee (PatL 19 § 2 mom.). Jos patentti on myönnetty, vaikka hakemusta on muutettu vastoin edellä esitettyjä säännöksiä,

sitä vastaan on mahdollista tehdä väite PatL 25 §:n 1 momentin 3. tai 4. kohdan perusteella tai nostaa mitätöintikanne PatL 52 §:n 1 momentin 3. tai 4. kohdan perusteella.

H.3.2 Patenttivaatimusten muutokset

Patenttivaatimuksia voidaan muotoilla uudelleen, selventää, laajentaa ja rajoittaa sekä niiden kategoriaa muuttaa patenttisäädösten sallimissa puitteissa. Patenttivaatimusta ei saa muuttaa siten, että se tulee sisältämään sellaista, mikä ei ilmene perusasiakirjasta (PatL 13 §). Jos patenttivaatimusta muutetaan siten, että se sisältää uusia määritteitä, hakijan tulee samanaikaisesti ilmoittaa, mistä vastaava seikka on löydettävissä perusasiakirjasta (PatA 19 § 1 mom.). Täsmennettäessä vaatimusta uusilla, perusasiakirjasta löytyvillä määritteillä ei vaadita, että nämä määritteet on esitetty perusasiakirjassa keksinnön erityispiirteinä. Täsmennys voidaan ottaa paitsi selityksestä myös selitykseen kuuluvasta piirustuksesta edellyttäen, että se käy piirustuksesta selvästi ilmi. Patenttivaatimusten selvät kirjoitus- ja käännösvirheet voidaan korjata. Korjattujen kohtien täytyy tällöin vastata sitä, mitä alun perin oli tarkoitettu. Tulkinnassa voidaan käyttää apuna alkuperäisen tekstin sanamuotoa tai mahdollisten etuoikeusasiakirjojen sisältöä (PatM 38 §).

Patenttivaatimuksesta voi poistaa jonkin piirteen tai sen voi korvata jollakin toisella piirteellä patenttilain 13 §:n estämättä, jos alan ammattimies voi suoraan ja yksiselitteisesti todeta, että:

- 1) tätä piirrettä ei ole esitetty hakemuksessa keksinnön olennaisena piirteenä,
- 2) piirre ei ole keksinnön toiminnan kannalta välttämätön, kun otetaan huomioon keksinnön ratkaisema tekninen ongelma, ja
- 3) piirteen korvaaminen tai poistaminen ei vaadi vastavuoroisesti muiden piirteiden tosiasiallista muuttamista

Kun jokin piirre korvataan toisella piirteellä, korvaavalle piirteelle täytyy löytyä tuki hakemuksen perusasiakirjasta (PatL 13 §).

H.3.2.1 Muutokset, jotka perustuvat tiivistelmään

Mikäli jokin määrite on esitetty vain hakemuksen tiivistelmässä, sitä ei katsota perusasiakirjassa esitetyksi, eikä määritettä siten voida ottaa keksintöä täsmentäväksi piirteeksi vaatimukseen. Tiivistelmä on tarkoitettu vain tekniikan tietolähteeksi, eikä sille anneta muuta merkitystä (PatL 8 § 3 mom.).

H.3.2.2 Muutokset, jotka perustuvat hakemuksessa viitattuihin julkaisuihin

Perusasiakirjaan ei katsota kuuluvan tietoja, jotka on esitetty hakemuksessa vain viittauksena johonkin muuhun dokumenttiin, esim. patenttiin tai lehtiartikkeliin,. Tällaisilla tiedoilla ei siten voida täsmentää patenttivaatimusta. Koska selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä (PatL 8 § 2 mom.), kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen tulee käydä ilmi suoraan selityksestä.

H.3.2.3 Raja-arvoalueet

Kun patenttivaatimuksissa esitetään raja-arvojen avulla määriteltyjä alueita, jotka koskevat esimerkiksi lämpötilaa, ainemääriä tai prosenttiosuuksia, patenttivaatimuksia ei myöhemmin voi rajoittaa koskemaan uusia, edellisten raja-arvojen sisällä olevia arvoja, jos niitä ei ole esitetty perusasiakirjassa. Siten esimerkiksi kun jonkin prosessin toteuttamiseksi on annettu tietty lämpötila-alue, patenttivaatimusta ei myöhemmin saa rajoittaa vain johonkin määrättyyn lämpötilaan tai osa-alueeseen tämän alueen sisällä, mikäli näitä ei ole mainittu perusasiakirjassa. Mikäli uudet edellisten raja-arvojen sisällä olevat arvot perustuvat selvästi sovellutusesimerkkeihin, niiden lisäämisen ei katsota olevan ristiriidassa PatL 13 §:n kanssa.

Koska arvot käyvät ilmi sovellutusesimerkeistä, katsotaan niiden yleensä olevan keksinnön kannalta edullisina esitettyjä arvoja. Tällaiset tilanteet ratkaistaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Kun hakemuksessa on esitetty numeroarvojen sijasta yleisiä määritteitä, kuten suuri määrä tai korkea lämpötila, niitä ei saa myöhemmin korvata numeroarvoilla. Sanallinen määrite voidaan muuttaa numeroarvoksi silloin, kun arvo on alan ammattimiehelle jo aikaisemman määritteen perusteella selvä. Muussa tapauksessa muutos ei ole PatL 13 §:n mukainen.

H.3.2.4 Erottamislausuman eli disclaimerin lisääminen

Erottamislausuma eli disclaimer voidaan lisätä vaatimukseen tietyissä tilanteissa keksinnön rajoittamiseksi uutuudenesteeseen nähden, vaikka sitä ei ole esitetty perusasiakirjassa. Erottamislausuman käytön yleisenä periaatteena tulisi olla, että sitä käytettäisiin vain silloin, kun keksintöä ei voi määritellä selkeästi positiivisilla määritteillä.

Sellainen erottamislausuma, jota ei ole esitetty hakemuksen perusasiakirjassa, voidaan hakemuksen käsittelyn aikana mahdollisesti lisätä patenttivaatimukseen seuraavissa tapauksissa:

- 1) Patenttivaatimusta rajoitetaan uutuuden saavuttamiseksi sellaiseen patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen nähden, jonka tekemispäivä on aikaisempi kuin käsiteltävällä hakemuksella, mutta joka on tullut julkiseksi käsiteltävän hakemuksen tekemispäivän jälkeen.
- 2) Patenttivaatimusta rajoitetaan uutuuden saavuttamiseksi sellaiseen uutuudenesteeseen nähden, jota erottamislausuman lisäämisen jälkeen ei tarvitse ottaa huomioon keksinnöllisyyttä arvioitaessa. Uutuudeneste on ainoastaan sattumalta este alkuperäisen vaatimuksen kohteen uutuudelle, mutta ei koske samaa ongelmaa ja sen ratkaisua. Kysymyksessä on niin sanottu accidental anticipation.
- 3) Patenttivaatimuksesta poistetaan sovellutusmuoto, jota ei voi patentoida PatL 1, 1a, 1b tai 2 §:n perusteella ei-tekniesten syiden vuoksi. Esimerkiksi vaatimukseen voidaan lisätä ”ei ihmisestä peräisin oleva”, jotta vaatimuksen kohde täyttäisi PatL 1b §:n momentin 3 kohtien 1-3 ehdot.

Erottamislausumaa ei saa käyttää keksinnöllisyyden saavuttamiseksi. Se ei saa rajoittaa patenttivaatimusta enempää kuin on välttämätöntä uutuuden saavuttamiseksi (kohdat 1 tai 2) tai ei-patentoitavissa olevien kohteiden poistamiseksi (kohta 3). Sen avulla ei saa poistaa toimimattomia sovellutusmuotoja. Se ei saa myöskään vaikuttaa siten, että keksintö tulee uudeksi tai keksinnölliseksi myös johonkin toiseen julkaisuun nähden, joka ei ole kohdan 2 mukainen uutuudeneste. Patenttivaatimuksen tulee erotuslausuman lisäämisen jälkeen olla selkeä ja määritellä keksintö täsmällisesti.

EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätökset G 1/03, G 2/03 ja G 2/10 koskevat vaatimukseen lisättyä erottamislausumaa eli disclaimeria.

H.3.2.5 Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jälkeen

Sen jälkeen kun patenttivirasto on antanut suoritetun uutuustutkimuksen johdosta lausunnon, samaan patenttihakemukseen ei saa ottaa patenttivaatimusta, jonka esittämä keksintö on riippumaton aikaisemmin annetuissa vaatimuksissa esitetystä keksinnöstä (PatA 19 § 2 mom.). Tällöin ratkaisevaa ei ole muodollinen vaan tekninen riippuvuus, ts. yhtenäisyys ongelman ja sen ratkaisun suhteen. Vaatimuksen siirtäminen ryhmästä toiseen voidaan hyväksyä, jos on olemassa tekninen riippuvuussuhde, joka ilmenee perusasiakirjoista.

Kun patentoitavuustutkimuksessa on todettu, että patenttivaatimukset määrittelevät keksinnön liian laajasti, vaatimukseen voidaan lisätä esimerkiksi epäitsenäisissä vaatimuksissa esitettyjä täsmäntäviä seikkoja. Uutuustutkimuksen jälkeen voidaan uudessa patenttivaatimuksessa esittää myös keksinnön selityksestä otettuja keksintöä selventäviä seikkoja. Pääpaino tulkinnassa on aina pantava siihen, mikä on se keksintö, joka

uutuustutkimuksessa on tutkittu. PatA 19 §:n 2 momentin tarkoituksena on se, että yhdellä hakemuskaksulla suoritetaan vain yksi uutuustutkimus. Vaatimus, joka on muutettu vastoin PatA 19 §:n 2 momenttia, voidaan erottaa hakemuksesta jakamalla tai lohkaisemalla, jos PatL 19 §:n 1 momentin mukaista ilmoitusta ei ole annettu.

Jos hakemus on epäyhtenäinen, uutuustutkimus tehdään patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitetyle keksinnölle. Kun uutuustutkimus on tehty, hakemusta ei saa enää rajoittaa koskemaan keksintöä, joka on riippumaton tutkitusta keksinnöstä. Kun hakija on saanut puuttuvaa yhtenäisyyttä koskevan huomautuksen ja rajoittanut patenttivaatimuksia, hänen katsotaan saman hakemuksen puitteissa luopuneen lopullisesti niistä keksinnöistä, jotka on rajoittamalla erotettu patenttivaatimuksista. (PatM 36 §).

H.3.2.6 Patenttivaatimusten muuttaminen PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen jälkeen

Patenttihakemukseen on mahdollista toimittaa uudet patenttivaatimukset myös PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen jälkeen. Muutokset eivät saa olla sellaisia, että patenttisuoja laajenee (PatL 19 § 2 mom). Patenttivaatimuksen suojapiiri laajenee yleensä silloin, kun vaatimuksesta poistetaan määritteitä tai jokin määrite muutetaan yleisempään muotoon. Suojapiiri voi myös laajentua vaatimuksen sanamuotoa muutettaessa. Suojapiiri ei kuitenkaan laajene silloin, kun jokin vaatimuksessa esitetyistä vaihtoehtoista poistetaan.

H.3.3 Selityksen muutokset

Patenttiasetuksen mukaan hakemuksen selitykseen ja piirustuksiin voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä PatL 8 §:n 2 momentin perusteella. Muutosten ja lisäysten tulee olla tarpeellisia selvennyksiä tai korjauksia tai tarpeellisia selityksen sovittamiseksi uusien tai muutettujen patenttivaatimusten mukaiseksi. Muutokset ja lisäykset eivät tällöin saa olla sellaisia, että ne antavat patenttivaatimuksille laajemman tai toisenlaisen sisällön kuin perusasiakirjojen nojalla on perusteltua. (PatL 13 §, PatA 19 § 4 mom., PatM 39 §).

Selitykseen voidaan lisätä tekniikan tasoa koskevaa tietoa. Mikäli hakemuksen tekniikan tason kuvaus on puutteellinen, hakijaa voidaan myös pyytää tekemään tällainen lisäys. Selitys tulee myös saattaa vastaamaan korjattuja vaatimuksia. Tällöin tulee ottaa huomioon PatM 40 §, jonka mukaan hakijan tulee uusia selityskappaleita antaessaan antaa vakuutus siitä, miltä osin selitys ei sanatarkasti ole yhtäpitävä aikaisemmin annetun selityksen kanssa sekä missä suhteessa muutos merkitsee, että jotain asiaan vaikuttavaa uutta on sisällytetty uusiin selityskappaleisiin.

H.3.3.1 Keksinnön käyttöalaa koskevat muutokset

Kun keksintö koskee kemiallista tuotetta, tulee hakemuksen perusasiakirjasta ilmetä tuotteen käyttöala tai -alat. Jos hakemukseen käsittelyn aikana lisätään täysin uusi tuotteen käyttöala, sitä ei voida hyväksyä alkuperäisessä hakemuksessa. Se on esitettävä alkuperäisestä hakemuksesta lohkaistussa hakemuksessa.

H.3.4 Jaetun tai lohkaistun hakemuksen muutokset

Jaetun tai lohkaistun hakemuksen perusasiakirjaksi katsotaan patenttivistä samanaikaisesti uuden hakemuksen hakemuskirjan kanssa annettu selitys siihen kuuluvine piirustuksineen ja patenttivaatimukset. Sen jälkeen, kun perusasiakirja on annettu, hakemukseen ei enää ole sallittua lisätä kantahakemuksesta erotettuja seikkoja (PatA 24 §).

I. Tekniset erityisalueet

I.1 Kemiallisten tuotteiden patentointi

I.1.1 Yleistä

Kemian alan hakemusten käsittelyssä noudatetaan samoja patentin myöntämisen peruseriaa-alueita kuin muilla tekniikan aloilla.

Uutuusarvioinnin suhteen erikoisasemassa ovat PatL 2 §:n 4 ja 5 momenteissa tarkoitettut kemialliset aineet tai seokset. Tunnetut aineet tai seokset, joita ei ole ennen käytetty kirurgiassa, terapiassa tai taudinmäärityksessä, joka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin, voivat saada tuotesuojan tällaiseen käyttöön rajoitetulla tuotevaatimuksella (PatL 2 § 4 mom., PatM 15 §). Tätä vaatimusmuotoa nimitetään ensimmäiseksi lääketieteelliseksi käytöksi (ks. kohta 1.5.1).

Aineet tai seokset, joiden käyttö tunnetaan jossakin PatL 1 §:n 3 momentissa tarkoitettussa menetelmässä, voivat saada tuotesuojan rajoitettuna käyttöön tiettyssä PatL 1 §:n 3 momentissa tarkoitettussa menetelmässä, jos aineen tai seoksen käyttö ei ole tunnettu tässä tiettyssä menetelmässä (PatL 2 § 5 mom.). Tätä vaatimusmuotoa nimitetään toiseksi lääketieteelliseksi käytöksi (ks. kohta 1.5.1).

I.1.2 Sovellutusesimerkit patenttivaatimusten perusteena

Patenttivaatimukset perustellaan selityksessä yksityiskohtaisesti kuvatuin sovellutusmuodoin. Useimmat vaatimukset ovat yleistäyksiä esimerkeistä. Tutkijainsinööriin on arvioitava sallittu yleistäyksen aste ottaen huomioon alan tunnettu tekniikka. Hakijalle voi yleensä sallia esimerkeissä kuvattujen sovellutusmuotojen muunnosten ja ekvivalenttien kattamisen vaatimuksissa.

Kun keksintönä esitetään yleisen rakennekaavan avulla määritelty ryhmä yhdisteitä, joille on ilmoitettu samankaltainen käyttöala, selityksessä tulee olla riittävän monipuolinen määrä esimerkkejä, joissa esitettyjen tietojen avulla alan ammattimiehen voidaan katsoa pystyvän valmistamaan myös ne vaatimuksen tarkoittamat yhdisteet, joiden valmistuksesta ei ole esimerkkejä.

I.1.3 Välituotteiden patentoitavuus

1) Välituotteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia yhdisteitä, joista voidaan valmistaa - mahdollisesti toisten välituotteiden kautta - arvokkaita lopputuotteita, kuten insektisidejä, väriaineita tai lääkeaineita. Välituotteelle voidaan hakemuksessa esittää muitakin käyttöaloja, ennen tekemispäivää 1.1.1995 ei kuitenkaan käyttöä ravinto- tai lääkeaineena.

2) Yhdisteiden käyttökelpoisuuden välituotteina tunnettujen tai uusien lopputuotteiden (tai vastaavasti toisten välituotteiden) valmistamiseksi tulee käydä ilmi hakemuksen perusasiakirjasta. Kun lopputuote on uusi, tulee myös sen käyttö esittää välituotetta koskevan hakemuksen perusasiakirjassa.

3) Välituotteet voidaan patentoida, kun yhdisteet ovat uusia, teollisesti käyttökelpoisia ja eroavat olennaisesti ennestään tunnetuista.

Uudet välituotteet voidaan yleensä patentoida seuraavissa tapauksissa:

a) Välituotteista valmistetaan toisia tuotteita sellaista menetelmää käyttäen, joka itsessään täyttää patentoitavuusehdot.

b) Välituotteilla on yllättäviä kemiallisia tai fysikaalisia ominaisuuksia, kuten erityinen kemiallinen rakenne tai yllättävä stabiliteetti.

c) Välituotteet johtavat uusiin lopputuotteisiin, joilla kaikilla on samat yllättävät ja arvokkaat ominaisuudet (lopputuotteen ja välituotteen kausaalisuutta ei tarvitse osoittaa).

4) Selityksestä tulee käydä ilmi:

a) Välituotteiden valmistus valaistuina sovellutusesimerkein.

b) Välituotteiden käyttökelpoisuus lähtöaineena haluttujen lopputuotteiden valmistamiseksi joko kuvattuna sovellutusesimerkein, joista myös käy ilmi uusien lopputuotteiden fysikaalis-kemialliset tunnusmerkit, tai tehtynä uskottavaksi muulla tavoin, esimerkiksi toiseen patenttijulkaisuun vertaamalla.

c) Välituotteista valmistettujen toisten välituotteiden tai lopputuotteiden käyttökelpoisuus toteennäytettynä tai tehtynä uskottavaksi.

I.1.4 Lääke- tai ravintoaineisiin kohdistuvien hakemusten käsittelystä, kun hakemuksen tekemispäivä on aikaisempi kuin 1.1.1995

1) Patenttilain voimaantulo- ja siirtymäsäännösten perusteella, poiketen siitä, mitä on säädetty PatL 1 §:ssä, patenttia ei myönnetä itse tuotteeseen, vaan ainoastaan sen valmistusmenetelmään, kun keksintö koskee lääke- tai ravintoaineita ja hakemuksen tekemispäivä on ennen 1.1.1995.

2) Patenttihakemus voi tarkoittaa joko uutta menetelmää lääke- tai ravintoaineen valmistamiseksi tai yhtä tai useampaa 3)- kohdassa tarkoitettua analogiamenetelmää uuden kemiallisen yhdisteen tai yhdisteryhmän valmistamiseksi. Ennen uutuustutkimusta hakijan on selvitettävä, hakeeko hän suojaa uuteen menetelmään vai analogiamenetelmään.

3) Patentti voidaan myöntää tuotteen valmistusmenetelmään, vaikka menetelmä sellaisenaan ei sisällä patentoitavaa uutta (analogiamenetelmä), kun keksinnön uutuuden esitetään olevan tuotteessa. Vaatimuksesta tulee käydä ilmi, että tuote on lääke- tai ravintoaine. Patentin myöntämisen edellytyksenä on, että tuote on uusi ja sillä on yllättäviä ja arvokkaita ominaisuuksia, minkä tulee ilmetä selityksestä.

4) Ensimmäiseen itsenäiseen vaatimukseen voidaan sisällyttää keskenään erilaisia, saman lääke- tai ravintoaineen valmistusta tarkoittavia analogiamenetelmiä. Esitetty tuote voi olla kemiallinen yhdiste tai ryhmä läheistä kemiallista rakennetta olevia yhdisteitä, joilla on sama yleinen kemiallinen rakennekaava sekä samat yllättävät ja arvokkaat ominaisuudet.

5) Pääreaktioon saattaa liittyä lisäreaktioita, jotka voivat olla monivaiheisia. Lisäreaktiot voidaan suojata samalla patentilla kuin pääreaktio, jos seuraavat ehdot on täytetty:

a) lisäreaktion ja pääreaktion avulla saaduilla lopputuotteilla on läheinen rakenne ja ne voidaan ilmaista samalla yleisellä kemiallisella rakennekaavalla,

b) sekä lisäreaktion että pääreaktion avulla saaduilla lopputuotteilla on samanlaiset yllättävät ja arvokkaat ominaisuudet,

c) lisäreaktio on menetelmänä tavanomainen.

6) Sen estämättä mitä edellä kohdissa 2) ja 3) esitetään, aikaisempi patenttihakemus, joka PatL 22 §:n säännösten mukaisesti tulee julkiseksi ja josta kemiallinen yhdiste ja sen ominaisuudet ovat tunnettuja, ei ole sellaisen myöhemmän patenttihakemuksen hyväksymisen esteenä, jonka tekemis- tai etuoikeuspäivä on aikaisempi kuin aikaisemman hakemuksen julkiseksitulopäivä ja jossa patenttia haetaan sellaiselle analogiamenetelmälle ko. yhdisteen valmistamiseksi, joka ei selvästi käy ilmi aikaisemmasta hakemuksesta.

KHO:n päätöksiä siirtymäsäännösten alaisista hakemuksista ovat esim. 3.12.2004 annetut päätökset taltionumeroilla 3361, 3362 ja 3363.

I.1.5 Lääke- tai ravintoaineisiin kohdistuvien hakemusten käsittelystä, kun hakemuksen tekemispäivä on 1.1.1995 jälkeen

Asetuksen 932/87 mukaan, joka on annettu 4.12.1987, patentti voidaan myöntää itse tuotteen, kun keksintö koskee ravinto- tai lääkeaineita. Asetusta sovelletaan patenttihakemuksiin, jotka tehdään tai on katsottava tehdyksi 1.1.1995 tai sen jälkeen.

Tekemispäivän suhteen on huomattava, että jatkuvan kansainvälisen hakemuksen tekemispäivä on kansainvälinen tekemispäivä. Jaetun hakemuksen tekemispäivä on sama kuin kantahakemuksen tekemispäivä.

I.1.5.1 Patenttivaatimusten muotoilu

Patentoitavan keksinnön tulee aina täyttää tavanomaiset patentoitavuusehdot.

Patenttivaatimukset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia.

1) Uudet kemialliset yhdisteet

"Kemiallinen yhdiste (nimi täsmennettynä), tunnettu siitä, että sen rakennekaava on ..."

tai

"Kaavan I mukainen yhdiste (rakennekaava esitetty vaatimuksessa)..."

Tunnettu siitä – sanonta ei ole välttämätön, jos keksinnön määrittely vaatimuksessa on selkeä.

2) Uudet farmaseuttiset valmisteet tai ravintoainevalmisteet

"Farmaseuttinen valmiste (vast. Ravintoainevalmiste), tunnettu siitä, että sen koostumus on ..."

Kun vaatimuksissa esitetään tuote, joka on uusi ja keksinnöllinen, ei pääsääntöisesti tutkita menetelmätekniistä keksinnöllisyyttä vaatimuksessa, joka kohdistuu tämän tuotteen valmistusmenetelmään.

3) Ensimmäinen lääketieteellinen käyttö

Tunnetut aineet tai seokset, joita ei ole aikaisemmin käytetty PatL 1 §:n 3 momentin mukaisesti kirurgiassa, terapiassa tai diagnostiikassa, voivat saada tuotesuojan tällaiseen käyttöön rajoitetulla tuotevaatimuksella (PatL 2 § 4 mom., PatM 15 §).

Vaatimuksen tulee olla esimerkiksi seuraavanlaisessa muodossa A:

"Aine tai koostumus X", sen jälkeen käytön ilmoittaminen, esim. "käytettäväksi lääkeaineena" tai "käytettäväksi sairauden Y hoidossa."

"Substance X for use as a medicament."

"Substance X for use in therapy/diagnostics/surgery."

Käytettävissä ovat myös vaatimusmuodot B:

"Terapeuttisesti käytettävä kemiallinen yhdiste, tunnettu siitä, että sen rakennekaava on ..."

"Lääkeainevalmiste, tunnettu siitä, että sen koostumus on ..."

Jos tuotteella on ensimmäisessä lääketieteellisessä käytössä useita terapeuttisia, diagnostisia tai kirurgisia käyttöaloja, ne voidaan esittää samassa hakemuksessa itsenäisinä vaatimuksina. Tämä ei normaalisti aiheuta epäyhtenäisyyttä.

4) Toinen lääketieteellinen käyttö

Läketieteellisessä käytössä tunnettu aine tai seos voi olla patentoitavissa PatL 2 §:n 5 momentin nojalla rajoitettuna tiettyyn täsmällisesti määriteltyn toiseen lääketieteelliseen käyttöön. Tuotteen käytön tulee olla uusi ja keksinnöllinen.

Vaatimuksen tulee olla esimerkiksi seuraavanlaisessa muodossa C:

"Aine tai koostumus X", sen jälkeen käytön ilmoittaminen, esim. "käytettäväksi sairauden Y hoidossa".

"Substance X for use in treating disease Y"

Käytettävissä ovat myös vaatimusmuoto D:

"Yhdisteen X käyttö valmistettaessa sairauden Y hoitoon tarkoitettua lääkevalmistetta."

"Use of a substance or composition X for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z."

(nk. Swiss type claim)

sekä vaatimusmuoto E:

"Menetelmä valmistaa lääkevalmistetta sairauden Y hoitamiseksi, tunnettu siitä, että käytetään yhdistettä X."

Näitä vaatimusmuotoja D ja E voi käyttää myös ensimmäisen lääketieteellisen käytön tapauksessa.

EPO ei hyväksy yllä esitettyjä vaatimusmuotoja D ja E toisen lääketieteellisen käytön yhteydessä hakemuksissa, joiden tekemis- tai etuoikeuspäivä on 29.1.2011 jälkeen (EPO Guidelines, November 2014, Part G, Chapter VI, sivun VI-4 ensimmäinen kappale). PRH:een jätetyissä kansallisissa hakemuksissa, joiden tekemispäivä on 1.7.2010 jälkeen, PRH huomauttaa välipäätöksen yhteydessä EPO:n käytännöstä. PRH hyväksyy edelleen nämä vaatimusmuodot.

Toisen lääketieteellisen käytön jälkeen keksityt kolmannet jne. käytöt ovat suojattavissa vastaavasti. Samassa hakemuksessa suojattavien keksintöjen tulee täyttää yhtenäisyysvaatimus (PatL 10 §, PatA 16 §).

Muut kuin tässä esitetyt vaatimusmuotoilut arvioidaan tapauskohtaisesti.

Siirtymäsäännös: PatL 2 §:n 5 momenttia ei sovelleta patentteihin, jotka on myönnetty ennen 13.12.2007, eikä 13.12.2007 vireillä oleviin patenttihakemuksiin, jos patentinhakijalle on annettu PatL 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus ennen 13.12.2007.

5) Vaatimusmuodot joita ei hyväksytä

Esimerkiksi seuraavien vaatimusmuotojen katsotaan kohdistuvan sairauden hoitomenetelmään (ks. kohta 2.5), eivätkä ne ole hyväksyttävissä PatL 1 §:n 3 momentin nojalla:

”Tuotteen X käyttö sairauden Y hoidossa.”

”Tuotteen X käyttö terapeuttisena aineena.”

”Tuotteen X käyttö terapeuttisena aineena hoidettaessa sairautta Y.”

”Use of substance or compound X as a medicament.”

”Use of substance or compound X for treating disease Y.”

”Use of substance or composition X for the treatment of disease Y...”

I.2 Bioteknisten keksintöjen patentointi

I.2.1 Biologinen materiaali keksinnön osana (ks. A.5.1.)

Biotekniset keksinnöt eroavat muista keksinnöistä siinä, että keksinnön osana voi olla biologinen materiaali, joka sisältää geneettistä tietoa ja pystyy itse lisääntymään tai jota voidaan lisätä biologisessa järjestelmässä (PatL 1 § 6 mom.). Biologinen materiaali käsittää mm. bakteerit, hiivat, homeet, soluviljelmät ja virukset sekä geneettistä tietoa sisältävät DNA- ja RNA-molekyylit.

Biologinen materiaali voi olla keksinnön kohde, jos se on valmistettu teknisellä menetelmällä, kuten eristämällä tai puhdistamalla, ja jos sille osoitetaan teollinen käyttö. Pelkkä havainto siitä, että luonnossa esiintyy (aiemmin tuntematonta) biologista materiaalia, katsotaan löydöksi, jolle ei myönnetä patenttisuoja (PatL 1 § 2 mom. kohta 1).

Jotta keksintö olisi toisinnettavissa, tulee sellainen biologinen materiaali, joka ei ole yleisesti saatavilla ja jota ei selityksessä pystytä toisinnettavasti kuvaamaan, tallettaa (PatL 8 a § 1 mom.). Talletussäännöksiä käsitellään tarkemmin kohdassa A.5.1.1.

Bioteknisen keksinnön kuvaamiseen ei pidä käyttää sellaisia toiminnallisia piirteitä tai epätavallisia parametreja, joita on mahdotonta vertailla olemassa olevaan tietoon (ks. F.4.).

Jos keksinnön kohteena on tietystä ihmisestä peräisin oleva biologinen materiaali tai jos keksinnössä käytetään tällaista materiaalia, materiaalin käytölle tai patentoinnille tarvitaan sen ihmisen, josta materiaali on peräisin, tietoinen ja vapaaehtoinen suostumus (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta, annettu 6.7.1998).

Jos keksinnön kohteena on kasveista tai eläimistä peräisin oleva biologinen materiaali tai jos siinä käytetään tällaista materiaalia, patenttihakemuksen tulisi sisältää tieto tämän materiaalin maantieteellisestä alkuperästä, jos se tunnetaan. Tällä ei ole vaikutusta patenttihakemuksen tutkimiseen eikä myönnetyn patentin tuottamiin oikeuksiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta; annettu 6.7.1998).

I.2.2 Geenitekniikan alaan kuuluvat keksinnöt ja peptidit

DNA-, RNA- ja aminohapposekvenssien suojaaminen patentilla edellyttää sekvenssin esittämistä (ks. kohta A.5.2) ja sen teollisen käytön kuvaamista.

Poikkeustapauksissa, jos biologisen makromolekyylin, kuten peptidin, sekvenssiä ei tunneta, siihen kohdistuvat patenttivaatimukset voidaan esittää ns. product-by-process-vaatimuksina,

jolloin valmistusmenetelmä esitetään eräänä tuotteen tunnusmerkkinä (PatL 8 § 2 mom., PatM 14 §). Tällöinkin tuote on kuvattava täsmällisesti ja niin että se on toisinnettavissa sen tiedon perusteella, mitä patenttihakemuksessa esitetään.

Vektori voidaan määritellä patenttivaatimuksessa kuvaamalla se teknisten piirteiden avulla tai ilmoittamalla vektorin ja sen isäntänä toimivan biologisen materiaalin talletusnumero. Pelkkää nimitystä ei voida hyväksyä vektoria kuvaavaksi määritelmäksi (PatL 8 § 2 mom., PatM 6 §, PatM 10 §).

Vektorina toimivaa plasmidia, virusta tms. ei tarvitse tallettaa, jos se on kuvattu hakemuksen selityksessä siten, että alan ammattimies voi sen selityksessä esitetyn avulla valmistaa ilman kohtuutonta vaivaa tai omaa keksinnöllistä panosta.

Isäntänä käytettävää biologista materiaalia ei tarvitse tallettaa, jos se on yleisesti saatavissa (PatL 8 a § 1 mom., PatM 9 §) tai saatavissa hakemuksessa kuvatulla tavalla. Talletuksen tekemistä voidaan kuitenkin edellyttää esimerkiksi käytettäessä isäntäorganismia, jolla on keksinnön toimivuuden kannalta tärkeä ominaisuus, joka on hyödynnettävissä vain tätä organismia käyttämällä (PatL 8 a § 1 mom., PatM 10 §).

Talletussäännöksiä on käsitelty yksityiskohtaisemmin kohdassa A.5.1.1.

Samassa hakemuksessa on mahdollista esittää muun muassa nukleiinihapposekvenssiin, sen sisältävään vektoriin, vektorin sisältävään isäntäsoluun ja nukleiinihapposekvenssin koodaamaan peptidiin sekä näiden valmistus- ja käyttömenetelmiin kohdistuvia vaatimuksia, kunhan niitä yhdistävä keksinnöllinen ajatus on sama (PatA 16 §).

I.2.3 Kasvit ja eläimet (ks. E.2.7)

Kasvilajikkeet, eläinrodut ja olennaisesti biologiset menetelmät kasvien tai eläinten jalostamiseksi eivät ole patentoitavissa (PatL 1 § 4 ja 5 mom.). Tämä koskee myös geenimuunneltua kasvilajiketta tai eläinrotua. Kasvilajikkeiden suojausta varten on olemassa UPOV-oikeussuojajärjestelmä (International Union for the Protection of New Varieties of Plants; kasvinjalostajanoikeus), jota Suomessa ylläpitää Evira. Eläinroduille ei ole omaa teollisoikeudellista suojamuotoa.

Vaikka yksittäistä kasvilajiketta tai eläinrotua ei voida patentoida, voi keksinnön kohteena olla kasvi tai eläin, jos keksintö voidaan toteuttaa rajautumatta tiettyyn kasvilajikkeeseen tai eläinrotuun (PatL 1 § 4 mom.).

Tekniset menetelmät kasvien ja eläinten jalostamiseksi ovat patentoitavissa, mutta patenttia ei myönnetä olennaisesti biologiseen jalostusmenetelmään. Kasvien tai eläinten jalostusmenetelmää pidetään olennaisesti biologisena, jos se sisältää luonnollisiin ilmiöihin, kuten risteytykseen tai valintaan, perustuvan vaiheen (PatL 1 § 5 mom.).

Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan päätökset G 2/07 ja G 1/08 koskevat kasvien jalostusmenetelmiä.

I.2.4 Kirurgiset, terapeutiset ja diagnostiset menetelmät (ks. E.2.5)

PatL 1 § 3 momentti sulkee pois patentoitavuuden piiristä kirurgista tai terapeutista käsittelyä tai diagnoosia tarkoittavat menetelmät, jotka kohdistetaan ihmiseen tai eläimeen. Yksinoikeuksia ei ole haluttu myöntää sellaisille menetelmille, joita lääkäri käyttää tutkiessaan ja hoitaessaan potilasta.

Nämä patentoitavuuden rajoitukset koskevat ainoastaan elävään ihmiseen tai eläimeen kohdistuvia kirurgisia, terapeutisia ja diagnostisia menetelmiä, eivätkä estä patentin myöntämistä tuotteeseen, aineet ja seokset mukaan lukien, jota käytetään joissain näistä menetelmistä. Esimerkiksi lääkeaineet ja dialyysilaitteet ovat siten patentoitavissa. Samoin

kuolleeseen ihmiseen tai eläimeen kohdistuvat käsittelymenetelmät voivat olla patentoitavissa.

I.2.4.1 Kirurgiset menetelmät

Kirurgia määrittää käsittelymenetelmän luonteen paremminkin kuin sen tarkoituksen. Kirurgisen menetelmän yhteydessä ei siten ole merkitsevää, onko sillä terapeuttinen tarkoitus. Siten esimerkiksi kirurginen menetelmä kosmeettiseen tarkoitukseen tai alkion siirtämiseksi ei ole patentoitavissa. Menetelmä katsotaan kirurgiseksi, jos menetelmän yksikin vaihe sisältää kirurgisen toimenpiteen.

Menetelmän patentoitavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. siihen, edellyttääkö menetelmän suorittaminen lääketieteellistä erityisosaamista, liittyykö menetelmän suorittamiseen merkittäviä terveysriskejä sekä kuinka monimutkainen ja potilaaseen kajoava menetelmä on. Menetelmät, jotka eivät vaadi erityistä lääketieteellistä osaamista ja joihin liittyy vain pieniä terveysriskejä, kuten tatuointi- ja lävistysmenetelmät, ihon mikrohionta ja ihokarvojen poisto laserin avulla, voivat olla patentoitavissa.

Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan päätös G 1/07 koskee kirurgisia menetelmiä.

I.2.4.2 Terapeuttiset menetelmät

Terapia merkitsee sairauden tai kehon virhetoiminnan parantamista tai ennaltaehkäisyä. Menetelmä katsotaan terapeuttiseksi, jos menetelmän yksikin vaihe sisältää ihmiseen tai eläimeen kohdistuvan terapeuttisen toimenpiteen. Muut kuin terapeuttiset, eläimeen tai ihmiseen kohdistuvat käsittelyt, esimerkiksi "menetelmä lampaiden kasvun edistämiseksi, lihan laadun parantamiseksi tai villatuotannon lisäämiseksi", voivat olla patentoitavissa.

Menetelmä, joka koskee elävään ihmiseen tai eläimeen yhteydessä olevan terapeuttisen laitteen toimintaa, voi olla patentoitavissa, jos kyseisen menetelmän ja laitteen terapeuttisen vaikutuksen välillä ei ole mitään toiminnallista yhteyttä.

Kehosta poistettujen kudosten tai nesteiden käsittelymenetelmä on patentoitavissa, edellyttäen, ettei kudoksia tai nesteitä palauteta samaan kehoon. Esimerkiksi menetelmä veren käsittelemiseksi varastoitaessa veri veripankkiin voi olla patentoitavissa, kun taas veren käsittelymenetelmä dialyysissä, jolloin veri palautetaan samaan kehoon, ei ole patentoitavissa.

I.2.4.3 Diagnostiset menetelmät

Toisin kuin kirurgisten ja terapeuttisten menetelmien kohdalla, diagnostinen menetelmä suljetaan PatL 1 §:n 3 momentin perusteella pois patentoitavuuden piiristä vain siinä tapauksessa, että kaikki sen tekniset vaiheet kohdistuvat ihmiseen tai eläimeen. Diagnostisen menetelmän yhteydessä ihmiseen tai eläimeen kohdistuminen tulkitaan siten, että kyseiset vaiheet edellyttävät ihmisen tai eläimen läsnäoloa.

Jotta diagnostiseen menetelmään kohdistuva patenttivaatimus olisi PatL 8 §:n 2 momentin mukaisesti riittävän täsmällisesti määritelty, siitä tulee käydä ilmi kaikki ne vaiheet, joita diagnoosin tekeminen edellyttää. Menetelmään liittyvien teknisten vaiheiden lisäksi patenttivaatimuksesta tulee käydä ilmi myös miten niiden pohjalta päädytään diagnoosiin. Siten diagnostiseen menetelmään kohdistuva patenttivaatimus voi sisältää myös ei-teknisiä piirteitä.

Menetelmät, joilla saadaan ainoastaan määrällistä mittausarvotietoa elävästä ihmisestä tai eläimestä, ovat patentoitavissa, jos saatu informaatio saa aikaan pelkästään välillisiä tuloksia. Tällöin nämä välilliset tulokset itsessään eivät tee mahdolliseksi päättää

tarpeellisesta hoitotoimenpiteestä. Tällaisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi verenpaineen mittaaminen ja röntgentutkimukset.

Myös diagnostiikassa käytettävät *in vitro* -menetelmät, kuten veri- ja virtsanäytteiden analyysimenetelmät, ovat patentoitavissa.

Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan päätös G 1/04 koskee diagnostisia menetelmiä.

I.2.5 Eettiset kysymykset (ks. E.2.6)

Muodostumisensa ja kehityksensä eri vaiheissa oleva ihmiskeho ei ole patentoitavissa (PatL 1 a § 1 mom.). Patentoitavissa ei ole myöskään pelkästään ihmiskehon ainesosaa koskeva löytö, esimerkiksi geenin sekvenssi tai osasekvenssi. Ihmiskehosta eristetty tai muuten teknisellä menetelmällä valmistettu ainesosa, geenin sekvenssi tai osasekvenssi mukaan lukien, voi kuitenkin olla patentoitavissa, jos patentoitavuuden edellytykset muutoin täyttyvät (PatL 1 a § 2 mom., ks. myös I.2.2.).

Patenttilain 1 b § mukaisesti patenttia ei myönnetä keksintöön, jonka kaupallinen hyödyntäminen on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaista. PatL 1 b § 3 momentissa annetaan luettelo keksinnöistä, jotka erityisesti eivät ole patentoitavissa. Näitä ovat ihmisen kloonauksen menetelmät, menetelmät, joilla muutetaan ihmisen sukusolujen geneettistä identiteettiä, ihmisalkioiden käyttö teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin ja menetelmät, joilla muutetaan eläinten geneettistä identiteettiä ja jotka todennäköisesti aiheuttavat eläimille kärsimyksiä ilman että niistä on huomattavaa lääketieteellistä hyötyä ihmiselle tai eläimelle, sekä tällaisilla menetelmillä tuotetut eläimet.

Eettisiä kysymyksiä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/44/EY bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta (annettu 6.7.1998).

I.3 Tietokoneohjelmien patentointi

Patenttilain 1 §:n mukaan patentin voi saada keksintöön, jota voidaan käyttää teollisesti. Samassa pykälässä luetellaan myös ne luovan toiminnan tulokset, joita ei katsota keksinnöiksi ja keksinnöt, joille ei myönnetä patenttia. Tietokoneohjelmaa pelkästään ei tämän lainkohdan mukaan katsota keksinnöksi, eikä siten patenttoimiskelpoiseksi. Vastaavat säädökset on sisällytetty Euroopan patenttisopimukseen ja sopimusvaltioiden kansallisiin lakeihin. Tässä lainkohdassa lueteltujen seikkojen rajaaminen patentoitavuuden ulkopuolelle perustuu siihen näkemykseen, että näiden poikkeustapausten ei katsota olevan luonteeltaan teknisiä.

Patentoitavuudelle asetetaan seuraavat perusvaatimukset: on oltava olemassa "keksintö", mainitun keksinnön on oltava uusi ja poikettava olennaisesti ennestään tunnetusta ja sen on oltava luonteeltaan tekninen. Nämä vaatimukset koskevat myös tietokoneohjelmia sisältäviä keksintöjä. Samoin edellytetään, että tietokoneohjelmia sisältävien patenttihakemusten ja niiden patenttivaatimusten tulee täyttää hakemuksille yleisesti asetetut muotovaatimukset (ks. A.2). Seuraavassa käsitellään tulkintaa siitä, milloin tietokoneohjelmia sisältävä keksintö on luonteeltaan tekninen ja milloin se on ratkaisu johonkin konkreettiseen ongelmaan.

I.3.1 Tietokoneisiin liittyvät innovaatiot

Keksinnön koskiessa tietokoneiden rakennetta, esim. prosessoreita, muisteja, näyttöjä, tulostimia tai tiedonsiirtolaitteita, ei ole vaikeuksia patentoitavuuden tulkinnassa. Ne ovat selvästi PatL 1 §:n mukaisia keksintöjä ja patentoitavissa. Näin on yleensä myös silloin, kun tietokoneohjelma on vain osa keksinnön toteuttavaa konkreettista järjestelmää. Kysymys

siitä, kuinka PatL 1 §:ää on tulkittava, tulee eteen silloin, kun keksintö on kokonaisuudessaan toteutettu tietokoneohjelmalla.

Patenttilain 1 §:ssä luetellaan seikkoja, joita ei katsota keksinnöiksi, keksinnön koskiessa luettelossa mainittua seikkaa sellaisenaan. Luettelo ei tyhjentävä, vaan siinä esitetään esimerkkejä keksinnöistä, jotka eivät ole teknisiä luonteeltaan. Tietokoneohjelmien lisäksi näihin kuuluvat:

- löydöt, tieteelliset teoriat ja matemaattiset menetelmät
- taiteelliset luomukset
- suunnitelmat, säännöt tai menetelmät älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten
- tietojen esittäminen

Tietokoneohjelmiin liittyvät keksinnöt saattavat kuulua myös johonkin muuhun edellä mainittuun ei-patentoitavaan seikkaan (ks. E.2.).

I.3.2 Toisiaan täydentävät teollisoikeudelliset suojamuodot

Tietokoneohjelmaa suojaa tekijänoikeus, jos se ylittää teoskynnyksen. Tekijänoikeus suojaa kuitenkin vain ilmiänsä, erityisesti ohjelmalistauksen, lähde- tai kohdekoodin ja suunnitelmamateriaalin, ei ohjelman taustalla olevaa keksinnöllistä ajatusta, jota toteuttamaan ohjelma on tehty. Patentti tai hyödyllisyysmalli suojaa keksintöä sellaisena kuin se rajataan annetun suojan laajuuden määrittävässä patenttivaatimuksessa tai suojavaatimuksessa.

Patentoitu keksintö voidaan panna täytäntöön toisistaan poikkeavien ohjelmien avulla, jotka kaikki ovat saman patenttisuojan alaisia, mutta joilla samalla on kullakin oma tekijänoikeussuojansa. Patenttisuoja ja tekijänoikeus eivät siten ole toisiaan poissulkevia tietokoneohjelmien suojamuotoja, vaan voivat esiintyä samanaikaisesti.

I.3.3 Tietokoneohjelmia sisältävien keksintöjen tekninen luonne

Tietokoneen ja tietokoneohjelman avulla toteutettu tietojenkäsittelymenetelmä voidaan, ainakin teoriassa, toteuttaa myös sopivilla loogisilla piireillä. Jos loogisilla piireillä toteutettu keksintö on patentoitavissa eli se on luonteeltaan tekninen, on sama keksintö ohjelmalla toteutettuna myös patentoitavissa. Kumpi toteuttamismuoto kulloinkin valitaan, riippuu taloudellisista tai käytännöllisistä syistä.

Kuitenkaan tavanomaisten tietojenkäsittelyvälineiden käyttö ei pelkästään riitä takaamaan patentoitavuutta, jos tietokoneohjelma tietokoneessa suoritettuna ei saa aikaan muita kuin normaaleja fyysisiä vaikutuksia, esim. sähkövirran kulkua. Siten ei PatL 1 §:ssä lueteltuja, patentoitavuuden ulkopuolelle tarkoitettuja toimintoja voida tehdä patentoitaviksi lisäämällä patenttivaatimukseen teknisiä määritteitä, jos näillä ei saavuteta muita teknisiä vaikutuksia, kuin mikä on normaalia tietokoneella tai muulla tietojenkäsittelylaitteella tapahtuvassa tietojenkäsittelyssä.

Esimerkkejä teknisen luonteen omaavista tietokoneella toteutetuista keksinnöistä ovat teollisuusprosessin ohjaus, fysikaalisia suureita edustavan tiedon käsittely tai tietokoneen itsensä tai sen liitännäpiirien toiminnan ohjaus tietokoneohjelman avulla. Vaikutus, joka keksinnöllä tuolloin aikaansaadaan, voi ilmetä esimerkiksi prosessin tehokkuuden tai turvallisuuden lisääntymisenä ja tietokoneen toiminnan tai tiedonsiirron nopeutumisena.

Jos keksintö on patenttivaatimuksessa määritelty teknisten välineiden avulla, esim. sisältäen tietokoneen, tietokoneiden verkon, tietokoneella luettavissa olevan tallennusvälineen jne., on kyseessä PatL 1 §:n mukainen keksintö, vaikkakin nämä välineet olisivat yleisesti tunnettuja.

Jos patenttivaatimusten mukainen keksintö ei ensi näkemältä omaa teknistä luonnetta, tulee asia ratkaista PatL 1 §:n perusteella. Muussa tapauksessa tulee päätös keksinnön

patentoitavuudesta tehdä, kuten muidenkin tekniikan alojen hakemuksia tutkittaessa, uutuuden (ks. E.3.4.) ja keksinnöllisyyden (ks. E.3.5.) arvioinnin perusteella. Näin on esimerkiksi asianlaita, jos on kyse tietokoneen avulla toteutettavasta liiketoimintamenetelmästä tunnettuja tietoteknisiä välineitä käytettäessä (ks. E.2.3.).

I.3.4 Tietokoneohjelmia koskevat patenttivaatimukset

Jos tietokoneohjelmalla toteutettu keksintö omaa teknisen luonteen, ts. se saa tietokoneessa suoritettuna aikaan teknisen vaikutuksen, joka on enemmän kuin mikä ilmenee tavanomaisessa tietojenkäsittelyssä mitä tahansa tietokoneohjelmaa suoritettaessa, on se patentoitavissa. Keksintö voidaan määritellä patenttivaatimuksissa menetelmänä, laitteena tai lisäksi myös tietokoneohjelmalla.

Patenttivaatimuksessa keksintö on määriteltävä niiden erityispiirteiden avulla, jotka ovat välttämättömät tarkoitetun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Vaatimukset eivät saa sisältää ohjelmalistausta.

Esimerkkejä hyväksyttävissä olevista tietokoneohjelmaa koskevista patenttivaatimuksista, kun hakemus koskee tietojenkäsittelymenetelmää, joka kokonaisuudessaan toteutetaan tietokoneohjelmalla:

*Tietokoneohjelma, **tunnettu** siitä, että se käsittää ohjelmakoodivälineet, jotka on järjestetty suorittamaan jonkin patenttivaatimuksissa 1-N määritellyn menetelmän kaikki vaiheet suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa.*

*Tietokoneohjelmatuote, **tunnettu** siitä, että se käsittää ohjelmakoodivälineet tallennettuna tietokoneella luettavissa olevalle tallennusvälineelle, jotka ohjelmakoodivälineet on järjestetty suorittamaan jonkin patenttivaatimuksissa 1-N määritellyn menetelmän kaikki vaiheet, kun tietokoneohjelma suoritetaan tietokoneessa.*

*Tietokoneella luettavissa oleva tallennusväline, jolle on tallennettu tietokoneohjelma, **tunnettu** siitä, että tietokoneohjelma käsittää ohjelmakoodivälineet, jotka saavat tietokoneen suorittamaan jonkin patenttivaatimuksissa 1-N määritellyn menetelmän kaikki vaiheet, kun mainittu tietokoneohjelma suoritetaan tietokoneessa.*

Tietokoneohjelmaa tai tietokoneohjelmatuotetta koskevat vaatimukset ovat hyväksyttävissä edellyttäen, että menetelmävaatimukset 1-N ovat hyväksyttävissä.

Periaatteena on se, että tietokoneohjelmaa itseään tai tallennevälineellä tai signaalin muodossa olevaa tietokoneohjelmaa koskevassa patenttivaatimuksessa keksintö määritellään siten, että tietokoneohjelma tietojenkäsittelylaitteessa suoritettuna saa aikaan samanlaisen teknisen vaikutuksen kuin mikä saadaan aikaan samassa hakemuksessa olevalla vastaavalla menetelmä- tai laitevaatimuksen mukaisella keksinnöllä.

Jos hakemuksen menetelmä- tai laitevaatimukset ovat sellaiset, että haetun patenttisuojan laajuus ei käy yksiselitteisesti selville pelkästään viittaamalla niihin tietokoneohjelmaa koskevassa patenttivaatimuksessa, ei näitä vaatimuksia voida laatia yllä mainitussa esimerkissä esitetyllä tavalla vaan keksintö on ilmaistava patenttivaatimuksissa täydellisesti (ks. PatM 20 §, toiseen itsenäiseen vaatimukseen viittaava itsenäinen vaatimus). Näin on esimerkiksi silloin, kun menetelmä- tai laitevaatimukset sisältävät myös sellaisia ominaispiirteitä, joita ei voida toteuttaa tietokoneohjelmalla.

I.4 Muut PatL 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaiset menetelmät

I.4.1 Löydöt

Pelkäksi löydöksi katsotaan esimerkiksi tunnetun materiaalin tai esineen uusi ominaisuus. Tällainen löytö ei ole PatL 1 §:n tarkoittama keksintö eikä näin ollen patentoitavissa, koska vaatimus teknisestä vaikutuksesta ei toteudu. PatL 1 §:n tarkoittamasta keksinnöstä voi kuitenkin olla kyse silloin, kun löydettyä ominaisuutta lisäksi hyödynnetään jollain teknisellä tavalla.

Esimerkiksi havainto tunnetun materiaalin suuresta iskunkestävyydestä katsotaan pelkäksi löydöksi. Kuitenkin tästä materiaalista valmistettu ratapölkky voi olla PatL 1 §:n tarkoittama keksintö.

Luonnosta löydetty uusi aine katsottaisiin myös PatL 1 §:ssä tarkoitetuksi löydöksi, jos sille ei voida esittää teollista käyttöä. Keksinnöstä voi kuitenkin olla kyse, mikäli löydetty aine voidaan eristää ympäristöstään tai sitä voidaan tuottaa muulla teknisellä menetelmällä ja löydetylle aineelle esitetään jokin teollinen käyttö. Tällainen teollinen käyttö voi olla esimerkiksi aineen käyttö lääkkeen valmistuksessa.

Vastaavasti luonnosta löydetty ja eristetty geeni voi olla patentoitavissa, mikäli samalla esitetään sen teollinen käyttö (esimerkiksi geenin käyttö tietyn polypeptidin valmistuksessa tai diagnostisessa testissä).

Bioteknisistä keksinnöistä enemmän luvussa I.2.

I.4.2 Tieteelliset teoriat

Tieteellisiin teorioihin pätevät samat perusperiaatteet kuin löytöihin. Esimerkiksi puolijohteiden fysikaalinen teoria ei ole PatL 1 §:n tarkoittama keksintö, eikä näin ollen olisi patentoitavissa. Sen sijaan uusi puolijohteita käyttävä laite ja sellaisen tuotantomenetelmä voisivat olla patentoitavissa.

I.4.3 Matemaattiset menetelmät

Matemaattiset menetelmät eivät ole patentoitavissa abstraktisuutensa vuoksi. Lainsäätäjä on katsonut ne älyllisiksi menetelmiksi, joille patenttisuoja ei myönnetä. Periaatteet ovat kuitenkin samat kuin löytöjen ja tieteellisten teorioiden kohdalla: matemaattiseen menetelmään voi olla yhdistyneenä tekninen vaikutus, joka on patentoitavissa. Esimerkiksi laite teknisen prosessin matemaattiseen menetelmään perustuvan ohjausmenetelmän toteuttamiseksi voisi olla patentoitavissa.

Pelkkä matemaattinen menetelmä jonkin fyysisen kohteen suunnittelemiseksi ei ole patentoitavissa. Sen sijaan tuotteen valmistusmenetelmä tai itse tuote voivat sisältää patentoitavissa olevan keksinnön.

I.4.4 Taiteelliset luomukset

Luomuksen taiteellisuus viittaa muihin kuin teknisiin ominaisuuksiin, ja taiteellisuuden arviointi on oleellisilta osiltaan subjektiivista. Teknisellä, patentoitavissa olevalla keksinnöllä voi kuitenkin luonnollisesti olla myös esteettisiä piirteitä (esimerkiksi renkaan kulutuspinna).

Esteettinen vaikutus ei kuitenkaan ole patentoitavissa, oli kysymyksessä tuote tai valmistusprosessi.

Esimerkiksi kirja, joka on määritelty patenttivaatimuksessa yksinomaan sisältönsä taiteellisten vaikutusten avulla, ei ole patentoitavissa. Sama pätee maalaukseen määriteltynä kohteensa taiteellisen arvon, värien komposition tai tyylin avulla.

Mikäli taiteellinen vaikutelma saadaan aikaan teknisellä rakenteella tai muuten teknisten välineiden avulla, nämä välineet voivat olla patentoitavissa, vaikka esteettinen vaikutelma sinänsä ei olekaan. Esimerkiksi kankaalle voidaan saada aikaan kiinnostava ulkonäkö kerrosrakenteella, jota ei ole aikaisemmin käytetty tähän tarkoitukseen. Tällainen kangas voi olla patentoitavissa.

Samoin kirja määriteltynä selän sidontaa kuvaavien teknisten piirteiden avulla voi olla patentoitavissa, vaikka sillä teknisen vaikutuksen lisäksi samanaikaisesti on myös esteettinen vaikutuksensa. Sama pätee maalaukseen, joka on määritelty pohjakankaan, väriaineen tai sidosaineen avulla.

Taiteellisen luomuksen tuotantomenetelmä voi sisältää teknisiä piirteitä, ja voi näin ollen olla patentoitavissa. Esimerkiksi timantille voidaan määritellä erityisen kaunis muoto, joka ei sinänsä ole patentoitavissa. Kuitenkin tällaisen timantin tuotanto- tai hiontamenetelmä voi olla patentoitavissa. Vastaavasti kirjan painomenetelmä, joka tuottaa esteettisesti edullisen ulkoasun, voi olla patentoitavissa, samoin kuin tuotantomenetelmän lopputuloksena oleva kirja.

Teknisten piirteiden avulla määritelty aine tai yhdiste erityisen maku- tai hajuvaikutuksen aikaansaamiseksi (esimerkiksi maun pitkäkestoisuus) voi olla patentoitavissa.

I.4.5 Suunnitelmat, säännöt tai menetelmät älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten

Myös näiden henkisten aikaansaannosten pois sulkemisen patentoinnin piiristä lainsäätäjä on perustellut niiden abstraktisuuden tai älyllisyyden avulla.

Esimerkiksi menetelmä kielen oppimiseksi, nimien muistamiseksi, ristisanatehtävän ratkaisemiseksi, työntekijöiden valitsemiseksi tai liiketoiminnan järjestämiseksi eivät ole patentoitavissa. Sama pätee peliin määriteltynä pelin sääntöjen avulla.

Mikäli patenttivaatimuksessa tuodaan esiin laite tai tekninen menetelmä ainakin suunnitelman osan toteuttamiseksi, suunnitelma (ja kyseinen laite tai tekninen menetelmä) on PatL 1 §:ssä tarkoitettu keksintö.

Jos patenttivaatimuksessa erityisesti määritellään, että suunnitelma tai sen osa toteutetaan tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai tietokoneohjelmaa käyttäen, patenttivaatimus tutkitaan tietokoneella toteutettuna keksintönä (ks. I.3).

I.4.6 Tiedon esittäminen

Tiedon esittäminen määriteltynä yksinomaan tiedon kognitiivisen sisällön avulla ei ole patentoitavissa. Tämä pätee sekä siinä tapauksessa, että 1) patenttivaatimus koskee tiedon esittämistä itseään että siinä tapauksessa, että 2) patenttivaatimus koskee menetelmää tai laitetta tiedon esittämiseksi. Kohdasta 1 mainitaan esimerkkeinä akustiset signaalit, puhutut sanat, visuaalinen esittäminen, kohteen mukaan määritellyt kirjat, musiikkikappaleen mukaan määritellyt äänilevyt, varoitussignaalin mukaan määritellyt liikennemerkit.

Mikäli tiedon esittämiseen kuitenkin liittyy teknisiä piirteitä, se voi sisältää patentoitavissa olevan keksinnön (esimerkiksi tallennusväline tai menetelmä tai laite tiedon esittämiseksi). Se, millä tavoin tieto esitetään, voi niin ikään sisältää patentoitavissa olevan keksinnön.

Esimerkkejä tapauksista, joissa teknisiä piirteitä on mukana, ovat seuraavat:

- tiettyä koodia merkkien esittämiseksi käyttävä viestintälaitte (esimerkiksi pulssikoodaus-modulointi),
- mittausinstrumentti, joka on sovitettu tuottamaan tietynlainen kuvaaja mitatun signaalin esittämiseksi,
- äänilevy, jossa on tietynlainen uurre stereoäänityksen mahdollistamiseksi,
- tietorakenne, joka on määritelty tietorakennetta käyttävän tietokoneohjelman teknisten piirteiden avulla (olettaen siis, että tietokoneohjelma on patentoitavissa).

I.5 Lisäsuojatodistukset

Lääkkeisiin ja kasvinsuojeluaineisiin liittyvien keksintöjen hyödyntäminen on yleensä luvanvaraista. Luvan saaminen edellyttää tarkkoja selvityksiä mm. turvallisuudesta käyttäjille ja ympäristölle. Näiden selvitysten pohjaksi on tehtävä laajoja ja aikaa vieviä tutkimuksia. Tähän kuluu merkittävä osa patentin voimassaoloajasta. Tämän epäkohdan korjaamiseksi on EU:n lainsäädännöllä aikaansaatu lääkeaineiden ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistukset keksinnön suoja-ajan jatkamiseksi.

I.5.1 Lainsäädäntö

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1768/92 lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta on saatettu Suomessa voimaan 1.7.1994 ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 7/94 nojalla. Tämä asetus on kumottu korvaavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 469/2009, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 16.6.2009 (L 152/1-10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96 kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta on tullut voimaan jäsenvaltioissa 8.2.1997. Asetus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 8.8.1996 (L 198/30-35).

Asetuksen 1610/96 johdanto-osan kappaleen 17 perusteella tämän asetuksen tietyt kohdat ovat voimassa myös asetuksen 469/2009 tulkintaa varten.

Säädökset näiden asetusten soveltamisesta Suomessa ovat Patenttilain 9a luvussa ja Patenttiasetuksen 52d - 52p §:ssä. Lisäksi asetuksen 469/2009 19.1 artiklan ja asetuksen 1610/96 18.1 artiklan nojalla sovelletaan lisäsuojatodistuksissa vastaavia menettelyjä kuin patenteissa, jos asetuksissa ei erityisesti ole säädetty tietystä menettelystä. Suomessa tällaisia menettelyjä ovat esimerkiksi hakemuksen jättäminen sillensä ja ottaminen uudelleen käsiteltäväksi.

Euroopan unionin tuomioistuin antaa ennakkoratkaisuja yhteisön toimielinten säädösten tulkinnasta. Lisäsuojatodistuksia koskevat ennakkoratkaisut pyritään ottamaan huomioon jo asian virastokäsittelyssä. Jäljempänä näihin ennakkoratkaisuihin viitataan niiden asianumerolla, joka on muotoa C-*nnn*/yy.

I.5.2 Todistuksen myöntämisen edellytykset

Lisäsuojatodistus voidaan myöntää lääkkeen tai kasvinsuojeluaineen vaikuttavaan aineeseen tai vaikuttavien aineiden yhdistelmään ("tuote"), jota koskee markkinoille saattamista edeltävä lupamenettely. Tällä tarkoitetaan myös EU:n keskitettyä lääkkeiden hyväksymismenettelyä.

Vaikuttavaksi aineeksi voidaan katsoa kasvinsuojeluaineessa käytettävä suoja-aine (safener) (C-11/13), mutta ei lääkkeeseen sisällytettyä tehosteainetta (adjuvantti) (C-210/13) tai ainetta, joka mahdollistaa vaikuttavan aineen tietyn antotavan (C-431/04).

Tuotteeseen, joka on saatettu yhteisön alueella markkinoille ihmiselle tarkoitettuna lääkkeenä ennen kuin sen turvallisuutta ja tehoa on arvioitu, ei voida myöntää todistusta (C-195/09 ja C-427/09).

Edellytyksenä todistuksen myöntämiselle on, että hakemuksen tekemispäivänä:

- tuotetta suojaa Suomessa voimassa oleva patentti ("peruspatentti"),
- tuotteeseen on myönnetty lupa saattaa se Suomessa markkinoille lääkkeenä tai kasvinsuojeluaineena ("myyntilupa"). Todistus myönnetään vain ensimmäisen tällaisen luvan perusteella,
- tuotteeseen ei aikaisemmin ole myönnetty todistusta Suomessa (ennen hakemuksen tekemispäivää samaan tuotteeseen myönnetty todistus ei kuitenkaan estä todistuksen myöntämistä toiselle, eri peruspatentin haltijalle: C-482/07).

Vaikuttava(t) aine(et) on oltava mainittu peruspatentin patenttivaatimuksissa, jotta peruspatentin voitaisiin katsoa suojaavan tuotetta. Vaikuttavan aineen rakenteen määrittelyä patenttivaatimuksissa ei edellytetä, vaan myös toiminnallinen määrittely voi olla riittävä (C-493/12).

Jos tuotetta ei ole hakemusasiakirjoissa kuvattu siten, että vastaavuus peruspatentin patenttivaatimukseen on selvä, tutkijainsinööri yleensä pyytää hakijalta lisäselvityksen. Vaihtoehtoisesti voidaan vastaavuus selvittää käyttäen luotettavia lähdejulkaisuja, jos tämä katsotaan tarkoituksenmukaisemmaksi.

Jos myyntiluvan mukaisessa lääkkeessä on useita vaikuttavia aineita, voidaan tähän myyntilupa perustuen tuotteena esittää jokin näistä vaikuttavista aineista tai niiden yhdistelmä (C-322/10 ja C-422/10).

PRH ei hakemusta käsitellessään tutki, onko hakemuksessa ilmoitettu Suomea koskeva myyntilupa ensimmäinen (PatA 52 j §).

Samalle haltijalle ei myönnetä useampia todistuksia tiettyyn tuotteeseen. Useamman samaa tuotetta koskevan patentin haltijalla on oikeus ja velvollisuus valita, minkä patentin ilmoittaa peruspatentiksi todistuksen myöntämiseksi. Tällaisella haltijalla voi myös olla perusteltu syy, esimerkiksi epäily yhden patentin pätevydestä, jättää useampia samaa tuotetta tarkoittavia hakemuksia, joissa on eri peruspatentti. Nämä hakemukset käsitellään toisistaan riippuvaisina niin, että päätös todistuksen myöntämisestä tehdään vasta, kun hakija on sitovasti valinnut peruspatentin. Hakijan päätöksenteon perustaksi virasto voi tutkia hakemuksista todistuksen myöntämisen edellytysten täyttymisen muilta osin ja ilmoittaa kantansa välipäätöksissä.

1.5.3 Todistuksen hakeminen

Hakemus lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi Suomessa tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies. Jos asiamies on jo valtuutettu hoitamaan peruspatenttiin liittyviä asioita, ei erillistä valtakirjaa tarvita.

Hakemus tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin tuotteeseen on myönnetty ensimmäinen Suomea koskeva myyntilupa. Jos peruspatentti myönnetään myyntiluvan saamisen jälkeen, määräaika lasketaan peruspatentin myöntämisestä.

Hakemuslomake on saatavilla PRH:n kotisivuilla. Lomakkeessa on ohjeita hakemuksen laatimisesta ja hakemuksen liitteenä vaadittavista asiakirjoista.

Todistushakemuksesta on suoritettava vahvistettu hakemusmaksu.

Hakemus lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi saa vuosittain juoksevan numeron muotoa Cyyyyynnnn.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia (PatA 52 g §).

I.5.4 Todistuksen voimassaolo

Todistus tulee voimaan peruspatentin laillisen voimassaoloajan (20 vuotta) päättyessä. Esimerkiksi peruspatentin, jonka hakemus on tehty 10.10.2000, laillisen voimassaoloajan viimeinen päivä on 10.10.2020 (Laki määräaikojen laskemisesta). Tähän patenttiin liittyvän lisäsuojatodistuksen voimassaolo alkaa 11.10.2020.

Todistuksen voimassaoloaika on peruspatentin hakemuksen tekemispäivän ja yhteisön alueella ensimmäisen myyntiluvan myöntämispäivän välinen aika vähennettynä viidellä vuodella, kuitenkin enintään 5 vuotta (asetus 469/2009 tai 1610/96, 13 artiklan kohdat 1 ja 2).

Lisäsuojatodistuksella on siis enimmäisvoimassaoloaika 5 vuotta, jos patentin hakemisen ja myyntiluvan myöntämisen välinen aika on vähintään kymmenen vuotta. Esimerkkipatenttiin ja 17.10.2011 myönnettyyn ensimmäiseen myyntilupaan perustuvan lisäsuojatodistuksen viimeinen voimassaolopäivä olisi 10.10.2025.

Esimerkkipatenttiin ja 18.10.2005 myönnettyyn ensimmäiseen myyntilupaan perustuvan lisäsuojatodistuksen voimassaoloaika olisi kahdeksan päivää ja viimeinen voimassaolopäivä 18.10.2020.

Jos peruspatentin hakemuksen tekemispäivän ja yhteisön alueella ensimmäisen myyntiluvan myöntämispäivän välinen aika on viisi vuotta tai vähemmän, todistuksen laskettu voimassaoloaika olisi nolla tai negatiivinen. Tässäkin tapauksessa todistus voidaan myöntää, jotta sen haltijalla olisi mahdollisuus hyödyntää voimassaolon jatkamista (C-125/10).

Kysymystä siitä, mikä katsotaan ensimmäiseksi myyntiluvaksi yhteisön alueella, on käsitelty ennakkoratkaisuissa C-127/00, C-31/03 ja C-130/11.

Jos voimassaolon laskemiseen käytetyn myyntiluvan päivämäärä on hakemuksessa ilmoitettu väärin, todistuksen voimassaoloaika voidaan todistuksen haltijan suostumuksella oikaista.

Todistuksesta tulee jokaiselta voimassaoloajan alkavalta vuodelta suorittaa vuosimaksu, joka on samansuuruinen kuin patentin 20. vuosimaksu. Jos lisäsuojahakemus on vielä vireillä peruspatentin laillisen voimassaoloajan päättyttyä, tulee vuosimaksu maksaa myös hakemuksesta.

Myönnetty lisäsuojatodistus raukeaa, paitsi voimassaoloajan päättyessä, jos:

- vuosimaksua ei makseta säädetyssä määräajassa
- tuotetta ei saa enää markkinoida myyntilupatilanteen muututtua
- haltija luopuu todistuksesta

Myönnetty lisäsuojatodistus on mitätön, jos:

- se on myönnetty säädösten vastaisesti,
- peruspatentti on rauennut ennen laillisen voimassaoloaikansa päättymistä,
- peruspatentti julistetaan mitättömäksi tai rajoitetaan tuotteen osalta

Kuka tahansa voi nostaa kanteen markkinaoikeudessa lisäsuojatodistuksen julistamiseksi mitättömäksi. Väitettä vastaavaa menettelyä ei ole lisäsuojatodistuksissa. PRH ottaa kuitenkin hakemusta tutkiessaan huomioon todistuksen myöntämiseen vaikuttavat seikat, jotka sen tietoon on kirjallisesti saatettu.

Päätökseen, jonka patenttiviranomainen on tehnyt lisäsuojatodistusta koskevassa asiassa, voidaan hakea muutosta kuten vastaavissa patenttia koskevissa asioissa.

I.5.5 Todistuksen voimassaolon jatkaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1901/2006 ("Lastenlääkeasetus") on säädetty lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaolon jatkamisesta. Lastenlääkeasetuksen kaikki lisäsuojatodistuksia koskevat säädökset sisältyvät lääkkeiden lisäsuojatodistuksista annetun asetuksen kodifioituun toisintoon (EY) N:o 469/2009.

Lisäsuojatodistuksen voimassaoloaika jatketaan hakemuksesta kuudella kuukaudella, jos lääke on erikseen hyväksytyn ohjelman (Paediatric Investigation Plan, PIP) mukaisesti tutkittu lapsilla. Voimassaoloaika ei kuitenkaan jatketa, jos lääkkeeseen on myönnetty muita kannustimia harvinaislääkkeenä tai uuden merkittävän terapeuttilähteen käytön perusteella.

Voimassaoloajan jatkamista haetaan kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselta. Jos hakemus tehdään osana hakemusta lääkkeiden lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi, tämä ilmoitetaan merkitsemällä kyseinen valintaruutu hakemuslomakkeen 1. sivun yläosassa.

Hakemuksesta voimassaolon jatkamiseksi on suoritettava vahvistettu hakemusmaksu.

Hakemus jo myönnetyn todistuksen voimassaoloajan jatkamiseksi on jätettävä viimeistään kaksi vuotta ennen todistuksen voimassaolon päättymistä.

Hakemusta koskevat edellytykset:

- 1) Tehtäessä hakemus osana hakemusta lääkkeiden lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi, jäljennös lastenlääkeasetuksen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta lausumasta sekä tarvittaessa osoitus siitä, että valmisteella on myyntilupa kaikissa muissa jäsenvaltioissa.
- 2) Jos hakemus lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi on jo vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa, kohdassa 1) mainittujen asiakirjojen lisäksi viittaus vireillä olevaan hakemukseen.
- 3) Haettaessa jo myönnetyn lisäsuojatodistuksen voimassaolon jatkamista, kohdassa 1) mainittujen asiakirjojen lisäksi jäljennös myönnetystä todistuksesta.

Lastenlääkeasetuksen 36 artiklan 1 kohdassa ei mainita "lausumaa", vaan määritellään voimassaolon jatkamisen edellytyksenä lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman tulosten sisällyttäminen myyntilupahakemukseen. Tällaisen hakemuksen asiakirjat ovat pääsääntöisesti ei-julkisia, joten edellytyksen täyttyminen voidaan käytännössä todeta myyntiluvan jäljennökseen sisältyvästä lausumasta (lastenlääkeasetuksen 36 artiklan 2 kohta).

Jos hakemuksessa ei ole ilmoitettu keskitetyssä menettelyssä myönnettyä (EU-) myyntilupaa, johon sisältyy em. lausuma, on hakemusasiakirjoissa siis erikseen osoitettava, että valmisteella on myyntilupa kaikissa jäsenvaltioissa. Osoitukseksi voidaan hyväksyä ainakin jäljennökset myyntiluvista tai, asetuksen 469/2009 artiklan 8.1 c) alakohtaa vastaten, jäljennökset lupien myöntämistä koskevista ilmoituksista.

Hakemusta todistuksen voimassaolon jatkamiseksi voidaan tekemispäivänsä jälkeen täydentää edellä kohdassa 1) mainituilla asiakirjoilla, jos hakemuksen tekemispäivänä edellytykset voimassaolon jatkamiseksi täyttyvät, mutta hakemukseen vaadittavat asiakirjat eivät vielä ole hakijan käytettävissä.

Jos voimassaoloajan jatkaminen aiheuttaa todistuksen viimeisen voimassaolopäivän siirtymisen seuraavalle vuosimaksun maksuvuodelle, on tältä alkavalta maksuvuodelta maksettava vuosimaksu normaalisti.

I.5.6 Todistuksen antama suoja

Lisäsuojatodistus erillisenä asiakirjana ei määrittele suojan laajuutta. Asetuksen 469/2009 tai 1610/96 artiklan 4 mukaisesti todistuksen antama suoja ulottuu peruspatentin antaman

suojan rajoissa vain tuotteeseen, jonka myyntilupa kattaa. Peruspatentin suojaa tulkitaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti (C-392/97, C-442/11).

Asetuksen 1610/96 johdanto-osan 13. ja 17. kappaleiden mukaisesti suoja ulottuu kuitenkin johdannaisiin, kuten suolat tai esterit, jos peruspatentti suojaa myös ne. Tämän esilletuomiseksi lisäsuojatodistukseen voidaan hyväksyä hakijan esittämä tuotteen määrittely, joka kattaa myyntiluvan mukaisen vaikuttavan aineen lisäksi tällaisia johdannaissia.

I.5.7 Tietokannat ja muut tiedonlähteet

PRH pitää päiväkirjaa tehdyistä hakemuksista ja rekisteriä myönnettyistä todistuksista. Käytännössä päiväkirja ja rekisteri on toteutettu viraston tietojärjestelmässä ylläpidettävänä tietokantoina. Tiedot lisäsuojatodistuksista ovat peruspatentista riippuen joko kansallisten patenttien tai Suomessa voimaansaattettujen EP-patenttien tietokannassa. Yleensä käyttäjän ei tarvitse erityisesti huomioida tätä jaottelua, koska sähköisten työpöytien sovellukset ja asiakassovellus PatInfo hakevat tietoja molemmista tietokannoista.

Hakemusnumerolla haettaessa on huomattava, että ennen vuotta 2008 tehdyt hakemukset ovat saaneet vuosittain juoksevan numeron muotoa Lyyynnnn (lääkeaineet) tai Kyyynnnn (kasvinsuojeluaineet).

Ennen lokakuuta 2010 tehdyt lisäsuojatodistuksia koskevat päiväkirja- ja rekisterimerkinnot ovat tietokannoissa myös peruspatentin tiedoissa, joita ei tältä osin enää päivitetä.

Lisäsuojatodistusasiat kuulutetaan Patenttilehden osassa D.

I.5.8 Yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuja

C-110/95 (Yamanouchi v. Comptroller-General)

Art. 19; art.3 b); voimassa oleva myyntilupa siinä jäsenvaltiossa, jossa lisäsuojatodistusta haetaan

C-181/95 (Biogen v. SmithKline Beecham)

Art. 1 c), art. 3 c), art.6; jokaisen peruspatentin haltijan oikeus saada lisäsuojatodistus; art. 8.1 b), jäljennöksen esittäminen markkinoille saattamista koskevasta luvasta

C-392/97 (Farmitalia Carlo Erba)

Art. 3 b); todistuksen antaman suojan laajuus; art. 3 a), tuote, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti

C-258/99 (BASF AG v. Bureau Voor de Industriële Eigendom)

Asetus N:o 1610/96, art. 3; tuotteen ensimmäinen markkinoille saattamista koskeva lupa kasvinsuojeluaineena

C-127/00 (Hässle v. Ratiopharm)

Art.19.1; ”yhteisössä annettu ensimmäinen lupa”; art. 15, lisäsuojatodistuksen mitättömyys

C-31/03 (Pharmacia & Upjohn S.P.A.)

Art. 19.1; ensimmäinen lupa eläinlääkkeenä ja toinen lupa ihmisille tarkoitettuna lääkkeenä

C-207/03 ja C-252/03 (Novartis AG ym., Millennium Pharmaceuticals)

Art. 13; Sveitsissä myönnetyn markkinoille saattamista koskevan luvan automaattinen tunnustaminen Euroopan talousalueen valtiossa; huomioon

ottaminen ensimmäisenä yhteisössä myönnettynä markkinoille saattamista koskevana lupana (huomattava: CH ja LI ovat 1.6.2005 muuttaneet kahdenkeskistä sopimustaan niin, että uutta vaikuttavaa ainetta koskeva CH myyntilupa tulee voimaan Liechtensteinissa vasta, kun se on poistettu ”negatiivilistalta”)

C-202/05 (Yissum Research)

Art. 1b; ”tuotteen” käsite; ”vaikuttavien aineiden yhdistelmän” käsite

C-229/09 (Hogan Lovells v. Bayer CropScience)

Asetus N:o 1610/96, art. 3(1)(b); kasvinsuojeluaineen väliaikainen myyntilupa

C-322/10, C-422/10, C-518/10, C-630/10 ja C-6/11 (Medeva BV ym. v. Comptroller General)

Art. 3; ”tuote, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti”

C-210/12 (Sumitomo Chemical vs. DPMA)

Asetus N:o 1610/96, art. 3(1)(b); kasvinsuojeluaineen kiireellinen myyntilupa

I.5.9 Hakemuslomakkeen ohjeet hakijalle

(Numerot viittaavat vastaaviin kohtiin hakemuksen etusivulla)

1. Lisäsuojatodistus voidaan myöntää vain peruspatentin haltijalle tai hänen oikeudenomistajalleen. Haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi sellaisena merkitty patenttirekisteriin. Hakijan tulee huolehtia siitä, että rekisterin tiedot ovat tältä osin ajan tasalla.

Jos peruspatentin haltijoita on useampia, tulee heidät kaikki ilmoittaa hakijoina. Tiedot muista hakijoista ilmoitetaan hakemuslomakkeen 2. sivulla. Lisäksi tulee ilmoittaa, onko joku hakijoista oikeutettu kaikkien puolesta vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset.

2. Jos yhdelläkään hakijoista ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee hakijan käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä.

3. Peruspatentin tulee suojata se tuote (lääkkeen tai kasvinsuojeluaineen vaikuttava aine tai aineiden yhdistelmä), johon lisäsuojatodistusta haetaan.

Hakemuksessa ilmoitettua peruspatenttia ei voida käsittelyn kuluessa korvata toisella.

4. Tämä myyntilupa määrittelee tuotteen, jolle lisäsuojatodistusta haetaan. Hakemusta ei voida käsittelyn kuluessa muuttaa tarkoittamaan toista tuotetta.

Lisätietona tuotteesta tulisi ilmoittaa tuotteen rakenne tai koostumus samalla tavalla kuin peruspatentissa (systemaattinen nimi, rakennekaava tms.).

Hakemukseen liitetään jäljennös myyntiluvasta siinä laajuudessa, että siitä käyvät ilmi ainakin luvan numero ja päivämäärä sekä tuoteyhteenveto.

5. Hakemukseen liitetään jäljennös myyntiluvan myöntämisilmoituksesta virallisessa julkaisussa. Jos tällaista ilmoitusta ei ole julkaistu, liitetään hakemukseen muu asiakirja, joka osoittaa luvan myöntämisen, numeron ja päivämäärän sekä tuotteen tunnistetiedot.

6. Hakemus ja sen liitteet jätetään yhtenä kappaleena.

7. Hakemuksen tulee olla hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama.

J. Hyödyllisyysmalli

J.1 Yleistä

Hyödyllisyysmalli on keksinnön haltijalle hakemuksesta rekisteröity yksinoikeus keksinnön ammatimaiseen hyväksikäyttöön. Keksinnön tulee olla uusi ja sen tulee erota selvästi aikaisemmin tunnetusta sekä sitä tulee voida käyttää teollisesti. Keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä ei tutkita kuin pyynnöstä. Hakemusasiakirjojen ulkoasun tulee täyttää samat muodolliset vaatimukset kuin patenttihakemuksen (ks. A.2), mutta hyödyllisyysmallihakemuksessa ei tarvita tiivistelmää ja patenttivaatimusten tilalla ovat suojavaatimukset. Hyödyllisyysmallin suoja-aika on pisimmillään 10 vuotta.

Hyödyllisyysmalli on tarkoitettu erityisesti sellaisille keksinnöille, joilla ei ole patentoinnin edellyttämää olennaista eroa aikaisemmin tunnettuun tekniikan tasoon nähden, mutta jotka eivät kuitenkaan ole aivan ilmeisiä keskitason alan ammattimiehelle. Myös patentoinnin edellytykset täyttäviä keksintöjä voidaan suojata hyödyllisyysmallilla. Erityisesti silloin, kun keksinnön elinikä on lyhyt tai keksinnöllä saavutettava taloudellinen hyöty ei kata patentoinnin kustannuksia, hyödyllisyysmalli on varteenotettava vaihtoehto patentoinnille.

Samalle keksinnölle on mahdollista hakea ja saada sekä patentti että hyödyllisyysmalli. Tämä kannattaa erityisesti silloin, kun oikeuksien puolustamiseksi tarvitaan nopeasti suoja, esim. loukkaustilanteissa. Tällöin hakemukset tulee jättää samana päivänä tai vuoden kuluessa etuoikeutta hyväksi käyttäen. On myös mahdollista muuntaa vireillä oleva patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi.

J.2 Hyödyllisyysmallioikeuden saamisesta

Hyödyllisyysmallioikeuden voi saada keksintöön, joka on uusi ja eroaa selvästi aikaisemmin tunnetusta. Keksinnöllä tarkoitetaan teknistä ratkaisua, jota voidaan käyttää teollisesti. (HmL 1 ja 2 §)

Keksinnöksi ei katsota pelkästään

- 1) löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää
- 2) taiteellista luomusta
- 3) suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmaa eikä
- 4) tietojen esittämistä

Hyödyllisyysmallioikeutta ei voi saada:

- 1) keksintöön, jonka hyväksikäyttö on siveellisyyden tai yleisen järjestyksen vastaista
- 2) kasvilajikkeisiin tai eläinrotuihin eikä
- 3) menetelmiin (HmL 1 §)

Käyttö rinnastetaan menetelmään, joten myöskään käytölle ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta. Suojavaatimus, joka kohdistuu käyttöön, ei siis ole hyväksyttävissä.

Vaikka menetelmään ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta, hyödyllisyysmallimääräysten 11 §:n mukaan kuitenkin tuote, erityisesti kemiallinen tuote voidaan, jos sen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa, määritellä myös ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product-by-process) yhdessä muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa.

Kun suojavaatimus kohdistuu tuotteeseen, jota käytetään ihmisiin tai eläimiin kohdistuvassa kirurgiassa, terapiassa tai taudinmäärityksessä, tuote voidaan määritellä kuten vastaava tuote määritellään patenttivaatimuksessa (I.1.5.1). Tunnetun tekniikan estevaikutuksen suhteen on huomattava, että laki hyödyllisyysmallioikeudesta ei sisällä patenttilain 2 §:n 4 ja 5 momentteja vastaavia säädöksiä lääketieteellisestä käytöstä.

J.3 Hakemuksen käsittely

J.3.1 Tekemispäivä

Hyödyllisyysmallihakemukselle annetaan tekemispäivä HmL 7 a §:n ja 7 b §:n mukaisesti. Tämä vastaa asiasisällöltään patenttihakemuksen tekemispäivän antamista (ks. B.1.2 ja B.1.3).

J.3.2 Patenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus tai vireillä oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi (HmL 8 §). Tällöin hyödyllisyysmallihakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin alkuperäinen hakemus. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehdä enää sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut siitä päivästä, jona patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus katsotaan tehdyksi. Muuntamisen yhteydessä hakemukseen ei saa tuoda patentin perusasiakirjaan nähden uutta asiaa tai uusia kuvia. On myös huomattava, että muuntamisen yhteydessä keksinnön suojapiiri ei saa laajentua.

Korkeimman hallinto-oikeuden 21.12.2008 antaman päätöksen (Taltionumero 3553, diaarinumero 3747/3/06) mukaan patenttihakemus voidaan muuntaa vain yhdeksi hyödyllisyysmallihakemukseksi. Perusteluissa KHO esittää, ettei patenttihakemuksen useaksi hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntamisen sallimista voida pitää kolmansien henkilöiden oikeussuojan turvaamisen kannalta kohtuullisena tai muutenkaan lainsäätäjän tarkoituksen mukaisena.

Patenttihakemus jää vireille, kun se muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, ellei hakija erikseen peruuta patenttihakemusta (HmL 8 § 2 mom). Jos muunnettava patenttihakemus ei ole vielä julkinen, hyödyllisyysmallihakemukseen liitetään muunnettavan patenttihakemuksen A-kappale. Tulee huomata, että jos muunnettava patenttihakemus jää tulematta julkiseksi, sen perusasiakirja tulee kuitenkin julkiseksi muuntamalla tehdyn hyödyllisyysmallihakemuksen tullessa julkiseksi.

Jos jakamalla erotettu patenttihakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, täytyy patenttihakemuksen jakamisen olla hyväksytty ennen kuin muuntaminen voidaan hyväksyä.

Hyödyllisyysmallihakemusta ei voi muuntaa patenttihakemukseksi, mutta siitä voidaan pyytää etuoikeutta patenttihakemukseen.

J.3.3 PCT-hakemuksen jatkaminen hyödyllisyysmallina

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös jatkamalla kansainvälistä hakemusta (PCT-hakemus) Suomen osalta hyödyllisyysmallihakemuksena (HmL 45 d §).

Tällöin hakijan on 31 kuukauden kuluessa kansainvälisestä tekemispäivästä tai siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, annettava rekisteriviranomaiselle kansainvälisen hakemuksen suomen- tai ruotsinkielinen käännös tai, jos hakemus on laadittu suomen- tai

ruotsinkielisenä, jäljennös hakemuksesta. Hakijan on saman ajan kuluessa suoritettava vahvistettu rekisteröintimaksu rekisteriviranomaiselle.

Jos hakija on suorittanut vahvistetun rekisteröintimaksun määräajassa, hän voi antaa vaadittavan käännöksen tai jäljennöksen kahden kuukauden lisäajan kuluessa edellyttäen, että vahvistettu lisämaksu suoritetaan kyseisen lisäajan kuluessa.

Jollei hakemus 31 kuukauden määräajassa täytä lain mukaisia edellytyksiä, hakija voi kahden kuukauden kuluessa edellä mainitusta määräajasta lukien saattaa hakemuksensa patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen hakemuksen muotoa ja sisältöä koskevia määräyksiä vastaavaksi. Jollei hakija noudata tämän pykälän säännöksiä, hakemus katsotaan peruutetuksi Suomen osalta.

J.3.4 Luokittelu

Hyödyllisyysmallihakemus luokitellaan patenttihakemuksen tavoin voimassa olevan IPC-luokituksen mukaisesti (HmA 7 §, ks. C.5)

J.3.5 Muodollinen tarkastus

Lakiasiat ja rekisteritoiminnot -yksikkö tekee hakemusasiakirjoihin liittyvän muodollisen tarkastuksen, mikä vastaa patenttihakemuksen muodollista tarkastusta (ks. B.2). Muodollinen tarkastus on hakemuksen juridista tarkastusta, eli hakemuksen etuoikeuden, mahdollisten valta- ja siirtokirjojen sekä hakemukseen liittyvien maksujen tarkastamista. Tarvittaessa annetaan muodollinen välipäätös, jonka vastausaika on 2 kk.

J.3.6 Rekisteröitävyystarkastus

Rekisteröitävyystarkastuksessa tutkijainsinööri tarkastaa, että hyödyllisyysmallihakemuksen selitysosa, suojavaatimukset ja kuvat on laadittu muodollisesti oikein (HmL 12 §). Hakemuksen sisältämän keksinnön uutuuteen ja eroon aikaisemmin tunnettuun nähden ei oteta kantaa. Hakemuksesta tarkastetaan, että suojavaatimuksissa esitetyt keksinnöt ovat yhtenäiset ja keksintö on esitetty suojavaatimuksissa hyväksyttävästi ja riittävän täsmällisesti. Samoin tarkastetaan, että suojavaatimuksissa ja kuvissa esitetyt viitenumerot ovat yksikäsitteisiä ja hyväksyttävästi merkittyjä. Lisäksi tarkastetaan, että selitys ja suojavaatimukset vastaavat olennaisesti toisiaan, mahdolliset kuvat ovat asianmukaisia ja että suojavaatimukset ovat sekä suomen että ruotsin kielellä. Tarvittaessa annetaan välipäätös. Hakijalle on tarvittaessa huomautettava mahdollisuudesta käyttää asiantuntijan apua hyödyllisyysmallihakemuksen laatimisessa ja hakemusasian hoidossa. Muodollisten vaatimusten täytyttyä hakemus rekisteröidään.

J.3.7 Välipäätökset

Mikäli hyödyllisyysmallihakemus ei täytä lainsäädännön sille asettamia vaatimuksia tai havaitaan muita rekisteröinnin esteitä, erityisesti suojavaatimukseen liittyen, annetaan välipäätös, jonka vastausaika on 2 kk. Välipäätöksessä ilmoitetaan havaitut puutteet hakijalle ja kehoitetaan korjaamaan ne määräajassa.

Mikäli hakemuksessa on hakijan vastauksen jälkeen vielä huomautettavaa, annetaan vielä toinen välipäätös. Jos hakemus ei tämän jälkeen täytä lainsäädännön sille asettamia vaatimuksia, tulee harkita hakemuksen hylkäämistä, mikäli ei ole erityistä syytä antaa hakijalle uutta välipäätöstä.

Jos hakija ei määräajan puitteissa anna lausumaa tai ryhdy toimenpiteisiin huomautetun puutteellisuuden korjaamiseksi, hakemus jätetään sillensä (HmL 13 §). Sillensä jätetty hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hakija kahden kuukauden kuluessa välipäätöksessä määrätyn ajan päättymisestä sitä pyytää sekä antaa lausumansa tai ryhtyy

toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja maksaa uudelleenkäsittelemaksun. Toisin kuin patenttihakemuksen kohdalla, hyödyllisyysmallihakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi vain kerran.

J.3.8 Hakemuksen hylkäys

Hyödyllisyysmallihakemus on hylättävä, jos hakijan antaman lausuman jälkeen vielä on olemassa rekisteröinnin este ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteestä, jollei ole aihetta antaa uutta välipäätöstä (HmL 14 §). Yleensä jos hakemus ei korjauskehotusten jälkeen täytä lainsäädännön sille asettamia vaatimuksia toisen välipäätöksen jälkeen, hakemus hylätään. Hakemusta hylättäessä tutkijainsinööri esittelee hylkäyspäätöksen vanhemmalle tutkijainsinöörille ja päätökseen tulee molempien allekirjoitukset. Hylkäyksestä voi valittaa markkinaoikeuteen (katso kohta J.5).

J.3.9 Rekisteröinti ja sen uudistaminen

Jos hakemus täyttää sille asetetut muodolliset vaatimukset, se merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin. Rekisteröinnistä kuulutetaan sähköisessä muodossa olevassa Hyödyllisyysmallilehdessä ja hakijalle annetaan rekisteröintitodistus (HmL 17 §, HmA 38 §).

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat julkisia rekisteröintipäivästä lukien tai viimeistään 15 kuukauden kuluttua hakemuksen tekemispäivästä tai etuoikeuspäivästä. Hakijan pyynnöstä rekisteröintiä voidaan lykätä enintään 15 kuukautta päivästä, jolloin hakemus on tehty tai katsotaan tehdyksi. Lykkäyspyyntö voidaan tehdä hakemuskirjaan tehtävällä merkinnällä tai kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä (HmA 5 §). Rekisteröinnin lykkäys on maksullinen. Hakijan pyynnöstä asiakirjat tulevat julkisiksi ennen rekisteröintiä (HmL 18 §).

Rekisteröinti on voimassa neljä vuotta hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä. Rekisteröinti voidaan hakemuksesta uudistaa kahdesti, ensin neljäksi ja sitten kahdeksi vuodeksi. Suoja-aika on siten enintään 10 vuotta. Rekisteröinnin uudistaminen on maksullinen.

J.3.10 Uutuustutkimus

Hakija tai, sen jälkeen kun hyödyllisyysmalli on merkitty rekisteriin tai tullut julkiseksi, kuka tahansa voi kirjallisesti pyytää tutkimusta, jonka perusteella tutkimuksen pyytäjä voi itse arvioida, täyttääkö hyödyllisyysmalli tai hakemuksen kohteena oleva keksintö hyödyllisyysmallioikeudesta säädetyn lain 2 §:n 1 momentin vaatimukset (HmL 12 §). Uutuustutkimus voidaan tehdä myös hyödyllisyysmallille, jonka rekisteröinti ei ole enää voimassa. Tutkimus on maksullinen ja tutkimuksen pyytäjän on suoritettava vahvistettu maksu. Tutkimus suoritetaan siinä laajuudessa kuin on määritelty hyödyllisyysmalliasetuksen 24a §:ssä. Tutkimuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin patenttihakemusta tutkittaessa ja tutkimus perustuu käytössä olevaan julkiseksi tulleetseen aineistoon. Tutkimuksessa tutkitaan kaikki suojavaatimukset. Tutkimustulos esitetään tutkimusraporttina, josta käyvät ilmi tutkitut patenttiluokat ja löytyneet julkaisut. Toisin kuin patenttihakemusten tutkimusraportissa, julkaisuista ei ilmoiteta niiden kategoriaa.

Tutkimustuloksesta annetaan pyydettyessä erillinen lausunto, joka on maksullinen. Lausunnossa verrataan keksintöä tutkimuksessa esille tulleetisiin laitteisiin tai tuotteisiin mainiten, mikä niissä on tunnettua. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun kyseessä on yksityinen henkilö, jonka kielitaito ei välttämättä riitä julkaisujen tutkimukseen.

J.4 Rekisteröinnin mitätöintivaatimus

Kuka tahansa voi tehdä vaatimuksen rekisteröinnin mitätöimiseksi kokonaan tai osittain HmL 19 §:ssä ilmenevin perustein:

- 1) rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä HmL 1 §:n 2-4 momentissa ja HmL 2 §:ssä säädettyjä vaatimuksia,
- 2) rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi esitetty, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä,
- 3) hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta,
- 4) patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu HmL 8 tai 8 a §:ssä säädettyjä vaatimuksia, tai
- 5) suojavaatimuksia on laajennettu hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Mitätöintivaatimus voidaan tehdä hyödyllisyysmallin rekisteröinnin voimassaoloaikana ja sen jälkeenkin, toisin sanoen milloin tahansa rekisteröinnin jälkeen. Mitätöintivaatimus tulee tehdä rekisteriviranomaiselle kirjallisesti ja siinä tulee esiintuoda ne seikat, esim. julkaisu, joihin vaatimus perustuu. Mitätöintivaatimus on maksullinen, maksamatonta mitätöintivaatimusta ei käsitellä.

Virasto lähettää tiedon tehdystä mitätöintivaatimuksesta hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle, jolle toimitetaan myös kappaleet kaikista mitätöintivaatimuksen tekijän antamista kirjelmistä (HmM 38 §). Hyödyllisyysmallioikeuden haltijalla on 3 kk aikaa antaa lausumansa asiasta. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija antaa lausumansa, se annetaan tiedoksi mitätöintivaatimuksen tekijälle, jolla on 2 kk aikaa antaa lausumansa. Jos mitätöintivaatimuksen tekijä antaa lausumansa, se annetaan tiedoksi hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle, jolla on jälleen 2 kk aikaa antaa lausumansa asiasta. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija antaa tämän toisen lausumansa, se annetaan tiedoksi mitätöintivaatimuksen tekijälle ilman määräaikaa.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija vastustaa mitätöintivaatimusta, viraston on tutkittava esitetty vaatimus osapuolten mahdollisesti antamien lausuntojen jälkeen. Jos jompikumpi osapuolista jättää käyttämättä lausumanantomahdollisuutensa, tai viimeistään hyödyllisyysmallioikeuden haltijan toisen lausuman jälkeen tutkijainsinööri ratkaisee asian siihen mennessä toimitettujen asiakirjojen perusteella. Mikäli hyödyllisyysmallioikeuden haltija on pyytänyt hyödyllisyysmallin osittaista mitätöintiä toimittamalla rekisteriviranomaiselle uuden suojavaatimuksen, jossa hyödyllisyysmallin suojapiiriä on supistettu, mitätöintivaatimus tutkitaan tämän uuden vaatimuksen pohjalta.

Mitätöintivaatimuksen käsittelyssä ei ole mahdollista pitää suullista kuulemistä.

Tutkijainsinööri ei asiaa käsitellessään ota huomioon mitään muita seikkoja kuin mitätöintivaatimuksentekijän esittämän materiaalin, joka on tullut julkiseksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää. Keksinnön tulee olla uusi ja lisäksi selvästi erota aiemmin tunnetuksi tulleesta. Toisin sanoen rekisteröinnin mitätöiminen vaatii joko sellaisen esteen (esimerkiksi julkaisun), johon verrattuna keksintö ei ole uusi, tai sitten sellaisen esteen (esimerkiksi julkaisun), johon verrattuna keksintö ei muodosta selvää eroa. Hyödyllisyysmallilla suojattava keksintö ei kuitenkaan saa olla alan ammattimiehelle aivan ilmeinen, vaan sillä on oltava riittävä keksinnöllisyys (vrt. patentoitavuuden este).

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija ei annetun ajan kuluessa vastusta mitätöintivaatimusta, annetaan päätös hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöinnistä.

Jos hyödyllisyysmallin rekisteröinti pidetään voimassa muuttumattomana, annetaan päätös hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöintivaatimuksen hylkäämisestä.

Jos hyödyllisyysmallin rekisteröinti pysytetään voimassa uuden suojavaatimuksen mukaisena, annetaan päätös hyödyllisyysmallin rekisteröinnin osittaisesta mitätöinnistä.

Jos mitätöintivaatimus katsotaan aiheelliseksi rekisteröidyn suojavaatimuksen tai hyödyllisyysmallioikeuden haltijan esittämän uuden suojavaatimuksen osalta, annetaan päätös hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöinnistä.

J.5 Muutoksenhaku

Hyödyllisyysmallirekisteröintiä tai mitätöintivaatimusta koskevaan lopulliseen päätökseen (rekisteröinti tai hylkäys) voi mitätöintivaatimuksen tekijä tai hyödyllisyysmallioikeuden haltija hakea muutosta asianosaiselle kielteiseen päätökseen (HmL 22 §). Osittaisen mitätöinnin kohdalla sekä mitätöintivaatimuksen tekijä että hyödyllisyysmallioikeuden haltija voivat hakea muutosta lopulliseen päätökseen, koska tässä tapauksessa päätöksen katsotaan olevan molemmille kielteinen: Mitätöintivaatimuksen tekijä ei ole saanut vaatimustaan läpi kuin osittain ja hyödyllisyysmallioikeuden haltija puolestaan on joutunut supistamaan hyödyllisyysmallioikeutensa suojapiiriä. Muutosta päätökseen haetaan valittamalla markkinaoikeuteen (HmL 23 §) 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Mikäli markkinaoikeuden päätös on kielteinen, voi siihen hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO), mikäli KHO myöntää valitusluvan.

K. Kansainvälinen uutuustutkimus

K.1 Tutkimuskopion vastaanottaminen

K.1.1 Tutkimuskopio vastaanottavalta viranomaiselta

Kun hakija on maksanut tutkimusmaksun, vastaanottava viranomainen lähettää tutkimuskopion kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle (lomake PCT/RO/118). Yhdessä tutkimuskopion kanssa lähetetään myös, mikäli ne sisältyvät kansainväliseen hakemukseen, sekvenssiluettelot koneellisesti luettavassa tai painetussa muodossa ja/tai sekvenssiluetteloihin liittyvät taulukot (joko koneellisesti luettavassa tai paperimuodossa), biologisen materiaalin talletustodistukset, aikaisempia tutkimuksia koskevat asiakirjat ja kopiot tarvittavista asiamiesvaltakirjoista.

K.1.2 Lomakkeen PCT/ISA/202 lähettäminen

PCT, sääntö 25.1

Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on viipymättä ilmoitettava kansainväliselle toimistolle, hakijalle ja, jos vastaanottava viranomainen on muu kuin Suomi, vastaanottavalle viranomaiselle tutkimuskopion vastaanottamisesta lomakkeella PCT/ISA/202. PCT-yksikkö täyttää ja lähettää tämän lomakkeen.

K.2 Toimenpiteet ennen tutkimuksen aloittamista

K.2.1 Alustava luokitus ja hakemusten jakaminen tutkijoille

Toimistopäälliköt luokittelevat hakemukset alustavasti ja jakavat ne kyseistä tekniikan alaa tunteville päteville tutkijoille. PCT-hakemusten luokittelu on ensi sijalla ja tämän vaiheen tulisi kestää korkeintaan 1 – 2 päivää. Jos tutkijainsinöörin mielestä hakemus ei kuulu hänen tutkimusalueeseensa, palauttaa hän mahdollisimman pian hakemuksen toimistopäällikölle uudelleen luokiteltavaksi.

PRH:ssa kansainvälisen uutuustutkimuksen suorittaa toimistopäällikön tehtävään määräämä tutkijainsinööri ja uutuustutkimuksessa häntä avustaa ja tehdyn työn tarkastaa tehtävään määrätty hyväksyvä tutkijainsinööri.

K.2.2 Yhtenäisyys

PCT, artikla 17(3)(a), sääntö 13.1, GL 10

Jos hakemus sisältää useita keksintöjä, jotka eivät perustu samaan keksinnölliseen ajatukseen ja joiden tutkimisesta aiheutuu huomattavaa lisätyötä, kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on kehotettava hakijaa suorittamaan lisämaksuja muiden kuin ensimmäiseksi mainitun keksinnön tutkimiseksi. Lisämaksua pyydetään lomakkeella PCT/ISA/206, jossa epäyhtenäisyys perustellaan ja jossa hakijalle mahdollisesti samalla ilmoitetaan tutkimustulokset ensiksi tutkitun keksinnön osalta ("osittainen uutuustutkimusraportti"). Lisämaksupyyntö esitellään vanhemmalle tutkijainsinöörille. Lisämaksun suuruus määräytyy kansainvälisenä tekemispäivänä voimassa olleen hinnaston mukaan.

Jos epäyhtenäisyydestä aiheutuva lisätyö on vähäistä, ei lisämaksupyyntöä ole välttämätöntä lähettää. Tällöinkin epäyhtenäisyys on mainittava kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa (PCT/ISA/210) ja syy siihen perusteltava kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa (PCT/ISA/237).

GL 10.66-10.68

Hakijan maksettua lisämaksun tutkitaan ne lisäkeksinnöt välittömästi, joista lisämaksu on suoritettu. Jos lisämaksu on maksettu vastalauseen kera, jatketaan tutkimusta niiden keksintöjen osalta, joista maksu on suoritettu, ja viedään asia ratkaistavaksi kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kolmijäseniseen lautakuntaan.

K.2.3 Tiivistelmä ja nimitys

PCT, säännöt 37.1, 38.1; GL 15.34

Tutkijainsinöörin on tarkastettava tiivistelmä sekä keksinnön nimitys ja yhdessä tiivistelmän kanssa julkaistavan piirustuksen kuvio ja valmistettava ne julkaisukuntoon viimeistään uutuustutkimusraportin valmistumisen yhteydessä. Nimitys tarkastetaan anomus (Request)-lomakkeen kohdasta Box I. Sen tulee sanatarkasti vastata selityksen alussa olevaa nimitystä. Jos selitys on suomen- tai ruotsinkielinen, voi apuna käyttää hakijan antamaa englanninkielistä käännöstä, mikäli se on käytettävissä tutkimusraporttia laadittaessa.

PCT, säännöt 37.2, 38.2; GL 16.30-16.42

Ellei kansainvälisessä hakemuksessa ole nimitystä tai tiivistelmää eikä kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ole saanut vastaanottavalta viranomaiselta ilmoitusta siitä, että hakijaa on kehoitettu antamaan niitä, tai jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen arvioi, etteivät ne vastaa säännön 4.3 tai 8 määräyksiä, on tutkijainsinöörin laadittava ne itse.

Jos hakijan antamaa nimitystä tai tiivistelmää korjataan, ne liitetään tutkimusraporttiin julkaisukielellä (englanniksi). Samoin menetellään, jos nimitys tai tiivistelmä puuttuu. Jos ne ovat hyväksyttävissä ilman muutoksia hakijan esittämässä muodossa, tehdään vain merkinnät kansainvälisen uutuustutkimusraportin ensimmäiselle lehdelle rastittamalla asianomaiset kohdat (ks. K.4.3.1), mutta ei liitetä niiden tekstejä tutkimusraporttiin. Suomen- tai ruotsinkielistä tiivistelmää ei käännetä englanniksi, ellei tutkijainsinööri tee siihen mitään korjauksia. Jos tiivistelmän englanninkielinen käännös on käytettävissä, voi sitä käyttää apuna tiivistelmää korjattaessa.

PCT, sääntö 38.3

Hakija voi siihen asti, kunnes on kulunut kuukausi tutkimusraportin lähettämisestä, ehdottaa muutoksia tiivistelmään tai antaa lausuntonsa tutkijainsinöörin laatimasta tiivistelmästä. Tutkijainsinöörin tulee päättää, muutetaanko tiivistelmää tutkimusraportin lähettämisen jälkeen hakijan antamien muutosehdotusten tai kommenttien johdosta, ja ilmoittaa tästä päätöksestä hakijalle ja kansainväliselle toimistolle lomakkeella PCT/ISA/205.

K.2.4 Hakemukset, joita kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ei ole velvollinen tutkimaan

PCT, artikla 17(2)(a)(i), sääntö 39.1, GL 9

Säännön 39.1. mukaan kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ei ole velvollinen suorittamaan kansainvälisen hakemuksen uutuustutkimusta, jos ja siltä osin kuin hakemus koskee

- 1) tieteellisiä ja matemaattisia teorioita
- 2) kasvilajikkeita tai eläinrotuja tai olennaisesti biologisia menetelmiä kasvien tai eläinten jalostamiseksi, ellei kysymys ole mikrobiologisista menetelmistä eikä sellaisilla menetelmillä aikaansaaduista tuotteista
- 3) suunnitelmia, sääntöjä tai menetelmiä liiketoimintaa, puhtaasti älyllistä toimintaa tai pelejä varten
- 4) kirurgisia tai terapeuttisia käsittelymenetelmiä taikka diagnoosia tarkoittavia menetelmiä, jotka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin
- 5) pelkästään tietojen esittämistä
- 6) tietokoneohjelmia

WIPO:n ja PRH:n välisen sopimuksen mukaan tällaisten hakemusten osalta noudatetaan kansallisen patenttilain mukaista menettelyä.

Jos vain jotkut hakemuksen patenttivaatimuksista kohdistuvat yllä mainittuihin seikkoihin, suoritetaan uutuustutkimus muiden patenttivaatimusten osalta ja tutkimatta jääneet patenttivaatimukset mainitaan uutuustutkimusraportin PCT/ISA/210 kohdassa Box No.II ja kirjallisen lausunnon PCT/ISA237 kohdassa Box No. III.

PCT, sääntö 42.1

Jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat seikkoihin, joita säännön 39.1 ja sen soveltamisesta annettujen ohjeiden mukaan ei voida tutkia, ilmoitetaan siitä hakijalle lomakkeella PCT/ISA/203. Tämän ilmoituksen antamisen määräaika on sama kuin uutuustutkimusraportin antamisen määräaika. Ilmoitus siitä, että kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei ole annettu, esitellään vanhemmalle tutkijainsinöörille.

Yllä mainittuja kohtia 3) ja 6) koskevien hakemusten käsittelystä on lisäohjeita Kansainvälisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen ohjeissa PCT/GL/ISPE/1 kappaleissa 9.07 ja A9.07[2] sekä 9.15 ja A9.15[2].

K.2.5 Epäselvät hakemukset ja kompleksihakemukset

PCT, artiklat 5, 6

Sellaisten hakemusten osalta, joiden keksinnön selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset ovat niin epäselvät, että tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa, noudatetaan samanlaista menettelyä kuin yllä olevassa luvussa K.2.4.

Esimerkkejä tutkimuksen rajoittamisesta tällaisten hakemusten osalta on annettu Kansainvälisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen ohjeissa PCT/GL/ISPE/1 kappaleissa 9.19 – 9.38.

GL kappaleet 9.34, 15.10

Jos tutkijainsinööri katsoo aiheelliseksi, hän voi pyytää hakijaa epävirallisesti selventämään jotain hakemuksen kohtaa, jotta uutuustutkimus voitaisiin suorittaa. Selvennystä voi pyytää lomakkeella PCT/ISA/207, johon kirjataan myös yhteydenpidon tulokset. Hakemukseen ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä muutoksia ennen uutuustutkimusraportin ja kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallisen lausunnon antamista paitsi ilmeisten virheiden korjauksia.

K.2.6 Ilmeiset virheet asiakirjoissa

PCT, sääntö 91.1, GL 8

Kansainvälisessä hakemuksessa tai muussa hakijan antamassa asiakirjassa olevat ilmeiset virheet voidaan korjata säännön 91 mukaisesti. Oikaisu voidaan suorittaa hakijan pyynnöstä. Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen voi myös kehottaa hakijaa tekemään oikaisupyynnön lomakkeella PCT/ISA/216, mutta tämä ei yleensä ole tarpeen, sillä tämänlaatuinen virhe ei estä uutuustutkimusraportin laatimista.

Jos hakija pyytää oikaisua virheeseen, joka on muussa asiakirjassa kuin anomuksessa (Request), PCT-yksikkö toimittaa oikaisupyynnön tutkittavaksi tutkijainsinöörille. Tutkijainsinööri päättää viipymättä, voidaanko virhe oikaista säännön 91 kappaleen 1 mukaisesti, ja esittelee päätöksen vanhemmalle tutkijainsinöörille. Päätös lähetetään hakijalle, vastaanottavalle viranomaiselle ja kansainväliselle toimistolle lomakkeella PCT/ISA/217.

K.2.7 Sekvenssiluettelot

GL 9.39

Jos kansainvälisessä hakemuksessa on esitetty yksi tai useampia nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssejä, mutta hakemus ei sisällä hallinnollisissa määräyksissä annetun standardin mukaista sekvenssiluetteloa, pyydetään sitä mahdollisimman pian lomakkeella PCT/ISA/225. Mikäli tällaista luetteloa ei saada, uutuustutkimusviranomainen tekee uutuustutkimuksen siltä osin kuin se on mahdollista tai antaa ilmoituksen lomakkeella PCT/ISA/203, että uutuustutkimusta ei ole voitu suorittaa. Tällaisen ilmoituksen antaminen esitellään vanhemmalle tutkijainsinöörille.

K.2.8 Kopion pyytäminen hakemuksessa viitatusa julkaisusta

GL 15.33

Jos kansainvälisessä hakemuksessa viitataan julkaisuun, joka ei ole yleisesti saatavilla ja joka on oleellinen keksinnön ymmärtämisen kannalta, jotta mielekäs uutuustutkimus voitaisiin suorittaa, voi kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen pyytää hakijaa toimittamaan kopion tällaisesta julkaisusta, mikäli se on mahdollista uutuustutkimusraportin tekemisen aikarajoissa. Jos kopiota julkaisusta ei saada, toimitaan kuten edellä luvussa K.2.7.

K.2.9 Palautus uutuustutkimusmaksusta

PCT, säännöt 16.3, 41.1

Jos hakija on anomuksessa (Request Box No.VI tai VII) viitannut sellaiseen aikaisempaan uutuustutkimukseen, jonka tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi, palautetaan osa uutuustutkimusmaksusta.

Jos etuoikeutta pyydetään hakemuksesta, jolle PRH, jokin pohjoismainen patenttivilanomainen tai Euroopan patenttivilasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen (SIS) tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja PRH:lle on ollut hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, palautetaan uutuustutkimusmaksusta uutuustutkimusraportin valmistumisajankohtana voimassa olevan hinnaston mukainen määrä.

Palautettava summa ilmoitetaan hakijalle lomakkeella PCT/ISA/213, joka lähetetään yhdessä uutuustutkimusraportin kanssa.

Jos palautusta ei anneta, ilmoitetaan tästä hakijalle lomakkeella PCT/ISA/224, joka lähetetään yhdessä uutuustutkimusraportin kanssa. Tämä lomake esitellään vanhemmalle tutkijainsinöörille.

PCT-yksikkö hoitaa maksun palauttamisen hakijalle tai tämän asiamiehelle.

K.2.10 Yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaiset ilmaisut hakemuksessa

PCT, sääntö 9.1, GL 4.29–4.32, 15.31

Jos kansainvälinen hakemus sisältää säännön 9 kappaleessa 1 mainittuja yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia taikka muutoin asiaan kuulumattomia ilmaisuja, voi vastaanottava viranomainen tai kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen huomauttaa, että hakemus ei ole säännön 9 kappaleen 1 mukainen, ja ehdottaa hakijaa korjaamaan hakemustaan.

Huomautus tehdään kansainvälisessä uutuustutkimusviranomaisessa lomakkeella PCT/ISA/218. Tämä lomake esitellään vanhemmalle tutkijainsinöörille. Huomautuksesta ilmoitetaan myös vastaanottavalle viranomaiselle ja PCT-yksikön toimesta kansainväliselle toimistolle (WIPO).

PCT, artikla 21(6)

Jos hakija ei kehotuksesta huolimatta korjaa hakemustaan, voi kansainvälinen toimisto poistaa säännön 9 kappaleen 1 vastaiset ilmaisut hakemuskalkaisusta.

K.3 Uutuustutkimus

K.3.1 Tutkimuksen tarkoitus

PCT, sääntö 34, GL 15

Uutuustutkimuksen tarkoitus on löytää hakemuksessa kuvatun keksinnön kannalta sellaiset merkitykselliset tekniikan tasoon kuuluvat julkaisut, joiden avulla voidaan päätellä onko keksintö uusi ja keksinnöllinen. Uutuustutkimusraporttia laadittaessa tulisi viitata lisäksi sellaisiin julkaisuihin, jotka voivat olla avuksi arvioitaessa, täytyvätkö muut patentoitavuuden edellytykset, kuten teollinen käyttökelpoisuus ja artiklojen 5 ja 6 mukaiset selityksen ja patenttivaatimusten selvyttä ja riittävyttä koskevat edellytykset.

GL 15.01-15.05

Tekniikan tasoon kuuluvaksi katsotaan kaikki, mikä on tullut tunnetuksi ennen kansainvälistä tekemispäivää missä päin maailmaa tahansa. Tekniikan tasoon katsotaan kuuluvaksi vain kirjallinen materiaali. Siten ei esim. suullista esitystä, julkista käyttöä, näytteillepanoa tai muuta ei-kirjallista julkistamistapaa pidetä tekniikan tasona, ainoastaan näihin mahdollisesti liittyvää kirjallista materiaalia, joka on julkaistu ennen kansainvälistä tekemispäivää. Jos ei-kirjalliseen julkaisemiseen liittyvä kirjallinen materiaali on julkaistu kansainvälisenä tekemispäivänä tai sen jälkeen, tulisi tästä kuitenkin mainita tutkimusraportissa. Tällaisella materiaalilla voi olla merkitystä jatkettaessa hakemusta kansallisessa vaiheessa.

K.3.2 Tutkijainsinööri

GL 15.08

Uutuustutkimuksen tekee pääsääntöisesti yksi tutkijainsinööri, mutta keksinnön kattaessa myös yhden tai useamman toisen tutkijainsinöörin tutkimusalaan tai -alueita on mahdollista, että uutuustutkimuksen suorittaa ja uutuustutkimusraportin laatii kaksi tai useampikin tutkijainsinööriä yhdessä.

K.3.3 Tutkimuskopio

Uutuustutkimus tehdään vastaanottavan viranomaisen lähettämän tutkimuskopion (search copy) perusteella. Ennen uutuustutkimusta ei hakijan ole mahdollista tehdä siihen muutoksia paitsi ilmeisten virheiden korjauksia säännön 91 mukaisesti (ks. K.2.6).

GL 15.11-15.12

Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen voi kuitenkin pyytää hakijaa täydentämään hakemusta puuttuvien sekvenssiluetteloiden osalta lomakkeella PCT/ISA/225, jotta uutuustutkimus voitaisiin suorittaa. Mikäli sekvenssiluetteloa vastaava vapaata tekstiä sisältävä osuus puuttuu selityksestä, tulee kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen pyytää hakijaa lisäämään se selitykseen lomakkeella PCT/ISA/233.

K.3.4 Kansainvälisen uutuustutkimuksen tavoite

GL 15.14-15.16

Kansainvälisen uutuustutkimuksen tulisi olla perusteellinen ja korkealaatuinen tutkimus, jossa käytetään apuna keksinnön kannalta sopivimpia lähteitä. Uutuustutkimuksen perusteella laadittavan uutuustutkimusraportin tehtävänä on antaa tietoa tekniikan tasosta hakijalle, yleisölle, jos hakemus julkaistaan, nimetyille virastoille ja kansainväliselle patentoitavuuden esitutkimusviranomaiselle.

Tutkijainsinöörin tulisi huomioida, että kaikki nimetyt virastot eivät voi kansallisessa vaiheessa enää tehdä täydentäviä tutkimuksia, vaan ne joutuvat perustamaan patentoitavuusarvionsa kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tekemälle työlle.

K.3.5 Tutkittava aineisto

PCT, artikla 15, sääntö 34, GL 15.39-15.47

Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen on pyrittävä selvittämään tekniikan taso asianomaisella alalla niin laajasti, kuin sen mahdollisuudet sallivat, ja sen on joka tapauksessa tutkittava säännön 34 mukainen vähimmäisaineisto. Mitä muuta aineistoa tämän lisäksi tutkitaan, on tutkijainsinöörin arvioitava kussakin tapauksessa erikseen kokemuksensa perusteella. On tarkoituksenmukaista käyttää tutkimuksessa niitä tietokantoja ja tiedon lähteitä, joista kyseisellä tekniikan alalla todennäköisyys keksinnön kannalta merkityksellisten julkaisujen löytymiseen on suurin.

GL 15.63.1

Kansainvälisessä uutuustutkimuksessa tulee ottaa myös huomioon sellainen aineisto, johon viitataan kansainvälisen toimiston lähettämässä muistutuksessa (third party observation), jonka tutkijainsinööri saa käyttöönsä ajoissa ennen kansainvälisen uutuustutkimusraportin laatimista edellyttäen, että muistutuksessa referoidut julkaisut on toimitettu muistutuksen mukana tai ne ovat muuten välittömästi tutkijainsinöörin saatavilla. Muistutuksessa mainittuja julkaisuja ei tarvitse sisällyttää uutuustutkimusraporttiin, ellei tutkijainsinööri katso niillä olevan merkitystä raporttia laadittaessa.

K.3.5.1 Patenttikirjallisuus

Säännön 34 mukainen vähimmäisaineisto tutkitaan patenttikirjallisuuden osalta EPOQUE-järjestelmän patenttitietokannoista (tiivistelmätietokannoista ja kokotekstitietokannoista). Tämän lisäksi tutkitaan suomalaiset ja pohjoismaiset patenttijulkaisut. Suomalaiset julkaisut on muiden kuin myönnettyjen patenttien osalta tutkittava toistaiseksi manuaalisesti. Siitä, että suomalaiset ja pohjoismaiset patenttijulkaisut on tutkittu, tehdään merkintä uutuustutkimusraportin (second sheet, B. FIELDS SEARCHED) kohtaan "Documentation searched other than minimum documentation...".

K.3.5.2 Muu kirjallisuus

GL 15.50

Uutuustutkimus aloitetaan tavallisesti patenttikirjallisuudesta. Joillakin tekniikan aloilla on kuitenkin tarpeen tutkia myös ei-patenttikirjallisuutta. Tekniikan alasta riippumatta näin on laita, mikäli patenttikirjallisuudesta löytyy vähän tai ei lainkaan tutkittavaan aiheeseen liittyviä julkaisuja. Ei-patenttikirjallisuutta sisältäviä tietokantoja voidaan tutkia EPOQUE-järjestelmällä tai, mikäli se tietyillä tekniikan aloilla on perusteltua, kaupallisten tietopankkien avulla.

K.3.6 Tietokantojen merkitseminen uutuustutkimusraporttiin

Käytettäessä tutkimuksessa EPO:n ylläpitämiä tietokantoja (esim. EPODOC, fulltext-tietokannat, NPL) merkitään uutuustutkimusraportin tietokantoja koskevaan kohtaan: "EPO-Internal". Muista kuin EPO:n ylläpitämistä tietokannoista merkitään samaan kohtaan tietokannan nimi (esim. WPI, INSPEC, BIOSIS) tehtänpä haku EPOQUE-järjestelmän tai kaupallisten tietopankkien kautta.

K.3.7 Ei lainkaan merkityksellisiä julkaisuja

GL 15.56

Jos uutuustutkimuksessa ei löydy uutuuden ja keksinnöllisyyden arvioinnin kannalta erityisen merkityksellisiä julkaisuja, tulisi tutkijainsinöörien viitata uutuustutkimuksessa esille tulleisiin, lähimpänä keksinnön "tekniistä taustaa" oleviin julkaisuihin. Vain poikkeustapauksissa voidaan kansainvälinen uutuustutkimus päättää ilman, että yhtään tutkittavaan aiheeseen liittyvää julkaisua on löytynyt.

K.3.8 Tutkimuksen lopettaminen

GL 15.57

On tarkoituksenmukaista lopettaa uutuustutkimus, kun todennäköisyys löytää lisää keksinnön kannalta merkityksellisiä julkaisuja tulee hyvin pieneksi suhteessa vaadittaviin ponnisteluihin. Uutuustutkimus voidaan myös lopettaa, kun on löytynyt yksi tai useampi julkaisu, joka selkeästi osoittaa uutuuden puutteen koko siltä alialta, mihin patenttivaatimukset kohdistuvat tai mihin ne voitaisiin ajatella kohdistuvan lukuun ottamatta alalla yleisesti ja kiistattomasti tunnettuja ominaispiirteitä. Uutuustutkimusta ei kuitenkaan tule lopettaa siinä tapauksessa, että uutuuden puute on osoitettavissa vain osalle patenttivaatimuksissa määriteltyjä toteuttamismuotoja.

K.4 Kansainvälinen uutuustutkimusraportti

K.4.1 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin laatiminen

PCT, sääntö 43, GL 16

Kansainvälinen uutuustutkimusraportti laaditaan englannin kielellä lomakkeelle PCT/ISA/210 ("INTERNATIONAL SEARCH REPORT"). Tämä lähetetään hakijalle lomakkeen PCT/ISA/220 ("NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT AND THE WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY, OR THE DECLARATION") ja kansainväliselle toimistolle (WIPO) lomakkeen PCT/ISA/219 ("NOTIFICATION CONCERNING DOCUMENTS TRANSMITTED") mukana samanaikaisesti kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tekemän kirjallisen lausunnon kanssa.

PCT, sääntö 43.9, GL 16.05

Kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa ei tule esittää muuta asiaa kuin mitä lomakkeessa on edellytetty; erityisesti sen ei tule sisältää mielipiteitä, perusteluja, väitteitä tai selityksiä.

K.4.2 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin tekemisen määräaika

PCT, artikla 18, GL 16.03

Kansainvälisen uutuustutkimuksen valmiiksi saattamiselle on määritelty PCT-sopimuksessa määräaika, jota on noudatettava. Uutuustutkimusraportti tulee tehdä heti uutuustutkimuksen loppuunsaattamisen jälkeen.

Hakemuskansioon ja tietojärjestelmään on kirjattu päivämäärä, johon mennessä kansainvälisen uutuustutkimusraportin on oltava valmis.

PCT, sääntö 42.1

Määräaika kansainvälisen uutuustutkimusraportin valmistumiselle on se, joka seuraavista viimeisenä täyttyy:

3 kk siitä päivästä, jona kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on vastaanottanut tutkimuskopion tai

9 kk etuoikeuspäivästä (kansainvälisestä tekemispäivästä, ellei etuoikeutta).

PCT, artiklat 17(3), 18(1); GL 16.03

Jos tätä määräaikaa ei voida saavuttaa sen vuoksi, että keksintö ei ole yhtenäinen tai sekvenssiluettelo ei ole toimitettu, kansainvälinen uutuustutkimus tehdään ja uutuustutkimusraportti laaditaan heti lisämaksujen tai sekvenssiluettelon vastaanottamisen jälkeen tai jollei lisämaksuja ole suoritettu, maksujen määräajan jälkeen. Jälkimmäisessä tapauksessa kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen laatii uutuustutkimusraportin kansainvälisen hakemuksen niistä osista, jotka on ensin esitetty patenttivaatimuksissa (ns. pääkeksintö). Jos vaaditut lisämaksut on suoritettu säädetyssä määräajassa, tutkimusraportti laaditaan myös niistä hakemuksen osista, jotka koskevat keksintöjä, joista lisämaksut on suoritettu.

K.4.3 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin sisältö

GL 16.20-16.80

Lomakekokonaisuus (PCT/ISA/210), jolle kansainvälinen uutuustutkimusraportti laaditaan, käsittää kaksi peruslehteä ("First sheet" ja "Second sheet") ja kuusi valinnaista lehteä. Kummallekin peruslehdelle on omat lisälehdet:

"Continuation of first sheet (1)", "Continuation of first sheet (2)" ja "Continuation of first sheet (3)" ja vastaavasti

"Continuation of second sheet" ja "Patent family annex".

Uutuustutkimusraportissa on vielä lisälehti ("Extra sheet"), jota voidaan käyttää aina, kun tarvitaan lisätilaa muiden sivujen tietojen täydentämiselle. Näistä lehdistä vain "Second sheet", "Continuation of first sheet (2)", "Extra sheet" (jos jälkimmäisiä lehtiä on olemassa) sekä "Patent family annex" julkaistaan hakemusjulkaisussa.

K.4.3.1 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin peruslehdet

First sheet – Ensimmäinen lehti

Kansainvälisen uutuustutkimusraportin ensimmäisen lehden yläosaan tulevat tiedot lomakesovellus tuottaa lomakkeeseen automaattisesti: hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtoviite, kansainvälisen hakemuksen numero, kansainvälisen hakemuksen tekemispäivä, aikaisin etuoikeuspäivä, hakijan tiedot ja kuinka monta lehteä uutuustutkimusraportti sisältää. Kohta "It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report" on lomakkeessa valmiiksi rastitettu.

GL 16.23

Kohdassa 1. ilmoitetaan raportin perusta. Jos kansainvälinen hakemus on jätetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (ISA/FI:n hyväksymät kielet), merkitään kohdassa 1.a rasti ylempään ruutuun. Alempaan ruutuun tulee rasti, jos uutuustutkimus on tehty säännön 23.1(b) mukaan annettuun käännökseen perustuen. Hakemuskansiossa mahdollisesti olevaa julkaisemista varten toimitettua käännöstä ei huomioida tässä kohdassa. Kohtaan 1.b. merkitään rasti, jos raporttia laadittaessa on otettu huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka ISA/FI on hyväksynyt tai joka on tälle viranomaiselle ilmoitettu. Kohtaan 1. c. merkitään rasti, jos hakemus sisältää nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin, ja sitä koskeva lisäselvitys annetaan lehdellä "continuation of first sheet (1)".

GL 16.25

Kohtaan 2. merkitään rasti, mikäli jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joille ei ole voitu suorittaa uutuustutkimusta.

GL 16.29; AI liite B

Kohtaan 3. merkitään rasti, jos keksintö ei ole yhtenäinen.

Mikäli kohtiin 2. ja/tai 3. merkitään rasti, annetaan tälle lisäselvitys uutuustutkimusraportin lehdellä "continuation of first sheet (2)".

PCT, säännöt 8, 44.2

Kohdissa 4.-6. osoitetaan hyväksytäänkö keksinnön nimitys, tiivistelmä ja tiivistelmän yhteydessä julkaistava kuvio.

PCT, säännöt 4.3, 26.1, 37, 44.2; GL 16.40-16.42

Mikäli keksinnön nimitys ei ole hyväksyttävissä ja uutuustutkimusviranomainen on laatinut uuden nimityksen, ilmoitetaan tästä merkitsemällä rasti kohdan 4. asianomaiseen ruutuun ja kirjoitetaan sen alapuolelle varattuun tilaan uusi nimitys.

PCT, säännöt 8.1(a), 8.3, 38; GL 16.31-16.39

Mikäli tiivistelmä ei ole hyväksyttävissä ja uutuustutkimusviranomainen on laatinut uuden tiivistelmän, ilmoitetaan tästä merkitsemällä rasti kohdan 5. asianomaiseen ruutuun. Uusi tiivistelmä esitetään lehdellä "Continuation of first sheet (3)". Hakija voi kuukauden kuluessa päivästä, jona kansainvälinen uutuustutkimusraportti on postitettu, antaa lausuntonsa uudesta tiivistelmästä. Jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen muuttaa uutuustutkimusraportissa esitettyä tiivistelmää, ilmoittaa se muutoksesta kansainväliselle toimistolle (WIPO) ja hakijalle lomakkeella PCT/ISA/205 ("NOTIFICATION OF MODIFICATION OF ABSTRACT APPROVED BY INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY").

GL 16.44-16.47

Kohdassa 6.a. ilmoitetaan tiivistelmän yhteydessä julkaistavan kuvion numero sekä onko kuvio hakijan vai uutuustutkimusviranomaisen valitsema merkitsemällä rasti asianomaiseen ruutuun. Jälkimmäisessä tapauksessa ilmoitetaan rastittamalla myös syy, miksi uutuustutkimusviranomainen on valinnut kuvion. Kohtaan 6.b. merkitään rasti, mikäli mitään hakemuk-

sen sisältämistä kuvioista ei voida pitää käyttökelpoisena tiivistelmän ymmärtämisen kannalta ja täten tiivistelmän yhteydessä ei julkaista kuviota. Mikäli hakemus ei sisällä kuvioita, kohta 6. jätetään kokonaan täyttämättä.

Ei ole suositeltavaa valita enempää kuin yksi kuvio tiivistelmän yhteydessä julkaistavaksi.

Second sheet – Toinen lehti

AI 503; WIPO:n standardi ST.14

Viittaukset julkaisuihin tulee tehdä WIPO:n standardin ST.14 mukaisesti.

PCT, sääntö 43.3; GL 7, 16.48; AI 504; WIPO:n standardi ST.10/C

Kansainvälisen uutuustutkimusraportin toisen lehden kohtaan A. tarkoitetut hakemuksen täydelliset luokitustiedot (pääryhmän tai alaryhmän tarkkuudella) kirjautuvat ylimääräiselle sivulle (extra sheet) käyttäen kansainvälisen patenttiluokituksen (full IPC) luokitustunnuksia, jotka ovat voimassa hakemuksen julkaisuajankohtana.

PCT, sääntö 43.6; GL 16.49

Kohdan B. ensimmäiseen kenttään merkitään uutuustutkimuksessa tutkittujen luokkien luokitustiedot; luokitusjärjestelmä ja luokkatieto alaluokan tarkkuudella (esim. IPC: D21F, D21G). Jos uutuustutkimuksessa on käytetty muita luokitusjärjestelmiä kuin kansainvälistä patenttiluokitusta, ei niitä merkitä tähän kohtaan, vaan ne kirjataan hakuhistoriaan.

GL 16.50, 16.51, 16.51.1

Mikäli uutuustutkimuksessa tutkitaan muita kuin säännössä 34 määritellyyn vähimmäisaineistoon kuuluvia aineistoja, kuten suomalaisia ja pohjoismaisia aineistoja, merkitään käytetyt aineistot uutuustutkimusraportin kohdan B. toiseen kenttään. Tähän kenttään merkitään tutkimuksessa läpikäydyt ei-elektroniset tietokannat, kuten paperi- ja mikrofiliiniaineistot. Jos viitejulkaisuihin sisältyy kolmannen osapuolen tekemässä muistutuksessa (third party observation) esitetty julkaisu, joka ei olisi löytynyt uutuustutkimuksessa läpikäydyistä aineistosta, se voidaan ilmaista tässä kohdassa maininnalla "Third party observation submitted [Date]".

GL 16.52-16.55

Kohdan B. kolmanteen kenttään merkitään uutuustutkimuksessa käytetyt tietokannat (esim. EPO-Internal, WPI, MEDLINE). Tähän kohtaan voidaan myös merkitä tietokantahauissa käytettyjä hakusanoja ja – termejä (ks. K.3.6.).

PCT, säännöt 33.1, 43.5; AI 505, 507; GL 16.57-16.75

Kansainvälisen uutuustutkimusraportin toisen lehden kohdassa C ilmoitetaan kaikki viitejulkaisut. Tämä kohta koostuu kolmesta sarakkeesta, joihin merkitään kategoria, julkaisun tunnistetiedot ja tiedot julkaisun olennaisista kohdista, sekä niiden patenttivaatimusten numerot, joita kukin viitejulkaisu tai viitejulkaisun kohta koskee.

GL 16.71; AI 508

On mahdollista, että sama julkaisu edustaa eri kategorioita eri patenttivaatimuksille.

Kategoria (Category)

PCT, sääntö 43.5; AI 505, 507; GL 16.59-16.70

Jokaiselle julkaisulle ilmoitetaan ainakin yksi seuraavassa luettelossa mainittu kategoriakoodi, joka kuvaa julkaisun luonnetta. Koodeja O, P ei käytetä yksinään, vaan niiden ohella käytetään jotakin koodeista X, Y ja A.

- X Julkaisu, jonka perusteella vaatimuksen mukainen keksintö ei ole uusi tai keksinnöllinen julkaisua yksinään tarkasteltaessa.
- Y Julkaisu, jonka perusteella keksintö ei ole keksinnöllinen, kun otetaan huomioon tämä ja yksi tai useampi samaan kategoriaan kuuluva julkaisu yhdessä, yhdistelmän ollessa ilmeinen alan ammattimiehelle.
- A Julkaisu, joka edustaa yleistä tekniikan tasoa eikä kyseenalaista vaatimuksen mukaisen keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä.

PCT, sääntö 33.1, GL 15.05

- O Julkaisu, joka liittyy ei-kirjalliseen julkistamiseen esim. suullisen esityksen, käytön, näytteillepanon tms. muodossa. Ei-kirjallisesta julkistamisesta on oltava saatavilla julkistamisajankohdan osoittava kirjallinen asiakirja. Mikäli kirjallinen julkistaminen on tapahtunut kansainvälisen hakemuksen tekemispäivänä/aikaisimpana etuoikeuspäivänä tai sen jälkeen, on tämä päivämäärä erikseen mainittava uutuustutkimusraportissa.

PCT, artikla 2 (xi)(b)

- P Julkaisu, joka on julkaistu ennen kansainvälisen hakemuksen tekemispäivää, mutta ei ennen aikaisinta etuoikeuspäivää. Tämä kategoria annetaan myös julkaisuille, joiden julkaisupäivä on sama kuin käsiteltävänä olevan hakemuksen aikaisin etuoikeuspäivä.
- T Julkaisu, joka on julkaistu kansainvälisen hakemuksen tekemispäivän tai etuoikeuspäivän jälkeen ja valaisee keksinnön periaatetta tai teoreettista taustaa tai osoittaa, että hakemuksessa esitetyt perustelut tai tiedot ovat virheellisiä.
- E Patentti, patenttihakemus, hyödyllisyysmalli tai hyödyllisyysmallihakemus jolla on aikaisempi tekemis- tai etuoikeuspäivä kuin hakemuksen tekemispäivä (ei etuoikeuspäivä), mutta joka on tullut julkiseksi vasta hakemuksen tekemispäivänä tai sen jälkeen.
- L Julkaisu, joka kyseenalaistaa etuoikeuden, osoittaa toisen julkaisun julkaisupäivämäärän tai johon viitataan jostakin muusta syystä. Samalla tulee antaa lyhyt perustelu, miksi julkaisuun on viitattu.
- & Viitejulkaisun kanssa samaan patenttiperheeseen kuuluva julkaisu voidaan mainita tutkimusraportissa. Julkaisun tunnistetietojen eteen kirjoitetaan tällöin merkki &.

Jos julkaisu on mainittu hakemuksessa, julkaisun tunnistetietojen alapuolelle voidaan tehdä merkintä "Cited in the application".

Julkaisun tunnistetiedot ja tiedot julkaisun olennaisista kohdista (Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages)

Patenttijulkaisusta ilmoitetaan tiedot seuraavassa järjestyksessä:

- maakoodi
- julkaisunumero
- julkaisutyyppi (esim. A1, B1, C)
- patentinhakija tai patentinhaltija (US-julkaisuissa = keksijä) ISOILLA kirjaimilla kirjoitettuna. Mahdolliset muut patentinhaltijat (tai keksijät) merkitään sanoilla "et al."
- julkaisupäivä (esim. 15 March 2004 (15.03.2004))
- tiedot olennaisista kohdista (esim. palstat, rivit, kuvat).

Muiden kuin patenttijulkaisujen viittausohjeet löytyvät myös WIPO:n standardista ST.14.

Patenttivaatimuksen numero (Relevant to claim No.)

GL 16.73

Tässä kohdassa ilmoitetaan sen patenttivaatimuksen numero, jota kukin viitejulkaisu tai viitejulkaisun kohta koskee. Kategorian "A" julkaisulle ei ole tarpeellista merkitä patenttivaatimuksen numeroa, jollei ole hyvää syytä tehdä näin. Tällainen syy voi olla esim., kun keksinnöltä puuttuu yhtenäisyys ja kategorian "A" julkaisu on merkityksellinen vain tietyille/tietyille patenttivaatimukselle/patenttivaatimuksille tai kun kategorian "A" julkaisu edustaa kaikkein lähintä tekniikan tasoa (ts. kategorian "X" tai "Y" viitejulkaisuja ei ole uutuustutkimuksessa löytynyt).

GL 16.74, 16.75

Lopuksi merkitään rasti kohtaan "Further documents are listed in the continuation of Box C.", mikäli viitejulkaisuja on niin paljon, että joudutaan käyttämään lehteä "Continuation of second sheet". Lisäksi merkitään rasti kohtaan "See patent family annex", mikäli patenttiperheluettelo (lehti: "Patent family annex") sisällytetään uutuustutkimusraporttiin.

PCT, säännöt 43.1, 43.2, 43.8, 46.1; GL 16.76-16.78

Toisen lehden alareunassa ilmoitettavat tiedot: kansainvälisen uutuustutkimuksen valmistuspäivä (= tutkimusraportin laatimispäivä) (esim. 28 June 2004), kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen nimi, postiosoite ja telefaksinumero, kansainvälisen uutuustutkimusraportin laatineen tutkijainsinöörin nimi ja puhelinnumero, lomakesovellus tuottaa lomakkeeseen automaattisesti. PCT-yksikkö täyttää kohdan "lähettämispäivä" (Date of mailing), kun lomake lähetetään.

K.4.3.2 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin lisälehdet

Ensimmäisen lehden lisälehdet

GL 16.24

Continuation of first sheet (1) – Sekvenssiluetteloita koskeva lehti

Lehteä "Continuation of first sheet (1)" käytetään, kun hakemus sisältää nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin. Tässä lehdessä ilmoitetaan, mihin aineistoon uutuustutkimus perustuu.

Tämän lehden kohdassa 1.a. osoitetaan rastilla tutkimuksen perustana olevan aineiston muoto ja kohdissa 1.b. ja 1.c. aineiston toimitusajankohta. Lehden kohtaan 2. merkitään rasti, jos hakija on esittänyt vaadittavan vakuutuksen siitä, että sekvenssiluettelosta annetut lisäkappaleet tai myöhemmät kappaleet ovat identtisiä alkuperäisten kanssa eivätkä sisällä sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hakemuksesta. Lehden kohdassa 3. voidaan esittää muita huomioita sekvenssiluettelosta.

GL 16.25-16.29

Continuation of first sheet (2) – joillekin patenttivaatimuksille ei ole suoritettu uutuustutkimusta, keksintö ei ole yhtenäinen

Uutuustutkimusraportin lehdellä "Continuation of first sheet (2)" ilmoitetaan uutuustutkimuksen rajoittamisesta. Jos uutuustutkimusta on rajoitettu, ilmoitetaan tällä lehdellä tutkimatomat patenttivaatimukset sekä osoitetaan syyt rajoitukseen. Uutuustutkimuksen rajoittaminen voi johtua seuraavista syistä:

PCT, artikla 17(2)a; GL 9, 10

- (a) Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ei ole velvollinen tutkimaan patenttivaatimusten kohdetta,

- (b) patenttivaatimuksille ei voida tehdä mielekästä uutuustutkimusta tai, jos
- (c) keksinnöltä puuttuu yhtenäisyys.

Lehteä "Continuation of first sheet (2)" käytetään, kun ensimmäisen lehden kohdassa 2. on ilmoitettu, että joillekin patenttivaatimuksille ei ole voitu tehdä uutuustutkimusta ja/tai, kun ensimmäisen lehden kohdassa 3. on ilmoitettu, että keksinnöltä puuttuu yhtenäisyys. Syistä ilmoitetaan tarkemmin toisen lisälehden laatikoissa II ja III (Box No. II ja Box No. III).

Laatikossa II ilmoitetaan syyt miksi uutuustutkimusraporttia ei ole laadittu joidenkin patenttivaatimusten osalta rastittamalla asianomainen kohta 1.-3. Kuhunkin kohtaan merkitään niiden patenttivaatimusten numerot, joita rajoitus koskee.

PCT, artikla 17(2)(a)(i); sääntö 39.1; GL 9; GL 16.17

Laatikon II kohta 1. varustetaan rastilla, mikäli jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat säännössä 39 lueteltuihin seikkoihin, joille kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen ei ole velvollinen tekemään uutuustutkimusta (tieteelliset teoriat, kasvilajikkeet jne., ks. K.2.4). Asia perustellaan riittävällä tarkkuudella.

PCT, artikla 17(2)(a)(ii); GL 9; GL 15.11, 16.17

Laatikon II kohta 2. varustetaan rastilla, mikäli jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat hakemuksen osiin, joita ei ole laadittu säädösten edellyttämällä tavalla siten, että tarkoituksenmukainen uutuustutkimus voitaisiin tältä osin suorittaa (ks. K.2.5). Tässäkin asia perustellaan riittävällä tarkkuudella.

Box No. II täytetään ja asia perustellaan myös silloin, jos uutuustutkimuksen rajoitus koskee vain osaa vaatimuksesta.

Laatikon II kohta 3. koskee useampaan patenttivaatimukseen viittaavia epäitsenäisiä patenttivaatimuksia. Kohta jätetään rastittamatta, koska Suomen patenttilaki sallii poikkeamat säännön 6.4 (a) toisen ja kolmannen virkkeen osalta.

Jos keksintö ei ole yhtenäinen asiasta ilmoitetaan lehden laatikossa III. Tässä laatikossa ilmoitetaan ensiksi, mitkä toisistaan riippumattomat keksinnöt hakemuksesta on havaittu ja mitkä patenttivaatimukset kuuluvat mihinkin keksintöön laatikossa II mainittuja patenttivaatimuksia lukuun ottamatta.

PCT, sääntö 43.7

Laatikossa III, ilmoitetaan seuraavaksi, onko kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen pyytänyt lisämaksua epäyhtenäisyyden vuoksi ja mihin toimiin hakija on ryhtynyt lisämaksupyynnön johdosta.

Laatikon III kohta 1. varustetaan rastilla, mikäli hakija on suorittanut kaikki lisämaksut määräajassa ja tutkimusraportti kattaa täten kaikki tutkittavissa olevat patenttivaatimukset.

Laatikon III kohta 2. varustetaan rastilla, mikäli kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on katsonut, että keksintö ei ole yhtenäinen, mutta ei ole katsonut aiheelliseksi lähettää hakijalle pyyntöä lisämaksujen maksamiseksi. Tällöinkin tutkimusraportti kattaa kaikki tutkittavissa olevat patenttivaatimukset.

Laatikon III kohta 3. varustetaan rastilla, mikäli hakija on suorittanut vain osan lisämaksuista määräajassa. Tutkimusraportti kattaa tällöin vain ne patenttivaatimukset, joista lisämaksut on suoritettu. Tutkittujen patenttivaatimusten numerot luetellaan.

Laatikon III kohta 4. varustetaan rastilla, mikäli hakija ei ole suorittanut lisämaksuja määräajassa. Tutkimusraportti on rajoitettu kattamaan vain patenttivaatimuksissa ensimmäiseksi esitetyn keksinnön. Tutkittujen patenttivaatimusten numerot luetellaan.

Laatikon III lopussa merkitään ensimmäiseen ruutuun rasti, mikäli hakija on jättänyt lisämaksuja koskevan vastalauseen, ja kolmanteen ruutuun rasti, mikäli lisämaksujen yhtey-

dessä ei ole esitetty vastalauseita. Toiseen ruutuun ei tehdä merkintöjä, sillä Suomessa ei peritä vastalausemaksua.

GL 16.30-16.39

Continuation of first sheet (3) - Tiivistelmä

Mikäli kansainvälinen uutuustutkimusviranomaisen on laatinut ensimmäisen lehden kohdassa 5. ilmoitetun korjatun tiivistelmän, esitetään tämä tiivistelmä lehden "continuation of first sheet (3)" laatikossa IV (Box No. IV).

Toisen lehden lisälehdet

Continuation of second sheet (1) – Lisätila viitejulkaisuille

Lehteä "continuation of second sheet (1)" käytetään, jos toisen lehden kohdassa C. viitejulkaisuille varattu tila on riittämätön.

Patent family annex – Patenttiperheeseen kuuluvat julkaisut

Uutuustutkimusraportti julkaistaan ja jaetaan kansainvälisen patenttihakemuksen kanssa maailmanlaajuisesti. Jotta viitejulkaisuja olisi mahdollista tarkastella sopivimmalla kielellä, uutuustutkimusraportissa esitetyille viitejulkaisuille ilmoitetaan patenttiperhetiedot.

Lehdellä "Patent family annex" ilmoitetaan toisen lehden kohdassa C. sekä lehdellä "Continuation of second sheet (1)" esitettyjen viitejulkaisujen patenttiperheeseen kuuluvat julkaisut. Lomakesovellus tuottaa tämän sivun automaattisesti.

GL 16.75

Tämän lehden ensimmäisessä sarakkeessa ("patent document cited in search report") ilmoitetaan viitejulkaisun maakoodi, julkaisunumero ja julkaisutyyppi (esim. A1, B1, C), toisessa sarakkeessa ("publication date") viitejulkaisun julkaisupäivä (esim. 15.03.2004), kolmannessa sarakkeessa ("patent family member(s)") patenttiperheeseen kuuluvien julkaisujen maakoodit, julkaisunumerot ja julkaisutypit ja neljännessä sarakkeessa ("publication date") patenttiperheeseen kuuluvien julkaisujen julkaisupäivät.

Mikäli viitejulkaisulla ei ole patenttiperhettä, ilmaistaan tämä sanalla "NONE".

Lisätila

Extra sheet - Lisälehti

Lisälehteä "extra sheet" käytetään, jos tila muilla lehdillä ei riitä.

K.4.4 Viitejulkaisujen kopiot

GL 16.79

Kansainvälisen uutuustutkimusraporttiin liitetään kopiot kaikista uutuustutkimusraportissa ilmoitetuista viitejulkaisuista.

GL 16.80

Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen täytyy lähettää pyynnöstä kopiot kaikista uutuustutkimusraportissa esitetyistä viitejulkaisuista jokaiselle nimetylle virastolle tai hakijalle. Tällaisen pyynnön saa esittää milloin tahansa seitsemän vuoden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä säännössä 44.3 esitettyjen ehtojen mukaisesti. PCT-yksikkö hoitaa kopioiden toimittamisen lomakkeella PCT/ISA/211 ja laskutuksen lomakkeella PCT/ISA/221.

K.4.5 Ilmoitus kansainvälisen uutuustutkimusraportin lähettämisestä

K.4.5.1 Ilmoitus hakijalle

GL 16.12-16.19

Uutuustutkimusraportti ja kirjallinen lausunto lähetetään hakijalle lomakkeen PCT/ISA/220 ("NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT AND THE WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY, OR THE DECLARATION") kanssa.

Tämä lomakekokonaisuus koostuu peruslehdestä sekä kahdesta ohjelehdessä ("first sheet" ja "second sheet").

Peruslehden yläosaan tulevat tiedot (vastaanottajan tiedot, hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtoviite, kansainvälisen hakemuksen numero, kansainvälisen hakemuksen tekemispäivä ja hakijan tiedot) lomakesovellus tuottaa automaattisesti. PCT-yksikkö merkitsee ilmoituksen lähettämispäivän (Date of mailing), kun ilmoitus lähetetään.

Kohtaan 1. merkitään rasti, mikäli kansainvälinen uutuustutkimusraportti ja kirjallinen lausunto on laadittu ja ne lähetetään tämän ilmoituksen mukana.

Kohtaan 2. merkitään rasti, mikäli uutuustutkimusraporttia ei ole laadittu sekä sitä koskeva ilmoitus ja kirjallinen lausunto lähetetään tämän ilmoituksen mukana.

Kohtaan 3. merkitään rasti, mikäli hakija on jättänyt lisämaksuja koskevan vastalauseen. Kohdan 3. alakohdissa tarkennetaan onko vastalauseeseen annettu päätöstä sekä onko vastalause ja päätös toimitettu eteenpäin.

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti lehden alareunassa ilmoitettavat tiedot: kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen nimi, postiosoite ja telefaksinumero, kirjallisen lausunnon laatineen tutkijainsinöörin nimi ja puhelinnumero.

Ohjelehdillä "first sheet" ja "second sheet" on annettu hakijalle ohjeet muutoksien tekemistä varten.

K.4.5.2 Ilmoitus kansainväliselle toimistolle

Uutuustutkimusraportti ja kirjallinen lausunto lähetetään kansainväliselle toimistolle (WIPO) lomakkeen PCT/ISA/219 ("NOTIFICATION CONCERNING DOCUMENTS TRANSMITTED") kanssa. PCT-yksikkö täyttää ja lähettää tämän lomakkeen.

K.4.6 Muutokset kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa

GL 15.69

Joskus kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tietoon saattaa tulla kansainvälisen uutuustutkimusraportin laatimisen jälkeen uusia merkityksellisiä julkaisuja. Tällöin laaditaan uusi kansainvälinen uutuustutkimusraportti. Muutokset tulisi mieluiten tehdä ennen kuin kansainvälinen toimisto (WIPO) on saattanut tekniset valmistelut julkaisemista varten päätökseen. Muutoksia voidaan kuitenkin tehdä vielä kahden vuoden sisällä hakemuksen etuoikeuspäivästä (tai kansainvälisen hakemuksen tekemispäivästä, jos etuoikeutta ei ole pyydetty). Uutuustutkimusraporttiin tulee tällöin tehdä merkintä lisäyksestä ("amended"). Korjatusta raportista lähetetään kopio hakijalle ja kansainväliselle toimistolle.

K.5 Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportti

GL 2.20

Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen voi suorittaa myös kansalliselle hakemukselle kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen. Tämä laaditaan lomakkeelle PCT/ISA/201 ("INTERNATIONAL-TYPE SEARCH REPORT"). Tällaiselle hakemukselle tehdään vain uutuustutkimus, kirjallista lausuntoa ei siis anneta.

K.5.1 Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin sivut

Lomakekokonaisuus (PCT/ISA/201), jolle kansainvälinen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportti laaditaan sisältää kaksi peruslehteä ("first sheet" ja "second sheet") ja viisi valinnaista lisälehteä. Kummallekin peruslehdelle on omat lisälehdet:

"continuation of first sheet (1)", "continuation of first sheet (2)" ja vastaavasti

"continuation of second sheet" ja "patent family annex".

Uutuustutkimusraportissa on vielä lisälehti ("extra sheet"), jota voidaan käyttää aina kun tarvitaan lisätilaa muiden sivujen tietojen täydentämiselle.

K.5.1.1 Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin peruslehdet

First sheet – Ensimmäinen lehti

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin ensimmäisen lehden yläosaan tulevat tiedot: kansallisen hakemuksen numero, hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtoviite, hakemuksen tekemispäivä, aikaisin etuoikeuspäivä, hakijan tiedot, kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen numero, maa tai virasto, johon hakemus on jätetty sekä kuinka monta lehteä uutuustutkimusraportti sisältää. Kohta "It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report" on lomakkeessa valmiiksi rastitettu.

GL 16.23

Kohdassa 1. ilmoitetaan raportin perusta. Kohdan 1. a ylempään ruutuun merkitään rasti, jos uutuustutkimus on tehty perustuen hakemukseen kielellä, jolla hakemus on jätetty. Alempan ruutuun tulee rasti, jos uutuustutkimus perustuu hakemuksen käännökseen. Kohtaan 1.b. merkitään rasti, jos raporttia laadittaessa on otettu huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka ISA/FI on hyväksynyt tai joka on tälle viranomaiselle ilmoitettu. Kohtaan 1.c. merkitään rasti, jos hakemus sisältää nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin, ja sitä koskeva lisäselvitys annetaan lehdellä Box No. I.

GL 16.25

Kohtaan 2. merkitään rasti, mikäli jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joille ei ole voitu tehdä uutuustutkimusta.

GL16.29; AI liite B

Kohtaan 3. merkitään rasti, jos keksintö ei ole yhtenäinen.

Mikäli kohtiin 2. ja/tai 3. merkitään rasti, annetaan tälle lisäselvitys raportin lehdellä "Continuation of first sheet (2)".

Second sheet – Toinen lehti

Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin toisen peruslehden täyttämiseen voidaan soveltaa kansainväliselle uutuustutkimusraportille kappaleessa K.4.3.1 annettuja ohjeita.

K.5.1.2 Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin lisälehdet

Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin sisältämien lisälehtien täyttämiseen voidaan soveltaa kansainväliselle uutuustutkimusraportille kappaleessa K.4.3.2 annettuja ohjeita.

K.6 Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto

K.6.1 Kirjallisen lausunnon laatiminen

PCT, sääntö 43bis, GL 17

Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen laatii kirjallisen lausunnon samanaikaisesti kansainvälisen uutuustutkimusraportin kanssa. Tämä laaditaan englannin kielellä lomakkeelle PCT/ISA/237 ("WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY").

Kirjallinen lausunto laaditaan alkuperäisen hakemuksen tai kansainvälistä uutuustutkimusta varten toimitetun käännöksen perusteella.

Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa tulee käsitellä asiat, jotka on mainittu säännössä 43bis. Sen mukaan kirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa siihen, onko keksintö uusi, keksinnöllinen ja voidaanko sitä käyttää teollisesti sekä täyttääkö kansainvälinen hakemus PCT-sopimuksen ja sen sovellutussääntöjen vaatimukset. Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tulee kirjallisessa lausunnossa osoittaa, mitkä osat kansainvälisestä hakemuksesta ovat puutteelliset, sekä ne PCT-sopimuksen kohdat, joita hakemus ei täytä, joko viittaamalla artikloihin ja sääntöihin tai muuten selkeästi perustellen.

Uutuustutkimusviranomaisen laatimassa kirjallisessa lausunnossa hakijalle ilmoitetaan, että kyseistä kirjallista lausuntoa pidetään myös patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallisena lausuntona, mikäli hakemuksen osalta jätetään kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimuspyyntö (ellei hakija valitse kansainväliseksi patentoitavuuden esitutkimusviranomaiseksi eri viranomaista kuin uutuustutkimusviranomainen ja valittu patentoitavuuden esitutkimusviranomainen ei hyväksy uutuustutkimusviranomaisen kirjallista lausuntoa).

K.6.2 Kirjallisen lausunnon sisältö

Lomakekokonaisuus (PCT/ISA/237), jolle uutuustutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto laaditaan, käsittää kansilehden ("Cover sheet"), kahdeksan erilaista laatikkolehteä (Box No. I – Box No. VIII) sekä lisälehdet ("Supplemental Box"), jota voidaan käyttää tarvittava määrä, jos tila muilla lehdillä ei riitä. Laatikkolehdillä käsitellään seuraavat asiat:

- Box No. I - lausunnon perusta
- Box No. II - etuoikeus
- Box No. III - uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa

- Box No. IV - keksintö ei ole yhtenäinen
- Box No. V - perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta
- Box No. VI - erityisiä viitejulkaisuja
- Box No. VII - erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa
- Box No. VIII - erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta

Kirjalliseen lausuntoon otetaan kansilehden ja lausunnon perustan ilmoittavan lehden (Box No. I) lisäksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

K.6.2.1 Kirjallisen lausunnon kansilehti

Cover sheet - Kansilehti

GL 17.11

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti kirjallisen lausunnon kansilehden yläosaan tulevat tiedot: vastaanottajan tiedot (asiamies tai hakija), hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtoviite, kansainvälisen hakemuksen numero, kansainvälisen hakemuksen tekemispäivä, aikaisin etuoikeus, hakemuksen luokitustiedot ja hakijan tiedot. PCT-yksikkö merkitsee kohdan "lähettämispäivä" (Date of mailing), kun lomake lähetetään.

Kohdassa 1. osoitetaan merkitsemällä rastit asianomaisiin ruutuihin (Box No. I – Box No. VIII), mistä asioista lausunto sisältää tietoa.

Kansilehden alareunaan tulevat tiedot tuotetaan myös automaattisesti lomakesovelluksella: kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen nimi, postiosoite ja telefaksinumero, kirjallisen lausunnon valmistumispäivä ja lausunnon laatineen tutkijainsinöörin nimi ja puhelinnumero.

K.6.2.2 Kirjallisen lausunnon laatikkolehdet I-VIII

Box No. I - Lausunnon perusta

Laatikkolehdellä I (Box No. I) ilmoitetaan, minkä asiakirjojen perusteella kirjallinen lausunto on laadittu.

GL 17.15

Kohdassa 1. on kysymys kielestä, jolla lausunnon perustana olevat hakemusasiakirjat ovat. Jos kansainvälinen hakemus on jätetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (ISA/FI:n hyväksymät kielet), merkitään rasti ylempään ruutuun. Alempaan ruutuun tulee rasti, jos uutuustutkimus on tehty säännön 23.1(b) mukaan annettuun käännökseen perustuen. Hakemus-kansiossa mahdollisesti olevaa julkaisemista varten toimitettua käännöstä ei huomioida tässä kohdassa.

Kohtaan 2. merkitään rasti, jos kirjallista lausuntoa laadittaessa on otettu huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka ISA/FI on hyväksynyt tai joka on tälle viranomaiselle ilmoitettu.

GL 17.21

Kohta 3. täytetään, mikäli hakemus sisältää nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin. Kohdassa 3.a. osoitetaan rastilla tutkimuksen perustana olevan aineiston muoto ja kohdissa 3.b. ja 3.c. aineiston toimitusajankohta. Laatikkolehden kohtaan 4. merkitään rasti, jos hakija on esittänyt vaadittavan vakuutuksen siitä, että sekvenssiluettelosta annetut lisäkappaleet tai myöhemmät kappaleet ovat identtisiä alkuperäisten kanssa eivätkä sisällä sellaista, mikä ei

ilmene alkuperäisestä hakemuksesta. Laatikkolehden kohdassa 5. voidaan esittää aiempia kohtia koskevia lisäselvityksiä.

Box No. II - Etuoikeus

GL 17.25-17.28

Laatikkolehti II (Box No. II), on varattu hakemuksen etuoikeutta koskeville huomautuksille. Tätä lehteä ei tarvitse täyttää ollenkaan, ellei hakemuksessa ole pyydetty etuoikeutta.

GL 6

Vaikka etuoikeutta olisikin pyydetty, ei laatikkolehteä II täytetä eikä pyynnön pätevyyttä ole tarpeen tutkia, jos kaikki kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa mainitut viitejulkaisut ovat tulleet julkiseksi ennen hakemuksen aikaisinta etuoikeuspäivää.

Jos kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa on viitattu yhteenkin julkaisuun, joka on tullut julkiseksi aikaisimman etuoikeuspäivän jälkeen (P- tai E-kategorian julkaisu), etuoikeuden pätevyys tulee tarkastaa.

Jos etuoikeusasikirjaa ja/tai sen käännöstä ei ole käytettävissä, koska hakija ei ole niitä vielä toimittanut eikä sitä ole saatavilla viraston arkistosta tai hallinnollisten määräysten tarkoittamasta digitaalisesta kirjastosta, kirjallinen lausunto laaditaan olettaen etuoikeuden olevan pätevän. Tästä tehdään merkintä kohtaan 1.

Jos etuoikeuspyyntö ei ole pätevä, tehdään merkintä kohtaan 2 ja asia perustellaan kohdassa 3. Kirjallista lausuntoa laadittaessa otetaan P-kategorian julkaisut tällöin huomioon uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa.

Jos etuoikeuspyyntö on voitu tarkastaa ja se on todettu päteväksi, ei etuoikeuspäivän ja kansainvälisen tekemispäivän välissä julkaistua aineistoa katsota tekniikan tasoon kuuluvaksi kirjallista lausuntoa laadittaessa. Laatikkolehteä II ei tällöin täytetä.

Box No. III - Uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa

PCT, sääntö 43bis.1; GL 17.29-17.35

Laatikkolehti III (Box No. III) täytetään, mikäli keksinnön uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten, vaatimuksen osan tai koko hakemuksen osalta tutkittu.

Laatikkolehden III ilmoitetaan ensiksi rastittamalla asianomainen ruutu, onko koko hakemus vai ainoastaan tietyt patenttivaatimukset jätetty tutkimatta.

Sitten esitetään syyt tutkimuksen rajoittamiselle.

Järjestyksessä kolmas ruutu varustetaan rastilla, mikäli koko hakemus tai jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joita kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen ei säännön 43bis ja 67.1 mukaan tarvitse tutkia (tieteelliset ja matemaattiset teoriat jne., ks. K.2.4). Asia perustellaan riittävällä tarkkuudella.

Neljäs ruutu varustetaan rastilla, mikäli selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset taikka tietyt vaatimukset ovat niin epäselvät, että uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole voitu asiallisesti tutkia (ks. K.2.5). Tässäkin esitetään riittävät perustelut.

Viides ruutu varustetaan rastilla, mikäli kaikki tai jotkin patenttivaatimukset on perusteltu selityksessä niin puutteellisesti, että uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei voitu asiallisesti ottaa kantaa.

PCT, artikla 17

Kuudes ruutu varustetaan rastilla, jos tiettyjen patenttivaatimusten osalta ei ole tehty kansainvälistä uutuustutkimusta tai patenttivaatimukset on tutkittu rajoitetusti. Tässä luetellaan samat patenttivaatimukset kuin lomakkeen ISA/210 Box No. II:ssa ja lisäksi epäyhtenäisyyden vuoksi uutuustutkimuksen ulkopuolelle ISA/210 Box No. III:ssa rajatut patenttivaatimukset.

GL 15

Seitsemäs ruutu varustetaan rastilla, jos sekvenssiluetteloiden puuttumisen vuoksi uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole voitu asiallisesti tutkia. Tällöin ei myöskään tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ole voitu suorittaa. Lisäksi tehdään merkintä seuraaviin kohtiin:

- hallinnollisten määräysten (AI) liitteessä C annetun standardin mukaista paperimuotoista sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu, tai
- hallinnollisten määräysten (AI) liitteessä C annetun standardin mukaista sähköisessä muodossa olevaa sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu.
- alimpaan kohtaan koskien maksua sekvenssiluetteloiden myöhemmästä toimittamisesta ei tehdä merkintää.

Viimeinen ruutu rastitetaan, mikäli tämän lehden tietoja joudutaan jatkamaan lisälehdelle.

Box No. IV - Keksintö ei ole yhtenäinen

GL 17.36-17.39

Laatikkolehdellä IV (Box No. IV) ilmoitetaan asioista, jotka koskevat keksinnön epäyhtenäisyyttä.

Jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomais on lähettänyt hakijalle pyynnön lisämaksun maksamiseksi, kohdassa 1 ilmoitetaan, mihin toimiin hakija on ryhtynyt pyynnön johdosta. Hakija on voinut maksaa lisämaksuja, maksaa lisämaksuja vastalausein tai olla maksamatta lisämaksuja. Vastalausemaksun puuttumista koskevaan kohtaan ("paid additional fees under protest but the applicable protest fee was not paid") ei tehdä merkintöjä, sillä Suomessa ei peritä vastalausemaksua.

Jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomais on katsonut, että keksintö ei ole yhtenäinen, mutta ei ole katsonut aiheelliseksi lähettää hakijalle pyyntöä lisämaksujen maksamiseksi, kohtaan 2. merkitään rasti.

Kohdassa 3 ilmoitetaan merkitsemällä rasti asianomaiseen ruutuun voidaanko katsoa, että keksintö noudattaa yhtenäisyyden suhteen sääntöjä 13.1, 13.2 ja 13.3. Perustelukohdassa selostetaan syyt riittävällä tarkkuudella.

Kohtaan 4. merkitään, miltä osin kirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen. Jos kannanotto koskee koko hakemusta, rastitaan ensimmäinen ruutu. Jos kannanotto koskee hakemusta vain tiettyjen patenttivaatimusten osalta, rastitaan toinen ruutu ja luetellaan kyseiset patenttivaatimukset.

Epäyhtenäisyyden vuoksi uutuustutkimuksen ulkopuolelle rajatut patenttivaatimukset luetellaan myös Box No. III:n kohdassa "no international search report has been established...".

Box No. V - Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta

GL 17.40-17.42; GL 12, 13, 14

Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa on säännön 43.bis1(a)(i) mukaan tarkoitus huomauttaa hakijalle siitä, onko keksintö, jolle haetaan

suojaa, uusi, keksinnöllinen ja voidaanko sitä käyttää teollisesti sekä onko hakemus muutoin PCT-sopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukainen.

Säännön 43bis.1(a)(i) perusteella tutkijainsinöörin tulee kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallisen lausunnon laatikkolehden V (Box No. V) kohdassa 1. ilmoittaa ne patenttivaatimukset, jotka täyttävät uutuuden, keksinnöllisyyden tai teollisen käyttökelpoisuuden kriteerit (kohdassa YES) sekä patenttivaatimukset, jotka eivät täytä näitä kriteerejä (kohdassa NO).

Kohdassa 2. mainitaan tunnistetiedot julkaisuista, joihin kannanotto uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta perustuu. Koska täydelliset tunnistetiedot löytyvät kansainvälisestä uutuustutkimusraportista, riittää lyhyt esitystapa (esim. patenttijulkaisusta maakoodi, julkaisunumero ja julkaisutyyppi), jonka perusteella julkaisu on tunnistettavissa. Tässä kohdassa selostetaan lisäksi julkaisuihin viitaten, minkä vuoksi kannanotto uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja/tai teollisesta käyttökelpoisuudesta on joko myönteinen tai kielteinen. Perusteluissa voidaan esim. tarkastella lähintä tekniikan tasoa edustavia julkaisuja ja selostaa, miltä osin keksintö poikkeaa tekniikan tasosta. Tutkijainsinööri voi myös ilmoittaa, että tiettyinä päivämäärinä tehdyt muistutukset (third party observations) on otettu huomioon laadittaessa kannanottoa uutuudesta ja keksinnöllisyydestä. Muistutuksessa referoitua julkaisua ei tarvitse mainita eikä käsitellä, ellei tutkijainsinööri pidä sitä tarpeellisena. Viitejulkaisuista ilmoitetaan arvioinnin kannalta merkitykselliset kohdat (sivu, palsta, rivit, kuvat). Hallinnollisten määräysten, AI pykälä 604, mukaan perustelut tulee esittää ytimekkäästi ja käyttäen mieluiten lyhyitä virkkeitä.

Kannanoton tulee pääsääntöisesti kattaa kaikki uutuustutkimuksen kohteena olleet patenttivaatimukset. Yleensä on tarpeen tarkastella yksityiskohtaisesti vain yksi itsenäinen patenttivaatimus kussakin vaatimuskategoriassa. Muista itsenäisistä ja epäitsenäisistä patenttivaatimuksista riittävät tällöin lyhyemmät kommentit.

Box No. VI - Erityisiä viitejulkaisuja

GL 17.43-17.46

Laatikkolehdellä VI (Box No. VI) hakijan tietoon saatetaan erityisiä viitejulkaisuja, jotka eivät ole tulleet julkiseksi ennen kansainvälisen hakemuksen tekemispäivää tai aikaisinta etuoikeuspäivää ja joiden ei tämän vuoksi katsota kuuluvan säännön 64.1 mukaiseen tekniikan tasoon. Tällaiset julkaisut on tutkimusraportissa merkitty "E", "O" tai "P" – kategoriaan.

AI 507b

Kohdan 1. alussa ilmoitetaan julkiset patenttihakemukset ja hyödyllisyysmallihakemukset sekä myönnettyt patentit ja rekisteröidyt hyödyllisyysmallit, jotka ovat tulleet julkiseksi kansainvälisen hakemuksen tekemispäivänä/aikaisimpana etuoikeuspäivänä tai sen jälkeen mutta joiden tekemispäivä/etuoikeuspäivä on aikaisempi kuin kansainvälisen hakemuksen tekemispäivä/aikaisin etuoikeuspäivä. Lisäksi tällaisista julkaisuista ilmoitetaan julkaisupäivä, asianomaisen hakemuksen tekemispäivä ja etuoikeuspäivä. Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen voi myös ilmoittaa tässä kohdassa, mikäli tällaisen julkaisun etuoikeuspäivä ei sen mielestä ole pätevä. Tässä kohdassa luetellaan vain patenttijulkaisut. Mikäli luettelo on pitkä, voi julkaisuluettelon tässä kohdassa korvata vaihtoehtoisesti viittaamalla tutkimusraporttiin ("see form PCT/ISA/210").

AI 507a

Kohdassa 2. ilmoitetaan, mikäli keksinnön kannalta olennaista tietoa on julkistettu muun kuin kirjoituksen välityksellä (esim. esitelmä, julkinen käyttö, näyttely) ennen kansainvälisen hakemuksen tekemispäivää/aikaisinta etuoikeuspäivää ja tästä julkistamisesta on saatavilla julkistamisajankohdan osoittava kirjallinen asiakirja, joka on julkaistu vasta kansainvälisen hakemuksen tekemispäivänä/aikaisimpana etuoikeuspäivänä tai sen jälkeen (kategoria "O").

Tähän kohtaan merkitään ei-kirjallisen julkistamisen tapa (mainiten myös kirjallisen asiakirjan tunnistetiedot), ei-kirjallisen julkistamisen ajankohta ja kirjallisen julkistamisen ajankohta.

Box No. VII - Erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa

Laatikkolehdellä VII (Box No. VII) huomautetaan sellaisista hakemuksen sisällöstä ja muotoa koskevista puutteista, joita ei käsitellä muilla lehdillä.

GL A4.05[2]

PCT-sopimus ja sen sovellutussäännöt määrittelevät hakemukselle erinäisiä sisällöllisiä ja muodollisia vaatimuksia, ks. esim. säännöt 5-7, 9-11. Jos hakemuksessa on kirjallista lausuntoa laadittaessa näihin liittyviä puutteita, niistä ilmoitetaan viitaten samalla asianomaisiin säännöksiin. Esim. jos hakemuksen selityksessä ei ole kuvattu tekniikan tasoa riittävän hyvin, voidaan tästä huomauttaa säännön 5.1(a)(ii) perusteella.

Box No. VIII - Erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta

Laatikkolehdellä VIII huomautetaan patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epäselvyyksistä ja siitä, että patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä. Tutkijainsinöörin tulee myös perustella tällaiset huomautukset.

K.6.2.3 Kirjallisen lausunnon lisälehti

Supplemental Box - Lisälehti

Lisälehteä (Supplemental Box) käytetään, kun tila muilla lehdillä ei riitä. Lisälehdellä ilmoitetaan ensimmäiseksi, mille lehdelle se on jatkoa.

K.7 Ilmoitus: uutuustutkimusraporttia ei laadita

K.7.1 Uutuustutkimusta ei voida suorittaa

PCT, sääntö 39, GL 9

Jos uutuustutkimusta ei suoriteta, tutkijainsinööri täyttää lomakkeen PCT/ISA/203 "DECLARATION ON NON-ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL SEARCH REPORT". Tässä pätevät samat aikarajat kuin tutkimusraportin valmistumisessa. Lomaketta PCT/ISA/203 käytetään, jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat keksintöön, jolle kansainvälinen uutuustutkimusviranomaisen ei ole velvollinen suorittamaan uutuustutkimusta (ks. K.2.4), tai keksinnön selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset on laadittu siten, että tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa (ks. K.2.5).

Jos vain jotkut patenttivaatimuksista on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, se ilmaistaan kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa PCT/ISA/210.

Yleisenä periaatteena kuitenkin on, että uutuustutkimus tulee suorittaa aina milloin mahdollista. Jos esimerkiksi patenttivaatimuksissa on epäselvästi ilmaistuja toteuttamismuotoja, joita kuitenkin voitaisiin ajatella täsmennettävän selityksen ja piirustusten sekä kyseisellä tekniikan alalla yleisen tietämyksen perusteella, tulee uutuustutkimus suorittaa näin määritellylle keksinnön kohteelle.

K.7.2 Lomakkeen PCT/ISA/203 täyttäminen

PCT, artikla 17(2)(a), sääntö 13ter.1(c), sääntö 39

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti ilmoituslomakkeen yläosaan hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtovittteen, kansainvälisen hakemuksen numeron, kansainvälisen hakemuksen tekemispäivän, aikaisimman etuoikeuspäivän, ja hakijan nimen. Tutkijainsinööri merkitsee lomakkeeseen kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen määrittämät hakemuksen luokitustiedot mahdollisimman täydellisinä. PCT-yksikkö täyttää ilmoituksen lähettämispäivän (Date of mailing), kun ilmoitus lähetetään.

Jos hakemus esim. koskee tieteellistä tai matemaattista teoriaa ym. säännössä 39.1 mainittua asiaa, valitaan lomakkeessa kohdassa (1) syy (a-m) miksi uutuustutkimusta ei ole voitu suorittaa.

Jos hakemuksen selityksessä, vaatimuksissa tai piirustuksissa on sellaisia puutteita, että tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei ole voitu suorittaa, merkitään se kohtaan (2).

Kohtaan (3) tehdään merkintä, jos sekvenssiluetteloiden puuttumisen vuoksi tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei ole voitu suorittaa. Lisäksi tehdään merkintä seuraaviin kohtiin:

- Liitteen C/ST.25 muotoista tekstitiedostona olevaa sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu tai se ei noudata hallinnollisten määräysten (AI) liitteen C mukaista standardia.
- Hallinnollisten määräysten (AI) liitteessä C annetun standardin mukaista paperimuotoista tai kuvamuodossa olevaa sekvenssiluetteloa ei ole toimitettu tai se ei noudata tätä standardia.
- Alimpaan kohtaan koskien maksua sekvenssiluetteloiden myöhemmästä toimittamisesta ei tehdä merkintää.

Kohdassa (4) voidaan antaa lisäkommentteja.

K.7.3 Lomakkeen PCT/ISA/203 lähettäminen

Lomake PCT/ISA/203 lähetetään hakijalle yhdessä kirjallisen lausunnon PCT/ISA/237 ja lomakkeen PCT/ISA/220 kanssa (ks. K.4.5. "Ilmoitus kansainvälisen uutuustutkimusraportin lähettämisestä"). Kopiot lomakkeista PCT/ISA/203 ja PCT/ISA/237 lähetetään myös kansainväliselle toimistolle (WIPO) lomakkeen PCT/ISA/219 kanssa (ks. kappale K.4.5.2. "Ilmoitus kansainväliselle toimistolle").

Tutkijainsinööri täyttää lomakkeet muilta osin, mutta PCT-yksikkö täyttää kansilehtien kohdat "lähettämispäivä" (Date of mailing), kun lomakkeet lähetetään.

K.8 Täydentävä kansainvälinen uutuustutkimus

K.8.1 Yleistä

Täydentävä kansainvälinen uutuustutkimus (Supplementary International Search, SIS) perustuu PCT-sopimuksen sovellutussääntöön 45bis, joka astui voimaan 1.1.2009. Hakija voi pyytää täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusta milältä tahansa näitä tutkimuksia tekevältä PCT-viranomaiselta paitsi siltä, joka on tehnyt hakemukselle ISA-tutkimuksen.

Täydentävä kansainvälinen uutuustutkimus tulee aloittaa heti tarvittavien asiakirjojen saavuttua WIPOsta (anomuslomake, kansainvälinen hakemus, mahdollisesti tarvittavat sekvenssiluettelot ja asiakirjojen käännökset sekä kansainvälinen uutuustutkimusraportti (ISR) ja kirjallinen lausunto (WO)) tai viimeistään 22 kuukauden kuluttua aikaisimmasta etuoikeuspäivästä. Määräaika täydentävän kansainvälisen uutuustutkimusraportin (SISR)

valmistumiselle on 28 kk varhaisimmasta etuoikeuspäivästä. SISR-raportti ei sisällä kirjallista lausuntoa (Written Opinion), mutta se voi sisältää selvennyksiä (explanations) koskien relevanteiksi katsottuja viitejulkaisuja ja tehdyn täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen laajuutta.

K.8.2 Yhtenäisyys

PCT, sääntö 45bis.6

SISR-raportti laaditaan koskemaan vain sitä osaa kansainvälistä hakemusta, joka koskee yhtä yhtenäistä keksintöä. Tämä on yleensä keksintö, joka on ensiksi mainittu patenttivaatimuksissa ("main invention"). Poiketen ISA-vaiheesta tässä ei ole mahdollisuutta saada muille keksinnöille uutuustutkimusta lisämaksusta. Hakija voi kuitenkin anomuslomakkeessa (PCT/IB/375, Box No. IV) pyytää täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusta rajoitettavaksi sellaiseen keksintöön, jolle ISA-vaiheessa ei ole tehty uutuustutkimusta epäyhtenäisyyden vuoksi. SIS-viranomainen (SISA) ei kuitenkaan ole velvollinen tekemään uutuustutkimusta sille osalle kansainvälistä hakemusta, joka on jäänyt aiemman ISA-tutkimuksen ulkopuolelle.

Hakija voi saatuaan SISR-raportin, jossa uutuustutkimusta on rajoitettu epäyhtenäisyyden vuoksi, pyytää kuukauden kuluessa SISA:a arvioimaan asiaa uudelleen. Tutkijainsinööri vie tällöin asian ratkaistavaksi lautakunnalle, joka tekee vastaavat päätökset myös ISA-vaiheessa. Jos lautakunta katsoo epäyhtenäisyyttä koskevan näkemyksen perusteettomaksi, laaditaan uusi SISR, joka kattaa kansainvälisen hakemuksen kokonaisuudessaan.

K.8.3 Täydentävän kansainvälisen uutuustutkimusraportin sisältö

Lomakekokonaisuus (PCT/SISA/501), jolle täydentävä kansainvälinen uutuustutkimusraportti laaditaan, käsittää kaksi peruslehteä ("First sheet" ja "Second sheet") ja joukon tarvittaessa käytettäviä valinnaisia lehtiä ja lisälehtiä.

K.8.3.1 Peruslehdet

First sheet – Ensimmäinen lehti

Ensimmäisen lehden yläosaan tulevat hakijaa ja hakemusta koskevat tiedot lomakesovellus tuottaa lomakkeeseen automaattisesti. Kohtaan "This report is a corrected version..." merkitään rasti, jos uusi SISR korvaa aikaisemmin lähetetyn version. Kohta "It is also accompanied by a copy..." on lomakkeessa valmiiksi rastitettu.

Kohdassa 1a ilmoitetaan, perustuuko raportti samalla kielellä laadittuihin asiakirjoihin, jolla kansainvälinen hakemus on tehty, vai sen käännökseen.

Kohtaan 1b merkitään rasti, jos raporttia laadittaessa on otettu huomioon ilmeisen virheen korjaus, joka on tälle viranomaiselle ilmoitettu.

Kohtaan 1c merkitään rasti, jos hakemus sisältää nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin. Tätä koskevaa aineistoa selvitetään tarkemmin lisälehdellä "continuation of first sheet(1)".

Kohtaan 1d merkitään rasti, jos ISA:n laatimat kansainvälinen uutuustutkimusraportti ja kirjallinen lausunto ovat olleet käytettävissä uutuustutkimusta tehtäessä.

Kohtaan 2 merkitään rasti, mikäli jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joille ei ole voitu suorittaa uutuustutkimusta.

Kohtaan 3 merkitään rasti, jos keksintö ei ole yhtenäinen.

Mikäli kohtiin 2 ja/tai 3 merkitään rasti, selvitetään näitä kohtia tarkemmin lisälehdellä "continuation of first sheet (2)".

Nimitystä ja tiivistelmää koskevia kohtia ei sisälly SISR-raporttiin.

Second sheet – Toinen lehti

Toinen lehti täytetään muutoin samalla tavoin kuin lomakkeen PCT/ISA/210 vastaava lehti (ks. kappale K.4.3.1), mutta siihen ei merkitä kansainvälisen hakemuksen luokitustietoja.

SISR:ssä ei ole tarpeen esittää niitä viitejulkaisuja, jotka on mainittu jo ISR:ssä, ellei niitä esitetä yhdessä jonkin tässä raportissa esitettävän julkaisun kanssa.

K.8.3.2 Lisälehdet

Ensimmäisen lehden lisälehdet

Continuation of first sheet (1) – Sekvenssiluetteloita koskeva lehti

Tämä lisälehti täytetään samalla tavoin kuin lomakkeen PCT/ISA/210 vastaava lehti (ks., kappale K.4.3.2).

Continuation of first sheet (2) – Patenttivaatimuksille ei ole suoritettu uutuustutkimusta, keksintö ei ole yhtenäinen

PCT, sääntö 45bis.5

Laatikon II (Box No. II) kohdat 1 – 3 täytetään samalla tavoin kuin vastaavat kohdat lomakkeessa PCT/ISA/210 (ks. kappale K.4.3.2).

Laatikon II kohta 4 täytetään, jos joillekin patenttivaatimuksille ei tehdä uutuustutkimusta siitä syystä, että ne on rajattu uutuustutkimuksen ulkopuolelle myös ISA-vaiheessa.

Laatikon II kohta 5 täytetään, jos uutuustutkimuksen rajoitus on johtunut WIPOn ja PRH:n välisessä sopimuksessa mainituista syistä (kapasiteettirajoitus).

PCT, sääntö 45bis.6

Laatikon III kohta 1 merkitään rasti, jos ISA-vaiheessa on huomautettu epäyhtenäisyydestä ja tutkijainsinööri yhtyy ISA:n näkemykseen asiassa. Kohtaan 1 merkitään myös lomakkeiden PCT/ISA/210 ja PCT/ISA/237 valmistuspäivämäärä.

Laatikon III kohtaan 2 merkitään rasti, jos hakija on anomuslomakkeessa (PCT/IB/375, Box No. IV) pyytänyt uutuustutkimusta joillekin patenttivaatimuksille, joille ISA-vaiheessa ei ole tehty uutuustutkimusta epäyhtenäisyyden vuoksi, ja SISR on laadittu koskemaan näitä patenttivaatimuksia.

Laatikon III kohta 3 täytetään, jos kansainvälinen hakemus katsotaan epäyhtenäiseksi. Tähän kohtaan tehdään merkintöjä silloin, jos kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei ole käytettävissä tai tutkijainsinöörin näkemys asiassa poikkeaa joltakin osin ISA:n näkemyksestä. Kohdassa 3(i) ilmoitetaan kuinka monta toisistaan riippumatonta keksintöä kansainvälisessä hakemuksessa katsotaan olevan ja mitkä patenttivaatimukset kuuluvat mihinkin keksintöön. Kohdassa 3(ii) esitetään perustelut epäyhtenäisyydelle. Tarvittaessa käytetään lisälehteä (extra sheet for Box No. III). Kohdan 3(iii) alapuolella olevaa kohtaa ei rastiteta, sillä Suomessa ei peritä uudelleenarviointimaksua.

Laatikon III kohta 4 rastitetaan, mikäli uutuustutkimus on rajattu ja SISR laadittu koskemaan vain patenttivaatimuksissa ensimmäiseksi esitettyä keksintöä, ja luetellaan vastaavat patenttivaatimukset.

Laatikon III kohta 5 rastitetaan, jos havaitusta epäyhtenäisyydestä huolimatta uutuustutkimus kattaa kaikki tutkittavissa olevat patenttivaatimukset. Näin voi olla esimerkiksi siinä tapauksessa, että epäyhtenäisyys havaitaan vasta uutuustutkimuksen loppuvaiheessa. Jos myöskään ISA-vaiheessa ei ole pyydetty lisämaksua ja ISR on laadittu kaikki patenttivaatimukset kattavaksi, voi olla johdonmukaista laatia myös SISR koskemaan kaikkia patenttivaatimuksia.

PCT, sääntö 45bis.7(e)

Scope Annex – viitejulkaisuja ja/tai uutuustutkimuksen laajuutta koskevia selvennyksiä
Tällä liitelehdellä voidaan esittää tarkempia yksityiskohtia viitejulkaisuista, jos niiden katsotaan auttavan hakijaa paremmin ymmärtämään tunnettua tekniikkaa suhteessa esillä olevaan keksintöön.

Lisäksi uutuustutkimuksen laajuutta voi olla tarpeen selventää varsinkin silloin, jos kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei ole ollut käytettävissä SISA-tutkimusta tehtäessä ja on tehty oletuksia aiemman ISA-tutkimuksen laajuudesta.

K.8.4 Ilmoitus: täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei laadita

PCT, sääntö 45bis.5(c)

K.8.4.1 Täydentävää uutuustutkimusta ei voida suorittaa

Jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat keksintöön (keksintöihin), jo(i)lle kansainvälinen uutuustutkimusviranomaisen ei ole velvollinen suorittamaan uutuustutkimusta, tai keksinnön selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset on laadittu siten, että tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa, täytetään SISR:n (PCT/SISA/501) asemasta lomake PCT/SISA/502 ("Declaration"). Tässä noudatetaan samoja periaatteita kuin vastaavissa tapauksissa ISA-vaiheessa (ks. K.2.4, K.2.5 ja K.2.7).

K.8.4.2 Lomakkeen PCT/SISA/502 täyttäminen

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti ilmoituslomakkeen yläosaan tulevat hakijaa ja hakemusta koskevat tiedot.

Kohtaan 1 merkitään rasti, jos ilmoituksen syynä on aiemmin ISA-vaiheessa annettu ilmoitus (PCT/ISA/203) ja tämä ISA:n ilmoitus on ollut käytettävissä SISA-tutkimusta aloitettaessa. Tähän kohtaan merkitään myös aiemman ilmoituksen antaneen ISA-viranomaisen nimi ja päivämäärä, jolloin ilmoitus on annettu.

Kohtien 2 – 5 täyttämiseen sovelletaan lomakkeen PCT/ISA/203 vastaavien kohtien täyttämisestä annettuja ohjeita (ks. K.7.2).

K.8.5 Täydentävän kansainvälisen uutuustutkimusraportin lähettäminen

Täydentävä kansainvälinen uutuustutkimusraportti (PCT/SISA/501) tai ilmoitus siitä, että täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei tulla laatimaan (PCT/SISA/502) lähetetään hakijalle ja kansainväliselle toimistolle yhdessä ilmoituslomakkeen PCT/SISA/505 kanssa.

Lomakkeen PCT/SISA/505 kohtaan 1 merkitään rasti, mikäli täydentävä kansainvälinen uutuustutkimusraportti on laadittu ja se lähetetään tämän ilmoituksen mukana.

Kohtaan 2 merkitään rasti, mikäli täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei ole laadittu ja sitä koskeva ilmoitus ("Declaration") lähetetään tämän ilmoituksen mukana.

L. Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus

L.1 Yleistä

PCT, artikla 33

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen tarkoituksena on laatia alustava ja ei-sitova kannanotto siitä, onko keksintö uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Tämä kannanotto esitetään kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusraportissa.

Ennen kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen laatimaa patentoitavuuden esitutkimusraporttia hakija saa yleensä sisällöltään samantapaisen kirjallisen lausunnon (WRITTEN OPINION). Ensimmäisen kirjallisen lausunnon antaa kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen. Kun kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta on pyydetty, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen saattaa myös antaa kirjallisen lausunnon.

PCT, säännöt 66.1(e) ja 66.2(a)(vi)

Kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa otetaan uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen käyttökelpoisuuden suhteen kantaa ainoastaan keksintöihin, joiden osalta on tehty kansainvälinen uutuustutkimus.

PCT, artikla 33(6), sääntö 70.7, GL 17.66

Vaikka kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus nojautuukin yleensä siihen aineistoon, joka on tullut esille kansainvälisessä uutuustutkimuksessa, tulee patentoitavuuden esitutkimuksessa ottaa huomioon kaikki merkityksellinen aineisto siitä riippumatta, onko sitä mainittu uutuustutkimusraportissa vai ei.

PCT, säännöt 66.1ter ja 70.2(f), GL 3.15.01, 19.12, 19.12.01-19.12.07

Kansainvälisille patenttihakemuksille, joiden osalta tehdään kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimuspyyntö 1.7.2014 tai sen jälkeen, tulee kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen suorittaa lisäuuuustutkimus (top-up search) sellaisten julkaisujen löytämiseksi, jotka on julkaistu tai jotka se saa tietoonsa kansainvälisen uutuustutkimusraportin laatimispäivän jälkeen, ellei ko. viranomainen pidä lisäuuuustutkimusta tarpeettomana. Lisäuuuustutkimus on tarpeeton esim. siinä tapauksessa, että koko vaatimusasetelma koskee sellaista asiaa, jonka suhteen arviota uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta ei kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimuksessa säännön 67.1 perusteella esitetä, ks. L.6.1. Lisäuuuustutkimus on tarpeeton myös, mikäli koko vaatimusasetelman osalta päätetään olla ottamatta kantaa uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen, koska hakemus on epäselvä tai patenttivaatimuksia ei ole perusteltu riittävästi selityksessä ja asiallista tutkimusta ei sen vuoksi ole mahdollista tehdä. Lisäuuuustutkimusta ei myöskään tehdä, jos kansainvälistä uutuustutkimusta ei ole tehty yhdellekään patenttivaatimukselle. Jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus tehdään jostakin edellä mainitusta syystä (vaatimus koskee sellaista asiaa, jonka suhteen arviota uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta ei kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimuksessa esitetä, hakemus on epäselvä, patenttivaatimusta ei ole perusteltu riittävästi tai kansainvälistä uutuustutkimusta ei ole tehty jollekin patenttivaatimukselle) tai epäyhtenäisyyden vuoksi vain osalle patenttivaatimuksia, lisäuuuustutkimus rajoitetaan koskemaan näitä kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena olevia

patenttivaatimuksia. Lisäuutuustutkimus tehdään kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen alkuvaiheessa.

AI 805, GL 17.66.1

Kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimuksessa tulee ottaa myös huomioon sellainen aineisto, johon viitataan kansainvälisen toimiston lähettämässä muistutuksessa (third party observation), jonka tutkijainsinööri saa käyttöönsä ajoissa ennen kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimista edellyttäen, että muistutuksessa referoidut julkaisut on toimitettu muistutuksen mukana tai ne ovat muuten välittömästi tutkijainsinöörin saatavilla.

GL 3.15

Kun kansainvälisen uutuustutkimuksen ja kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittaa sama viranomainen, tulisi saman tutkijainsinöörin mieluiten tehdä molemmat tutkimukset.

Patentti- ja rekisterihallituksessa kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittaa toimistopäällikön tehtävään määräämä tutkijainsinööri. Tutkimuksessa häntä avustaa ja tehdyn työn tarkastaa toimistopäällikön määräämä hyväksyvä tutkijainsinööri.

L.2 Määräajat tutkimuksen aloittamiselle ja valmiiksi saattamiselle

PCT, artikla 35.1, sääntö 69

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamiselle ja valmiiksi saattamiselle on määritelty PCT-sopimuksessa määräajat, joita on noudatettava.

Hakemus toimitetaan tutkijainsinöörille vasta, kun patentoitavuuden esitutkimuspyyntöön liittyvät muodolliset seikat ovat kunnossa. Tutkimuksen saa aloittaa vasta, kun patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamista koskeva määräaika on täytynyt. Päivämäärä, jolloin tutkimuksen saa aloittaa, käy ilmi hakemuskansiosta ja tietojärjestelmästä.

Hakemuskansioon ja tietojärjestelmään on kirjattu myös päivämäärä, johon mennessä kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin tulee olla valmis (kansiossa IPER-määräpäivä). Patentoitavuuden esitutkimusraportti tulee kuitenkin toimittaa toimistopäällikölle tarkastettavaksi ja sieltä edelleen PCT-yksikköön IPEA-määräaikaseurannasta ilmeneviin määräpäiviin mennessä.

Tutkijainsinöörin ei siis tarvitse ryhtyä määräaikoja laskemaan, mutta todettakoon, että määräaika patentoitavuuden esitutkimusraportin valmistamiselle on se, joka seuraavista viimeisenä täytyy:

28 kk aikaisimmasta etuoikeuspäivästä (kansainvälisestä tekemispäivästä, ellei etuoikeutta),

6 kk kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamisajankohdasta, joka on määritelty säännössä 69.1,

6 kk siitä päivästä, jona kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen on vastaanottanut säännön 55.2 mukaan toimitetun käännöksen.

L.3 Asiakirjat, joiden perusteella tutkimus aloitetaan

PCT, sääntö 66.1

Tutkijainsinöörin tulee tarkastaa kansainvälisestä patentoitavuuden esitutkimuspyynnöstä (PCT Demand, PCT/IPEA/401), minkä asiakirjojen perusteella tutkimus on tarkoitus aloittaa. Tähän vaikuttaa myös se, minkä kielen hakija on merkinnyt esitutkimuspyynnön kohtaan Box No. IV, Language for the purposes of international preliminary examination. Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut hyväksyvänsä sekä ISA- että IPEA-vaiheessa suomen, ruotsin ja englannin. Jos PCT-hakemus on tehty suomen tai ruotsin kielellä (alkuperäinen kieli ISA-vaiheessa) ja esitutkimuspyynnössä käsitteleykieleksi on valittu englanti, IPEA-vaiheessa käsitellään hakemuksen englanninkielistä käännöstä (WO-julkaisu) tai PCT-artiklan 19 mukaisesti toimitettuja patenttivaatimuksia tai artiklan 34 mukaisesti toimitettuja asiakirjoja (selitys, patenttivaatimukset, piirustukset). IPEA-vaiheessa voidaan käsitellä suomen- tai ruotsinkielisiä hakemusasikirjoja ainoastaan, jos hakija on valinnut käsitteleykieleksi suomen tai ruotsin ja kyseiset asiakirjat ovat hakemuksen alkuperäiset asiakirjat, koska PCT-sopimuksen sovellutussääntö 66.9 edellyttää, että muutokset asiakirjoihin ja kirjelmät on jätettävä julkaisukielellä (englanti), jos hakemus on alun perin jätetty muulla kuin julkaisukielellä.

Esitutkimuspyynnön kohtaan IV.1. (Box No. IV BASIS FOR THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION) hakija on voinut merkitä, haluaako hän tutkimuksen aloitettavaksi alkuperäisten asiakirjojen, artiklan 19 mukaan muutettujen asiakirjojen vai artiklan 34 mukaan muutettujen asiakirjojen perusteella.

Kohtaan IV.2. hakija voi merkitä toivomuksen, että artiklan 19 mukaan tehdyt muutokset katsotaan peruutetuiksi.

Kohdassa IV.3. hakija voi esittää toivomuksen, että kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamista lykätään, kunnes säännössä 69.1(d) määritelty määräaika on kulunut umpeen.

Kohdassa IV.4. hakija voi ilmoittaa nimenomaisen toivomuksensa, että kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus aloitetaan ennen kuin säännössä 54.bis.1(a) määritelty määräaika on kulunut umpeen.

Ellei hakija ole tehnyt esitutkimuspyynnön kohtaan IV mitään merkintöjä, tutkimus aloitetaan kansainvälisen hakemuksen alkuperäisten asiakirjojen perusteella tai artiklan 19 taikka artiklan 34 mukaan tehtyjen muutosten perusteella, mikäli kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen saa kopiot muutoksista, ennen kuin se ehtii aloittaa kirjallisen lausunnon tai kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimisen.

L.4 Yhtenäisyyden tarkastaminen

PCT, artikla 34(3)(a), säännöt 13 ja 68, GL 19.11

Välittömästi kun tutkimuksen aloittamista koskeva määräaika on täyttynyt, tutkijainsinööri tarkastaa keksinnön yhtenäisyyden (yhtenäisyyden arviointi, ks. GL 10).

Jos hakemus sisältää tutkijainsinöörin mielestä kaksi tai useampia toisistaan riippumattomia keksintöjä, tutkijainsinöörin tulee arvioida, aiheuttaako tämä merkittävästi lisätyötä kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimisessa.

Jos toisistaan riippumattomien keksintöjen arviointi uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen käyttökelpoisuuden suhteen aiheuttaa selvästi ylimääräistä työtä, tutkijainsinööri voi pyytää hakijaa rajoittamaan hakemuksen koskemaan yhtä ainoaa keksintöä tai maksamaan lisämaksun jokaisesta ylimääräisestä keksinnöstä. Pyyntö on nimeltään "INVITATION TO

RESTRICT OR PAY ADDITIONAL FEES, AND, WHERE APPLICABLE, PROTEST FEE” ja siihen käytetään lomaketta PCT/IPEA/405. Jos tutkijainsinööri ei pidä aiheellisena lähettää hakijalle tällaista pyyntöä, hänen tulee tehdä patentoitavuuden esitutkimus kaikkien keksintöjen osalta edellyttäen, että niiden osalta on myös tehty kansainvälinen uutuustutkimus. Jokaisessa kirjallisessa lausunnossa ja patentoitavuuden esitutkimusraportissa tulee tällöin myös ilmoittaa, että keksintö ei tutkijainsinöörin mielestä ole yhtenäinen, ja esittää perustelut tälle näkemykselle.

L.4.1 Pyyntö patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksujen maksamiseksi

Jos tutkijainsinööri päättää lähettää hakijalle pyynnön patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksujen maksamiseksi, tutkijainsinööri täyttää lomakkeen PCT/IPEA405. Tällainen asia esitellään vanhemmalle tutkijainsinöörille.

Lomakkeessa ilmoitetaan, minkä ajan kuluessa hakijan tulee vastata tai maksaa lisämaksut. Määräaika on 1 kk pyynnön lähettämispäivästä.

Lomakkeen kohtaan 1. (i) merkitään, kuinka monta toisistaan riippumatonta keksintöä patenttivaatimukset sisältävät. Liitteessä selostetaan yksityiskohtaisesti, mitkä vaatimukset koskevat toisistaan riippumattomia keksintöjä ja minkä vuoksi.

Kohtaan 2. merkitään, paljonko kustakin ylimääräisestä keksinnöstä on maksettava ja kuinka monta ylimääräisiä keksintöjä on (määrä on luonnollisesti yhtä pienempi kuin toisistaan riippumattomien keksintöjen määrä). Kohtaan 2. merkitään myös lisämaksujen kokonaismäärä.

Kuten kohdassa 3. kerrotaan, hakijan on mahdollista maksaa lisämaksut ja esittää lisäksi vastalause (protesti) maksujen suhteen. Hakija selostaa vastalauseessa, minkä vuoksi keksintö hänen mielestään on yhtenäinen tai maksuja on pyydetty liikaa. Vastalause on käsiteltävä kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen erityisessä kolmijäsenisessä lautakunnassa, ks. sääntö 68.3. Patentti- ja rekisterihallitus ei peri vastalauseeseen käsittelystä mitään maksua, joten kohdassa 3. vastalausemaksun määrälle varattu kohta jätetään tyhjäksi.

Lomakkeen liitteessä tulee selvästi ilmoittaa, minkälaiset vaatimusyhdistelmät olisivat yhtenäisiä, jotta hakija osaa halutessaan rajoittaa vaatimuksia oikealla tavalla. Liitteessä tulee myös ilmoittaa, missä vaatimuksissa määritellyn keksinnön osalta patentoitavuuden esitutkimus tehdään (pääkeksintö), ellei hakija vastaa pyyntöön eikä maksa lisämaksuja.

GL 19.09

Jos säännössä 69.2 ilmoitettua kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen määräaika ei pystytä noudattamaan keksinnön epäyhtenäisyyden vuoksi, patentoitavuuden esitutkimusraportti laaditaan välittömästi, kun lisämaksut on maksettu tai määräaika niiden maksamiseksi on kulunut umpeen.

L.5 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto

PCT, artikla 34.2, sääntö 66.2, GL 19.12-19.24

Kansainvälisessä uutuustutkimusvaiheessa on yleensä laadittu kansainvälisen uutuustutkimusraportin ohella kirjallinen lausunto, lomake PCT/ISA/237. Siinä hakijalle ilmoitetaan, että kyseistä kirjallista lausuntoa pidetään myös patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallisena lausuntona, mikäli hakemuksen osalta jätetään kansainvälinen patentoitavuuden

esitutkimuspyyntö (ellei hakija valitse kansainväliseksi patentoitavuuden esitutkimusviranomaiseksi eri viranomaista kuin uutuustutkimusviranomaisen ja valittu patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen ei hyväksy uutuustutkimusviranomaisen kirjallista lausuntoa). Hakijaa pyydetään tämän vuoksi jättämään kansainväliselle patentoitavuuden esitutkimusviranomaiselle vastaus ja mahdolliset muutokset kyseisen kirjallisen lausunnon johdosta samassa ajassa kuin patentoitavuuden esitutkimuspyyntö tulee jättää.

GL 19.14

Kun kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto hyväksytään patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallisesti lausunnoksi, patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa ei välttämättä tarvitse laatia kirjallista lausuntoa.

PCT, artikla 34(2)(c)

Kirjallista lausuntoa ei luonnollisestikaan tarvitse antaa, jos hakemuksen osalta on mahdollista antaa myönteinen patentoitavuuden esitutkimusraportti. Tällöin keksinnön tulee olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen ja hakemuksen tulee täyttää ne PCT-sopimuksen ja sovellutussääntöjen vaatimukset, jotka patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen tarkastaa.

GL 19.10 ja 19.13

Kirjallista lausuntoa ei myöskään tarvitse antaa, jos sama viranomaisen toimii kyseiselle hakemukselle kansainvälisenä uutuustutkimusviranomaisena ja patentoitavuuden esitutkimusviranomaisena ja patentoitavuuden esitutkimuspyyntö on jätetty ennen kuin kansainvälinen uutuustutkimusviranomaisen on laatinut kirjallisen lausunnon ja keksintö ja hakemus täyttävät tarvittavat ehdot.

GL 19.20

Tavoitteena on, että kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti voidaan laatia siten, että selvittää mahdollisimman pienellä määrällä kirjallisia lausuntoja.

Ellei hakija ole ryhtynyt tosissaan toimiin niiden puutteiden korjaamiseksi, joista on huomautettu kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa, tai ei ole esittänyt vasta-argumentteja kirjallisen lausunnon huomautuksille, tutkijainsinööri voi edetä suoraan patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimiseen antamatta enää uutta kirjallista lausuntoa.

Jos hakija on selvästikin pyrkinyt korjaamaan puutteita tai esittämään perusteluja kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallisen lausunnon johdosta mutta hakemus ei tutkijainsinöörin mielestä kuitenkaan täytä kaikkia vaatimuksia, tutkijainsinööri voi antaa uuden kirjallisen lausunnon. Kirjallinen lausunto annetaan sillä edellytyksellä, että tutkijainsinöörille jää tarpeeksi aikaa laatia patentoitavuuden esitutkimusraportti.

GL 3.21, 19.15, 19.20

Jos kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen lisäuuutuustutkimuksessa on löytynyt uusia merkityksellisiä julkaisuja, kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen tulisi antaa kirjallinen lausunto.

Kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa voidaan harkinnan mukaan ja määräaikaisten salliessa antaa useampikin kirjallinen lausunto.

Hakijalle voidaan pyynnöstä antaa mahdollisuus lisämuutoksiin ja lisäperusteluihin.

Tutkijainsinööri voi milloin tahansa vaihtaa tietoja hakijan tai hänen edustajansa kanssa epävirallisella yhteydenpidolla kirjallisesti, puhelimitse tai keskinäisessä tapaamisessa. Ohjeet tällaisesta epävirallisesta yhteydenpidosta ja siitä hakemusasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä, ks. GL 19.31-19.36.

Kirjallisessa lausunnossa ilmoitetaan hakijalle tietty määräaika, jonka kuluessa hakijalta odotetaan vastausta. Määräaika on yleensä 2 kk kirjallisen lausunnon postituspäivästä. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin 1 kk eikä pitempi kuin 3 kk. Vastausaikaa voidaan kuitenkin pidentää, jos hakija pyytää sitä ennen määräajan umpeutumista.

Ellei hakija vastaa kirjalliseen lausuntoon määräajassa, tutkijainsinööri laatii patentoitavuuden esitutkimusraportin käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella. Jos hakijan vastaus kirjalliseen lausuntoon tulee määräajan jälkeen, tutkijainsinööri voi ottaa siinä esitetyt tiedot huomioon, ellei patentoitavuuden esitutkimusraporttia ole jo laadittu. Säännön 66.4bis mukaan kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen ei kylläkään tarvitse ottaa huomioon sellaisia muutoksia tai perusteluja, jotka ovat tulleet sen jälkeen, kun viranomainen on ryhtynyt laatimaan kirjallista lausuntoa tai patentoitavuuden esitutkimusraporttia, ks. tarkemmin GL 19.24 ja 20.05.

L.5.1 Kirjallisen lausunnon laatiminen

GL 17

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto laaditaan lomakkeelle PCT/IPEA/408 englannin kielellä. Lausunto kantaa nimeä "WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY".

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa tulee yleensä käsitellä kaikki asiat, jotka on mainittu säännössä 66.2. Sen mukaan kirjallisessa lausunnossa huomautetaan:

- 1) artikkelissa 34(4) määritellyistä puutteista (hakemus koskee keksintöä, josta kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen ei säännön 67 mukaan tarvitse tehdä kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, tai asiallista tutkimusta uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen käyttökelpoisuuden suhteen ei ole mahdollista tehdä, koska hakemus on niin epäselvä tai patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä),
- 2) puuttuvasta uutuudesta, keksinnöllisyydestä tai teollisesta käyttökelpoisuudesta,
- 3) hakemuksen muodollisista ja sisältöön liittyvistä puutteista, jotka kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen tarkastaa,
- 4) muutoksista, jotka tuovat hakemukseen sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä kansainvälisestä hakemuksesta,
- 5) patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epäselvyyksistä ja siitä, että patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä,
- 6) vaatimuksesta, jonka osalta kansainvälistä uutuustutkimusta ei ole tehty eikä patentoitavuuden esitutkimusta tämän vuoksi myöskään tehdä, ja
- 7) jos nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssiluetteloita ei ole toimitettu sellaisessa muodossa, että asiallinen kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus voitaisiin suorittaa.

Lomakekokonaisuus (PCT/IPEA/408), jolle kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto laaditaan, käsittää kansilehden, kahdeksan erilaista laatik-

kolehteä (Box No. I – Box No. VIII), sekvenssiluetteloita koskevan lisälehden ja lisälehden, jota voidaan käyttää tarvittava määrä, jos tila muilla lehdillä ei riitä.

Kirjalliseen lausuntoon otetaan kansilehden ja lausunnon perustan ilmoittavan lehden (Box No. I) lisäksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

Kirjallisen lausunnon jokaiselle lehdelle lomakesovellus kirjaa automaattisesti kansainvälisen hakemuksen numeron.

L.5.1.1 Kirjallisen lausunnon kansilehti

Lomakesovellus tuottaa automaattisesti seuraavat kirjallisen lausunnon kansilehden yläosaan tulevat tiedot: vastaanottajan tiedot (asiamies tai hakija), hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtoviite, kansainvälisen hakemuksen numero, kansainvälisen hakemuksen tekemispäivä, aikaisin etuoikeus, hakemuksen luokitustiedot (viittaus lisälehteen, jolle tiedot kirjautuvat) ja hakijan tiedot. Tutkijainsinööri merkitsee, minkä ajan kuluessa vastaus kirjalliseen lausuntoon tulee antaa. PCT-yksikkö merkitsee kohdan ”lähettämispäivä” (Date of mailing), kun lomake lähetetään.

Kohtaan 1. merkitään, pidetäänkö kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen (viranomaisen mainittava: ISA/FI, ISA/SE tai ISA/EP) kirjallista lausuntoa kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen lausuntona.

Kohdassa 2. ilmoitetaan ensin, monesko esillä oleva lausunto on (jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on antanut kirjallisen lausunnon ja sitä pidetään myös patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallisena lausuntona, on esillä oleva lausunto järjestysluvultaan toinen tai suurempi). Merkitsemällä rastit asianomaisiin ruutuihin (Box No. I – Box No. VIII) osoitetaan, mistä asioista lausunto sisältää tietoa.

Kohtaan 4. lomakesovellus merkitsee hakijalle tiedoksi sen päivämäärän, johon mennessä kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin tulee olla valmis.

Kansilehden alareunaan tulevat tiedot tuotetaan myös automaattisesti lomakesovelluksella: kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen nimi, postiosoite ja telefaksinumero ja kirjallisen lausunnon laatineen tutkijainsinöörin nimi ja puhelinnumero.

L.5.1.2 Lausunnon perusta (Box No. I)

Laatikkolehdellä I (Box No. I) ilmoitetaan, minkä asiakirjojen perusteella kirjallinen lausunto on laadittu.

Kohdassa 1. on kysymys kielestä, jolla lausunnon perustana olevat hakemusasiakirjat ovat. Jos kaikki lausunnon perustana olevat asiakirjat (alkuperäisine ja muutettuine osineen) ovat samalla kielellä, jolla hakemus on jätetty, ensimmäiseen ruutuun merkitään rasti. Jos lausunto perustuu muulla kuin alkuperäisten asiakirjojen kielellä oleviin asiakirjoihin, toiseen ruutuun merkitään rasti ja kyseinen kieli ilmoitetaan samalla rivillä. Edelleen osoitetaan rastittamalla asianomainen ruutu, mitä tarkoitusta varten lausunnon perustana oleva asiakirjojen käännös on annettu. Tässä tulee yleensä kysymykseen toinen vaihtoehto: publication of the international application (under Rule 12.4(a)).

Kohtaan 2. merkitään, perustuuko lausunto alkuperäisiin hakemusasiakirjoihin (alkuperäisinä pidetään myös asiakirjoja, jotka on toimitettu vastaanottavan viranomaisen esittämän korjauspyynnön, artikla 14, perusteella tai säännön 91 perusteella ilmeisten virheiden korjaamiseksi) vai joltakin osin muutettuihin asiakirjoihin. Jos lausunto perustuu muutettuihin asiakirjoihin, tulee tutkimuksen perustana olevat sivut yksilöidä ja ilmoittaa sivujen saapumispäivämäärä. Kohdassa 2. varustetaan rastilla asianomainen ruutu, jos lausunto on laadittu sekvenssiluettelon ja/tai siihen liittyvän taulukon/taulukoiden perusteella. Sekvenssiluetteloita koskevalla lisälehdellä esitetään tarkempia tietoja aineistosta, jonka perusteella lausunto on laadittu, ks. L.5.1.10.

Kohdassa 3 ilmoitetaan, mitkä selityksen sivut, patenttivaatimukset, piirustukset, sekvenssiluettelot tai sekvenssiluetteloihin liittyvät taulukot katsotaan hakijan tekemien muutosten perusteella peruutetuiksi.

Kohtaan 4 merkitään rasti, mikäli lausunto on laadittu ottamatta huomioon joitakin muutoksia, koska niiden katsotaan sisältävän sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hakemuksesta. Kohdassa 4 ilmoitetaan myös, mitä selityksen sivuja, patenttivaatimuksia, piirustuksia, sekvenssiluetteloita tai sekvenssiluetteloihin liittyviä taulukoita ei ole otettu huomioon. Asianomaiset muutokset selostetaan tarkemmin lisälehdellä. Samalla esitetään lyhyt perustelu tutkijainsinöörin näkemykselle asiasta.

Kohdassa 5 ilmoitetaan rastittamalla asianomainen vaihtoehto, onko kirjallista lausuntoa laadittaessa otettu huomioon vai jätetty ottamatta huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka IPEA/FI on hyväksynyt tai joka on tälle viranomaiselle ilmoitettu.

Kohtaan 6 merkitään rasti, jos yhdeltä tai useammalta viranomaiselta on saatu täydentävä kansainvälinen uutuustutkimusraportti ja se tai ne on otettu huomioon tätä kirjallista lausuntoa laadittaessa. Viranomainen tai viranomaiset ilmoitetaan myös.

L.5.1.3 Etuoikeus (Box No. II)

Laatikkolehti II (Box No. II), on varattu hakemuksen etuoikeutta koskeville huomautuksille.

Tätä lehteä ei tarvitse täyttää ollenkaan, ellei hakemuksessa ole pyydetty etuoikeutta.

Vaikka etuoikeutta olisikin pyydetty, pyynnön pätevyyttä ei ole tarpeen tutkia, jos kaikki kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa mainitut viitejulkaisut ovat tulleet julkiseksi ennen hakemuksen aikaisinta etuoikeuspäivää eikä kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus-viranomainen aio esittää kirjallisessa lausunnossa viittauksia muihin julkaisuihin, jotka edellyttäisivät etuoikeuden pätevyyden tarkastamista. Etuoikeutta käsittelee GL luku 6.

Jos kirjallisessa lausunnossa on tarkoitus viitata yhteenkin julkaisuun, joka on tullut julkiseksi aikaisimman etuoikeuspäivän jälkeen, etuoikeuden pätevyys tulee tarkastaa. Ellei hakemuskansiossa ole vielä etuoikeustodistusta, suomalainen etuoikeusasiakirja voidaan hankkia viraston arkistosta. Puuttuva ulkomainen etuoikeusasiakirja voidaan pyytää kansainvälisestä toimistosta ja sen käännös tarvittaessa hakijalta. Jos etuoikeusasiakirjaa tai sen käännöstä ei ole aikaa jäädä odottamaan, kirjallinen lausunto voidaan antaa ennen sen saapumista. Tästä tehdään asianmukainen merkintä kohtaan 3.

Jos etuoikeusasiakirjaa ja/tai sen käännöstä ei ole käytettävissä, koska hakija ei ole toimittanut niitä säännön 17.1. mukaisesti säädetyssä ajassa eikä sitä ole saatavilla viraston arkistosta tai hallinnollisten määräysten tarkoittamasta digitaalisesta kirjastosta, kirjallinen lausunto voidaan laatia ikään kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty. Tästä tehdään merkintä kohtaan 1.

Jos etuoikeuspyyntö ei ole pätevä, kirjallinen lausunto annetaan ikään kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty ja tästä tehdään merkintä kohtaan 2.

L.5.1.4 Uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa (Box No. III)

Laatikkolehti III (Box No. III) täytetään, mikäli keksinnön uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten tai koko hakemuksen osalta tutkittu. Jos jotkin vaatimukset on jätetty tutkimatta keksinnön epäyhtenäisyyden vuoksi, tästä tehdään selkoa laatikkolehdeillä IV (Box. No. IV).

Laatikkolehdeillä III ilmoitetaan ensiksi rastittamalla asianomainen ruutu, onko koko hakemus vai ainoastaan tietyt vaatimukset jätetty tutkimatta.

Sitten esitetään syyt tutkimuksen rajoittamiselle.

Järjestyksessä kolmas ruutu varustetaan rastilla, mikäli koko hakemus tai jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joita kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen ei säännön 67.1 mukaan tarvitse tutkia (tieteelliset ja matemaattiset teoriat jne.), lueteltu kohdassa L.6.1. Asia selvitetään riittävällä tarkkuudella.

Neljäs ruutu varustetaan rastilla, mikäli selitys, vaatimukset tai piirustukset taikka tietyt vaatimukset ovat niin epäselvät, että uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei voitu asiallisesti tutkia. Tässäkin esitetään riittävät perustelut.

Viides ruutu varustetaan rastilla, mikäli kaikki tai jotkin vaatimukset on perusteltu selityksessä niin puutteellisesti, että uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei voitu asiallisesti ottaa kantaa.

Kuudes ruutu varustetaan rastilla, jos tiettyjen vaatimusten osalta ei ole tehty kansainvälistä uutuustutkimusta.

Seitsemäs ruutu varustetaan rastilla, jos uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole voitu tutkia asiallisesti ilman sekvenssiluetteloja. Tämän jälkeen on kolme sisennettyä ruutua lisätietoja varten. Ensimmäinen sisennetty ruutu varustetaan rastilla, jos hakija ei ole määräajassa toimittanut liitteen C/ST.25 mukaista tekstitiedostona olevaa sekvenssiluetteloja eikä kansainvälisellä patentoitavuuden esitutkimusviranomaisella ollut tätä luetteloa käytettävissään sellaisessa muodossa, jonka viranomaisen voi hyväksyä, tai tämä luettelo ei noudata hallinnollisten määräysten liitteen C mukaista standardia. Toinen sisennetty ruutu varustetaan rastilla, jos hakija ei ole määräajassa toimittanut sähköisessä muodossa hallinnollisten määräysten liitteen C standardin mukaista paperimuotoista tai kuvamuodossa olevaa sekvenssiluetteloja eikä kansainvälisellä patentoitavuuden esitutkimusviranomaisella ollut tätä luetteloa käytettävissään sellaisessa muodossa, jonka viranomaisen voi hyväksyä, tai toimitettu luettelo ei noudata sanottua standardia. Kolmas sisennetty ruutu on tarkoitettu varustettavaksi rastilla, jos hakija ei ole määräajassa maksanut vaadittua sekvenssiluettelon toimittamiseen liittyvää myöhästysmaksua, kun luetteloa on pyydetty säännön 13ter.1(a) tai (b) ja säännön 13ter.2 perusteella. Koska Patentti- ja rekisterihallitus ei ole määrännyt tällaista myöhästysmaksua, tätä ruutua ei ole tarvetta rastiittaa.

Viimeinen ruutu rastietaan, mikäli tämän lehden tietoja joudutaan jatkamaan lisälehdelle.

L.5.1.5 Keksintö ei ole yhtenäinen (Box No. IV)

Jos keksintö ei ole yhtenäinen, kun kirjallista lausuntoa laaditaan, asiasta ilmoitetaan laatikkolehdellä IV (Box No. IV).

Jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen on lähettänyt hakijalle pyynnön patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksujen maksamiseksi, kohdassa 1 ilmoitetaan, mihin toimiin hakija on määräajassa ryhtynyt pyynnön johdosta tai onko hakija mahdollisesti jättänyt patenttivaatimukset rajoittamatta ja lisämaksut maksamatta. Hakija on voinut rajoittaa vaatimuksia, maksaa lisämaksuja, maksaa lisämaksuja vastalausein tai olla rajoittamatta ja maksamatta lisämaksuja. Tässä on syytä huomata, että Patentti- ja rekisterihallitus ei peri vastalauseen käsittelystä mitään maksua (protest fee), joten kohdan 1 toiseksi viimeistä ruutua ei ole koskaan aiheutta rastiittaa.

Jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen on katsonut, että keksintö ei ole yhtenäinen, mutta ei ole katsonut aiheelliseksi lähettää hakijalle pyyntöä patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksujen maksamiseksi, kohtaan 2. merkitään rasti ja perustelukohdassa selostetaan, minkä vuoksi keksintö ei ole yhtenäinen.

Kohtaan 3. merkitään, miltä osin kirjallisessa lausunnossa otetaan kantaa uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen. Jos kannanotto koskee koko hakemusta, rastietaan ensimmäinen ruutu. Jos kannanotto koskee hakemusta vain tiettyjen vaatimusten osalta, rastietaan toinen ruutu ja mainitaan kyseiset vaatimukset. Jos kansainvälinen

patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen ei ole lähettänyt hakijalle pyyntöä patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksun maksamiseksi, vaikka pitää keksintöä epäyhtenäisenä, viranomaisen tulee tutkia kaikki patenttivaatimukset edellyttäen, että kaikkien vaatimusten osalta on tehty kansainvälinen uutuustutkimus.

L.5.1.6 Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta (Box No. V)

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa on säännön 66.2 mukaan tarkoitus huomauttaa hakijalle mm. siitä, että kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti tulisi olemaan kielteinen jonkin patenttivaatimuksen määrittelemän keksinnön uutuuden, keksinnöllisyyden tai teollisen käyttökelpoisuuden osalta.

Mikäli kaikissa patenttivaatimuksissa määritellyt keksinnöt ovat tutkijainsinöörin mielestä uusia, keksinnöllisiä ja teollisesti käyttökelpoisia, tulee kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti olemaan em. kriteerien osalta myönteinen. Tässä tapauksessa laatikkolehteä V (Box No. V) ei tarvitse sisällyttää kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjalliseen lausuntoon, vaikka kirjallinen lausunto muiden huomautusten takia annettaisiinkin.

Säännön 66.2 perusteella (ks. myös GL 17.40) tutkijainsinööri voi kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallisessa lausunnossa laatikkolehdellä V (Box No. V), kohta 1., rajoittua mainitsemaan ainoastaan ne patenttivaatimukset, jotka eivät täytä uutuuden, keksinnöllisyyden tai teollisen käyttökelpoisuuden kriteeriä. Kunkin kriteerin kohdalle merkitään "NO" osoittamaan kielteistä kannanottoa.

Kohdassa 2. mainitaan ensinnäkin tunnistetiedot julkaisuista, joihin kannanotto uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta perustuu. Vain sellaiset kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa mainitut tai muutoin tutkijainsinöörin tietoon tulleet julkaisut esitetään, joilla on merkitystä tämänhetkisten patenttivaatimusten kannalta ja tässä kirjallisessa lausunnossa esille tuotavien uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta koskevien näkemysten toteen näyttämiseksi. Jos julkaisu on mainittu jo kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa, riittää lyhyt esitystapa (patenttijulkaisusta maakoodi, julkaisunumero, julkaisutyyppi), kunhan julkaisu on tunnistettavissa. Jos julkaisua ei ole aiemmin mainittu, siitä esitetään täydelliset tunnistetiedot WIPO:n standardin St. 14 mukaisesti. Tutkijainsinööri voi ilmoittaa tässä kohdassa myös, että tiettyinä päivämäärinä tehdyt muistutukset (third party observation) on otettu huomioon. Muistutuksessa referoitua julkaisua ei tarvitse mainita eikä käsitellä, ellei tutkijainsinööri pidä sitä tarpeellisenä. Tässä kohdassa selostetaan lisäksi julkaisuihin viitaten, minkä vuoksi kussakin vaatimuksessa määritellyn keksinnön osalta on esitetty kielteinen kannanotto uutuudesta, keksinnöllisyydestä tai teollisesta käyttökelpoisuudesta. Viitejulkaisuista ilmoitetaan arvioinnin kannalta merkitykselliset kohdat (sivu, palsta, rivit, kuvat).

L.5.1.7 Erityisiä viitejulkaisuja (Box No. VI)

Laatikkolehdellä VI (Box No. VI) hakijan tietoon saatetaan erityisiä viitejulkaisuja, jotka eivät ole tulleet julkiseksi ennen kansainvälisen hakemuksen tekemispäivää tai aikaisinta etuoikeuspäivää ja joiden ei tämän vuoksi katsota kuuluvan säännön 64.1 mukaiseen tekniikan tasoon.

PCT, sääntö 64.3

Kohdassa 1. ilmoitetaan julkiset patenttihakemukset ja hyödyllisyysmallihakemukset sekä myönnetty patentit ja rekisteröidyt hyödyllisyysmallit, jotka ovat tulleet julkiseksi kansainvälisen hakemuksen tekemispäivänä/aikaisimpana etuoikeuspäivänä tai sen jälkeen mutta joiden tekemispäivä/etuoikeuspäivä on aikaisempi kuin kansainvälisen hakemuksen

tekemispäivä/aikaisin etuoikeuspäivä. Lisäksi tällaisista julkaisuista ilmoitetaan julkaisupäivä, asianomaisen hakemuksen tekemispäivä ja etuoikeuspäivä. Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen voi myös ilmoittaa tässä kohdassa, mikäli tällaisen julkaisun etuoikeuspäivä ei sen mielestä ole pätevä.

PCT, sääntö 64.2

Kohdassa 2. ilmoitetaan, mikäli keksinnön kannalta olennaista tietoa on julkistettu muun kuin kirjoituksen välityksellä (esim. esitelmä, julkinen käyttö, näyttely) ennen kansainvälisen hakemuksen tekemispäivää/aikaisinta etuoikeuspäivää ja tästä julkistamisesta on saatavilla julkistamisajankohdan osoittava kirjallinen asiakirja, joka on julkaistu vasta kansainvälisen hakemuksen tekemispäivänä/aikaisimpana etuoikeuspäivänä tai sen jälkeen. Tähän kohtaan merkitään ei-kirjallisen julkistamisen tapa (mainiten myös kirjallisen asiakirjan tunnistetiedot), ei-kirjallisen julkistamisen ajankohta ja kirjallisen julkistamisen ajankohta.

L.5.1.8 Erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa (Box No. VII)

Laatikkolehdellä VII (Box No. VII) huomautetaan sellaisista hakemuksen sisältöä ja muotoa koskevista puutteista, joita ei käsitellä muilla lehdillä.

PCT-sopimus ja sen sovelletussäännöt määrittelevät hakemukselle erinäisiä sisällöllisiä ja muodollisia vaatimuksia, ks. esim. säännöt 5-7, 9-11. Jos hakemuksessa on kirjallista lausuntoa laadittaessa näihin liittyviä puutteita, niistä ilmoitetaan viitaten samalla asianomaisiin säännöksiin. Esim. jos hakemuksen selityksessä ei ole kuvattu tekniikan tasoa riittävän hyvin, voidaan tästä huomauttaa säännön 5.1(a)(ii) perusteella, ks. kuitenkin GL Appendix to Chapter 4.

L.5.1.9 Erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta (Box No. VIII)

Laatikkolehdellä VIII huomautetaan patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epäselvyyksistä ja siitä, että patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä.

Tutkijainsinöörin tulee myös perustella tällaiset huomautukset.

L.5.1.10 Sekvenssiluetteloita koskeva lisälehti

Sekvenssiluetteloita koskeva lisälehti (Supplemental Box Relating to Sequence Listing) on jatkoa lausunnon perustaa koskevan laatikkolehden I kohdassa 2 esitetyille tiedoille.

Tämän lisälehden kohdassa 1.a. osoitetaan rastilla tutkimuksen perustana olevan aineiston muoto ja kohdissa 1.b. ja 1.c. aineiston toimitusajankohta. Jos on kyse PCT artiklan 34 mukaisista muutoksista, merkitään kohtaan 1.d., milloin ja missä muodossa aineisto on toimitettu. Lisälehden kohtaan 2. merkitään rasti, jos hakija on esittänyt vaadittavan vakuutuksen siitä, että sekvenssiluettelosta annetut lisäkappaleet tai myöhemmät kappaleet ovat identtisiä alkuperäisten kanssa eivätkä sisällä sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hakemuksesta. Lisälehden kohdassa 3. voidaan esittää muita huomioita sekvenssiluetteloista.

L.5.1.11 Lisälehti

Lisälehdellä (Supplemental Box) ilmoitetaan ensimmäiseksi, mille lehdelle se on jatkoa.

L.5.2 Viitejulkaisujen kopiot

Jos kirjallisessa lausunnossa on tuotu esille julkaisuja, joita ei ole mainittu kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa eikä ole patentoitavuuden esitutkimusvaiheessaan aiemmin käsitelty, toimitetaan hakijalle kopiot kyseisistä julkaisuista kirjallisen lausunnon mukana.

L.6 Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti

PCT, artikla 35, sääntö 70

Tutkijainsinöörin on toimitettava kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti toimistopäällikölle tarkastettavaksi IPEA-määräaikaseurantaan merkittyn määröpäivään mennessä.

PCT, sääntö 69.2

Jotta esitutkimusraportin antamista koskevasta määräajasta pystytään pitämään kiinni, on kunkin kansainvälisen hakemuksen osalta, joka on patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamista varten tutkijainsinöörille siirretty, suunniteltava esitutkimusraportin laatimisajan kohta hyvissä ajoin.

Kun hakemuksen osalta mahdollisesti annetun kehotuksen patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksun maksamiseksi, ks. L.4.1, ja mahdollisesti annetun kirjallisen lausunnon määräaika on kulunut umpeen, tutkijainsinööri voi ryhtyä laatimaan patentoitavuuden esitutkimusraporttia.

PCT, säännöt 66.4bis ja 70.2, GL 19.24, 20.05

Patentoitavuuden esitutkimusraporttia ryhdytään laatimaan kyseisellä hetkellä voimassa olevien asiakirjojen ja käytävissä olevien tietojen perusteella. On mahdollista, että hakija toimittaa hakemukseen muutoksia tai esittää perusteluja kirjallisessa lausunnossa ilmoitetun määräajan jälkeenkin. Tämä sinänsä ei ole kiellettyä. Jos patentoitavuuden esitutkimusraporttia ei ole vielä laadittu, tutkijainsinööri voi ottaa tällaiset tiedot huomioon. Muutoksia ja perusteluja, jotka tulevat sen jälkeen, kun tutkijainsinööri on ryhtynyt laatimaan esitutkimusraporttia, ei kuitenkaan välttämättä tarvitse ottaa huomioon.

Ellei hakija ole ilmoittanut, mihin alkuperäisten asiakirjojen kohtiin selityksen, patenttivaatimusten tai piirustusten muutokset perustuvat, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti voidaan laatia ottamatta huomioon näitä muutoksia. Jos näin on tehty, asiasta tulee ilmoittaa raportissa.

L.6.1 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatiminen

GL 17

Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti laaditaan lomakkeelle PCT/IPEA/409 englannin kielellä ja se kantaa nimeä "INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)".

GL 19.38

Kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusraportissa ei tule esittää sen enempää myönteistä kuin kielteistä lausuntoa siitä, onko keksintö patentoitavissa minkään kansallisen lainsäädännön perusteella. Kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusraportissa esitetään sen sijaan (tietyin edellytyksin) kunkin patenttivaatimuksen osalta arvio, täyttääkö patenttivaatimuksessa määritelty keksintö uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen käyttökelpoisuuden kriteerit.

PCT, artikkelit 35(3)(a) ja 34(4)(a), sääntö 67.1, GL 9

Arviota uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta ei esitetä, mikäli keksinnön kohteena on:

- 1) tieteellinen tai matemaattinen teoria,
- 2) kasvilajike tai eläinrotu tai olennaisesti biologinen menetelmä kasvien tai eläinten jalostamiseksi lukuun ottamatta mikrobiologisia menetelmiä ja niillä aikaan saatuja tuotteita,
- 3) suunnitelma, sääntö tai menetelmä liiketoimintaa, puhtaasti älyllistä toimintaa tai peliä varten,
- 4) kirurginen tai terapeutinen käsittely tai diagnoosia tarkoittava menetelmä, joka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin,
- 5) pelkkä tiedon esittäminen,
- 6) tietokoneohjelma ellei kansainvälisellä patentoitavuuden esitutkimusviranomaisella ole keinoja tutkia tietokoneohjelmia.

PCT, artikkelit 35(3)(a) ja 34(4)(a), GL 9

Arviota uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta ei myöskään esitetä, mikäli asiallista tutkimusta näiden suhteen ei ole mahdollista tehdä, koska hakemus on niin epäselvä tai patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä.

Lomakekokonaisuus (PCT/IPEA/409), jolle kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti laaditaan, käsittää kansilehden, kahdeksan erilaista laatikkolehteä (Box No. I – Box No. VIII), sekvenssiluetteloita koskevan lisälehden ja lisälehden, jota voidaan käyttää tarvittava määrä, jos tila muilla lehdillä ei riitä.

Kansainväliseen patentoitavuuden esitutkimusraporttiin otetaan kansilehden ja raportin perustan ilmoittavan lehden (Box No. I) lisäksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin jokaiselle lehdelle lomakesovellus kirjaa automaattisesti kansainvälisen hakemuksen numeron.

L.6.1.1 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin kansilehti

Lomakesovellus tuottaa kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin kansilehden yläosaan automaattisesti seuraavat tiedot: hakijan tai asiamiehen kirjeenvaihtoviite, kansainvälisen hakemuksen numero, kansainvälisen hakemuksen tekemispäivä, aikaisin etuoikeus, hakemuksen luokitustiedot (viittaus lisälehteen) ja hakijan tiedot.

GL 7.04, 17.12

Hakemuksen täydelliset luokitustiedot kirjautuvat lisälehdelle. Luokitustiedot esitetään siinä kansainvälisen patenttiluokituksen mukaisesti. Luokitustiedot otetaan yleensä kansainvälisestä uutuustutkimusraportista. Kansainvälisen hakemuksen luokitus tehdään alkuperäisten hakemusasikirjojen perusteella ottamatta huomioon myöhemmin tehtäviä muutoksia. Luokitusta ei kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa muuteta kuin siinä tapauksessa, että tutkijainsinööri on kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta tehdessään eri mieltä luokituksesta kuin kansainvälisen uutuustutkimuksen tehnyt tutkijainsinööri tai että ISA-vaiheessa annetut luokitustiedot ovat luokitusjärjestelmän muutoksen takia vanhentuneet.

Kohtaan 2. merkitään, kuinka monta lehteä raportti sisältää.

Kohdassa 3. ilmoitetaan, mitä liitteitä raporttiin mahdollisesti kuuluu. Kohtaan 3.a. merkitään rasti, mikäli raportin liitteenä on hakemussivuja ja hakijan kirjelmiä, ja ilmoitetaan sivumäärä.

Ensimmäinen sisennetty ruutu rastitetaan, jos liitteenä on muutettuja hakemussivuja ja/tai tämän viranomaisen hyväksymiä korjaussivuja (ei kuitenkaan korvattuja eikä peruutettuja sivuja) ja niiden mukana tulleita kirjelmiä. Toinen sisennetty ruutu rastitetaan, jos liitteenä on korjaussivuja, joita tämä viranomainen ei ole ottanut huomioon, koska ne eivät olleet käytettävissä, kun viranomainen ryhtyi laatimaan tätä raporttia, ja niiden mukana tulleita kirjelmiä. Kolmas sisennetty ruutu rastitetaan, jos liitteenä on korvattuja sivuja ja niiden mukana tulleita kirjelmiä ja tämä viranomainen katsoo, että korvaavat sivut sisältävät sellaista, mikä ei käy ilmi kansainvälisestä hakemuksesta alkuperäisessä muodossaan, tai korvaavien sivujen mukana ei ollut kirjelmää, jossa kerrotaan, mihin alkuperäisen hakemuksen kohtiin muutokset perustuvat. Kohtaan 3.b. merkitään rasti, mikäli raportin liitteenä lähetetään kansainväliselle toimistolle sekvenssiluettelo sähköisessä muodossa. Tällaisten liitteiden laji ja lukumäärä ilmoitetaan myös.

Kohdassa 4. osoitetaan merkitsemällä rasti asianomaisiin ruutuihin (Box No. I – Box No. VIII), mistä asioista raportti sisältää tietoa.

Kansilehden alareunaan lomakesovellus kirjaa automaattisesti seuraavat tiedot: kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuspyynnön tekemispäivä, kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin valmistuspäivä, kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen nimi, postiosoite ja telefaksinumero ja kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatineen tutkijainsinöörin nimi ja puhelinnumero.

L.6.1.2 Raportin perusta (Box No. I)

Laatikkolehdellä I (Box No. I) ilmoitetaan, minkä asiakirjojen perusteella kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti on laadittu.

Kohdassa 1. on kysymys kielestä, jolla raportin perustana olevat hakemusasiakirjat ovat. Jos kaikki raportin perustana olevat asiakirjat (alkuperäisine ja muutettuine osineen) ovat samalla kielellä, jolla hakemus on jätetty, ensimmäiseen ruutuun merkitään rasti. Jos raportti perustuu muulla kuin alkuperäisten asiakirjojen kielellä oleviin asiakirjoihin, toiseen ruutuun merkitään rasti ja kyseinen kieli ilmoitetaan samalla rivillä. Edelleen osoitetaan rastittamalla asianomainen ruutu, mitä tarkoitusta varten raportin perustana oleva asiakirjojen käännös on annettu. Tässä tulee yleensä kysymykseen toinen vaihtoehto: publication of the international application (under Rule 12.4(a)).

Kohtaan 2. merkitään, perustuuko raportti alkuperäisiin hakemusasiakirjoihin (alkuperäisinä pidetään myös asiakirjoja, jotka on toimitettu vastaanottavan viraston esittämän korjauspyynnön, artikla 14, perusteella tai säännön 91 perusteella ilmeisten virheiden korjaamiseksi) vai joltakin osin muutettuihin asiakirjoihin. Jos raportti perustuu muutettuihin asiakirjoihin, tulee tutkimuksen perustana olevat sivut yksilöidä ja ilmoittaa sivujen saapumispäivämäärä. Kohdassa 2. varustetaan rastilla asianomainen ruutu, jos raportti on laadittu sekvenssiluettelon ja/tai siihen liittyvän taulukon/taulukoiden perusteella. Sekvenssiluetteloita koskevalla lisälehdellä esitetään tarkempia tietoja aineistosta, jonka perusteella raportti on laadittu, ks.L.6.1.10.

Kohdassa 3 ilmoitetaan, mitkä selityksen sivut, patenttivaatimukset, piirustukset, sekvenssiluettelot tai sekvenssiluetteloihin liittyvät taulukot katsotaan hakijan tekemien muutosten perusteella peruutetuiksi.

Kohtaan 4 merkitään rasti, mikäli raportti on laadittu ottamatta huomioon joitakin muutoksia, koska niiden katsotaan sisältävän sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hakemuksesta. Kohdassa 4 ilmoitetaan myös, mitä selityksen sivuja, patenttivaatimuksia, piirustuksia, sekvenssiluetteloita tai sekvenssiluetteloihin liittyviä taulukoita ei ole otettu huomioon. Asianomaiset muutokset selostetaan tarkemmin lisälehdellä. Samalla esitetään lyhyt perustelu tutkijainsinöörin näkemykselle asiasta.

Kohdassa 5 ilmoitetaan rastittamalla asianomainen vaihtoehto, onko kirjallista lausuntoa laadittaessa otettu huomioon vai jätetty ottamatta huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka IPEA/FI on hyväksynyt tai joka on tälle viranomaiselle ilmoitettu.

Kohdassa 6 merkitään ensimmäiseen ruutuun rasti, jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen on tehnyt hakemukselle lisäuuuustutkimuksen (top-up search). Lisäuuuustutkimuksen tekemispäivä kirjataan samalle riville. Toiseen ruutuun merkitään rasti, jos lisäuuuustutkimuksessa on löydetty uusia merkityksellisiä julkaisuja. Uudet julkaisut yksilöidään laatikkolehdellä Box No. V ja/tai Box No. VI. Kolmanteen ruutuun merkitään rasti, jos lisäuuuustutkimusta ei ole suoritettu, koska ko. viranomainen on pitänyt sitä tarpeettomana.

Kohtaan 7 merkitään rasti, jos yhdeltä tai useammalta viranomaiselta on saatu täydentävä kansainvälinen uutuustutkimusraportti ja se tai ne on otettu huomioon tätä raporttia laadittaessa. Viranomainen tai viranomaiset ilmoitetaan myös.

L.6.1.3 Etuoikeus (Box No. II)

Laatikkolehti II (Box No. II), on varattu hakemuksen etuoikeutta koskeville huomautuksille.

Tätä lehteä ei tarvitse täyttää ollenkaan, ellei hakemuksessa ole pyydetty etuoikeutta.

Vaikka etuoikeutta olisikin pyydetty, pyynnön pätevyyttä ei ole tarpeen tutkia, jos kaikki kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa mainitut viitejulkaisut ovat tulleet julkiseksi ennen hakemuksen aikaisinta etuoikeuspäivää eikä kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen aio esittää patentoitavuuden esitutkimusraportissa viittauksia muihin julkaisuihin, jotka edellyttäisivät etuoikeuden pätevyyden tarkastamista. Etuoikeutta käsittelee GL 6.

PCT, sääntö 66.7, GL 18.16

Jos patentoitavuuden esitutkimusraportissa on tarkoitus viitata yhteenkin julkaisuun, joka on tullut julkiseksi aikaisimman etuoikeuspäivän jälkeen, etuoikeuden pätevyys tulee tarkastaa. Ellei hakemuskansiossa ole vielä etuoikeustodistusta, suomalainen etuoikeusasiakirja voidaan hankkia viraston arkistosta. Puuttuva ulkomainen etuoikeusasiakirja voidaan pyytää kansainvälisestä toimistosta ja sen käännös tarvittaessa hakijalta.

PCT, sääntö 66.7(a), GL 18.16

Jos etuoikeusasiakirjaa ja/tai sen käännöstä ei ole käytettävissä, koska hakija ei ole toimittanut niitä säännön 17.1. mukaisesti säädetyssä ajassa eikä sitä ole saatavilla viraston arkistosta tai hallinnollisten määräysten tarkoittamasta digitaalisesta kirjastosta, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti voidaan laatia ikään kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty. Tästä tehdään merkintä kohtaan 1.

Jos etuoikeuspyyntö ei ole pätevä, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti laaditaan ikään kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty ja tästä tehdään merkintä kohtaan 2.

L.6.1.4 Uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa (Box No. III)

Laatikkolehti III (Box No. III) täytetään, mikäli keksinnön uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten tai koko hakemuksen osalta tutkittu. Jos jotkin vaatimukset on jätetty tutkimatta keksinnön epäyhtenäisyyden vuoksi, tästä tehdään selkoa laatikkolehdellä IV (Box. No. IV).

Laatikkolehdellä III ilmoitetaan ensiksi rastittamalla asianomainen ruutu, onko koko hakemus vai ainoastaan tietyt vaatimukset jätetty tutkimatta.

Sitten esitetään syyt tutkimuksen rajoittamiselle.

Järjestyksessä kolmas ruutu varustetaan rastilla, mikäli koko hakemus tai jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joita kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen ei säännön 67.1 mukaan tarvitse tutkia (tieteelliset ja matemaattiset teoriat jne.). Asia selvitetään riittävällä tarkkuudella.

Neljäs ruutu varustetaan rastilla, mikäli selitys, vaatimukset tai piirustukset taikka tietyt vaatimukset ovat niin epäselvät, että uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei voitu asiallisesti tutkia. Tässäkin esitetään riittävät perustelut.

Viides ruutu varustetaan rastilla, mikäli kaikki tai jotkin vaatimukset on perusteltu selityksessä niin puutteellisesti, että uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei voitu asiallisesti ottaa kantaa.

Kuudes ruutu varustetaan rastilla, jos tiettyjen vaatimusten osalta ei ole tehty kansainvälistä uutuustutkimusta.

Seitsemäs ruutu varustetaan rastilla, jos uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole voitu tutkia asiallisesti ilman sekvenssiluetteloa. Tämän jälkeen on kolme sisennettyä ruutua lisätietoja varten. Ensimmäinen sisennetty ruutu varustetaan rastilla, jos hakija ei ole määräajassa toimittanut liitteen C/ST.25 mukaista tekstitiedostona olevaa sekvenssiluetteloa eikä kansainvälisellä patentoitavuuden esitutkimusviranomaisella ollut tätä luetteloa käytettävissään sellaisessa muodossa, jonka viranomaisen voi hyväksyä, tai tämä luettelo ei noudata hallinnollisten määräysten liitteen C mukaista standardia. Toinen sisennetty ruutu varustetaan rastilla, jos hakija ei ole määräajassa toimittanut sähköisessä muodossa hallinnollisten määräysten liitteen C standardin mukaista paperimuotoista tai kuvamuodossa olevaa sekvenssiluetteloa eikä kansainvälisellä patentoitavuuden esitutkimusviranomaisella ollut tätä luetteloa käytettävissään sellaisessa muodossa, jonka viranomaisen voi hyväksyä, tai toimitettu luettelo ei noudata sanottua standardia.

Kolmas sisennetty ruutu on tarkoitettu varustettavaksi rastilla, jos hakija ei ole määräajassa maksanut vaadittua sekvenssiluettelon toimittamiseen liittyvää myöhästysmaksua, kun luetteloa on pyydetty säännön 13ter.1(a) tai (b) ja säännön 13ter.2 perusteella. Koska Patentti- ja rekisterihallitus ei ole määrännyt tällaista myöhästysmaksua, tätä ruutua ei ole tarvetta rastittaa.

Viimeinen ruutu rastitetaan, mikäli tämän lehden tietoja joudutaan jatkamaan lisälehdelle.

L.6.1.5 Keksintö ei ole yhtenäinen (Box No. IV)

Laatikkolehdellä IV (Box No. IV) ilmoitetaan asioista, jotka koskevat keksinnön epäyhtenäisyyttä. Tämä lehti täytetään ainoastaan, mikäli tutkijainsinööri on kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa pitänyt keksintöä epäyhtenäisenä tai pitää keksintöä epäyhtenäisenä vielä patentoitavuuden esitutkimusraporttia laadittaessa.

Jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen on lähettänyt hakijalle pyynnön patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksujen maksamiseksi, kohdassa 1 ilmoitetaan, mihin toimiin hakija on määräajassa ryhtynyt pyynnön johdosta tai onko hakija mahdollisesti jättänyt patenttivaatimukset rajoittamatta ja lisämaksut maksamatta. Hakija on voinut rajoittaa vaatimuksia, maksaa lisämaksuja, maksaa lisämaksuja vastalausein tai olla rajoittamatta ja maksamatta lisämaksuja. Tässä on syytä huomata, että Patentti- ja rekisterihallitus ei peri vastalauseen käsittelystä mitään maksua (protest fee), joten kohdan 1 toiseksi viimeistä ruutua ei ole koskaan aihetta rastittaa.

Jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen on katsonut, että keksintö ei ole yhtenäinen, mutta ei ole katsonut aiheelliseksi lähettää hakijalle pyyntöä patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksujen maksamiseksi, kohtaan 2. merkitään rasti.

Kohdassa 3. merkitään rasti ensimmäiseen ruutuun, mikäli keksintö on tutkijainsinöörin mielestä tämänhetkisten patenttivaatimusten määrittelemässä muodossa yhtenäinen. Jos keksintö ei tutkijainsinöörin mielestä ole yhtenäinen, merkitään rasti toiseen ruutuun ja esitetään perustelut tälle näkemykselle.

Kohtaan 4. merkitään, miltä osin kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusraportissa otetaan kantaa uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen. Jos kannanotto koskee koko hakemusta, rastitaan ensimmäinen ruutu. Jos kannanotto koskee hakemusta vain tiettyjen vaatimusten osalta, rastitaan toinen ruutu ja mainitaan kyseiset vaatimukset. Jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen ei ole lähettänyt hakijalle pyyntöä patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksun maksamiseksi, vaikka pitää keksintöä epäyhtenäisenä, viranomaisen tulee tutkia kaikki patenttivaatimukset edellyttäen, että kaikkien vaatimusten osalta on tehty kansainvälinen uutuustutkimus.

L.6.1.6 Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta (Box No. V)

GL 17.40

Laatikkolehdellä V (Box No. V) ilmoitetaan kunkin tutkittavan patenttivaatimuksen osalta, täyttääkö siinä määritelty keksintö uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen käyttökelpoisuuden kriteerit. Kohtaan 1 merkitään sekä niiden patenttivaatimusten numerot, jotka täyttävät mainitut kriteerit (riville YES), että niiden patenttivaatimusten numerot, jotka eivät täytä kyseisiä kriteereitä (riville NO). Kaikkien kriteerien suhteen tulee esittää kannanotto. Siinäkin tapauksessa, että keksintöä ei pidetä teollisesti käyttökelpoisena, tulisi uutuuteen ja keksinnöllisyyteen ottaa kantaa, jos suinkin mahdollista.

Kohdassa 2. esitetään perustelut kohdassa 1. esitetyille kannanotoille. Aluksi mainitaan tunnistetiedot julkaisuista, joihin kannanotot perustuvat. Jos julkaisu on mainittu jo kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa, riittää lyhyt esitystapa (patenttijulkaisusta maakoodi, julkaisunumero, julkaisutyyppi), kunhan julkaisu on tunnistettavissa. Jos julkaisua ei ole mainittu kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa, siitä esitetään täydelliset tunnistetiedot WIPO:n standardin St. 14 mukaisesti. Tutkijainsinööri voi ilmoittaa tässä kohdassa myös, että tiettyinä päivämäärinä tehdyt muistutukset (third party observation) on otettu huomioon. Muistutuksessa referoitua julkaisua ei tarvitse mainita eikä käsitellä, ellei tutkijainsinööri pidä sitä tarpeellisenä. Kielteisen kannanoton perustaksi tulisi aina esittää jokin julkaisu. Julkaisuun tai julkaisuihin viitaten selostetaan, minkä vuoksi kussakin vaatimuksessa määritellyn keksinnön osalta on esitetty kielteinen kannanotto uutuudesta, keksinnöllisyydestä tai teollisesta käyttökelpoisuudesta. Viitejulkaisuista ilmoitetaan arvioinnin kannalta merkitykselliset kohdat (sivu, palsta, rivit, kuvat). Myös myönteisten kannanottojen perustaksi voidaan esittää viitejulkaisuja. Perusteluissa voidaan esim. tarkastella lähintä tekniikan tasoa edustavia julkaisuja ja selostaa, miltä osin keksintö poikkeaa tekniikan tasosta. Hallinnollisten määräysten, AI Section 604, mukaan perustelut tulee esittää ytimekkäästi ja käyttäen mieluiten lyhyitä virkkeitä.

L.6.1.7 Erityisiä viitejulkaisuja (Box No. VI)

Laatikkolehdellä VI (Box No. VI) hakijan tietoon saatetaan erityisiä viitejulkaisuja, jotka eivät ole tulleet julkiseksi ennen kansainvälisen hakemuksen tekemispäivää tai aikaisinta etuoikeuspäivää ja joiden ei tämän vuoksi katsota kuuluvan säännön 64.1 mukaiseen tekniikan tasoon.

PCT, sääntö 64.3

Kohdassa 1. ilmoitetaan julkiset patenttihakemukset ja hyödyllisyysmallihakemukset sekä myönnettyt patentit ja rekisteröidyt hyödyllisyysmallit, jotka ovat tulleet julkiseksi kansain-

välisen hakemuksen tekemispäivänä/aikaisimpana etuoikeuspäivänä tai sen jälkeen mutta joiden tekemispäivä/etuoikeuspäivä on aikaisempi kuin kansainvälisen hakemuksen tekemispäivä/aikaisin etuoikeuspäivä. Lisäksi tällaisista julkaisuista ilmoitetaan julkaisupäivä, asianomaisen hakemuksen tekemispäivä ja etuoikeuspäivä. Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen voi myös ilmoittaa tässä kohdassa, mikäli tällaisen julkaisun etuoikeuspäivä ei sen mielestä ole pätevä.

PCT, sääntö 64.2.

Kohdassa 2. ilmoitetaan, mikäli keksinnön kannalta olennaista tietoa on julkistettu muun kuin kirjoituksen välityksellä (esim. esitelmä, julkinen käyttö, näyttely) ennen kansainvälisen hakemuksen tekemispäivää/aikaisinta etuoikeuspäivää ja tästä julkistamisesta on saatavilla julkistamisajankohdan osoittava kirjallinen asiakirja, joka on julkaistu vasta kansainvälisen hakemuksen tekemispäivänä/aikaisimpana etuoikeuspäivänä tai sen jälkeen. Tähän kohtaan merkitään ei-kirjallisen julkistamisen tapa (mainiten myös kirjallisen asiakirjan tunnistetiedot), ei-kirjallisen julkistamisen ajankohta ja kirjallisen julkistamisen ajankohta.

L.6.1.8 Erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa (Box No. VII)

Laatikkolehdellä VII (Box No. VII) huomautetaan sellaisista hakemuksen sisältöä ja muotoa koskevista puutteista, joita ei käsitellä muilla lehdillä.

PCT-sopimus ja sen sovellutussäännöt määrittelevät hakemukselle erinäisiä sisällöllisiä ja muodollisia vaatimuksia, ks. esim. säännöt 5-7, 9-11. Jos hakemuksessa on patentoitavuuden esitutkimusraporttia laadittaessa näihin liittyviä puutteita, niistä ilmoitetaan viitaten samalla asianomaisiin säännöksiin. Esim. jos hakemuksen selityksessä ei ole kuvattu tekniikan tasoa riittävän hyvin, voidaan tästä huomauttaa säännön 5.1(a)(ii) perusteella, ks. kuitenkin GL Appendix to Chapter 4.

L.6.1.9 Erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta (Box No. VIII)

Laatikkolehdellä VIII huomautetaan patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epäselvyyksistä ja siitä, että patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä.

Tutkijainsinöörin tulee myös perustella tällaiset huomautukset.

L.6.1.10 Sekvenssiluetteloita koskeva lisälehti

Sekvenssiluetteloita koskeva lisälehti (Supplemental Box Relating to Sequence Listing) on jatkoa raportin perustaa koskevan laatikkolehden I kohdassa 2 esitetyille tiedoille.

Tämän lisälehden kohdassa 1.a. osoitetaan rastilla tutkimuksen perustana olevan aineiston muoto ja kohdissa 1.b. ja 1.c. aineiston toimitusajankohta. Jos on kyse PCT artiklan 34 mukaisista muutoksista, merkitään kohtaan 1.d., milloin ja missä muodossa aineisto on toimitettu. Lisälehden kohtaan 2. merkitään rasti, jos hakija on esittänyt vaadittavan vakuutuksen siitä, että sekvenssiluettelosta annetut lisäkappaleet tai myöhemmät kappaleet ovat identtisiä alkuperäisten kanssa eivätkä sisällä sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hakemuksesta. Lisälehden kohdassa 3. voidaan esittää muita huomioita sekvenssiluetteloista.

L.6.1.11 Lisälehti

Lisälehdellä (Supplemental Box) ilmoitetaan ensimmäiseksi, mille lehdelle se on jatkoa.

L.6.2 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin liitteet

PCT, sääntö 70.16, GL 17.20, 17.23, AI 602, 607

Jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus on suoritettu muiden kuin alkuperäisten hakemusasiakirjojen perusteella, muutetuista asiakirjasivuista liitetään kopiot kansainväliseen patentoitavuuden esitutkimusraporttiin. Myös sellaisista sivuista liitetään kopiot raporttiin, jotka kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen on hyväksynyt ilmeisten virheiden korjaamiseksi, ellei näitä sivuja ole peruutettu tai korvattu myöhemmin toimitetuilla sivuilla. Tällaiset ilmeisen virheen korjaussivut varustetaan merkinnällä "RECTIFIED SHEET (RULE 91)". Samoin raporttiin liitetään kopiot ilmeisen virheen korjaussivuista, joita tämä viranomaisen ei ole ottanut huomioon, koska ne eivät olleet käytettävissä, kun viranomaisen ryhtyi laatimaan tätä raporttia. Tällaiset ilmeisen virheen korjaussivut varustetaan merkinnällä "RECTIFIED SHEET (RULE 91) – NOT CONSIDERED FOR REPORT (RULE 66.4bis)". Korvattuja muutossivuja ei yleensä liitetä raporttiin. Jos viimeisimpiä sivuja ei voida hyväksyä raportin perustaksi, koska niiden katsotaan sisältävän sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hakemuksesta, tai niiden mukana ei ollut kirjelmää, jossa kerrotaan, mihin alkuperäisen hakemuksen kohtiin muutokset perustuvat, raporttiin liitetään kopiot sekä näistä viimeisimmistä sivuista että niillä korvatuista muutossivuista (ei kansainvälisen uutuustutkimusvaiheen alkuperäisistä), joiden perusteella kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti on laadittu). Viimeksi kuvatussa tilanteessa korvatut sivut varustetaan merkinnällä "SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))". Raporttiin liitetään myös kopiot kaikista kirjelmistä, jotka hakija on lähettänyt raportin liitteenä olevien sivujen mukana. Raporttiin ei kuitenkaan liitetä hakijan lähettämiä kirjelmiä, ellei hakija ole tehnyt muutoksia hakemukseen (esim. uudet patenttivaatimukset).

Kansainväliselle toimistolle lähetetään kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin liitteenä sähköisessä muodossa toimitettu sekvenssiluettelo ja/tai siihen liittyvät taulukot.

Kuten luvussa L.6.1.1 on selostettu, kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin kansilehdellä osoitetaan, mitä liitteitä raporttiin kuuluu.

L.6.3 Viitejulkaisujen kopiot

Jos kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusraportissa on tuotu esille julkaisuja, joita ei ole mainittu kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa eikä ole patentoitavuuden esitutkimusvaiheessakaan kirjallisessa lausunnossa käsitelty, toimitetaan hakijalle kopiot kyseisistä julkaisuista patentoitavuuden esitutkimusraportin mukana.

L.6.4 Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti

GL 19.25

Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen voi patentoitavuuden esitutkimusraportin antamisen jälkeen poikkeustapauksessa laatia uuden, korjatun patentoitavuuden esitutkimusraportin. Uutta patentoitavuuden esitutkimusraporttia ei laadita pelkästään sillä perusteella, että hakija on tyytymätön raportin sisältöön. Uusi patentoitavuuden esitutkimusraportti laaditaan, mikäli kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen on tehnyt hakemuksen käsittelyssä jonkin virheen, esim. laatinut raportin ottamatta huomioon hakijan määrääjassa toimittamia patenttivaatimusten muutoksia.

Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti varustetaan selkeällä merkinnällä, joka osoittaa, että kysymyksessä on korjattu versio. Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti toimitetaan sekä hakijalle että kansainväliselle toimistolle.

TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI

LIITTEET

Liite 1 PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines – Divergent Practices

Patentti- ja rekisterihallitus noudattaa kansainvälisessä uutuustutkimuksessa ja kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimuksessa seuraavia PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines –julkaisun vaihtoehtoja:

Appendix to Chapter 4

- Background Art A4.05[2]

Appendix to Chapter 5

- Multiple Dependent Claims A5.16[2]
- Interpretation of Claims A5.20[2]
- Product by Process Claims A5.26[1]
- Conciseness A5.42[2]

Appendix to Chapter 9

- Excluded Subject Matter Regarding Schemes, Rules or Methods of Doing Business, Performing Purely Mental Acts or Playing Games A9.07[2]
- Excluded Subject Matter Pertaining to Programs for Computers A9.15[2]

Appendix to Chapter 12

- Novelty A12.02[1]

Appendix to Chapter 14

- Industrial Applicability A14.01[2]1 to A14.01[2]8

Appendix to Chapter 20

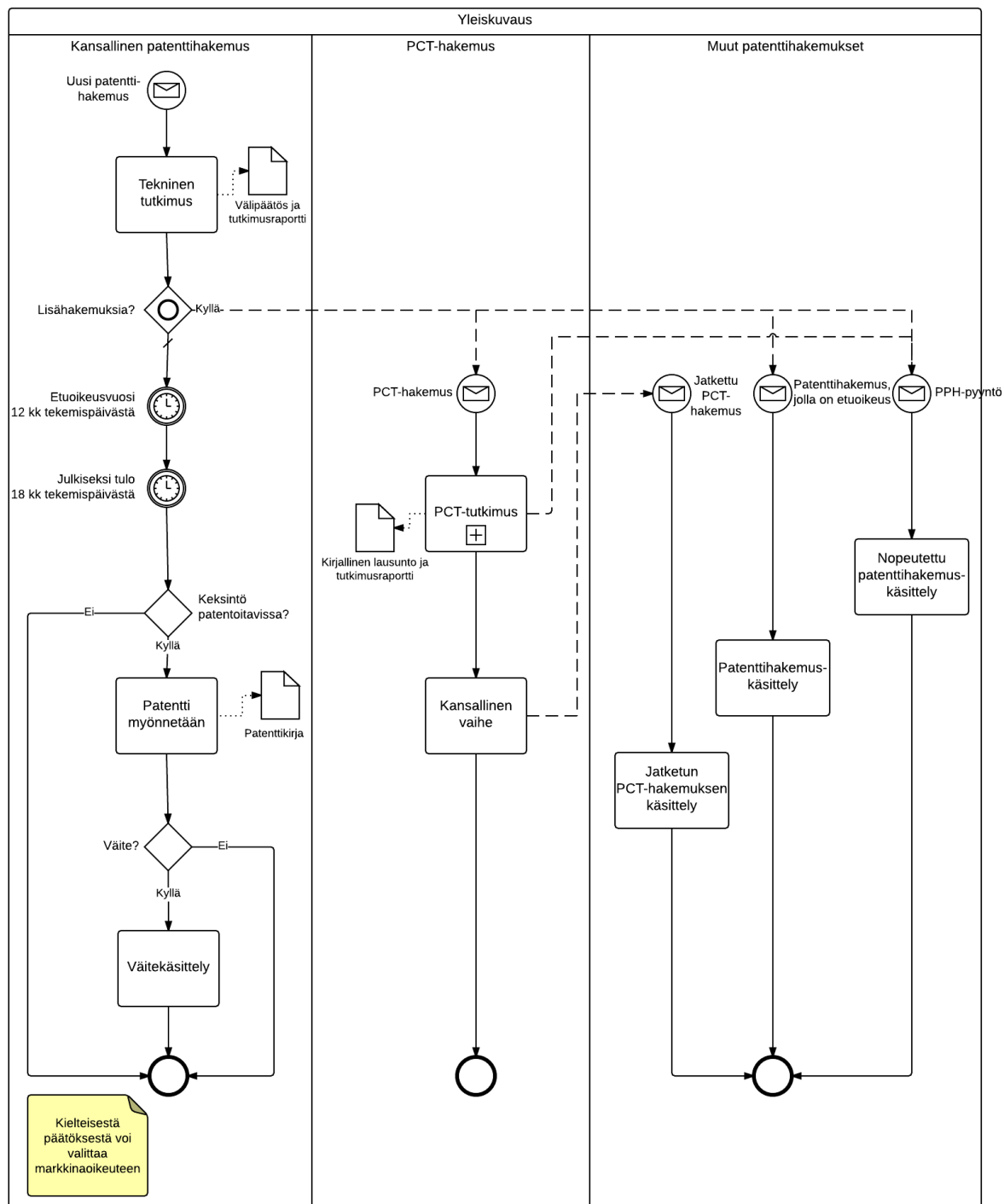
- New Matter A20.21[2]*

** An anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention, see decisions G 1/03 and G 2/03 of the Enlarged Board of Appeal of the EPO.*

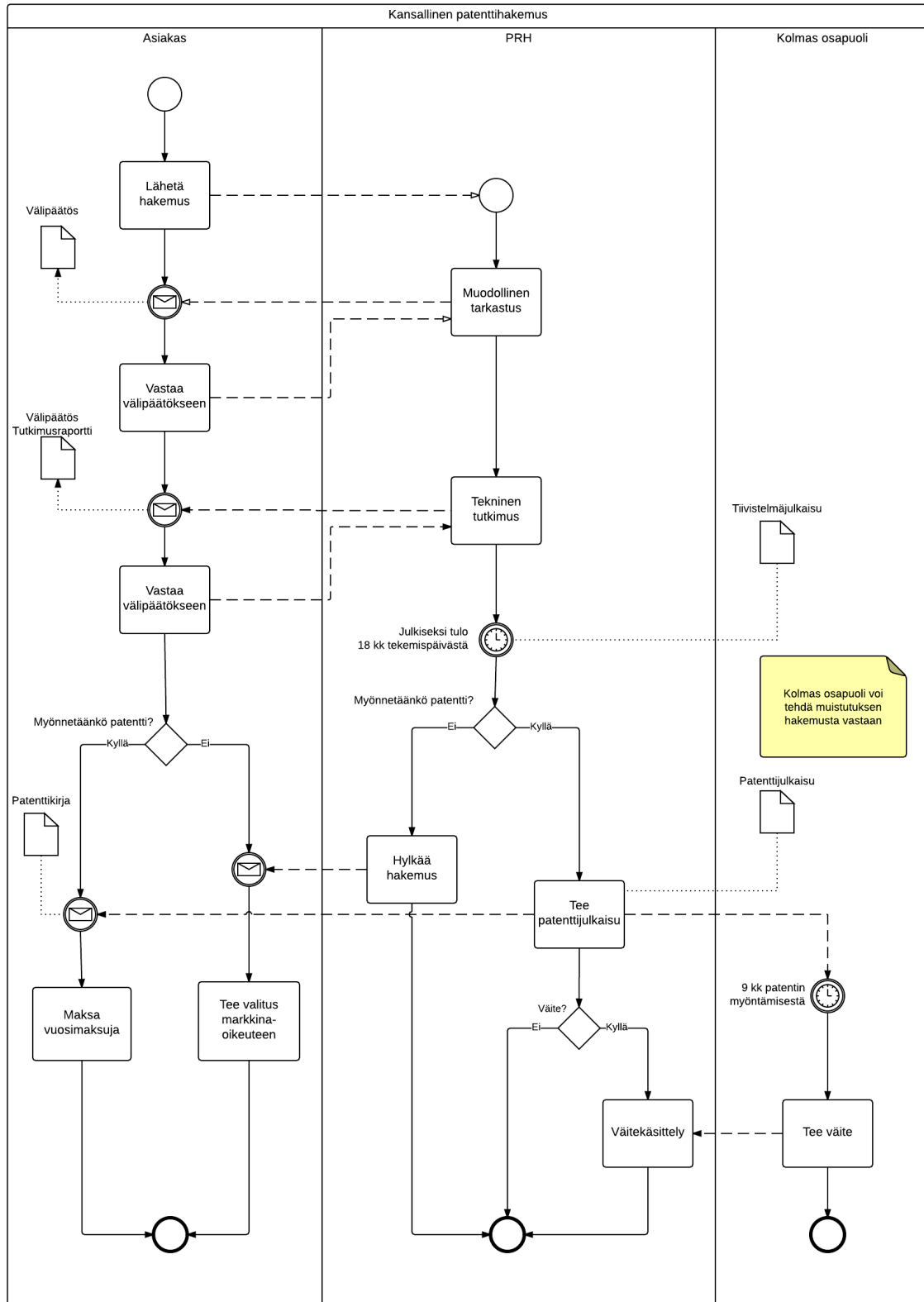
TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI

Liite 2 Prosessikuvaukset

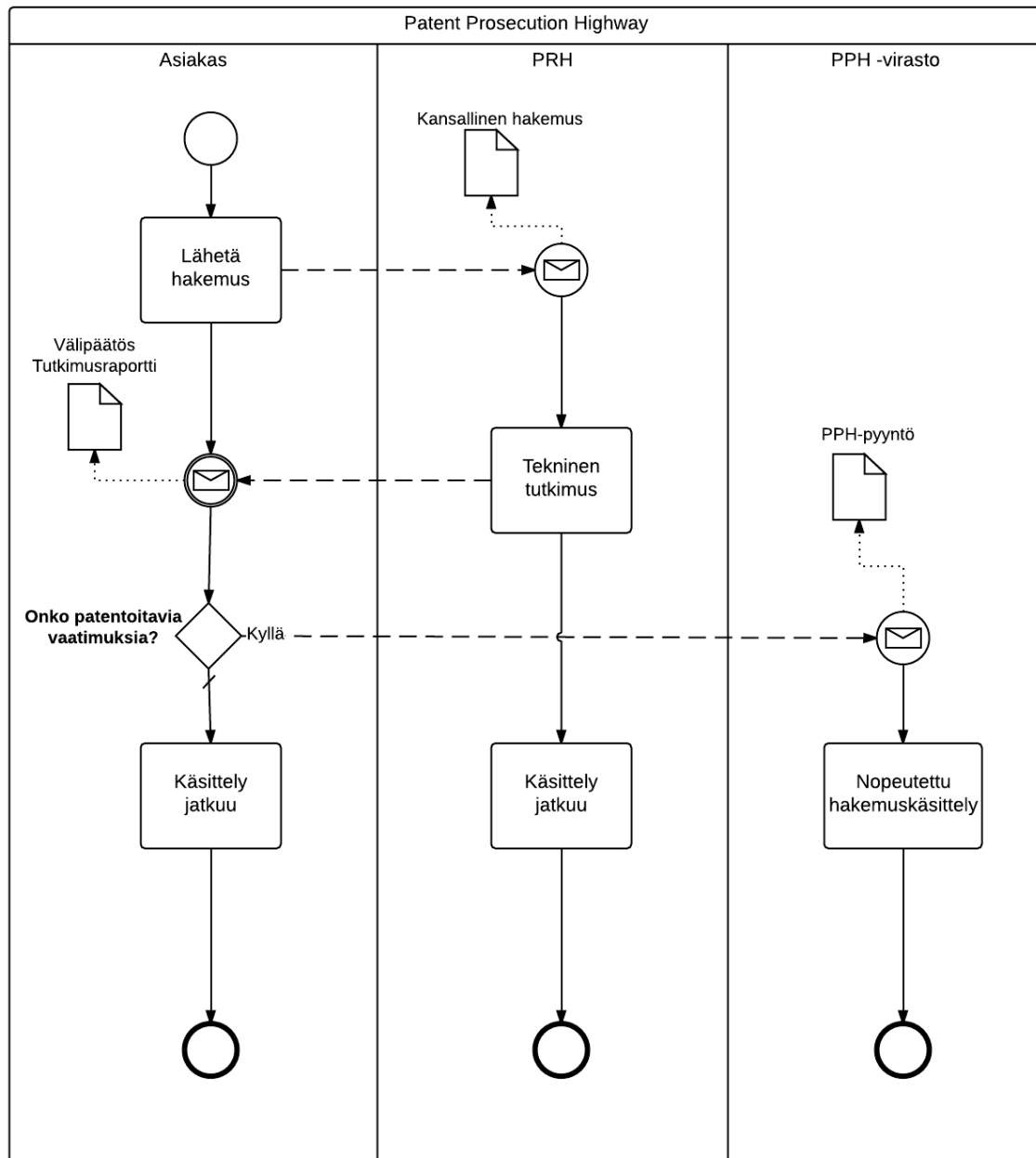
Liite 2.1 Yleiskuva



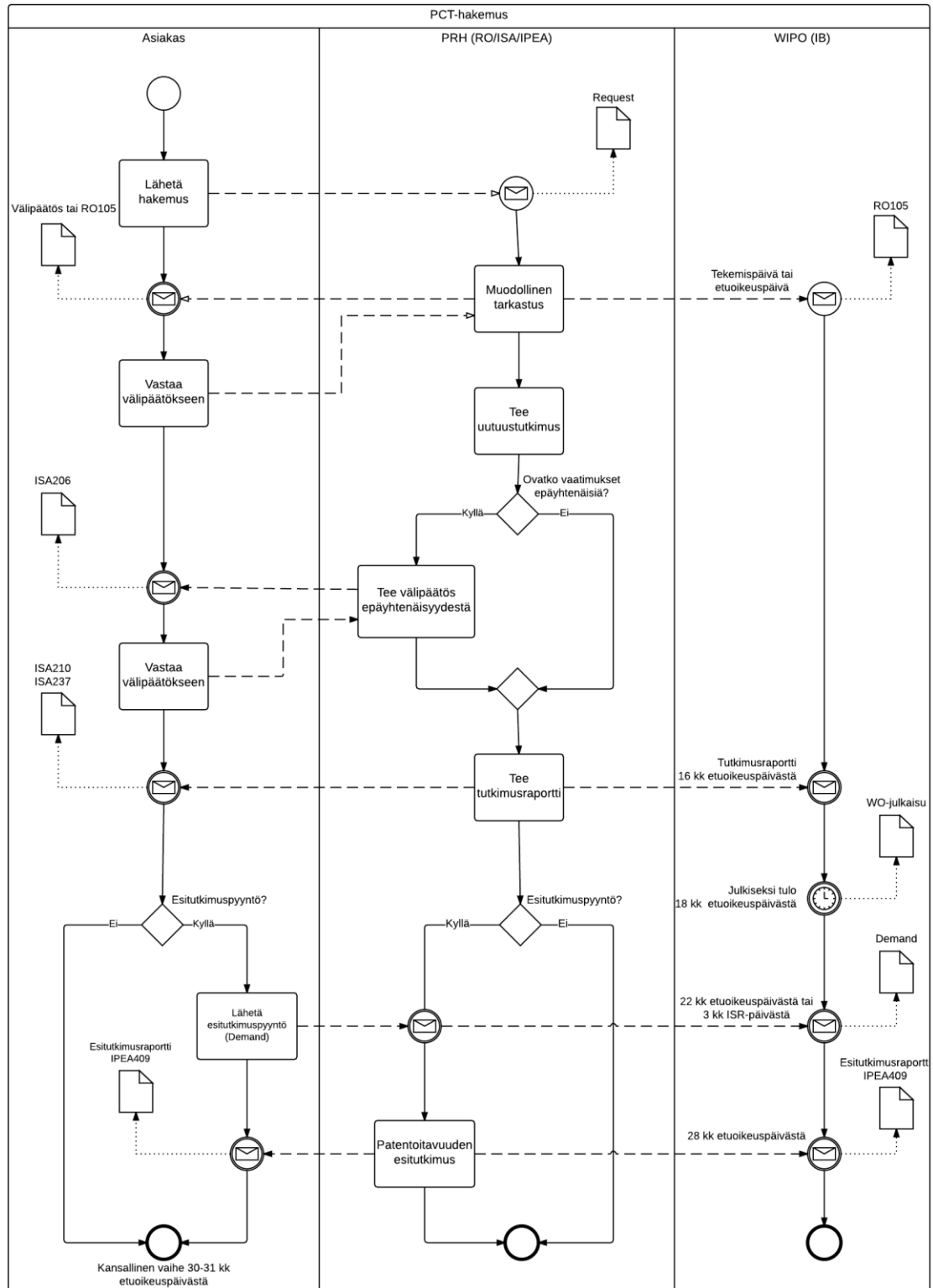
Liite 2.2 Kansallinen patenttihakemus



Liite 2.3 Patent Prosecution Highway



Liite 2.4 PCT



TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentti- ja rekisterihallitus
Arkadiankatu 6 A
PL 1140, 00101 Helsinki
Puh. 029 509 5000
Faksi 029 509 5328
Sähköposti: kirjaamo@prh.fi
Verkkosivut: www.prh.fi