



Patenttikäsikirja

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tammikuu 2024

PATENTTIKÄSIKIRJA

© Copyright 2024 Patentti- ja rekisterihallitus

Julkaisija – Publisher

Patentti- ja rekisterihallitus
Sörnäisten rantatie 13 C
Helsinki

Postiosoite:
Patentti- ja rekisterihallitus
00091 PRH

Puh. 029 509 5000
Faksi 029 509 5328

Sähköposti: kirjaamo@prh.fi

Verkkosivut: www.prh.fi

Patenttikäsikirjan päivittäjät

Patenttikäsikirjan ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1998. Patenttikäsikirjan kirjoittamiseen ja päivittämiseen on osallistunut useaan otteeseen suuri joukko Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijoita.

Patenttikäsikirjan tuoreimmasta päivityksestä on vastannut työryhmä:

Hanna Aho
Antti Hoikkala
Jaakko Hosio
Stiina Kaikkonen
Outi Karppinen
Mari Komulainen
Mika Kotala
Heidi Kuismanen
Vesa-Matti Louekoski
Saara Mustamäki
Henrik Myllynen
Jaakko Niemensivu
Pia Niinimäki
Jari Partanen
Jani Päiväsaari
Auli Rainio
Antti Salmela
Olli-Pekka Sievänen
Tajja Tammi

Patenttikäsikirjan hyväksyminen

Patenttikäsikirjan tämän painoksen hyväksyi patentit ja tavaramerkit -tulosalueen patenttiprosessin johtoryhmä kokouksessaan 13.12.2023.

Sisällys

Alkusanat	12
Lyhenteet	13
A. Yleistä asioinnista Patentti- ja rekisterihallituksessa	14
A.1 Laatu politiikka	14
A.2 Asiakaspalvelu ja -neuvonta	14
A.3 Asiakirjojen toimittaminen PRH:een	14
A.4 Muu yhteydenpito	15
A.5 Patenttiasiamiehet	15
A.6 Hakemuskäsittely eri kielillä	15
A.7 Hakemuskäsittelyä ohjaavat säädökset ja sopimukset	16
A.7.1 Aiempi oikeuskäytäntö	17
A.7.2 Euroopan patenttiviraston tutkimusohjeet ja valituslautakuntien päätökset	17
A.8 Hakemuskäsittelyn vaiheet	17
A.9 Määräajat	18
A.9.1 Määräajan pidentäminen	18
A.9.2 Oikeuden ennalleen palauttaminen	19
A.10 Käsittelyajat	19
A.10.1 Patenttihakemuksen nopeutettu käsittely	19
A.10.2 Patent Prosecution Highway (PPH)	20
A.10.3 Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS)	20
A.11 Maksut	20
A.12 Patentin ja hyödyllisyysmallin voimassa pitäminen	20
A.13 Asiakirjojen julkisuus	21
A.14 Muutoksenhaku	21
A.15 Patentin mitätöinti- ja loukkaukanteet	21
B. Kansallinen patenttihakemus	22
B.1 Yleistä	22
B.1.1 Patentoitavissa oleva keksintö	22
B.1.2 Hakemuksen kieli, päätöskieli ja käännökset	22
B.1.3 Perusasiakirja	23
B.2 Hakemuskirja	23
B.3 Selitys	24
B.3.1 Selityksen riittävyys	24
B.3.2 Selityksen rakenne ja sisältö	24
B.4 Patenttivaatimukset	25
B.4.1 Patenttivaatimusten täsmällisyys	25
B.4.2 Patenttivaatimusten yhtenäisyys	26
B.4.3 Patenttivaatimusten muotoilu	26
B.4.3.1 Itsenäiset ja epäitsenäiset vaatimukset	27
B.4.3.2 Patenttivaatimusten kaksiosainen muoto	27
B.4.3.3 Lääketieteelliseen käyttöön kohdistuvat patenttivaatimukset	28
B.5 Piirustukset	30
B.6 Tiivistelmä	30
B.7 Hakemuksen muut liitteet	30
B.8 Asiakirjojen muotoilua koskevia muita ohjeita	31
B.8.1 Selityksen, patenttivaatimusten ja tiivistelmän ulkoasu	31
B.8.2 Piirustusten ulkoasu	32
B.8.3 Mittayksiköt	32
B.9 Bioteknisiin keksintöihin kohdistuvien hakemusten erityisvaatimukset	32
B.9.1 Biologinen materiaali	32

B.9.2 Biologisen materiaalin tallettaminen	33
B.9.3 Näytepyyntö talletetusta biologisesta materiaalista	34
B.9.4 Sekvenssit	35
C. Patenttihakemuksen muodollinen tarkastus ja patenttirekisterin ylläpito	37
C.1 Patenttihakemuksen lähettäminen PRH:een	37
C.2 Patenttihakemuksen muodollinen tarkastus	37
C.2.1 Patenttihakemuksen tekemispäivä	37
C.2.1.1 Tekemispäivän siirtäminen	38
C.2.2 Etuoikeus	38
C.2.2.1 Etuoikeuspyynnön tekeminen ja käsittely	39
C.2.3 Hakemusmaksu	39
C.2.4 Hakemuksen päätöskieli	40
C.2.5 Hakemuskirja	40
C.2.6 Selitys, patenttivaatimukset, piirustus ja tiivistelmä	40
C.2.7 Hakemuskirjan muut liitteet	40
C.3 Hakemustietojen muutokset	40
C.3.1 Keksijän lisääminen ja poistaminen	41
C.3.2 Hakemuksen siirrot ja nimenmuutokset	41
C.3.3 Asiamiehen muutokset	41
C.3.4 Osoitteenmuutokset	41
C.3.5 Väite paremmasta oikeudesta keksintöön	41
C.4 Rekisterimerkinnot patentin myöntämisen jälkeen	41
C.4.1 Siirrot	41
C.4.2 Nimenmuutokset	42
C.4.3 Asiamiehen muutokset	42
C.4.4 Osoitteenmuutokset	42
C.4.5 Käyttölupa	42
C.4.6 Panttaus	42
C.4.7 Patentin lakkauttaminen	43
C.5 Patenttihakemuksen julkisuus	43
C.5.1 Patenttihakemuksen julkisuus	43
C.5.2 Patenttijulkaisut	43
C.6 Patenttihakemuksen ja patentin vuosimaksut	44
C.6.1 Vuosimaksujen lykkäyspyyntö	45
C.7 Menetetyn oikeuden palauttaminen	45
C.7.1 Oikeuden palauttamisen hakeminen	45
C.7.2 Käsittely ja ratkaisu	46
D. Kansallisen patenttihakemuksen uutuustutkimus	47
D.1 Uutuustutkimuksen kohde	47
D.1.1 Uutuustutkimuksen rajoittaminen	47
D.1.1.1 Kompleksihakemukset	47
D.1.1.2 Patenttivaatimusten epäyhtenäisyys	48
D.1.2 Uutuustutkimuksen tekemättä jättäminen	48
D.2 Tutkimuksen laajuus	48
D.2.1 Tutkimuksen lopettaminen	49
D.2.2 Uutuustutkimuksen täydentäminen	49
D.2.3 Aineiston vähimmäislaajuus kansallisessa tutkimuksessa	49
D.2.3.1 Tutkimustiedot toiselta patenttiviranomaiselta	50
D.2.4 Tietokannat ja hakutyökalut	50
D.2.5 Internet patenttihakemusten uutuustutkimuksessa	51
D.3 Tutkimusraportti	51
D.4 Patenttiluokitus	54
D.4.1 Hakemuksen luokittaminen PRH:ssa	54

D.4.2 Luokitusjärjestelmät	54
D.4.2.1 Kansainvälinen patenttiluokitus (IPC)	55
D.4.2.2 Cooperative Patent Classification (CPC)	55
D.4.2.3 Japanin patenttinviraston patenttiluokitus	56
D.4.2.4 Yhdysvaltojen patenttinviraston patenttiluokitus	56
E. Patentoitavuuden arviointi	57
E.1 Patentoitavuuden edellytykset	57
E.2 Tunnettu tekniikan taso	57
E.2.1 Julkinen käyttö	58
E.2.2 Yleistiedot	58
E.3 Uutuus	58
E.3.1 Uutuuden arvioinnista	58
E.3.2 Aikaisempi hakemus esteenä	59
E.3.3 Tuotteeseen, menetelmään ja käyttöön kohdistuvat vaatimukset	61
E.3.4 Valinnan uutuus	62
E.4 Keksinnöllisyys	63
E.4.1 Alan ammattimies	63
E.4.2 Ongelma-ratkaisumenetelmä	64
E.4.2.1 Lähin tekniikan taso	65
E.4.2.2 Keksinnön ero lähimpään tekniikan tasoon nähden	65
E.4.2.3 Eron aikaansaama tekninen vaikutus	65
E.4.2.4 Objektiivinen tekninen ongelma	65
E.4.2.5 Keksinnön mukaisen ratkaisun ilmeisyys	66
E.4.3 Useiden julkaisujen yhdistäminen	66
E.4.4 Keksintölajeja	67
E.4.4.1 Havaintokeksintö	67
E.4.4.2 Yhdistelmäkeksintö	67
E.4.4.3 Käyttökeksintö	67
E.4.4.4 Valintakeksintö	68
E.4.5 Keksinnöllisyyttä puoltavia seikkoja	68
E.5 Teollinen käyttökelpoisuus	68
E.6 Keksinnön tekninen luonne	69
E.6.1 Löydöt ja tieteelliset teoriat	69
E.6.2 Matemaattiset menetelmät	70
E.6.2.1 Tekoäly ja koneoppiminen	71
E.6.3 Taiteelliset luomukset	71
E.6.4 Suunnitelmat, säännöt ja menetelmät älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten	72
E.6.5 Tietojen esittäminen	73
E.6.5.1 Käyttöliittymät	75
E.7 Tietokoneohjelmien patentointi	75
E.7.1 Tietokoneisiin liittyvät innovaatiot	76
E.7.2 Tietokoneohjelmia sisältävien keksintöjen tekninen luonne	76
E.7.3 Tietokoneohjelmia koskevat patenttivaatimukset	76
E.8 Muita rajoituksia patentoitavuuteen	78
E.8.1 Kirurgiset, terapeuttiset ja diagnostiset menetelmät	78
E.8.1.1 Kirurgiset menetelmät	78
E.8.1.2 Terapeuttiset menetelmät	78
E.8.1.3 Diagnostiset menetelmät	79
E.8.2 Kasvilajikkeet, eläinrodot ja olennaisesti biologiset jalostusmenetelmät	79
E.8.3 Yleisen järjestyksen ja hyvien tapojen vastaisuus	80
F. Patentoitavuustutkimuksen vaiheet	81
F.1 Yleistä patentoitavuustutkimuksesta	81
F.2 Välipäätös muodollisten puutteiden johdosta	81
F.3 Tekniset välipäätökset	82
F.3.1 Yleistä teknisistä välipäätöksistä	82

F.3.2 Ensimmäinen tekninen välipäätös	82
F.3.3 Muut tekniset välipäätökset	84
F.4 Hyväksyvä välipäätös	84
F.5 Ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä	85
F.6 Patentin myöntämisen lykkäys	86
F.7 Hakemuksen hyväksyminen	86
F.8 Hakemuksen hylkääminen	87
F.9 Hakemuksen jättäminen sillensä	87
F.10 Hakemuksen ottaminen uudelleen käsiteltäväksi	88
F.11 Hakemuksen peruuttaminen	89
F.12 Tiivistelmän tarkastaminen	90
F.13 Muistutus	90
F.14 Päätöksen poistaminen	91
G. Väite, patentin rajoittaminen ja patentin lakkauttaminen	92
G.1 Väite	92
G.1.1 Yleistä	92
G.1.1.1 Kielet väitekäsitelyssä	92
G.1.1.2 Väiteperusteet	93
G.1.1.3 Väitteen tekeminen	93
G.1.2 Väitekäsitelyä edeltävät vaiheet	93
G.1.2.1 Väitteen muodollinen tarkastus	93
G.1.2.2 Väitettä ei oteta tutkittavaksi	94
G.1.3 Väitekäsitelyssä väitepäätöstä edeltävät vaiheet	94
G.1.3.1 Kirjeenvaihto väitekäsitelyssä	94
G.1.3.2 Patenttivaatimusten muuttaminen väitekäsitelyn aikana	95
G.1.3.3 Suullinen kuuleminen väitekäsitelyssä	95
G.1.4 Väiteasian ratkaiseminen	96
G.1.4.1 Väiteasian mahdolliset ratkaisut	96
G.1.4.2 Väiteperusteiden selvittäminen väitteestä	96
G.1.4.3 Päätöksen perusteena olevat patenttivaatimukset	96
G.1.4.4 Väiteaineisto	97
G.1.4.5 Kirjallinen väitepäätös	97
G.1.4.6 Patentin uudelleen julkaiseminen	97
G.1.5 Erikoistapauksia	98
G.1.5.1 Patentinhaltija väitteentekijänä	98
G.1.5.2 Patentit, jotka eivät ole enää voimassa	98
G.1.5.3 Väite peruutetaan	98
G.1.5.4 Tuomioistuimessa vireillä olevat asiat	98
G.1.5.5 Patenttia on rajoitettu tai se on lakkautettu	98
G.2 Patentin rajoittaminen	99
G.2.1 Kansallisen patentin tai Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin rajoittaminen viranomaisessa	99
G.2.1.1 Rajoittamispyynnön tutkimatta jättäminen	99
G.2.1.2 Rajoittamismenettelyn lykkääminen	99
G.2.1.3 Rajoittamispyynnön hyväksyminen	99
G.2.1.4 Rajoittamispyynnön hylkääminen	100
G.2.1.5 Rajoittamispyynnön peruuttaminen	100
G.2.1.6 Rajoittamismenettelyn lopettaminen	100
G.2.2 Kansallisen patentin tai Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin rajoittaminen tuomioistuimessa	100
G.3 Patentin lakkauttaminen	101
H. Patenttitekniset erityiskysymykset	102
H.1 Yhtenäisyys	102
H.1.1 Johdanto	102
H.1.2 Säännökset	102
H.1.3 Yhtenäisyyden arviointi	102
H.1.4 Itsenäisten vaatimusten yhtenäisyys	103

H.1.4.1 Samaan ryhmään kuuluvat vaatimukset	103
H.1.4.2 Eri ryhmiin kuuluvat vaatimukset	104
H.1.5 Epäitsenäisten vaatimusten yhtenäisyys	105
H.1.6 Epäyhtenäisyyttä koskevat virastokäytännöt	105
H.2 Jakaminen ja lohkaiseminen	106
H.2.1 Jakaminen	106
H.2.1.1 Vapaaehtoinen jakaminen	106
H.2.1.2 Epäyhtenäisyydestä johtuva jakaminen	106
H.2.1.3 Kanta- ja jaetun hakemuksen suojapiirin suhde	107
H.2.1.4 Keksintöjen kuvaus kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa	107
H.2.2 Lohkaiseminen	107
H.3 Patenttihakemuksen muutokset	108
H.3.1 Muutoksia koskevat patenttilain säännökset	108
H.3.2 Patenttivaatimusten muutokset	108
H.3.2.1 Piirteen poistaminen tai korvaaminen toisella patenttivaatimuksessa	108
H.3.2.2 Vaatimuksen asiasisällön osittainen poistaminen	109
H.3.2.3 Piirteen lisääminen patenttivaatimukseen	109
H.3.2.4 Raja-arvoalueet	109
H.3.2.5 Erottamislausuman lisääminen	109
H.3.2.6 Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jälkeen	110
H.3.2.7 Patenttivaatimusten muuttaminen PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen jälkeen	111
H.3.3 Selityksen muutokset	111
H.3.3.1 Keksinnön käyttöalaa koskevat muutokset	111
H.3.3.2 Esimerkit	111
H.3.4 Piirustukset	111
H.3.4.1 Piirustukseen tehtävät muutokset ja muutokset piirustuksen perusteella	111
H.3.4.2 Piirustuksen perusteella tehtävät muutokset	112
H.3.5 Jos muutoksia ei hyväksytä	112
I. Lisäsuojatodistukset	113
I.1 Lainsäädäntö	113
I.2 Todistuksen myöntämisen edellytykset	113
I.2.1 Tuotteen käsite	113
I.2.2 Peruspatentti	114
I.2.3 Myyntilupa	114
I.2.4 Aikaisempi todistus	114
I.3 Todistuksen hakeminen	115
I.4 Todistuksen voimassaolo	115
I.5 Todistuksen voimassaolon jatkaminen	116
I.6 Todistuksen antama suoja	117
I.7 Tietokannat ja muut tiedonlähteet	117
I.8 Yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuja	118
J. Hyödyllisyysmalli	121
J.1 Yleistä	121
J.2 Hyödyllisyysmallioikeuden saamisesta	121
J.2.1 Keksinnön määrittely suojavaatimuksissa	122
J.2.1.1 Tuotteen määrittely sen valmistustavan avulla (product-by-process)	122
J.2.1.2 Kirurgiassa, terapiassa tai taudinmäärityksessä käytettävät tuotteet	122
J.2.1.3 Tietokoneohjelmat	122
J.2.2 Patenttihakemuksen muuttaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi	124
J.2.3 PCT-hakemuksen jatkaminen hyödyllisyysmallihakemuksena	125
J.2.4 Hyödyllisyysmallihakemuksen jakaminen	125
J.3 Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely PRH:ssa	125
J.3.1 Muodollinen tarkastus	125
J.3.1.1 Hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivä	126
J.3.2 Rekisteröitävyytstarkastus	126
J.3.3 Välipäätökset	126

J.3.4	Hyödyllisyysmallihakemuksen jääminen sillensä ja uudelleen käsittelypyyntö	126
J.3.5	Hakemuksen hylkäys	127
J.3.6	Rekisteröinti ja sen uudistaminen	127
J.3.7	Hyödyllisyysmallitutkimus	127
J.4	Rekisteröinnin mitätöintivaatimus	128
J.4.1	Mitätöintivaatimuksen tekeminen	128
J.4.2	Mitätöintivaatimuksen käsittelyssä päätöstä edeltävät vaiheet	128
J.4.3	Mitätöintivaatimuksen ratkaiseminen	128
K.	Kansainvälinen patenttihakemus (PCT)	130
K.1	PCT-hakemuksen tekeminen ja muu asiointi kansainvälisen vaiheen aikana	130
K.1.1	PCT-hakemuksen jättäminen PRH:een	130
K.1.2	Muiden asiakirjojen toimittaminen kansainvälisen vaiheen aikana	130
K.1.3	Hakemustietojen muutokset	131
K.2	PCT-hakemusta koskevat maksut	131
K.3	PCT-hakemus ja sen liitteet	131
K.3.1	Hakemuslomake	131
K.3.2	Selitys	133
K.3.3	Vaatimukset	133
K.3.4	Tiivistelmä	133
K.3.5	Piirustukset	133
K.3.6	Käännös	133
K.3.7	Maksulaskelma	133
K.3.8	Etuoikeustodistus	133
K.3.9	Aiemmat tutkimustulokset	133
K.3.10	Sekvenssiluettelot	134
K.3.11	Mikro-organismitalletukset	134
K.3.12	PCT Direct-kirje	134
K.3.13	Pre-conversion format	135
K.3.14	Lisenssi	135
K.4	Puutteellisen tai virheellisen hakemuksen korjaaminen	135
K.4.1	Virheiden oikaisu	135
K.4.2	Puuttuvan osan sisällyttäminen hakemukseen viittauksella	135
K.4.3	Virheellisesti toimitetut osat	136
K.4.4	Yhteenveto puuttuvien tai virheellisten osien korjaamisesta	136
K.5	PCT-hakemuksen muodollinen tarkastus (RO)	137
K.5.1	Kansainvälisen tekemispäivän antaminen	137
K.5.2	Etuoikeuspyynnön tarkastaminen	137
K.5.3	Etuoikeuden palautus	137
K.5.4	PCT-hakemuksen muodollisten puutteiden korjaaminen	138
K.6	Kansainvälinen uutuustutkimus (ISA)	138
K.6.1	ISA-tutkimuspyynnön käsittely	138
K.6.1.1	Tiivistelmä ja nimitys	139
K.6.1.2	Ilmeiset virheet asiakirjoissa	139
K.6.1.3	Sekvenssiluettelot	140
K.6.1.4	Kopion pyytäminen hakemuksessa viitatuista julkaisusta	140
K.6.1.5	Yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaiset ilmaisut	140
K.6.2	ISA-vaiheen maksut	140
K.6.2.1	Palautus uutuustutkimusmaksusta	140
K.6.3	ISA-tutkimukseen vaikuttavia asioita	141
K.6.3.1	Epäyhdenäisyys	141
K.6.3.2	Hakemukset, joita ISA ei ole velvollinen tutkimaan	141
K.6.3.3	Epäselvät hakemukset	142
K.6.4	Uutuustutkimus	142
K.6.4.1	Tutkimuksen tarkoitus	142
K.6.4.2	Tutkimuskopio	142

K.6.4.3 Määräaika	142
K.6.4.4 Tutkittava aineisto	143
K.6.4.5 Uutuustutkimusta ei voida suorittaa	143
K.6.5 Kansainvälinen uutuustutkimusraportti	144
K.6.5.1 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin sisältö	144
K.6.5.2 Viitejulkaisujen kopiot	145
K.6.5.3 Muutokset kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa	145
K.6.6 Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto	145
K.6.6.1 Kirjallisen lausunnon laatiminen	145
K.6.6.2 Kirjallisen lausunnon sisältö	145
K.6.6.3 Etuoikeutta koskevat huomautukset	146
K.6.6.4 Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta	146
K.6.6.5 Erityisiä viitejulkaisuja	146
K.6.6.6 Erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa	147
K.6.6.7 Erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta	147
K.6.7 Vaatimusten muuttaminen ISA-tutkimuksen jälkeen	147
K.6.8 Epäviralliset huomautukset ISA-vaiheen jälkeen	147
K.7 Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS)	148
K.8 Täydentävä kansainvälinen uutuustutkimus (SIS)	148
K.8.1 Yleistä	148
K.8.2 Yhtenäisyyden tarkastaminen	149
K.8.3 Täydentävän kansainvälisen uutuustutkimusraportin sisältö	149
K.8.4 Ilmoitus: täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei laadita	149
K.8.5 Täydentävän kansainvälisen uutuustutkimusraportin lähettäminen	150
K.9 Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus (IPEA)	150
K.9.1 Patentoitavuuden esitutkimuspyynnön (Demand) käsittely	150
K.9.2 IPEA-vaiheen maksut	150
K.9.3 Patentoitavuuden esitutkimus	151
K.9.3.1 Esitutkimuksen aloittamisen ja valmiiksi saattamisen määräajat	152
K.9.3.2 Asiakirjat, joiden perusteella tutkimus aloitetaan	152
K.9.3.3 Yhtenäisyyden tarkastaminen	153
K.9.4 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto	153
K.9.4.1 Kirjallisen lausunnon sisältö	154
K.9.4.2 Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta	155
K.9.4.3 Viitejulkaisujen kopiot	156
K.9.5 Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti	156
K.9.5.1 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin sisältö	156
K.9.5.2 Arviota uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta ei esitetä	157
K.9.5.3 Etuoikeuden tarkastaminen	158
K.9.5.4 Uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa	158
K.9.5.5 Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta	159
K.9.5.6 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin liitteet	159
K.9.5.7 Viitejulkaisujen kopiot	160
K.9.5.8 Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti	160
K.10 PCT-hakemuksen kansallinen vaihe	160
K.10.1 Hakemuksen jättäminen	160
K.10.2 Hakemuksen muodollinen tarkastus	160
K.10.3 Epäyhtenäisyys jatkettussa kansainvälisessä hakemuksessa	161
K.10.3.1 ISAn huomautus epäyhtenäisyydestä	161
K.10.3.2 IPEAn huomautus epäyhtenäisyydestä	162
K.10.3.3 Huomattavaa uutuudenestevaikutuksen kannalta	162
K.11 PRH:n käytännöistä PCT-hakemusten käsittelyssä	162
L. Eurooppapatentti, yhtenäispatentti ja standardiessentiaalipatentti	164
L.1 Eurooppapatentin voimaansaattaminen Suomessa	164
L.1.1 Myönnetyn patentin voimaansaattaminen	164
L.1.1.1 Vaadittavat käännökset	164
L.1.1.2 Muunnetussa muodossa myönnetty patentti	164
L.1.1.3 Rajoitettu patentti	165
L.1.2 Käännös väliaikaista suojaa varten	165

L.1.3 Käännöksen korjaus _____	165
L.1.4 Kuulutus ja julkaisu _____	165
L.1.5 Eurooppapatentin vuosimaksut _____	166
L.1.6 Asiamiehen käyttö _____	166
L.2 Yhtenäispatentti _____	166
L.2.1 Kielto samanaikaisesta voimassaolosta _____	167
L.2.2 Yhtenäispatentin rekisteröintipyyntö hylätty _____	167
L.3 Standardiessentiaalipatentti _____	167

Alkusanat

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla luotettavat ja laadukkaat teollisoikeuksia (IPR) koskevat viranomaispalvelut. PRH:n toiminta on oikeudenmukaista, puolueetonta ja avointa. Toiminnan kehittämisessä PRH ottaa huomioon asiakkaidensa tarpeet ja toiveet.

PRH:n tavoitteena on olla suomalaisten yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yksityisten keksijöiden ensisijainen valinta keksinnön suojaamisen aloittamisessa. PRH tarjoaa kilpailukykyisen reitin keksinnön suojaamiseen myös hakijoille, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja hakevat IPR-suojaa ulkomaisten tai kansainvälisten IPR-järjestelmien kautta. Palvelukyky perustuu tutkimuksen ja patentoitavuusarviointien korkeaan laatuun, asioiden nopeaan käsittelyyn ja sähköisen toimintaympäristön mahdollistamaan joustavaan asiakaspalveluun. PRH:n laadun perustana on ISO 9001:2015 -sertifioitu toimintajärjestelmä, johon sisältyy kaikki teollisoikeuksia koskevat käsittelyprosessit.

Patenttikäsikirja tarjoaa hakijoille ja muille IPR-tietoa tarvitseville tietopaketin patentti- ja hyödyllisyysmalliasioiden käsittelystä PRH:ssa. Kansallisten patenttihakemusten käsittelyn vaiheiden lisäksi käsikirjassa tarkastellaan myönnettyjä patenteja vastaan tehtyjen väitteiden käsittelyä. Hyödyllisyysmallioikeuden osalta tarkastellaan hakemuskäsittelyn lisäksi rekisteröityjen hyödyllisyysmallien mitätöintiä. Kansainvälisten patenttihakemusten (PCT) osalta käsitellään kokonaisuutta alkaen kansainvälisen vaiheen alusta päättyen kansalliseen vaiheeseen siirtymiseen.

Patenttikäsikirjaa päivitetään tarpeen mukaan. Tässä painoksessa sisällöllisesti tärkeimmät muutokset koskevat yhtenäispatenttijärjestelmää, joka tuli voimaan 1.6.2023. Lisäksi on täydennetty mm. tietokoneohjelmatuotteita ja valinnan uutuutta koskevia kohtia sekä lisätty informaatiota standardiessentiaalipatenteista. Käsikirjassa on myös huomioitu 1.1.2024 voimaan tulleet patentti- ja hyödyllisyysmallimääräysten muutokset koskien mm. värillisiä piirustuksia.

Patenttikäsikirja julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla www.prh.fi. Otamme mielellämme vastaan [palautetta](#) Patenttikäsikirjan ja kaiken toimintamme kehittämiseksi.

Helsingissä 11.12.2023

Jorma Hanski
Johtaja
Patentti- ja rekisterihallitus
Patentit ja tavaramerkit

Lyhenteet

AG	PCT Applicant's Guide
AI	Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty, patenttiyhteistyösopimuksen hallinnolliset määräykset, voimassa 1.7.2022 lukien
CPC	Cooperative Patent Classification
DO	Designated Office, PCT-hakemuksessa nimetty virasto
EPC	European Patent Convention, Euroopan patenttisopimus
EPO	European Patent Office, Euroopan patenttivirus
EPO GL	Guidelines for Examination in the European Patent Office, Euroopan patenttiviruson tutkimusohjeet, voimassa 1.3.2023 lukien
ISPE GL	PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, kansainvälisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen ohjeet, voimassa 1.7.2022 lukien
HmA	Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta
HmL	Laki hyödyllisyysmallioikeudesta
HmM	Hyödyllisyysmallimääräykset, voimassa 1.1.2024 lähtien
IB	International Bureau of WIPO, Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälinen toimisto
IPC	International Patent Classification, kansainvälinen patenttiluokitusjärjestelmä
IPEA	International Preliminary Examining Authority, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen
IPER	International Preliminary Examination Report, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti
IPRP	International Preliminary Report on Patentability, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti
ISA	International Searching Authority, kansainvälinen uutuustutkimusviranomaisen
ISR	International Search Report, kansainvälinen uutuustutkimusraportti
ITS	International-Type Search, kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus
KHO	Korkein hallinto-oikeus
KKO	Korkein oikeus
MAO	Markkinaoikeus
NPO	National Patent Office, kansallinen patenttivirus
PatA	Patenttiasetus
PatL	Patenttilaki
PatM	Patenttimääräykset, voimassa 1.1.2024 lähtien
PCT	Patent Cooperation Treaty, patenttiyhteistyösopimus
PPH	Patent Prosecution Highway
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
RO	Receiving Office, vastaanottava PCT-viranomainen
RO GL	PCT Receiving Office Guidelines, vastaanottavan PCT-viranomaisen ohjeet, voimassa 1.7.2022 lukien
SEP	Standardiessentiaalipatentti
SISA	Supplementary International Search Authority, täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen suorittava viranomaisen
SISR	Supplementary International Search Report, täydentävä kansainvälinen uutuustutkimusraportti
SPC	Supplementary Protection Certificate, lisäsuojatodistus
UPC	Unified Patent Court, yhdistetty patenttitoimisto
WIPO	World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö
WO	Written Opinion, kirjallinen lausunto

A. Yleistä asioinnista Patentti- ja rekisterihallituksessa

A.1 Laatu politiikka

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarjoaa asiakkailleen heidän tarvitsemansa luotettavat ja korkeatasoiset IPR-viranomaispalvelut. PRH on oikeudenmukainen, puolueeton ja avoin sekä huomioi asiakkaidensa tarpeet yhdenvertaisesti. PRH:n tutkimukset ovat kattavia ja ne tehdään määräaajoissa. Päätökset ovat täsmällisiä ja selkeitä. PRH:n asiakkaat voivat luottaa toiminnan korkeaan laatuun.

PRH:n patentti-, hyödyllisyysmalli- ja tavaramerkkien käsittelyprosesseille on myönnetty ISO 9001:2015 laatusertifikaatti. PRH sai sertifikaatin ensimmäisenä tutkivana kansainvälisenä PCT-viranomaisena maailmassa. Riippumattoman asiantuntijan tekemä vuosittainen auditointi tukee meitä toimintamme ja prosessiemme jatkuvassa kehittämisessä.

PRH:n verkkosivuilta voi lukea lisää [laatu politiikasta ja laatumittareista](#). Palautetta ja kehittämisehdotuksia PRH:lle voi antaa verkkosivujen kautta [palautelomakkeella](#).

A.2 Asiakaspalvelu ja -neuvonta

PRH:n asiakaspalvelupiste on osoitteessa Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki. PRH:n verkkosivuilla kerrotaan [yhteystiedot ja asiakaspalvelupisteen aukioloajat](#).

PRH:n asiakasneuvojat ja neuvontainsinöörit neuvovat patenteja ja hyödyllisyysmalleja koskevissa asioissa. Neuvontainsinöörin tavoitat parhaiten sähköpostilla tai puhelimitse asiakaspalvelun kautta, ks. [neuvontainsinöörien yhteystiedot](#). Tapaamisesta neuvontainsinöörin kanssa kannattaa sopia etukäteen. Neuvontainsinöörin kautta voi tilata myös maksullisia tekniikkaan ja patentointiin liittyviä [tutkimuspalveluja](#).

A.3 Asiakirjojen toimittaminen PRH:een

Patenttihakemuksia, patenteja, hyödyllisyysmallihakemuksia ja hyödyllisyysmalleja koskevia asiakirjoja voi toimittaa PRH:een sähköisesti ja paperimuodossa. PRH:n verkkosivuilla on lisätietoja [patenttihakemuksen](#) ja [hyödyllisyysmallihakemuksen](#) toimittamisesta PRH:een.

Sähköisesti asiakirjoja voi lähettää PRH:een joka päivä vuorokauden ympäri. Asiakirjoja voi toimittaa sähköisesti EPO Online Filing –ohjelmalla tai käyttäen [selainpohjaista hakemussovellusta](#) (kansallisen patenttihakemuksen jättäminen). PCT-hakemuksen ja patentoitavuuden esitutkimuspyynnön (Demand) toimittamiseksi PRH:een voit käyttää Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n selainpohjaista ePCT-verkkopalvelua. Etuoikeustodistuksen voi toimittaa käyttämällä Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) ylläpitämää [Digital Access Service \(DAS\) –palvelua](#).

PRH:n kirjaamoon voi lähettää asiakirjoja myös sähköpostilla ja faksilla. Sähköpostin ja sen liitetiedostojen tulee olla avattavissa PRH:ssa. Faksilähetys voi olla tietoturvariski, eikä PRH suosittele faksin käyttämistä patenttihakemuksen tai hyödyllisyysmallihakemuksen vireillepanoon.

Asiakirjoja voi toimittaa PRH:een myös paperimuodossa lähettämällä ne postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH tai tuomalla ne asiakaspalveluumme.

PRH:een toimitettavien kirjelmien ja niiden liitteiden tulee olla laadittu valkoiselle, A4-kokoa olevalle paperille tai vastaavanlaisiksi sähköisiksi asiakirjoiksi. Hakemuksen numero on merkittävä kirjelmän ensimmäiselle sivulle.

A.4 Muu yhteydenpito

Kaikki patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten käsittelyyn liittyvät päätökset tehdään PRH:ssa kirjallisesti. Yleisin yhteydenpitotapa hakemuskäsittelyssä PRH:n taholta on selkeä ja perusteltu välipäätös. PRH lähettää välipäätökset ja lopulliset päätökset paperipostilla tai sähköisesti asiakirjapalvelun kautta. PRH ei anna päätöstä tiedoksi sähköpostitse.

Vapaamuotoinen yhteydenpito voi toisinaan nopeuttaa ja tehostaa käsittelyprosessia. Vapaamuotoista yhteydenpitoa ovat hakijan tai asiamiehen ja PRH:n työntekijän väliset videoneuvottelut, puhelinkeskustelut ja tapaamiset PRH:ssa. Tällöin voidaan erityisesti sopia pienistä prosessia koskevista toimenpiteistä, kuten asiakirjojen käännosten toimittamisesta. Keskusteluissa ei tehdä päätöksiä, vaan PRH:n päätökset tehdään aina kirjallisesti ja ne perustuvat kirjallisesti toimitettuun aineistoon. Puhelimitse ei esimerkiksi voi saada pidennystä vastausaikoihin tai peruuttaa hakemusta.

Tarvittaessa voidaan keskustella hakemuksen sisältöä koskevista asioista, kuten teknisten termien merkityksistä tai keksinnöllisyyden perusteluista. Sisältöasioita koskeville keskusteluille sovitaan videoneuvottelu-, puhelinkeskustelu- tai tapaamisaika sekä käsiteltävät aiheet etukäteen, jotta molemmat osapuolet ehtivät valmistautua. Sisältöasioita koskevissa keskusteluissakaan ei tehdä päätöksiä, mutta keskustelun päätteeksi sovitaan jatkotoimenpiteistä ja niiden aikataulusta. Keskustelu dokumentoidaan lyhyesti hakemuksen asiakirjoihin.

PRH ei yleensä oma-aloitteisesti käytä sähköpostia yhteydenpitoon, ellei hakijan tai asiamiehen kanssa ole asiasta erikseen sovittu. Mahdollisista sähköpostitse käydyistä keskusteluista PRH laatii yhteenvedon hakemuksen asiakirjoihin, ja hakija voi toimittaa PRH:een virallisen vastineen keskustelun jälkeen. Mitään asiakirjoja ei tule toimittaa PRH:n työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin vaan tulee käyttää PRH:n verkkosivuilla ohjeistettuja toimituskanavia [patentti-](#) ja [hyödyllisyysmalliasioissa](#).

Väitekäsittelyssä olevista patenteista PRH ei neuvottele puhelimitse. Väitekäsittelyyn liittyvä suullinen kuuleminen on ohjeistettu erikseen kohdassa G.1.3.3.

A.5 Patenttiasiamiehet

Hakija voi käyttää patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa edustajanaan patenttiasiamiestä. Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksen laatimisessa ja hakumenettelyssä hakija tarvitsee teknisen tietämyksen lisäksi patenttiasioiden tuntemusta. Hakemuksen laatiminen ei aloittelevalla hakijalle ole todennäköisesti helppoa. Varsinkin patentti- ja suojavaatimukset pitäisi osata laatia niin, että ne oikeasti suojaavat keksintöä. Huonosti laadittujen vaatimusten määrittämä suojapiiri voi olla helposti kilpailijan kierrettävissä. Patenttiasiamieheltä saa apua keksinnön patentoitavuuden arvioinnissa jo ennen hakemuksen tekemistä, hakemuksen laatimisessa sekä oikean hakustrategian valinnassa. Asiantuntijan laatima hakemus auttaa todennäköisesti saamaan pitävemmän ja liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisemman suojan kuin itse laadittu hakemus.

PRH:n yhteydessä toimiva [teollisoikeusasiameslautakunta](#) ylläpitää rekisteriä auktorisoiduista patenttiasiamiehistä.

A.6 Hakemuskäsittely eri kielillä

Kansallisten patenttihakemusten, hyödyllisyysmallihakemusten ja PCT-hakemusten laatimista ja käsittelyä PRH:ssa eri kielillä koskevat eri säännökset.

Kansallisen patenttihakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (ks. B.1.2). Hakemuksen kieli määrää päätöskielen PRH:ssa. PRH:n laatii hakemusta koskevat päätökset englanniksi, jos hakemus on laadittu englanniksi ja päätöskieleksi on pyydetty englantia.

Patentinhakijan oikeus englanninkieliseen käsittelyyn PRH:ssa ulottuu patentin myöntämiseen asti, mutta patentin myöntämisen jälkeisissä vaiheissa (mm. väite, lisäsuojatodistus) patentinhaltijan on

käytettävä suomea tai ruotsia. PRH laatii päätöksensä ja lausumansa riippuen siitä suomeksi tai ruotsiksi. Patentin väite käsittelyä koskevasta kielisääntelystä kerrotaan tarkemmin kappaleessa G.1.1.1.

Hyödyllisyysmallihakemus tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi ja hakemuksen kieli määrää päätöskielen PRH:ssa. Ulkomaalaisen hakijan tulee laatia hyödyllisyysmallihakemus suomeksi.

Kansainvälinen patenttihakemus (PCT-hakemus) tulee jättää PRH:een suomen, ruotsin tai englannin kielellä, jotta PRH voi toimia vastaanottavana viranomaisena. Suomen tai ruotsin kielellä laadittu hakemus tulee kääntää englanniksi ennen hakemuksen julkiseksituloa. PCT-hakemuksia koskevat lausumat PRH laatii englanniksi. PCT-hakemusten laatimista ja käsittelyä PRH:ssa kuvataan osassa K.

Eurooppapatentin voimaansaattamiseksi Suomessa patentinhaltijan tulee maksaa julkaisumaksu sekä toimittaa PRH:een käännöksiä eurooppapatentista. Voimaansaattamisen yhteydessä tarvittavista käännöksistä kerrotaan tarkemmin kappaleessa L.1. PRH laatii mahdolliset kirjelmänsä suomen tai ruotsin kielellä.

A.7 Hakemuskäsittelyä ohjaavat säädökset ja sopimukset

PRH:n toimintaa ohjaa paitsi kansallinen lainsäädäntö myös kansainväliset sopimukset, jotka Suomi on ratifioinut. Ajantasaisen lainsäädäntöön sekä sopimusteksteihin voi tutustua [valtion säädöstietopankissa](#) (Finlex).

Keskeisimmät hakemusten käsittelyä ohjaavat kansalliset säädökset ovat:

- [Patenttilaki](#) (15.12.1967/550) (PatL) ja [patenttiasetus](#) (26.9.1980/669) (PatA)
- [Laki hyödyllisyysmallioikeudesta](#) (10.5.1991/800) (HmL) ja [asetus hyödyllisyysmallioikeudesta](#) (5.12.1991/1419) (HmA)
- [Hallintolaki](#) (6.6.2003/434)

Lisäksi PRH on patenttilain ja hyödyllisyysmallilain nojalla antanut [patenttimääräykset](#) (PatM) ja [hyödyllisyysmallimääräykset](#) (HmM).

Lääkkeiden ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksia koskevat Euroopan yhteisön asetukset

- [Asetus lääkeaineiden lisäsuojatodistuksista](#) ((EY) N:o 469/2009)
- [Asetus lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen \(EY\) N:o 469/2009 muuttamisesta](#) ((EU) 2019/933)
- [Asetus lastenlääkkeistä](#) ((EY) N:o 1901/2006)
- [Asetus kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksista](#) ((EY) 1610/96)

Suomi on liittynyt mm. seuraaviin PRH:n toimintaa koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, joihin liittyminen on edellyttänyt kansallisen lainsäädännön harmonisointia sopimuksen mukaiseksi:

- [Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus](#)
- [Yleissopimus eurooppapatenttien myöntämisestä](#) eli Euroopan patenttisopimus (European Patent Convention, EPC)
- [Patenttiyhteistyösopimus](#) (Patent Cooperation Treaty, PCT)
- [Patenttilakisopimus](#) (Patent Law Treaty, PLT)
- [Sopimus yhdistetystä patenttistuomioistuimesta](#) (Unified Patent Court, UPC)

PCT-sopimus mahdollistaa kansainvälisen patentinhaun yhdellä hakemuksella. Kansainvälinen tutkiva PCT-viranomainen tutkii PCT-hakemuksen, minkä jälkeen hakemusta voi jatkaa kansallisena patenttihakemuksena PCT-sopimukseen liittyneissä maissa, kuten Suomessa. PRH toimii myös kansainvälinen tutkivana PCT-viranomaisena, jonka toimintaa ohjaavat PCT-sopimuksen soveltussäännöt ja viranomaisohjeet. PCT-hakemuksen laatimista ja käsittelyä PRH:ssa kuvataan osassa K.

Koska Suomi on liittynyt EPC:hen, voi eurooppapatenttihakemuksella saada patenttioikeuden myös Suomeen. Eurooppapatentin voimaansaattamisesta Suomesta kerrotaan tarkemmin osassa L.

Vaikutukseltaan yhtenäinen eurooppapatentti eli yhtenäispatentti (European Patent with Unitary Effect, Unitary patent) on uusi vaihtoehto keksintöjen suojaamiseen Euroopassa. Euroopan patenttinviraston (EPO) rekisteröimä yhtenäispatentti on voimassa kaikissa uudessa patenttijärjestelmässä mukana olevissa valtioissa. Yhtenäispatenttijärjestelmä käynnistyi 1.6.2023, jolloin mukana oli 17 EU-maata, Suomi mukaan lukien. PRH:n internetsivuille on koottu [tietoa yhtenäispatentista](#).

A.7.1 Aiempi oikeuskäytäntö

PRH perustaa päätöksensä lakiin. Ylimmän oikeusasteen (korkein hallinto-oikeus KHO, korkein oikeus KKO) ennakkopäätökset antavat kuitenkin ohjeita, miten tietty lainsoveltamiskysymys olisi vastaisuudessa ratkaistava. Ennakkopäätökset kuuluvat niin kutsuttuihin heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin, mutta PRH pyrkii noudattamaan ylimmän oikeusasteen linjaa. Lisäksi PRH huomioi markkinaoikeudessa (MAO) tehtyjen päätösten vaikutukset lainsoveltamiskysymysten ratkaisuihin.

Tavallisesti PRH:n päätöksissä ei viitata tuomioistuinten päätöksiin, mutta tietyissä lainsoveltamiskysymyksissä se voi kuitenkin olla perusteltua. Patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuteen liittyvissä kysymyksissä viittauksiin käytettävät päätökset ovat pääosin markkinaoikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

A.7.2 Euroopan patenttinviraston tutkimusohjeet ja valituslautakuntien päätökset

PRH:n päätöksissä ja Patenttikäsikirjassa voidaan viitata Euroopan patenttinviraston (EPO) tutkimusohjeisiin (Guidelines for Examination in the European Patent Office, EPO GL) ja valituslautakuntien (Boards of Appeal) päätöksiin. Nämä eivät sinänsä sido suomalaista patenttinviranomaista. EPC:n jäsenvaltiot ovat kuitenkin pyrkineet yhtenäistämään patenttijärjestelmiään EPC:n kanssa. PRH noudattaa hakemus- ja väitekäsittelyssä suomalaista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä, mutta ottaa tarvittaessa osviittaa EPO:n käytännöistä. Myös patentinhakija ja väitekäsittelyn osapuolet voivat halutessaan perustella näkemyksiään viittaamalla EPO:n tutkimusohjeisiin ja valituslautakuntien päätöksiin.

A.8 Hakemuskäsittelyn vaiheet

Kansallisten patenttihakemusten, hyödyllisyysmallihakemusten ja PCT-hakemusten käsittelyprosesseissa on omat erityispiirteensä.

Kansallisen patenttihakemuksen käsittelyn vaiheet ovat pääpiirteissään seuraavat:

- 1) PRH vastaanottaa patenttihakemuksen (ks. C.1) ja antaa sille tekemispäivän (ks. C.2.1).
- 2) Hakemukselle tehdään muodollinen tarkastus (ks. C.2). Kun hakemuksen muodolliset seikat ovat kunnossa, hakemus siirretään tekniseen tutkimukseen.
- 3) Teknisessä tutkimuksessa hakemukselle tehdään uutuustutkimus (ks. D) ja patentoivuuden arviointi (ks. E).
- 4) PRH ilmoittaa välipäätöksessä patentinhakijalle (ks. F.3), miltä osin hakemus ei täytä patentoinnin edellytyksiä, ja kehottaa hakijaa määräajassa ryhtymään toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi. Tarvittaessa PRH antaa tarvittaessa useampia välipäätöksiä.
- 5) PRH myöntää patentin, kun patenttilain edellytykset täyttyvät (ks. F.7). Jos PRH katsoo, että hakemuksen hyväksymiselle on edelleen este, josta patentinhakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa, PRH hylkää hakemuksen (ks. F.8).

- 6) Patentin myöntämisestä alkaa yhdeksän kuukauden mittainen väiteaika. Sen aikana kuka tahansa voi tehdä PRH:een väitteen myönnettyä patenttia vastaan, jos tietää jotakin sellaista, jonka perusteella patentti tulisi kumota. PRH ratkaisee väitteen (ks. G.1).

Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely alkaa siitä, kun hakemus saapuu PRH:een. PRH tekee hakemukselle aluksi muodollisen tarkastuksen ja sen jälkeen tarkastaa keksinnön rekisteröitävyyden. Jos hakemuksessa on korjattavaa, PRH ilmoittaa puutteista välipäätöksellä. PRH ei kuitenkaan anna hakemuskäsittelyn aikana lausuntoa hyödyllisyysmallin uutuudesta ilman erillistä pyyntöä. Hyödyllisyysmallissa ei ole patenttia vastaavaa väiteaikaa, mutta rekisteröidyn hyödyllisyysmallin mitätöintiä voi vaatia koko hyödyllisyysmallin voimassa olon ajan. Hyödyllisyysmallin käsittelyä kuvataan tarkemmin osassa J.

PCT-hakemus voidaan panna vireille PRH:n kautta. PRH toimii tällöin hakemuksen vastaanottavana viranomaisena ja tarkastaa ensin, että hakemus on muodollisesti kunnossa. Tarkastuksen jälkeen hakemus siirtyy tutkittavaksi kansainväliselle viranomaiselle. Tutkimus suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen (ISA) suorittama uutuustutkimus. Toisessa vaiheessa kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen (IPEA) suorittaa patentoitavuuden esitutkimuksen. Toinen vaihe on vapaaehtoinen, ja sitä on pyydetty erikseen. Suomalainen hakija voi valita PRH:n ISA- ja IPEA-viranomaiseksi. Kansainvälisten vaiheiden jälkeen hakija päättää, mihin alueelliseen tai kansalliseen patenttivarastoon hän jatkaa PCT-hakemustaan. PCT-hakemuksen käsittelyn eri vaiheita käsitellään osassa K.

A.9 Määräajat

Jos patentti- tai hyödyllisyysihakemus ei täytä myöntämisen edellytyksiä, PRH laatii asiasta perustellun välipäätöksen. PRH ilmoittaa välipäätöksessä määräajan, johon mennessä hakijan on annettava lausumansa tai korjattava puutteellisuudet. PRH ilmoittaa määräajan myös muissa sellaisissa kirjelmässään, joiden johdosta hakijalta tai haltijalta edellytetään toimenpiteitä.

Jos määräpäivä sattuu sellaiselle päivälle, jona PRH on suljettu, kuten viikonloppuun tai pyhäpäivään, asiakirjan voi toimittaa seuraavana PRH:n aukiolopäivänä toimitustavasta riippumatta. (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta)

Kansallisissa patenttiasioissa noudatettavista määräajoista on säädetty [patenttimääräysten](#) 63-65 § ja hyödyllisyysmalliasioissa noudatettavista määräajoista on säädetty [hyödyllisyysmallimääräysten](#) 45-47 §. Määräaika on aina vähintään kaksi kuukautta.

Lisäsuojatodistushakemusta (SPC) koskevista välipäätöksissä vastausaika on tavallisesti kolme kuukautta. Välipäätökseen mahdollisesti liittyvissä jatkotoimenpiteissä, kuten määräajan pidennyspyynnöt tai hakemuksen jääminen sillensä, SPC-asioissa noudatetaan samoja menettelyjä kuin kansallisen patenttihakemuksen kohdalla.

A.9.1 Määräajan pidentäminen

PRH voi omasta aloitteestaan ja erityisistä syistä pidentää patentti- ja hyödyllisyysmallimääräyksissä (PatM 63 §, HmM 45 §) mainittuja määräaikoja. Myös hakija voi pyytää PRH:a pidentämään määräaika. Perusteltu pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja ennen kuin pyynnön kohteena oleva määräaika on päättynyt. Hakijan ei kuitenkaan tarvitse esittää perusteluja, jos hän pyytää enintään kahden kuukauden pidennystä ja pyyntö on ensimmäinen patenttihakemuksen tai hyödyllisyysmallihakemuksen käsittelyn aikana.

PRH myöntää käsittelyn viivytyksettömyyden vuoksi lähtökohtaisesti vain yhden pidennyksen hakemuskäsittelyn aikana. Toisen määräajan pidennyksen PRH myöntää vain erityisistä syistä ja yksityiskohtaisten perustelujen pohjalta (hallintolaki 23 §).

PRH ilmoittaa kirjallisesti vastausajan pidennyksen myöntämisestä tai pyynnön hylkäämisestä pidennystä pyytäneelle sekä käsittelyn muille mahdolliselle osapuolille.

Patentihakemuksen nopeutettu käsittely (ks. A.10.1) päättyy, jos hakija pyytää pidennystä määräaikaan.

A.9.2 Oikeuden ennalleen palauttaminen

Jos patenti- tai hyödyllismallioikeuden hakija tai haltija on kärsinyt oikeudenmenetyksen siksi, ettei hän ole määräajassa suorittanut vaadittua toimenpidettä, voidaan hakijan tai haltijan oikeudet tietyin edellytyksin palauttaa ennalleen (PatL 71 a § ja HmL 26 a §). Asiaa käsitellään tarkemmin kappaleessa C.7.

A.10 Käsittelyajat

Kansallisen patenttihakemuksen käsittelyssä PRH:n tavoitteena on antaa ensimmäinen tekninen välipäätös (ks. F.3.2) kahdeksan kuukauden sisällä hakemuksen tekemisestä. PRH pyrkii siihen, että kansallisen patenttihakemuksen käsittely kestäisi kokonaisuudessaan alle kolme vuotta. Hyvin laadittu hakemus ja täsmällinen välipäätöksiin vastaaminen jouduttavat patentointiprosessia.

Tietyissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa kansallisen patenttihakemuksensa käsittelyä PRH:ssa, ks. A.10.1-A.10.3.

Hyödyllisyysmallihakemusten keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika on noin kolme kuukautta.

PCT-hakemusten tutkimukset PRH pyrkii tekemään [PCT-sovellutussääntöjen](#) edellyttämässä ajassa. Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen (ISA) kirjallinen lausunto ja tutkimusraportti tulisi antaa kolmen kuukauden kuluessa hakemukseen vastaanottamisesta tai yhdeksän kuluessa etuoikeuspäivästä riippuen kumpi määräaika on aiemmin. (sovellutussääntö 45.1). Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti tulee laatia 28 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä tai tietyin edellytyksin jo aiemmin (sovellutussääntö 69.2.)

A.10.1 Patenttihakemuksen nopeutettu käsittely

Nopeutetun käsittelyn tavoitteena on antaa hakijalle riittävästi tietoa keksinnön patentoitavuudesta etuoikeusvuoden aikana ajatellen keksinnön suojaamista myös ulkomailla. Nopeutetussa käsittelyssä PRH tekee uutuustutkimuksen ja laatii ensimmäisen teknisen välipäätöksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on siirtynyt tekniseen tutkimukseen. Toisen välipäätöksen PRH antaa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on vastannut ensimmäiseen välipäätökseen.

Patentinhakija voi pyytää hakemukselleen nopeutettua käsittelyä. Pyyntö pitää tehdä hakemusta tehtäessä samana päivänä kuin itse hakemuskirje ja pyyntö pitää perustella.

Nopeutetusta käsittelystä ei peritä lisämaksua. Mahdollisuus koskee kansallisia patenttihakemuksia mukaan lukien etuoikeudella jätetyt, jakamalla erotetut ja lohkaistut hakemukset. Nopeutettua käsittelyä ei tässä muodossa voi saada Suomessa jatkettulle kansainväliselle hakemukselle, mutta kansainvälistä hakemusta voi nopeuttaa PPH-järjestelmän avulla (ks. A.10.2).

Hakemus hyväksytään nopeutettuun käsittelyyn, jos työtilanne hakemuksen tekniikan alalla mahdollistaa hakemuksen nopeutetun tutkimuksen ja jos hakemus täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

- 1) keksintö koskee biotaloutta, kiertotaloutta tai puhtaan teknologian ratkaisuja,
- 2) hakija aikoo jatkaa hakemustaan Patent Prosecution Highway -reittiä pitkin tai
- 3) hakija esittää vapaamuotoisesti merkittävän taloudellisen syyn tai muun painavan perusteen nopeutetulle käsittelylle.

PRH tekee nopeutettuun käsittelyyn hyväksytyille hakemukselle normaalin muodollisen tarkastuksen (ks. C.2) ja voi välipäätöksellä huomauttaa hakemuksen puutteista. Hakija voi korjata puutteet

välipäätöksessä annetussa määräajassa. Jos PRH joutuu antamaan toisen välipäätöksen muodollisista puutteista, putoaa hakemus pois nopeutetusta käsittelystä. Kun hakemus on muodollisesti kunnossa, se siirtyy tekniseen tutkimukseen.

Teknisessä tutkimuksessa nopeutettu käsittely päättyy hyväksyvän välipäätöksen tai toisen teknisen välipäätöksen jälkeen. Käsittely jatkuu sen jälkeen normaalin aikataulun mukaisesti. Jos tutkijainsinööri joutuu antamaan muodollisen välipäätöksen ennen uutuustutkimusta, hakemuksen nopeutettu käsittely päättyy.

Nopeutettu käsittely päättyy aina, jos hakemus jätetään sillensä tai hakija pyytää pidennystä välipäätöksen vastausaikaan.

A.10.2 Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) on patenttivirastojen välinen sopimus, joka tarjoaa patentinhakijoille nopean ja tehokkaan väylän saada vastaava patenti 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 nopean 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.

Kun hakija esittänyt PRH:lle hyväksyttävän PPH-pyyntöön, PRH nopeuttaa hakemuksen käsittelyä loppuunkäsittelyyn saakka. PPH-pyyntöön tekeminen PRH:een on maksutonta.

Kaikki patenttivirastot eivät kuulu PPH-järjestelmään, mutta osallistujien määrä kasvaa jatkuvasti. PRH:n PPH-sopimuskumppanit sekä tarkempaa [tietoa PPH-järjestelmästä](#) kerrotaan PRH:n verkkosivuilla.

A.10.3 Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS)

Hakija voi pyytää kansalliselle patenttihakemukselleen kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaista tutkimusta (ITS) (PatL 9 §). PRH pyrkii tekemään ITS-tutkimuksen 4-5 kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta. Valmistunut ITS-tutkimusraportti toimitetaan kansallista patenttihakemusta PRH:ssa tutkivalle tutkijainsinöörille. Kansallinen patenttihakemus käsitellään välittömästi eteenpäin tutkimusvastauksen saavuttua. ITS-tutkimusta käsitellään tarkemmin kappaleessa K.7.

A.11 Maksut

PRH perimät maksut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen PRH:n maksullisista suoritteista. PRH:n verkkosivuilla kerrotaan ajantasaiset [hinnastot patenteja](#) ja [hyödyllisyyksille](#) koskien sekä lisätietoa maksamisesta ja PRH:n tilinumeroista.

A.12 Patentin ja hyödyllisyyksien voimassa pitäminen

Vireillä oleva patenttihakemus tai myönnetty patenti pidetään voimassa maksamalla vuosimaksuja (ks. C.6). Patentin voi pitää voimassa enintään 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä.

Lääkeaineita ja kasvinsuojeluaineita koskevien patenttien voimassaoloaikaan voi tietyin edellytyksin saada viiden vuoden voimassaoloajan pidennyksen (ks. I). Voimassaoloaikaa voi jatkaa hakemuksesta vielä enintään kuudella kuukaudella, jos lääke on erikseen hyväksytyin ohjelman

mukaisesti tutkittu lapsilla. Pidennystä eli niin sanottua lisäsuojatodistusta (Supplementary Protection Certificate, SPC) täytyy hakea erikseen.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä vuotta hakemuksen tekemispäivästä, minkä jälkeen rekisteröinti täytyy uudistaa maksamalla uudistamismaksu (ks. J.3.6). Rekisteröinnin voi uudistaa kaksi kertaa: ensin neljäksi vuodeksi ja sen jälkeen vielä kahdeksi vuodeksi. Suoja-aika on enintään 10 vuotta hakemuksen tekemispäivästä.

A.13 Asiakirjojen julkisuus

Patenttijärjestelmä perustuu vaihtokauppa-ajatukseen: Oikeudenhaltija saa määräajaksi yksinoikeuden keksintöönsä ja sen vastapainona julkistaa keksinnön.

Kansallista patenttia koskevat asiakirjat ovat julkisia patentin myöntämispäivästä lukien (PatL 22 §). Patenttihakemuksen asiakirjat tulevat julkisiksi vaikka patenttia ei vielä ole myönnetty, kun on kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispäivästä (ks. C.2.1) tai aikaisimmasta etuoikeuspäivästä (ks. C.2.2). PRH laatii julkiseksi tulleesta patenttihakemuksesta ja myönnetystä patentista julkaisut (ks. C.5.2).

Hyödyllisyysmallia koskevat asiakirjat ovat julkisia hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivästä lukien tai viimeistään, kun on kulunut 15 kuukautta hakemuksen tekemispäivästä tai aikaisimmasta etuoikeuspäivästä (ks. J.3.6) (HmL 18 §). PRH laatii julkiseksi tulleesta hyödyllisyysmallihakemuksesta ja rekisteröidystä hyödyllisyysmallista julkaisut.

Ennen julkiseksi tuloa hakemusten asiakirjat ovat salaisia.

Julkiseksi tulleita patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksia sekä patenteja ja hyödyllisyysmalleja voi tutkia patenttitietokannoista. PRH:n [patenttitietopalvelu](#) sisältää tiedot suomalaisista patenteista, hyödyllisyysmalleista ja lisäsuojatodistuksista (SPC) ja niihin liittyvät asiakirjat.

A.14 Muutoksenhaku

PRH:n kansallisissa patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa antamiin lopullisiin päätöksiin on mahdollista hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen (PatL 26, 27 ja 27a §, HmL 22 ja 23 §). Päätöksen saaja voi valittaa, jos päätös on hänelle vastainen. 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.

A.15 Patentin mitätöinti- ja loukkaukanteet

Sen jälkeen, kun PRH on myöntänyt patentin ja yhdeksän kuukauden väiteaika on kulunut, ainoa mahdollisuus kumota patentti on nostaa mitätöintikanne markkinaoikeudessa.

Patentinhaltijan pitää itse valvoa, ettei hänen patenttiaan loukata. Mikäli loukkaus tapahtuu, eikä haltija pääse sopimukseen loukkaajan kanssa, hän voi nostaa kanteen loukkaajaa vastaan markkinaoikeudessa.

Suomessa kansallisesti voimaansaatettuja eurooppapatentteja koskevia mitätöinti- ja loukkaukanteita käsitellään sekä markkinaoikeudessa että EU:n yhdistetyssä patenttistuomioistuimessa (Unified Patent Court, UPC). Kaikki yhtenäispatentteja koskevat kanteet käsitellään UPC:ssa.

Markkinaoikeus ratkaisee myös hyödyllisyysmalleja koskevat loukkaukanteet.

B. Kansallinen patenttihakemus

B.1 Yleistä

Patenttihakemus käsittää hakemuskirjan (hakemuslomakkeen) liitteineen. Hakemuksen liitteinä tulee olla keksinnön selitys, patenttivaatimukset, mahdolliset piirustukset ja tiivistelmä. Hakemukseen tulee tarvittaessa liittää myös lausunto oikeudesta keksintöön, asiamiesvaltakirja ja etuoikeustodistus. Patenttihakemuksen eri osia käsitellään kappaleissa B.3-B.6.

Patenttihakemus on tehtävä kirjallisesti. Asiakirjojen ulkoasua käsitellään tarkemmin kappaleessa B.8.

Jos hakija haluaa hakemukselleen nopeutettua käsittelyä PRH:ssa (ks. A.10.1), pitää pyyntö tehdä hakemusta tehtäessä.

B.1.1 Patentoitavissa oleva keksintö

Patentti voidaan myöntää mihin tekniikan alaan tahansa liittyvään keksintöön, jota voidaan käyttää teollisesti (PatL 1 §). Keksinnön on oltava uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hakemuksen tekemispäivää ja sen on erottava siitä olennaisesti (PatL 2).

Patenttilain 1 §:ssä, 1 a §:ssä ja 1 b §: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, 2) taiteellista luomusta, 3) suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää, älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmaa eikä 4) tietojen esittämistä (ks. E.6).

Keksinnöksi ei myöskään katsota kirurgista tai terapeuttista käsittelyä tai diagnoosia tarkoittavaa menetelmää, joka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin (ks. E.8.1.1).

Patenttia ei myönnetä kasvilajikkeisiin tai eläinrotuihin eikä olennaisesti biologiseen menetelmään kasvien tai eläinten jalostamiseksi (ks. E.8.2).

Muodostumisensa ja kehityksensä eri vaiheissa oleva ihmiskeho sekä pelkästään sen ainesosaa, geenin sekvenssi tai osasekvenssi mukaan lukien, koskeva löytö eivät voi olla patentoitavissa olevia keksintöjä (ks. E.8.3).

Patenttia ei myöskään myönnetä keksintöön, jonka kaupallinen hyödyntäminen on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaista (ks. E.8.3).

B.1.2 Hakemuksen kieli, päätöskieli ja käännökset

Kansallisen patenttihakemuksen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (ks. myös B.1.3). PRH laatii hakemusta koskevat päätökset suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (ks. C.2.4). Hakemuksen kieli ja päätöskieli vaikuttavat siihen, mitä käännöksiä hakemuksesta pitää käsittelyn aikana toimittaa PRH:een.

Jos hakemus on laadittu suomeksi tai ruotsiksi, päätöskieli PRH:ssa on vastaavasti suomi tai ruotsi. Tällöin vireillä olevat patenttivaatimukset ja tiivistelmä pitää kääntää toiselle näistä kielistä ennen kuin hakemus PatL 22 §:n mukaan tulee julkiseksi.

Jos hakemus on laadittu englanniksi ja hakija haluaa myös PRH:n päätökset englanniksi, pitää sitä nimenomaisesti pyytää hakemusta tehtäessä.

Jos hakemus on laadittu englanniksi ja hakija on pyytänyt päätöskieleksi englantia, hakijan tulee toimittaa patenttivaatimusten ja tiivistelmän käännös suomeksi tai ruotsiksi ennen kuin hakemus PatL 22 §:n mukaan tulee julkiseksi. Tiivistelmän ja vaatimusten käännösten pitää olla samalla

kielellä. Patenttivaatimusten käännös on PatL 60 § 1 momentissa määritellyn väliaikaisen suojan ehtona.

Jos hakemus on laadittu englanniksi, mutta hakija ei halua englanninkielistä käsittelyä PRH:ssa, hakijan pitää toimittaa koko hakemuksen käännös suomeksi tai ruotsiksi.

B.1.3 Perusasiakirja

Patenttilain 13 §:n mukaan patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville perusasiakirjasta eli hakemuksesta siinä muodossa, kun hakemus on tehty. Patenttihakemuksen muutoksia käsitellään käsikirjan kappaleessa H.3.

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 tekemispäivänä (ks. C.2.1). 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 PRH:ssa olevien asiakirjojen sisältöä (PatA 21 §)

Patenttilain 31 §:n mukaisesti jatkettun kansainvälisen patenttihakemuksen perusasiakirjaksi katsotaan 1) jos hakemuksen jatkamiseksi vaaditaan käännös, patenttilain 31 §:n mukaisesti annettu selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten käännös niine muutoksineen, joita siihen on tehty patenttiasetuksen 52 b §:ssä säädetyn määräajan kuluessa; tai 2) jos hakemus on laadittu suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä, patenttilain 31 §:n mukaisesti annettu selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten jäljennös.

B.2 Hakemuskirja

Hakemuskirjan eli hakemuslomakkeen on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama. Hakemuslomakkeessa tulee olla (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
- jos useat yhdessä hakevat patenttia, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset
- jos hakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen biologisen materiaalin talletus, ilmoitus tästä
- ilmoitus hakemuksen liitteistä
- jos hakija haluaa hakemusta koskevien päätösten antamisen englannin kielellä, tätä koskeva pyyntö

Jos hakemuslomakkeessa pyydetään etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, tulee hakemuslomakkeessa ilmoittaa aiemman hakemuksen päivämäärä, maa ja numero (PatA 10 §).

Jos hakemukseen liittyy PatL 8 a §:n mukainen biologisen materiaalin talletus, sen tulee käydä ilmi hakemuslomakkeesta (ks. B.9.2).

B.3 Selitys

B.3.1 Selityksen riittävyys

Hakemuksen selityksessä keksintö kuvataan yksityiskohtaisesti. Patenttilain 8 §:n mukaan keksintö tulee ilmaista hakemuksen selityksessä niin selvästi ja täydellisesti, että alan ammattimies ymmärtää keksinnön periaatteen ja pystyy käyttämään keksintöä (vrt. [EPO GL, F-II, 1 ja 3](#)). Keksinnön toistaminen ei saa riippua pelkästä sattumasta, vaan alan ammattimiehen täytyy pystyä päättämään samaan tulokseen hakemuksen ohjeita noudattamalla. Keksintö tulee toisin sanoen olla alan ammattimiehen toisinnettavissa.

Selityksen täytyy sisältää ainakin yksi keksinnön sovellutusesimerkki tai sovellutusmuoto, joka on selostettu riittävän yksityiskohtaisesti, niin että alan ammattimies pystyy sen perusteella toteuttamaan keksinnön. Keksinnön selitys saa kuitenkin sisältää ainoastaan sellaista, mikä on tarpeen keksinnön selventämiseksi (PatA 17 §). Ei 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, selitysosassa tulee esittää riittävästi sovellutusesimerkkejä 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.

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 pystyy valmistamaan myös ne vaatimuksen tarkoittamat yhdisteet, joiden valmistuksesta ei ole esimerkkejä.

B.3.2 Selityksen rakenne ja sisältö

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

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. Kirjallisuusviitteitä esitettäessä on noudatettava [WIPOn standardia ST.14](#) (PatM 8 §).

Selityksen yleisessä osassa 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. 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 mahdolliseen piirustukseen viittaamalla.

Selityksessä ei saa käyttää tekaistuja nimityksiä. Tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää selityksessä sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa asianomaista tavaraa ei voida sopivasti ilmaista muulla vakiintuneella nimityksellä. Tällöin selityksestä tulee kuitenkin käydä ilmi, että kyseessä on tavaramerkki. Suomessa rekisteröity tavaramerkki on ilmaistava tunnuksella ® tai muulla tavalla. Tavarajin laji on aina mainittava (PatM 6 §).

Jos selitykseen kuuluu piirustus, on luettelo piirustuksen kaikista kuvioista yleensä esitettävä selityksen erityisen osan johdantona (PatM 4 §). Selityksen tekstiosan ja piirustusten on oltava

toisistaan erillään. Taulukoita sekä kemiallisia ja matemaattisia kaavoja voidaan sisällyttää tekstiin (PatM 7 §).

Biologisen materiaalin kuvaavista koskevia erityisvaatimuksia käsitellään kappaleessa B.9.

Jos keksintöön kuuluu vähintään kymmenen peräkkäistä, täsmällisesti määriteltyä nukleotidia käsittävä nukleotidisekvenssi tai vähintään neljä peräkkäistä, täsmällisesti määriteltyä aminohappoa käsittävä aminohapposekvenssi, tulee selitysosassa olla näistä luettelo (ks. B.9.4).

B.4 Patenttivaatimukset

B.4.1 Patenttivaatimusten täsmällisyys

Keksintö tulee patenttivaatimuksissa esittää ymmärrettävästi, selkeästi, täsmällisesti ja ytimekkäästi (PatL 8 §). Edellytys koskee sekä yksittäisiä vaatimuksia (itsenäisiä ja epäitsenäisiä) että vaatimusasetelmaa kokonaisuudessaan. Vaatimusten täsmällisyys on ensiarvoisen tärkeää, koska vaatimukset määrittävät haetun suojapiirin laajuuden. Tästä syystä vaatimuksissa käytettyjen käsitteiden täytyy olla, mikäli mahdollista, alan ammattimiehen ymmärrettävissä yksin vaatimusten sanamuodon perusteella. Koska eri kategorioiden vaatimukset määrittävät erilaisia suojapiirejä, vaatimuksen muotoilu ei saa jättää epäselväksi sen kategorian.

Patenttivaatimusten ja hakemuksen selitysosan välillä ei saa olla ristiriitaa. Itsenäisissä vaatimuksissa pitää esittää kaikki keksinnön olennaiset piirteet. Piirre on olennainen, jos hakemuksen selitysosan perusteella on ilmeistä, ettei ratkaisu toimi ilmoitetulla tavalla ilman piirrettä. Yleisiin käsitteisiin implisiittisesti sisältyviä piirteitä ei tarvitse kuitenkaan mainita erikseen. Esimerkiksi autoon kohdistuva patenttivaatimus sisältää implisiittisesti auton pyörät.

Tarkoitettujen vaikutusten perusteella määriteltyjä ns. toivomusluonteisia vaatimuksia ei pääsääntöisesti sallita. Vaatimus on toivomusluonteinen, jos alan ammattimiehelle ei itse vaatimuksesta selviä, miten tarkoitettu vaikutus on saavutettavissa. Jos ainoaksi eroksi vaatimuksen ja ennestään tunnetun tekniikan välillä jää pelkän tarkoitettujen vaikutusten määrittelevä piirre, piirre ei voi toimia uutuuden tai keksinnöllisyyden perusteena. Harvinaisissa erikoistapauksissa tarkoitettujen vaikutusten kuvaava määritelmä voidaan sallia, jos keksinnön määrittely muulla tavoin rajoittaisi liiallisesti vaatimuksen suojapiiriä. Tarkoitettujen vaikutusten tulee tällöin olla sellainen, että se on alan ammattimiehen varmennettavissa selitysosan ja yleisen tiedon perusteella ilman keksinnöllisiä taitoja tai kohtuutonta kokeilua koko suojapiirin laajuudelta.

Keksintö määritellään patenttivaatimuksessa normaalisti käyttäen positiivisia määritteitä, mutta joissain poikkeustapauksissa keksintöä voidaan kuvata käyttäen myös negatiivisia määritteitä. Tällaisia patenttivaatimuksen sisältämiä kielteisiä määritteitä, joilla suljetaan pois tietty osa vaatimuksen muutoin määrittelemästä suojapiiristä, kutsutaan erottamislausemaksi (disclaimer). Erottamislauseman käytön yleisenä periaatteena tulisi olla, että sitä käytetään vain silloin, kun keksintöä ei voida määritellä selkeästi ja ytimekkäästi myönteisillä määritteillä tai myönteiset määritteet rajoittaisivat kohtuuttomasti vaatimuksen suojapiiriä. Erottamislausema voi sisältyä alkuperäiseen patenttivaatimukseen tai se voidaan lisätä vaatimukseen jälkikäteen (ks. H.3.2.5).

Patenttivaatimuksessa kuvatun keksinnön tulee kuulua, mikäli mahdollista, tuote-, laite-, menetelmä- tai käyttöryhmään (PatA 14 §):

- Tuote tai laite on yleensä määriteltävä ilmaisemalla sen koostumus tai rakenteelliset yksityiskohdat. Lähempi määrittely, mikäli keksintöä ei sopivasti voida ilmaista muulla tavoin, voi tapahtua esittämällä sen yksityiskohtien toiminnat 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 §).

Patenttivaatimuksissa ei pääsääntöisesti tule käyttää tavaramerkkejä (PatM 6 §), koska tavaramerkillä viitattu tuote tai ominaisuus ei välttämättä säily samanlaisena koko patentin voimassaoloaikaa. Kansainvälisesti yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä saa käyttää, jos niiden merkityksen katsotaan olevan täsmällinen (esim. caterpillar belt, bowdenköysi, teflon, bluetooth).

Standardit ovat verrattavissa tavaramerkkeihin, koska niidenkin sisältö voi muuttua ajan myötä. Jos patenttivaatimuksessa viitataan standardiin, standardin tulee olla riittävästi yksilöity esim. julkaisuajankohdan ja versionumeron avulla. Piirteiden määrittely vaatimuksissa standardilla on lähtökohtaisesti toivomusluonteista eikä tällaisia piirteitä siksi yleensä hyväksytä vaatimuksessa, jos keksintö voidaan määritellä tarkasti jollakin muullakin tavalla, joka ei rajoita suojapiiriä tarpeettomasti. Jos kuitenkin standardista on tuotu jokin oleellinen piirre vaatimukseen, standardiviittaus voi olla osana vaatimusta. Siltä osin kuin standardiviittaus on toivomusluonteinen piirre, vaatimuksen keksinnöllisyys ei voi perustua pelkästään siihen.

Suhteelliset käsitteet ("ohut", "voimakas", "leveä") ovat epätäsmällisiä, ellei käsite muodosta jotain tunnettua määrittelyä kyseisellä tekniikan alalla, esim. ohutkalvotekniikka. Suhteellinen käsite ei voi määritellä olennaista eroa tunnetun tekniikan ja keksinnön välillä.

Kun vaatimuksissa esiintyy likimääräisiä termejä ("noin", "olennaisesti", "suunnilleen"), täsmällisyys riippuu asiayhteydestä. Likimääräinen termi voidaan hyväksyä, ellei sen käyttö estä keksinnön yksiselitteistä erottautumista tunnetusta tekniikasta.

Jos vaatimuksissa käytetään parametreja, niiden tulee olla yleisesti käytettyjä tai parametrien määrittelyn tulee käydä ilmi vaatimuksesta.

B.4.2 Patenttivaatimusten yhtenäisyys

Samassa hakemuksessa ei saa hakea patenttia kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan keksintöön (PatL 10 §). Keksintöjen katsotaan 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 (PatA 16 §).

Patenttihakemuksen yhtenäisyyden arviointia käsitellään tarkemmin kappaleessa H.1. Epäyhtenäisyyden vaikutusta hakemuksen uutuustutkimukseen käsitellään kappaleessa D.1.1.2. Suomeen jatkettun kansainvälisen hakemuksen epäyhtenäisyyttä koskevia erityispiirteitä käsitellään kappaleessa K.10.

B.4.3 Patenttivaatimusten muotoilu

Patenttivaatimuksia voi olla yksi tai useampia, mutta kukin patenttivaatimus saa sisältää vain yhden keksinnön.

Patenttivaatimus ei saa sisältää siinä esitettyyn keksintöön nähden asiaan kuulumatonta tai hakijan pyytämään yksinoikeuteen nähden epäolennaista tietoa, kuten esimerkiksi mainintoja kaupallisesta hyödyistä tai muista ei-teknisistä asioista (PatA 14 §).

Patenttivaatimuksessa 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

piirustuksessa on esitetty". Vaatimuksissa voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti viitata suoraan piirustuksen diagrammeihin tai vastaaviin. (PatM 22 §, PatM 23 §).

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

Biologisen materiaalin kuvaamista patenttivaatimuksissa käsitellään kappaleessa B.9.

B.4.3.1 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 ryhmiin kuuluvia itsenäisiä patenttivaatimuksia, esimerkiksi tuotetta ja menetelmää koskevia vaatimuksia. Eri ryhmiin 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. B.4.2).

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.

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 §).

B.4.3.2 Patenttivaatimusten kaksiosainen muoto

Patenttivaatimuksen tulee sisältää 1) johdanto, jossa esitetään keksinnön nimitys ja tekniikan taso, sekä 2) tunnusmerkkiosa, jossa esitetään se, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista. Tunnusmerkkiosa aloitetaan sanoilla "tunnettu siitä, että" tai muulla vastaavalla ilmaisulla. (PatA 14 §, PatM 12 §)

Patenttivaatimukset voidaan tarvittaessa laatia muunkin muotoisiksi, jos tähän on erityistä syytä (PatM 12 §). Kaksiosaista muotoilua on kuitenkin suositeltavaa käyttää aina, kun keksinnöstä voidaan selvästi erottaa jokin osa, joka on muutos ennestään tunnettuun tekniikkaan nähden.

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

Patenttivaatimuksen johdannossa esitetään 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 linssiin ja etsimeen.

Patenttivaatimuksen tunnusmerkkiosassa ilmoitetaan se, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista eli ne tekniset piirteet, jolle haetaan suojaa yhdistettyinä johdannossa mainittuihin piirteisiin. Tunnusmerkkiosa aloitetaan sanoilla "tunnettu siitä" tai muulla vastaavalla ilmaisulla. Sana "tunnettu" kirjoitetaan korostettuna normaalista tekstistä eroavalla tavalla. (PatM 12 §, PatM 31 § 2 mom.)

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, hakijan ei tarvitse muuttaa 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 virkkeen mukainen julkaisu eli ns. yhteensattumajulkaisu (ks. E.3.2).

Harkittaessa, pitäisikö patenttivaatimukset esittää kaksiosaisessa muodossa, on tärkeää arvioida 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.

Patenttivaatimuksen jakaminen johdantoon ja tunnusmerkkiosaan ei aina muutenkaan sovi parhaiten keksinnön määrittelyyn. Kaksiosainen jaottelu voi olla keinotekoinen ja antaa jopa väärän tai harhaanjohtavan kuvan keksinnöstä. Joissain tilanteissa kaksiosaisuus voi johtaa kohtuuttoman pitkään ja vaikeatajuiseen patenttivaatimukseen. Esimerkkejä tapauksista, joihin yksiosainen muoto saattaa soveltua kaksiosaista paremmin:

- patenttivaatimus kohdistuu käyttöön,
- keksinnön kohteena on samanarvoisten, tunnettujen osien yhdistelmä, kun keksinnöllisyys perustuu pelkästään tähän yhdistelmään,
- keksinnön kohteena on tunnetun kemiallisen menetelmän muunnelma esimerkiksi jättämällä pois yksi ainesosa tai korvaamalla yksi ainesosa toisella,
- keksintö koskee uutta kemiallista yhdistettä tai yhdisteryhmää tai
- patenttivaatimuksen kohteena on toiminnallisesti yhteen kuuluvien osien monimutkainen järjestelmä, jolloin keksinnöllisyys koskee muutoksia useissa osissa tai niiden keskinäisissä suhteissa.

B.4.3.3 Lääketieteelliseen käyttöön kohdistuvat patenttivaatimukset

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 §). Tällöin puhutaan ensimmäisestä lääketieteellisestä käytöstä.

Jos tuotteella on ensimmäisessä lääketieteellisessä käytössä useita terapeuttisia, diagnostisia tai kirurgisia käyttöaloja, ne voidaan esittää samassa hakemuksessa itsenäisinä vaatimuksina. Tämä ei yleensä aiheuta epäyhtenäisyyttä.

Lääketieteellisessä käytössä tunnettu aine tai seos voi olla patentoitavissa PatL 2 §:n 5 momentin nojalla rajoitettuna tiettyyn täsmällisesti määriteltyyn toiseen lääketieteelliseen käyttöön. Tuotteen käytön tulee olla uusi ja keksinnöllinen. Toisen lääketieteellisen käytön jälkeen keksityt kolmannet jne. käytöt ovat suojattavissa vastaavasti. Samassa hakemuksessa suojattavien keksintöjen tulee täyttää yhtenäisyysvaatimus (PatL 10 §, PatA 16 §).

Lääketieteellistä käyttöä koskevan patenttivaatimuksen tulee sisältää termi ”käytettäväksi” (”for use”), jotta sen katsotaan täyttävän PatL 2 §:n 4 tai 5 momentissa määritellyt uutuuden edellytykset. Ilman termiä ”käytettäväksi”, vaatimuksen tulkitaan kohdistuvan aineeseen tai koostumukseen, joka soveltuu esitettyyn käyttöön.

Seuraavissa kappaleissa on esimerkkejä lääketieteelliseen käyttöön kohdistuvien vaatimusten muotoilusta. Muut vaatimusmuodot arvioidaan tapauskohtaisesti.

Ensimmäistä lääketieteellistä käyttöä koskeva vaatimus tulee muotoilla esimerkiksi seuraavasti:

- *Aine* X / *Koostumus, joka käsittää (ainetta) X, käytettäväksi lääkeaineena.*
- *(Aine) X / Koostumus, joka käsittää (ainetta) X, käytettäväksi terapiassa / diagnostiikassa in vivo / kirurgiassa.*
- *Substance X / Composition comprising X for use as a medicament.*
- *Substance X / Composition comprising X for use in therapy / diagnostics in vivo / surgery.*

Toista lääketieteellistä käyttöä koskeva vaatimus tulee muotoilla esimerkiksi seuraavasti:

- *(Aine) X / Koostumus, joka käsittää (ainetta) X, käytettäväksi (sairauden) Y hoidossa.*
- *(Aine) X / Koostumus, joka käsittää (ainetta) X, käytettäväksi anti-inflammatorisena aineena (lääkeaineen toiminnan määrittely).*
- *Substance X / Composition comprising X for use in the treatment of (disease) Y.*
- *Substance X / Composition comprising X for use as an anti-inflammatory medicament.*

Myös epäitsenäisten vaatimusten tulee sisältää termi ”käytettäväksi” (”for use”). Seuraavat vaatimusmuodot ovat hyväksyttävissä:

- *(Aine) X / Koostumus, joka käsittää (ainetta) X, käytettäväksi patenttivaatimuksen 1 mukaisesti (sairauden Y hoidossa), tunnettu siitä, että...*
- *Substance X / Composition comprising X for use in the therapy of Y according to claim 1 characterized in that/ wherein...*
- *Substance X / Composition comprising X for use according to claim 1...*

Esimerkiksi seuraavien vaatimusmuotojen katsotaan kohdistuvan sairauden hoitomenetelmään (ks. E.8.1), eivätkä ne ole hyväksyttävissä PatL 1 §:n 3 momentin nojalla:

- *Aineen X / Koostumuksen X käyttö terapeuttisena aineena.*
- *Aineen X / Koostumuksen X käyttö sairauden Y hoidossa.*
- *Aineen X / Koostumuksen X käyttö terapeuttisena aineena hoidettaessa sairautta Y.*
- *Use of substance X / composition X as a medicament.*

- *Use of substance X / composition X for treating disease Y.*
- *Use of substance X / composition X for the treatment of disease Y.*

EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätös [G 2/08](#) koskee toista ja sitä seuraavaa lääketieteellistä käyttöä.

B.5 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, vuokaavioissa 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 §).

B.6 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.

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. PRH 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 §).

Tiivistelmän laatiminen on hakijan tehtävä. Lisäksi hakijan tulee laatia tiivistelmän käännös toiselle kielelle (ks. B.1.2). Tiivistelmän käännös toiselle kielelle on jätettävä PRH:een hyvissä ajoin ennen hakemuksen julkiseksi tuloa (ks. C.5.1).

Jos Suomessa jatkettussa kansainvälisessä hakemuksessa tai kansalliseksi hakemukseksi muunnetussa eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tai EPO:n vahvistama tiivistelmä, PRH hyväksyy sen sisällön sellaisenaan (PatA 18 § 2 mom.).

B.7 Hakemuksen muut liitteet

Jollei hakijalla ole kotipaikkaa Suomessa, hänellä tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan hakijaa hakemusta koskevissa asioissa. Myös hakijaa, jolla on kotipaikka Suomessa, voi edustaa asiamies (ks. A.5). Kun hakija käyttää asiamiestä, hänen tulee antaa tätä koskeva kirjallinen valtuutus.

Valtakirjasta tulee ilmetä

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

Valtakirja voi olla kopio valtakirjasta. Valtakirjaa ei tarvita, jos hakemuskirjassa on mainittu asiamiehen nimi ja hakija on itse allekirjoittanut hakemuskirjan.

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. Siirto voidaan toteennäyttää myös esim. kauppakirjalla. Hakija voi myös toimittaa siirtokirjan.

Siirtokirjasta pitää käydä selville:

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

Tullakseen osalliseksi patenttilain 6 §:ssä mainitusta etuoikeudesta hakijan on kirjallisesti pyydettävä etuoikeutta 16 kuukauden kuluessa ensimmäisen etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen tekemispäivästä (ks. C.2.2). (PatA 10 §).

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

B.8 Asiakirjojen muotoilua koskevia muita ohjeita

Seuraavat hakemuksen ulkoasua koskevat ohjeet koskevat paperimuodossa tehtävää hakemusta. Kun patenttihakemus toimitetaan sähköisesti, se tulee laatia sellaiseen muotoon, että se tulostettaessa täyttää vastaavat ehdot.

B.8.1 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 (PatM 31 §).

Selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelmä tulee laatia tekstinkäsittelyllä mustalla värillä valkoiselle, A4-kokoa olevalle paperille tai vastaavanlaisiksi sähköisiksi asiakirjoiksi. 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 tulee olla tasaista ja kirjainten tulee olla teräviä ja selvästi luettavia.

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.

Selitys, patenttivaatimukset, tiivistelmä ja piirustus tulee kukin aloittaa omalta sivultaan. Sama koskee myös vaatimusten ja tiivistelmän käännöksiä.

B.8.2 Piirustusten ulkoasu

Piirustus tulee laatia valkoiselle, A4-kokoa olevalle paperille tai vastaavanlaiseksi sähköiseksi asiakirjaksi. 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 28 §)

Piirustuksen kuvioiden ja kaiken kirjoituksen tulee olla selviä ja helposti luettavia. Leikkauspintojen tulee olla vinoviivoitetut tai muulla selkeällä tavalla osoitetut. Värejä voidaan kuvioissa käyttää, jos siitä on apua kuvioiden ymmärtämisen kannalta eivätkä luettavuus ja käsiteltävyys sähköisissä järjestelmissä siitä kärsi. Jos hakija toimittaa PRH:lle värilliset piirustukset, PRH ei muokkaa piirustuksista mustavalkoisia.

Kuvioihin ei saa sisällyttää niin monia yksityiskohtia, että sen johdosta voi syntyä epäselvyyttä. Yksittäisten kuvioiden välillä tulee olla sopivat välit. Piirustuksen sivujen lukumäärästä riippumatta kuvat on 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 §).

B.8.3 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 §).

B.9 Bioteknisiin keksintöihin kohdistuvien hakemusten erityisvaatimukset

B.9.1 Biologinen materiaali

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, soluviljelmit 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 (ks. E.6.1). (PatL 1 § 2 mom. 1 kohta)

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 biologinen materiaali 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 §).

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).

B.9.2 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 EPO:n hyväksymään talletuslaitokseen Budapestin sopimuksen edellyttämällä tavalla (PatL 8 a § 1 mom., PatA 17 a § 1 ja 2 mom.).

Luettelo Budapestin sopimuksen mukaisista [talletuslaitoksista](#) julkaistaan WIPO:n verkkosivuilla sekä [EPO Official Journal](#) -lehden huhtikuun numerossa. Tiedot Budapestin sopimuksen mukaisen [talletuslaitosten vastaanottamasta biologisesta materiaalista](#) sekä niiden perimistä maksuista julkaistaan WIPO:n verkkosivuilla (section D). Tiedot vuoden aikana tapahtuvista muutoksista talletuskäytännössä, kuten uudet talletuslaitokset, julkaistaan EPO Official Journal -lehdessä. PRH ei osallistu 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.).

Isäntänä käytettävää biologista materiaalia ei kuitenkaan 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 §).

Hakemuskirjasta tulee käydä ilmi, että hakemukseen liittyy PatL 8 a §:n mukainen talletus (PatA 2 § 2 mom. 5 kohta). 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 PRH:lle 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.). PRH 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 PRH:lle talletuslaitoksen uudesta talletuksesta antaman kuitenkin 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 ilmoitettava 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 EPO 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 kuukautta on kulunut hakemuksen tekemispäivästä tai siitä päivästä, josta etuoikeutta pyydetään (PatL 22 § 1 ja 2 mom.). Hakijan pyynnöstä asiakirjat voivat tulla julkisiksi aiemminkin, jolloin tiedot talletuslaitoksesta ja talletusnumeroista on annettava viimeistään julkaisemispyyntöä esitettäessä (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). Hakemukseen kuuluvan talletuksen talletuslaitos ja talletusnumero ilmoitetaan patenttijulkaisussa (PatA 31 § 2 mom. 12 kohta).

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.).

B.9.3 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.).

Mikäli näytteen pyytäjällä on talletuksen tekijän suostumus näytteen luovutukseen, voidaan näytepyyntö tehdä suoraan siihen talletuslaitokseen, johon biologisen materiaalin talletus on tehty. Budapestin sopimuksen sovellutussäännön 11.2 kohdan (ii) mukaan kansainvälisen talletusviranomaisen tulee luovuttaa näyte talletetusta mikro-organismista viranomaiselle, luonnolliselle tai oikeushenkilölle tällaisen osapuolen pyynnöstä edellyttäen, että pyyntöön on liitetty tallettajan ilmoitus, jossa annetaan valtuutus pyydettyyn näytteen luovutukseen.

Mikäli näytteen pyytäjällä ei ole talletuksen tekijän valtuutusta näytteen luovutukseen, tulee näytepyyntö tehdä patenttivistin kautta. Mikäli näytepyyntö liittyy suomalaiseen patenttihakemukseen, Suomeen jatkettuun kansainväliseen patenttihakemukseen (PCT) tai tällaiselle hakemukselle myönnettyyn patenttiin, näytettä pyydetään PRH:n kautta. Eurooppapatenttihakemukseen (EP), Suomessa voimaansaatettuun EP-patenttiin tai yhtenäispatenttiin liittyvät näytepyynnöt tehdään EPOon.

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 PRH:lle 16 kuukauden kuluessa hakemispäivästä tai jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty (PatA 25 b § 1 mom.). Asiantuntija voi olla kuka tahansa henkilö, jonka patentinhakija on hyväksynyt asiantuntijaksi (PatA 25 b § 4 mom.).

Mikäli näytepyyntö tehdään PRH:n kautta, käytetään PRH:sta saatavia lomakkeita 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 biologisesta materiaalista. Lomakkeen allekirjoittaa joko näytteen pyytjä 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 5 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 patentinhakemuksen 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 § 4 mom., PatA 25 b § 3 mom.). Lomakkeen B allekirjoittaa joko näytteen pyytjä 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 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, PRH antaa asiasta todistuksen ja toimittaa näytettä koskevan pyynnön ja todistuksen sille laitokselle, jossa talletus on. Samalla patentinhakijalle tai -haltijalle lähetetään kopio pyynnöstä ja todistuksesta (PatA 25 d § 1 mom.). PRH ilmoittaa päätöksellä, jos se ei voi antaa em. todistusta. Näytettä pyytänyt voi hakea muutosta päätökseen (ks. A.14) valittamalla markkinaoikeuteen. 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 §).

B.9.4 Sekvenssit

Jos hakemus sisältää

- nukleotidisekvenssin, joka sisältää vähintään kymmenen peräkkäistä, täsmällisesti määriteltyä nukleotidia tai
- aminohapposekvenssin, joka sisältää vähintään neljä peräkkäistä, täsmällisesti määriteltyä aminohappoa,

tulee hakemukseen sisältyä [WIPO:n standardin ST.26](#) mukaisesti laadittu sekvenssiluettelo (PatM 11 §).

Täsmällisesti määritellyllä nukleotidilla tarkoitetaan tässä yhteydessä nukleotidia, joka esitetään sekvenssissä millä tahansa muulla symbolilla kuin mitä tahansa nukleotidia tarkoittavalla symbolilla "n".

Täsmällisesti määritellyllä aminohapolla tarkoitetaan tässä yhteydessä aminohappoa, joka esitetään sekvenssissä millä tahansa muulla symbolilla kuin mitä tahansa aminohappoa tarkoittavalla symbolilla "X".

Sekvenssiluettelon tulee sisältää sekä lineaariset sekvenssit että haarautuvien sekvenssien lineaariset osat, jos ne täyttävät yllä esitetyt edellytykset.

Sekvenssiluettelo on osa selitystä ja se tulee toimittaa toimittaa PRH:lle yhtenä XML-tiedostona standardissa ST.26 esitetyllä tavalla.

Jos selitysosaan sisältyy lisäksi muussa muodossa oleva sekvenssiluettelo, tämän tulee vastata ST. 26 mukaista sekvenssiluettelo (PatM 11 §).

C. Patenttihakemuksen muodollinen tarkastus ja patenttirekisterin ylläpito

C.1 Patenttihakemuksen lähettäminen PRH:een

Patenttihakemuksen voi toimittaa PRH:een sähköisesti ja paperimuodossa. Lue PRH:n verkkosivuilta ajantasaiset ohjeet, [miten patenttihakemus lähetetään PRH:een](#).

Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti tietokoneohjelmalla, selainpohjaisella sovelluksella PRH:n verkkosivuilta, sähköpostitse tai faksilla. Kun hakemus tehdään tietokoneohjelmaa käyttäen tai PRH:n verkkosivuilla, saa hakija alennusta hakemusmaksusta maksuasetuksen liitteen mukaisesti. Alennusta ei anneta sähköpostitse tai faksilla tulleesta hakemuksesta.

Tietokoneohjelmalla lähetettäessä käytetään EPO Online Filing -ohjelmaa, jonka saa maksutta [PRH:n verkkosivuilta](#). EPO Online Filing on tarkoitettu ensisijaisesti ammattimaisille käyttäjille ja sen käyttö edellyttää erillisen tunnistautumisen. Kansallisen patenttihakemuksen voi jättää sähköisesti myös selainpohjaisella hakemussovelluksella PRH:n verkkosivuilla. PRH vahvistaa automaattisesti hakemusasiakirjojen vastaanottamisen.

Hakemuksen voi toimittaa postitse osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH tai tuomalla hakemuksen asiakaspalveluumme. Kun hakemus saapuu postitse PRH:een, lähetetään hakijalle vastaanottoilmoitus. Jos hakija ei ole maksanut hakemusmaksua, laitetaan vastaanottoilmoitukseen myös merkintä hakemusmaksun määrästä ja eräpäivästä sekä viitenumero maksun suorittamiseen.

Hakemuksen lähettäminen niin sähköisesti kuin postitsekin tapahtuu hakijan vastuulla.

C.2 Patenttihakemuksen muodollinen tarkastus

Hakemuskäsittelyn alussa PRH tekee hakemukselle muodollisen tarkastuksen. Jaettu ja lohkaistu hakemus sekä Suomeen jatkettu kansainvälinen hakemus tarkastetaan muodollisesti kuten kansallinen hakemus.

Muodollisen tarkastuksen yhteydessä PRH tarkistaa hakemuksen asiakirjat (ks. C.2.5-C.2.7), hakemuksen kielen (ks. C.2.4) ja hakemusmaksun maksamisen (ks. C.2.3). PRH antaa hakemukselle tekemispäivän (ks. C.2.1). Jos hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta, PRH tarkastaa, että etuoikeuspyyntö on tehty muodollisesti oikein (ks. C.2.2). Jos PRH havaitsee puutteita, lähetetään patentinhakijalle muodollinen välipäätös.

Kun hakija vastaa välipäätökseen, PRH tarkastaa, että vastaus on tullut määräajan puitteissa ja hakija on siinä vastannut ainakin osittain välipäätöksessä pyydettyihin seikkoihin tai muuten ryhtynyt toimenpiteisiin huomautettujen puutteiden korjaamiseksi, esim. maksanut puuttuvat maksut. Jos kaikkia muodollisia puutteita ei ole korjattu, niin hakijaan voidaan ottaa yhteyttä puhelimitse ja pyytää täydennystä tai antaa uusi välipäätös, johon vastausaika on kaksi kuukautta.

Jos välipäätökseen ei saada vastausta määräajassa, tehdään sillensäjättöpäätös (ks. F.9). Hakijalla on mahdollisuus pyytää sillensä jätetyn hakemuksen uudelleen käsittelyä neljän kuukauden kuluessa (ks. F.10). Kun hakemus on läpäissyt muodollisen tarkastuksen, se siirretään PRH:ssa tekniseen tutkimukseen, jonka vaiheet kuvataan osassa F.

C.2.1 Patenttihakemuksen tekemispäivä

Patentin voi pitää voimassa (ks. C.6) enintään 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä.

Hakemuksen tekemispäiväksi annetaan tyypillisesti päivä, jona asiakirjat ovat saapuneet sähköisesti tai postitse PRH:een.

Tekemispäivän antamisen edellytyksenä on kuitenkin (PatL 8 b §), että

- 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.

Vaikka yleensä hakemuksen tekemispäiväksi tulee se, päivä, kun hakemus on saapunut PRH:lle, tekemispäivä voi siirtyä puutteiden johdosta (ks. C.2.1.1). Lisäksi on seuraavia poikkeuksia:

- Suomessa jatkettun kansainvälisen hakemuksen (ks. K) tekemispäiväksi katsotaan kansainvälinen tekemispäivä (PatL 29 §).
- Jaetun hakemuksen (ks. H.2.1) tekemispäiväksi katsotaan kantahakemuksen tekemispäivä (PatL 11 §, PatA 22 §). Jos kantahakemuksin on jaettu hakemus, jaetun hakemuksen tekemispäivä on aikaisimman kantahakemuksen tekemispäivä.
- Lohkaistun hakemuksen (ks. H.2.2) tekemispäiväksi katsotaan uuden aineiston lisäyspäivä (PatL 11 §, PatA 23 §).

C.2.1.1 Tekemispäivän siirtäminen

Jos hakemus ei sisällä riittäviä tietoja tekemispäivän saamisesta, PRH antaa hakijalle kehotuksen 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. (PatL 8 b §).

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.

Jos hakemus, joka on saanut tekemispäivän PatL 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. Peruuttamisesta on ilmoitettava PRH:lle kirjallisesti.

Jos puuttuvat osat toimitetaan patenttiviranomaisen antamassa määräajassa ja hakija pyytää etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta, josta ilmenevät puuttuvat osat kokonaisuudessaan, tulee tekemispäiväksi alkuperäinen tekemispäivä (PatL 8 c §). Edellytyksenä on, että hakija pyytää alkuperäisen tekemispäivän merkitsemistä hakemukselle ja toimittaa jäljennöksen etuoikeuden perustana olevasta hakemuksesta saman määräajan kuluessa.

C.2.2 Etuoikeus

Hakemukseen voidaan pyytää etuoikeutta eli prioriteettia aikaisemmasta hakemuksesta.

Patenttihakemus, jonka tarkoitama keksintö on hakemuksen tekemispäivää edeltävän kahdentoista kuukauden aikana esitetty aikaisemmassa kansallisessa patenttihakemuksessa, eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa tai kansainvälisessä patenttihakemuksessa, katsotaan tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman eli etuoikeushakemuksen kanssa. Aikaisempi hakemus voi koskea myös hyödyllisyysmallia.

Etuoikeus voi perustua vain ensimmäiseen hakemukseen, jossa keksintö on esitetty.

Etuoikeuspäivä on etuoikeushakemuksen tekemispäivä.

Samassa hakemuksessa voi pyytää etuoikeutta useista, myös eri maihin jätetyistä hakemuksista. Useita etuoikeuksia voi olla erityisesti, kun hakemus sisältää elementtejä useammasta aikaisemmasta hakemuksesta.

C.2.2.1 Etuoikeuspyynnön tekeminen ja käsittely

Hakemus, jossa etuoikeutta pyydetään, on tehtävä 12 kuukauden kuluessa etuoikeushakemuksesta, eli ns. etuoikeusvuoden kuluessa. Etuoikeutta pyydetään hakemuslomakkeella, jossa on ilmoitettava etuoikeushakemuksen numero, maa ja tekemispäivä.

Patenttihakemukselle etuoikeutta voidaan pyytää myös myöhemmin käsittelyn kuluessa. 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 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. Etuoikeuspyynnön jälkeen lasketaan uusi julkiseksitulopäivä, joka merkitään diaariin.

Etuoikeustodistus tulee toimittaa virastoon 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä. Jos hakija on pyytänyt etuoikeutta, mutta ei ole toimittanut etuoikeustodistusta, PRH pyytää hakijaa toimittamaan sen. Aiemmasta suomalaisesta patenti- tai hyödyllisyysmallihakemuksesta ei kuitenkaan tarvitse toimittaa etuoikeustodistusta PRH:een.

Etuoikeustodistuksesta ei yleensä tarvitse toimittaa käännoästä hakemuksen jättämisen yhteydessä. Jos etuoikeustodistus on kuitenkin laadittu vieraalla merkistöllä (esim. kyrillinen kirjaimisto), täytyy siitä sivusta, josta hakijan nimi ilmenee (yleensä kansilehdestä) toimittaa epävirallinen käännoä. PRH voi käsittelyn kuluessa pyytää käännoäksen etuoikeustodistuksesta, jos etuoikeuspyynnön laillisuudella on merkitystä määrittäessä, onko kyseinen keksintö patentoitavissa (PatL 6 § 2 mom. ja PatM 59 §).

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

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.

Jos etuoikeuspyyntöä ei ole esitetty määräajassa, hakijalla on mahdollisuus pyytää etuoikeuden palauttamista PatL 71 a §:n 2 momentin mukaisesti.

Etuoikeutta koskevat tiedot tarkastetaan muodollisen tarkastuksen yhteydessä. Jos etuoikeutta koskevissa edellytyksissä on puutteita, PRH pyytää kirjeellä hakijaa korjaamaan puutteet määräajassa. Jos puutteita ei korjata, etuoikeuspyyntöä ei hyväksytä, ja hakemuksen käsittely jatkuu ilman etuoikeutta.

C.2.3 Hakemusmaksu

Hakemusta tehtäessä on maksettava hakemusmaksu. Hakemusmaksun suuruuteen vaikuttaa alentavasti, jos hakemus on tehty sähköisellä hakemuslomakkeella. Lisäksi hakijan on suoritettava lisämaksu, jos patenttivaatimusten lukumäärä on suurempi kuin 15. Kansallisena patenttihakemuksena jätetun PCT-hakemuksen käsittelyyn kansallisessa vaiheessa sisältyy

lisämaksuja tietyissä tilanteissa (ks. K.10.3). Tarkasta voimassa olevan hinnaston mukaiset [hakemusmaksut](#) PRH:n verkkosivuilta.

Jos hakija ei ole maksanut hakemusmaksua, PRH huomauttaa asiasta välipäätöksessä.

C.2.4 Hakemuksen päätöskieli

Hakemuksen voi laatia joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä (ks. B.1.2). Jos hakemus on tehty suomeksi, hakemuksen päätöskieli on suomi. Jos hakemus on tehty ruotsiksi, hakemuksen päätöskieli on ruotsi.

Jos hakija on toimittanut hakemusta koskevat asiakirjat englannin kielellä, mutta ei ole pyytänyt päätöskieleksi englantia, PRH pyytää hakijaa toimittamaan määräajassa joko patenttihakemuksen käännöksen suomeksi tai ruotsiksi tai pyytämään 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.

C.2.5 Hakemuskirja

Hakemuslomakkeen eli hakemuskirjan sisältövaatimukset kuvataan kappaleessa B.2. Lomakkeen käyttäminen ei ole sinänsä pakollista, mutta se ohjaa hakijaa ilmoittamaan hakemuksessa tarvittavat tiedot, kuten tiedot hakijasta, keksijöistä ja mahdollisesta asiamiehestä. Hakijan tai hänen asiamiehensä on allekirjoitettava hakemuslomake. Muodollisessa tarkastuksessa varmistetaan, että hakemuskirjassa edellytetyt asiat on ilmoitettu.

C.2.6 Selitys, patenttivaatimukset, piirustus ja tiivistelmä

Hakemuksessa tulee olla selitys, yksi tai useampi patenttivaatimus, mahdollinen piirustus ja tiivistelmä.

Hakemuksessa tulee olla tiivistelmä. Jos hakemuksesta puuttuu tiivistelmä ja hakemuksessa on myös muita muodollisia puutteita, PRH pyytää tiivistelmää muodollisen tarkastuksen yhteydessä. Jos hakemuksesta puuttuu tiivistelmä, mutta hakemus on muuten muodollisesti kunnossa, hakemus siirretään tekniseen tutkimukseen.

Teknisen tutkimuksen yhteydessä PRH tarkastaa tiivistelmän (ks. F.12). Tällöin PRH pyytää tarvittaessa puuttuvan tiivistelmän sekä hakemusjulkaisua (ks. C.5.2) varten tarvittavan tiivistelmän käännöksen.

Jos hakemus, esimerkiksi jaettu, lohkaistu tai Suomeen jatkettu PCT-hakemus, on kuitenkin jo tullut julkiseksi, muodollinen tarkastus pyytää aina toimittamaan puuttuvan tiivistelmän tai sen käännöksen.

C.2.7 Hakemuskirjan muut liitteet

Kun hakija käyttää asiamiestä, hänen tulee antaa tätä koskeva kirjallinen valtuutus (ks. B.7). Jos valtuutusta ei ole osoitettu, annetaan asiassa välipäätös.

Kun hakija ei ole keksijä tai ei ole tehnyt keksintöä yksin, on hakemuskirjaan liitettävä hakijan lausunto siitä, mihin hän perustaa oikeutensa keksintöön. Jos hakijan oikeutta keksintöön ei ole osoitettu, annetaan asiassa välipäätös.

C.3 Hakemustietojen muutokset

Kansallisen hakemuksen käsittelyn aikana tehtävät hakemustietojen muutokset, kuten nimenmuutokset ja siirrot ovat maksuttomia.

C.3.1 Keksijän lisääminen ja poistaminen

Hakija voi hakemuksen tekemisen jälkeen ilmoittaa siihen uuden keksijän, joka ei ilmennyt alkuperäisessä hakemuksessa. Hakijan on toimitettava siirtokirja tai annettava lausunto siitä, mihin hän perustaa oikeutensa keksintöön uuden keksijän osalta. Jos keksijä lisätään samalla myös hakijaksi, tulee hänen tarvittaessa toimittaa valtakirja, jos hakemuksessa on nimetty asiamies.

Hakemuksesta voidaan keksijä poistaa ainoastaan hänen kirjallisella suostumuksellaan.

C.3.2 Hakemuksen siirrot ja nimenmuutokset

Hakemus voi kesken käsittelyn siirtyä uudelle hakijalle, jolloin PRH:lle on ilmoitettava hakemuksen siirrosta. Siirtopyynnöstä tarkastetaan, että siinä on kirjallinen selvitys hakemuksen siirtymisestä (esim. siirtokirja) ja valtuutus, jos uudelle hakijalle samalla ilmoitetaan asiamies. Jos siirtoja on useita, tarkastetaan samalla, että siirtoketju on katkeamaton. Siirto voidaan tehdä myös esim. kauppakirjan tai muun sopimuksen perusteella. Jos konkurssipesänhoitaja on siirtäjänä, konkurssipesän pesänhoitaja allekirjoittaa siirtokirjan. Myös hakijana olevan yhtiön sulautuminen tai jakautuminen käsitellään yleensä siirtona, ja siitä toimitetaan PRH:lle selvitys. Hakemusvaiheessa ilmoitetut siirrot ovat maksuttomia.

Myös hakijan nimenmuutoksista on ilmoitettava PRH:lle. PRH:n ylläpitämässä kaupparekisterissä olevien yritysten osalta pelkkä ilmoitus nimenmuutoksesta riittää, eikä kaupparekisteriotetta tarvitse toimittaa. Muiden yritysten ja yhteisöjen nimenmuutoksista tulee olla kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta. Suomalaisten yksityishenkilöiden osalta nimenmuutoksen merkitsemiseen riittää yleensä perusteltu pyyntö. Ulkomaalaisten yksityishenkilöiden osalta tarvitaan selvitys, esim. maistraatin ote tai vastaava.

C.3.3 Asiamiehen muutokset

Asiamiehen vaihtuessa tehdään PRH:lle pyyntö asiamiesmuutoksen merkitsemiseksi rekisteriin. Uuden asiamiehen on toimitettava valtakirja PRH:lle.

C.3.4 Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset ilmoitetaan PRH:lle kirjallisesti. Uudet osoitetiedot merkitään diaariin.

C.3.5 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 kante markkinaoikeudessa kahden kuukauden kuluessa, PatL 17 §. Välipäätös lähetetään tiedoksi hakijalle. Jos vastausta ei tule määräpäivään mennessä, jatketaan hakemuksen käsittelyä normaalisti.

C.4 Rekisterimerkinnät patentin myöntämisen jälkeen

Osa patentin myöntämisen jälkeen patenttirekisteriin tehtävistä merkinnöistä on maksullisia. Tarkasta [ajantasainen hinnasto](#) PRH:n verkkosivuilta. Patentin myöntämisen jälkeen patentinhaltijan tulisi ilmoittaa tietojen muutoksista patenttirekisteriin. Rekisterimerkinnän voi ilmoittaa eOLF:n kautta tai toimittamalla asiakirjat PRH:n kirjaamoon sähköpostitse tai paperilla, Pääsääntöisesti muutoksen voi ilmoittaa patentin haltija tai hänen rekisteriin merkitty asiamiehensä. Jos hakijan puolesta ilmoituksen tekee joku muu, on asiamiehen toimitettava samalla valtakirja.

C.4.1 Siirrot

Jos patentin myöntämisen jälkeen patenti siirretään uudelle haltijalle, siirto merkitään patenttirekisteriin, kun siirto on näytetty toteen (PatA 9§). Siirron merkitsemistä pyydetään

kirjallisesti. Mukaan liitetään siirtokirja tai muu asiakirja, josta siirto ilmenee, esim. kauppakirja. Siirtokirjan ei tarvitse olla alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös, vaan kopio riittää.

Pyynnöstä ja sen liitteistä tulisi käydä ilmi ainakin kuka siirtää (vanhan hakijan/haltijan nimi), kenelle siirretään (uuden hakijan/haltijan nimi), mitä oikeutta siirto koskee (hakemuksen tai patentin numero), siirtopaikka ja –päivä, siirtäjän allekirjoitus sekä siirronsaajan allekirjoitus, jos vanha hakija/haltija (tai tämän asiamies) tekee pyynnön.

Siirron merkitsemisestä rekisteriin peritään hinnaston mukainen maksu.

C.4.2 Nimenmuutokset

Haltijan nimenmuutoksesta ilmoitetaan PRH:lle kirjallisesti.

Yksityisten henkilöiden osalta nimenmuutoksesta riittää henkilön ilmoitus tietojen muutoksesta. Ulkomaisen henkilön osalta tarvitaan lisäksi jonkinlainen selvitys, esim. rekisteriote tai henkilökorttikopio.

Kotimaisten yritysten ja yhdistysten nimenmuutoksista riittää ilmoitus, sillä PRH voi tarkastaa tiedot tarvittaessa kaupparekisteristä ja yhdistysrekisteristä.

Kun kyseessä on ulkomaisen yrityksen nimenmuutos, hakemukseen on liitettävä nimenmuutosasiakirja, esim. kaupparekisteriote. Asiakirjasta pitää käydä ilmi, että yhtiö on pysynyt samana ja vain nimi on vaihtunut.

Nimenmuutoksen merkitsemisestä rekisteriin ei peritä maksua.

C.4.3 Asiamiehen muutokset

Asiamiehen vaihtuessa tehdään PRH:lle kirjallinen pyyntö asiamiesmuutoksen merkitsemiseksi rekisteriin. Uuden asiamiehen on toimitettava valtakirja pyynnön liitteeksi.

Asiamiesmuutoksen merkitsemisestä rekisteriin ei peritä maksua.

C.4.4 Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset ilmoitetaan PRH:lle kirjallisesti. Uudet osoitetiedot merkitään diaariin.

Osoitteenmuutoksen merkitsemisestä rekisteriin ei peritä maksua.

C.4.5 Käyttölupa

Haltija voi itse oikeutta luovuttamatta oikeuttaa toisen käyttämään patenttiaan elinkeinoelämässä. Käyttölupa voi kohdistua koko patenttiin tai osaan siitä.

Käyttöluvan merkitsemistä voi pyytää patentinhaltija tai käyttöluvan saaja tai heidän asiamiehensä. Käyttölupa voidaan merkitä rekisteriin vasta, kun patentti on myönnetty.

Käyttöluvan merkitsemistä koskevasta pyynnöstä tulisi käydä ilmi käyttöluvan saajan nimi, kotipaikka, osoite ja käyttöluvan myöntämisen päivämäärä (PatA 42 § 1 mom.). Pynnön liitteenä täytyy olla sopimus käyttöoikeudesta tai sopimusote. Sopimuksesta on ilmentävä, onko käyttölupa yksinomainen (exclusive) vai ei-yksinomainen (non-exclusive).

Käyttölupaa koskevasta rekisterimerkinnästä peritään hinnaston mukainen maksu.

C.4.6 Panttaus

Patenttia voidaan käyttää vakuutena perustamalla siihen panttioikeus. Pantti voidaan merkitä vain myönnettyyn patenttiin. Pantin merkitsemistä voi pyytää patentinhaltija tai pantinsaaja. Jos patentinhaltijoita on useita, panttaukseen tarvitaan kaikkien haltijoiden suostumus. Panttauksen merkitsemistä pyydetään kirjallisesti. Pynnön liitteenä täytyy olla panttaussopimus tai sopimusote.

Joko panttaussopimuksessa tai liitekirjeessä täytyy olla patentinhaltijan ja pantin saajan allekirjoitukset. Rekisterimerkintää koskevassa pyynnöstä pitää olla pantinsaajan nimi, kotipaikka, osoite ja panttauksen alkamispäivämäärä (PatA 42 § 1 mom.).

Ilmoitus rekisterimerkinnästä lähetetään patentinhaltijalle ja pantinhaltijalle.

Panttauksen merkitsemisestä rekisteriin peritään hinnaston mukainen maksu.

C.4.7 Patentin lakkauttaminen

Patentinhaltija voi kirjallisesti ilmoittaa PRH:lle luopuvansa patentista, jolloin PRH lakkauttaa patentin kokonaisuudessaan (PatL 54 § 1 mom). Patentin katsotaan lakanneen patenttihakemuksen tekemispäivästä lukien. Lakkauttamispyyntöstä tehdään aina kirjallinen päätös. Patentin lakkauttamista koskevassa pyynnössä pitää olla patentinhaltijan nimi ja patentin rekisterinumero. Patenttia ei voi lakkauttaa, jos patentti on ulosmitattu, patentin siirtämistä koskeva riita on vireillä tai rekisteriin on merkitty panttioikeus. Näissä tapauksissa lakkauttamispyyntöä käsittelemällä lykätään.

Patentin lakkauttamisen merkintä rekisteriin on maksutonta.

C.5 Patenttihakemuksen julkisuus

C.5.1 Patenttihakemuksen julkisuus

PRH pitää päiväkirjaa saapuneista hakemuksista (PatL 7 §). Päiväkirja on muuten julkinen paitsi, että tiedot keksijästä, luokituksesta, keksinnön nimityksestä ja hakemuksen tutkijasta PRH:ssa ovat salaiset, kunnes hakemus tulee julkiseksi PatL 22 §:n mukaisesti.

Kansallista patenttia koskevat asiakirjat ovat julkisia patentin myöntämispäivästä lukien (PatL 22 §). Hakija voi pyytää patentin myöntämisen lykkäämistä siinä tapauksessa, että patentin myöntäminen tapahtuisi ennen kuin hakemus on tullut julkiseksi PatL 22 §:n perusteella. Myöntämisen lykkäystä voi saada siihen saakka, kunnes on kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispäivästä tai etuoikeuspäivästä, jos hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta (PatA 30 §). Myöntämisen lykkäystä käsitellään tarkemmin kappaleessa F.6.

Patenttihakemuksen asiakirjat tulevat julkisiksi vaikka patenttia ei vielä ole myönnetty, kun on kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispäivästä (ks. C.2.1) tai aikaisimmasta etuoikeuspäivästä (ks. C.2.2).

Hakija voi pyytää hakemuksen julkistamista ennen sen varsinaista julkiseksituloa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Jos asiamies pyytää hakemuksen julkistamista, tulee hänellä olla valtuutus. Jos pyyntö on hyväksytysti tehty, PRH kirjaa patenttirekisteriin hakemuksen julkiseksi siitä päivästä lukien, kun pyyntö saapui PRH:een.

Ennen julkiseksi tuloa hakemusten asiakirjat ovat salaisia. Julkiseksi tullutta hakemusta ei enää saa salaiseksi.

Julkiseksi tulleisiin patenttihakemuksiin ja patenteihin voi tutustua PRH:n [patenttitietopalvelussa](#). PRH kuuluttaa julkiseksi tulleet patenttihakemukset ja myönnetyt patentit [Patenttilehdessä](#).

C.5.2 Patenttijulkaisut

Kun on kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispäivästä (ks. C.2.1) tai aikaisimmasta etuoikeuspäivästä (ks. C.2.2), PRH laatii patenttihakemusjulkaisun, joka sisältää hakemuksen perusasiakirjaan (ks. B.1.3) kuuluvat selityksen, patenttivaatimukset, mahdolliset piirustukset ja tiivistelmän.

Kun patentti myönnetään, PRH laatii patenttijulkaisun, joka on myöntämispäivästä lukien yleisön saatavana (PatL 21 §). Patenttijulkaisu sisältää keksinnön selityksen, patenttivaatimukset,

mahdolliset piirustukset ja tiivistelmän sekä ilmoituksen patentinhaltijasta ja keksijästä. PRH:n julkaisemiin patenttijulkaisuihin voi tutustua [patenttitietopalvelussa](#).

PRH tekee tarvittaessa korjauksia laatimiinsa julkaisuihin. PRH myös julkaisee patentin uudelleen, jos väitekäsittelyn jälkeen patentti pysytetään voimassa muutetussa muodossa (ks. G.1.4.6) tai jos patenttia rajoitetaan (ks. G.2). PRH:n laatimien erilaisten kansallisten patenttihakemusten hakemusjulkaisujen ja patenttijulkaisujen tyypit (kind codes) ovat seuraavat:

- A1 – Hakemusjulkaisu
- B1 – Patenttijulkaisu
- B2 – Patentti pysytetty voimassa muutetussa muodossa
- B3 – Patentti rajoitettu

Lisäksi PRH laatii käänösjulkaisuja Suomessa voimaansaatetusta eurooppapatenteista (ks. L.1.4). WIPO:n verkkosivuilla on kattava yhteenveto, ns. [Authority File](#), Suomessa eri aikoina julkaistuista patenttijulkaisuista, niiden numeroinnista ja tyyppimerkinnoista.

C.6 Patenttihakemuksen ja patentin vuosimaksut

Patentin voi pitää voimassa 20 vuotta tekemispäivästä (ks. C.2.1) (PatL 40 § 1 mom.).

Vireillä oleva hakemus ja myönnetty patentti pidetään voimassa maksamalla vuosimaksut. Tarkasta [ajantasainen hinnasto](#) PRH:n verkkosivuilta.

Maksuvuosi on hakemuksen tekemispäivää (ks. C.2.1) vuosittain vastaavasta kalenteripäivästä alkava vuosi (PatL 8 § 7 mom.). Vuosimaksu eräänny vuosittain hakemuksen tekemispäivää vastaavan kuun viimeisenä päivänä. Ensimmäisen kerran vuosimaksu on maksettava kolmannen maksuvuoden alussa. Vuosimaksuja ei saa suorittaa aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen niiden eräpäivää.

Mikäli maksua ei makseta eräpäivänä, se voidaan maksaa vielä kuuden seuraavan kuukauden aikana 20 %:lla korotettuna. Jos vuosimaksua ei sittenkään makseta,

- patentti raukeaa eikä sitä saa enää voimaan tai
- patenttihakemuksen vireilläolo päättyy, eikä sitä saa enää vireille.

Eräpäivien poikkeukset:

- 1) Kansainvälisestä patenttihakemuksesta suoritettavat vuosimaksut eräännyvät vasta sen kuukauden viimeisenä päivänä, joka on kahden kuukauden kuluttua päivästä, jolloin hakemuksesta 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 11 §:n mukaisesta jakamalla erotetusta hakemuksesta suoritettavat vuosimaksut maksuvuodelta, joka on alkanut ennen myöhemmän hakemuksen saapumispäivää tai joka alkaa kahden kuukauden kuluessa saapumispäivästä, eräännyvät vasta saapumispäivää seuraavan toisen kuukauden viimeisenä päivänä.
- 3) Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien vuosimaksut maksetaan kuten suomalaisten patenttien vuosimaksut. Ensimmäisen kerran vuosimaksu eräänny kuitenkin maksettavaksi aikaisintaan patentin myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden viimeisenä päivänä (PatL 70 I §).

Eräännyvien vuosimaksujen tiedot, kuten viitenumeron, voi tarkistaa [patenttitietopalvelusta](#).

C.6.1 Vuosimaksujen lykkäyspyyntö

Jos keksijä on patentinhakijana tai patentinhaltijana ja jos vuosimaksujen suorittaminen tuottaa hänelle huomattavia vaikeuksia, PRH voi myöntää hänelle maksujen suorittamisen lykkäystä. Hakijan tai haltijan täytyy pyytää lykkäystä viimeistään silloin, kun vuosimaksut ensimmäisen kerran erääntyvät maksettaviksi.

Pyynnön 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.

Lykkäystä voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti, kun kolme vuotta on kulunut patentin myöntämisestä. Lykkäyksen pidennystä koskeva pyyntö on tehtävä ennen kuin myönnetty lykkäys on päättynyt.

Jos lykkäystä tai lykkäyksen pidennystä koskeva pyyntö hylätään, on kahden kuukauden kuluessa hylkäämisestä suoritettu maksu katsottava suoritetuksi oikeassa ajassa.

Vuosimaksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty lykkäys, voidaan suorittaa kuuden kuukauden kuluessa sen ajankohdan jälkeen, johon saakka lykkäys on saatu. Samassa ajassa on maksettava myös mahdollinen vuosimaksun korotus.

C.7 Menetetyn oikeuden palauttaminen

Jos patentin hakija tai haltija jättää suorittamatta jonkin PRH:ssa tehtävän toimenpiteen määräajassa, se voi johtaa oikeuden menettämiseen eli hakemuksen tai patentin raukeamiseen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vuosimaksun maksamatta jättäminen tai eurooppapatentin voimaansaattamista koskevan määräajan ylittäminen. Hakijalla on mahdollisuus tehdä esitys PRH:lle oikeuden palauttamiseksi, jos patenttilain 71 a §:n edellytykset täyttyvät.

Menettelyn mukainen oikeuden palautus on mahdollinen, jos patentin hakija tai haltija on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaan noudattaakseen, mutta tästä huolimatta toimenpidettä ei ole suoritettu määräajassa. Esimerkiksi tietämättömyys laista tai määräajan unohtaminen ei ole peruste esityksen hyväksymiselle.

Esitystä oikeuden palauttamiseksi ei voida tehdä milloin tahansa, vaan esityksen tekeminen on sidottu kahteen laissa asetettuun määräaikaan:

- Esitys on tehtävä ja puuttuvat toimenpiteet suoritettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun patentin haltija tai hakija tuli tietoiseksi määräajan ylitymisestä.
- Ehdoton takaraja esityksen tekemiselle on kuitenkin vuosi määräajan päättymisestä. Vuosimaksujen osalta vuoden määräaika lasketaan sakollisesta määräpäivästä.

Molempien määräaikaedellytysten on täytyttävä, jotta PRH ottaa esityksen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa, että vuoden kuluttua määräajan päättymisestä oikeuden palauttaminen ei ole mahdollista, vaikka hakija ei olisikaan tullut tietoiseksi määräajan ylityksestä. Samoin, jos hakija saa tiedon määräajan ylityksestä eikä reagoi kahdessa kuukaudessa, ei esitystä oteta käsittelyyn, vaikka määräajan ylityksestä olisi alle vuosi.

Etuoikeutta koskevien esitysten osalta määräaika on tiukempi: esitys on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa etuoikeutta koskevan määräpäivän päättymisestä (PatL 71 a § 2 mom).

Menetetyn oikeuden palauttamista voi hakea vastaavasti myös hyödyllisyysmallille HmL 26 a § mukaisesti.

C.7.1 Oikeuden palauttamisen hakeminen

Oikeuden palauttamista haetaan kirjallisesti toimittamalla vapaamuotoinen esitys PRH:lle. Esitys on tehtävä suomeksi tai ruotsiksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirja.

Esityksen lisäksi myös puuttuva toimenpide on suoritettava määräajassa. Puuttuvan toimenpiteen suorittamisella tarkoitetaan esim. kaikkien esityksen tekemiseen mennessä eräänntyneiden maksujen maksamista tai käännöksen toimittamista.

Oikeuden palauttamista koskevasta esityksestä tulee käydä ilmi:

- patentin rekisterinumero tai hakemusnumero
- tieto siitä, milloin patentin haltija tai hakija tuli tietoiseksi määräajan ylitymisestä, jotta virasto voi arvioida onko esitys tehty määräajassa,
- selvitys siitä, minkä takia toimenpidettä ei ole suoritettu määräajassa, ja
- miten hakija on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaan noudattaakseen

Selvitys voi esimerkiksi sisältää lausuntoja, sisäisiä selvityksiä tai muuta vastaavaa.

Käsittely on maksullista. Mahdollisesti puuttuvan maksun lisäksi PRH:lle tulee suorittaa voimassa olevan [hinnaston](#) mukainen ratkaisumaksu.

Jos PRH hylkää esityksen, puuttuvan toimenpiteen maksut (esim. myöhässä maksettu vuosimaksu) palautetaan esityksen tekijälle. Ratkaisumaksua ei kuitenkaan palauteta.

C.7.2 Käsittely ja ratkaisu

Asia voi päättyä kolmella eri tavalla:

- esitystä ei oteta käsiteltäväksi edellytysten mukaisten määräaikaisten ylityksen takia tai puuttuvan maksun takia
- esitys hyväksytään
- esitys hylätään.

Jos edellytykset täyttyvät eikä esityksen hyväksymiselle ole estettä, PRH hyväksyy esityksen. Tällöin puuttuva toimenpide katsotaan suoritetuksi määräajassa ja patentti palautetaan viran puolesta voimaan. Tieto hyväksyvistä päätöksistä julkaistaan seuraavassa Patenttilehdessä.

Huomaa, että kolmannelle osapuolelle on kuitenkin voinut syntyä patenttilain 71 c §:n mukainen hyväksikäyttöoikeus keksintöön oikeuden menettämisen ja lehtikuulutuksen välisenä aikana.

Jos edellytykset eivät täyty tai esitystä ei voida muusta syystä hyväksyä, PRH lähettää esityksen tekijälle lausumapyynnön. Lausuman antamiselle asetetaan kahden kuukauden pituinen määräaika.

Lausuman käsittelyn jälkeen PRH hyväksyy tai hylkää esityksen. Hylkäyspäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen (ks. A.14).

D. Kansallisen patenttihakemuksen uutuustutkimus

Tutkijainsinööri suorittaa patenttihakemukselle uutuustutkimuksen. Uutuustutkimuksella on tarkoitus selvittää tekniikan taso sillä alalla, jota keksintö koskee, siten, että keksinnön uutuuteen ja keksinnöllisyyteen voidaan ottaa kantaa. Tutkimuksessa otetaan huomioon kaikki se tieto, mikä tulee tutkijainsinöörin tietoon.

D.1 Uutuustutkimuksen kohde

Lähtökohtaisesti PRH tutkii hakemuksen käsittelyn aikana yhden keksinnön tai yhtenäisen keksintöryhmän.

Tutkimuksen tavoitteena on saada selville ja tuoda esiin keksintöön liittyvä läheisin tunnettu tekniikka keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden arvioimista varten. Tämä vaatii suoritettavien hakujen oikean kohdistamisen. Jotta haut saadaan kohdistettua oikein, on tärkeää ymmärtää hakemuksen keksinnöllinen pääajatus eli niin sanottu ydinkeksintö (vrt. [EPO GL, IV B-IV, 1.1](#): "inventive concept"). Ydinkeksintö on useimmiten asia, joka hakemuksessa esitetään keksintönä tai parannuksena tunnettuun tekniikkaan nähden.

Uutuustutkimus kattaa lähtökohtaisesti sen, mikä on esitetty patenttivaatimuksissa. Itse hakua ei yleensä rajoiteta pelkkään patenttivaatimusten sanamuotoon, mutta uutuustutkimusta ei kuitenkaan myöskään laajenneta kattamaan vain hakemuksen selitysosassa esitettyjä asioita. Tutkijainsinöörin on kuitenkin otettava huomioon selitysosaa ja mahdolliset piirustukset, jotta hän tunnistaa ja ymmärtää keksinnöllä ratkaistavan ongelman ja siihen esitetyn ratkaisun. Selitysosaa toimii myös apuna patenttivaatimusten mahdollisesti epäselvien ja sinänsä selvien, mutta merkitykseltään normaalista käytöstä eroavien, ilmaisujen tulkinnessa.

Epäselvien ja erityisen laajojen vaatimusten kohdalla tutkimus voidaan kohdistaa siihen, mitä on selitysosaa perusteella toteutettavissa (ks. D.1.1).

Mahdolliset vaihtoehdot patenttivaatimuksissa tutkitaan sillä tarkkuudella, että tutkijainsinööri pystyy ottamaan niiden patentoitavuuteen kantaa, kuitenkin ottaen huomioon myös tutkimukseen käytettävissä oleva aika.

D.1.1 Uutuustutkimuksen rajoittaminen

Uutuustutkimus on mahdollista suorittaa osittaisena sellaisissa hakemuksissa, joissa itsenäiset patenttivaatimukset määrittelevät keksinnön kohteen kohtuuttoman epäselvästi tai laajasti. Tutkimus voidaan silloin rajoittaa vain joissakin patenttivaatimuksissa tai selityksen toteutusmuodoissa kuvattuun tekniikkaan sitä kohtuullisesti yleistäen. Kun patenttivaatimuksissa määritelty keksinnön kohde on erittäin epäselvä tai hyvin laaja, minkä johdosta patenttivaatimuksille ei ole mahdollista tehdä kunnollista ja kattavaa uutuustutkimusta, kutsutaan hakemusta kompleksihakemukseksi (ks. D.1.1.1). Uutuustutkimuksen suorittaminen osittaisena on myös mahdollista hakemuksen ollessa epäyhtenäinen (ks. D.1.1.2).

Jos uutuustutkimusta rajoitetaan, PRH perustelee välipäätöksessä (ks. F.3.2), miksi tutkimusta on rajoitettu. Välipäätöksessä kuvataan lisäksi, minkä patenttivaatimusten, patenttivaatimusten osien tai selityksen osan perusteella tutkimus on tehty. Kokonaan tai osittain tutkimatta jääneet patenttivaatimukset merkitään myös tutkimusraporttiin (ks. D.3).

D.1.1.1 Kompleksihakemukset

Hakemuksia, joiden patenttivaatimukset ovat niin epäselvät tai laajat, että niille ei ole mahdollista tehdä kunnollista ja kattavaa uutuustutkimusta, kutsutaan tässä kompleksihakemuksiksi.

Patenttilain 8 §:n 2 momentin mukaan patenttivaatimuksessa tulee ilmaista täsmällisesti, mitä patentilla halutaan suojata, ja selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen 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 tai laaja eri syistä, seuraavassa esimerkkejä:

- Patenttivaatimus (tai koko patenttivaatimusasetelma) on laaja, koska se käsittää hyvin monia vaihtoehtoja. Näistä on selityksessä kuvattu kuitenkin mahdollisesti vain pieni osa.
- Patenttivaatimuksessa on epäselviä määrittelyjä.
- Keksintö on patenttivaatimuksessa määritelty halutun tuloksen perusteella. Patentinhakija on mahdollisesti ilmoittanut hakemuksessa yhden tavan saavuttaa haluttu tulos, mutta vaatii patenttivaatimuksessa suojaa kaikille mahdollisille tavoille tuloksen saavuttamiseksi.
- 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.

Kompleksihakemuksia käsiteltäessä noudatetaan patenttisäädösten yleisiä periaatteita eli keksinnön on täytettävä 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 edellä mainituista syistä johtuen ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista ryhtyä edes osittaiseen uutuustutkimukseen näiden vaatimusten pohjalta. Silloin PRH antaa muodollisen välipäätöksen (ks. F.2) ja pyytää hakijaa täsmentämään vaatimuksia. Välipäätöksessä perustellaan, miksi tutkimusta ei ole voitu suorittaa.

Mikäli ei ole katsottu aiheelliseksi antaa muodollista välipäätöstä tai vaatimukset ovat välipäätökseen vastaamisen jälkeenkin epäselvät tai laajat, PRH voi tehdä uutuustutkimuksen osittaisena. Tällöin uutuustutkimus kohdistetaan tekniikkaan, joka on kuvattu epäitsenäisissä vaatimuksissa tai selityksessä, esim. sovellutusesimerkeissä, niiden tekniikkaa kohtuullisesti yleistäen.

D.1.1.2 Patenttivaatimusten epäyhtenäisyys

Jos patenttivaatimukset kohdistuvat kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan keksintöön, vaatimukset ovat epäyhtenäisiä (PatL 10 §). Hakemuksen ollessa epäyhtenäinen, uutuustutkimus tehdään patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitetylle keksinnölle (ks. H.1.6).

D.1.2 Uutuustutkimuksen tekemättä jättäminen

Lähtökohtaisesti PRH pyrkii aina tekemään uutuustutkimuksen. Myös tapauksissa, joissa keksinnön kohde jää patenttivaatimusten ja selityksen perusteella epäselväksi tai patenttivaatimuksia ei ole edes toimitettu, pyritään tutkimus kuitenkin tekemään. Tällöin tutkijainsinöörin määrittelemä uutuustutkimuksen kohde kuvataan teknisessä välipäätöksessä.

Jos patenttivaatimukset on kuitenkin esitetty niin laajasti tai epätäsmällisesti (PatL 8 § 2 mom.) tai keksintö on kokonaan vailla teknisiä perusteita, ettei uutuustutkimusta yksinkertaisesti voida suorittaa, PRH antaa asiasta muodollisen välipäätöksen (ks. F.2). Hakijalla on tällöin mahdollisuus jo annettujen asiakirjojen puitteissa selkeyttää ja täsmentää keksinnön määrittelyä (PatA 19 § 4 mom.).

D.2 Tutkimuksen laajuus

Laajimmillaan tuote, laite, menetelmä ja tuotteen käyttö yhdessä määrittelevät hakemuksessa esitetyn keksinnön alan ja tutkittavan kokonaisuuden. Keksintöön liittyy aina lisäksi ongelma, jonka

keksintö ratkaisee. Tähän ratkaisuun liittyvät tekniset piirteet yhdistävät tavalla tai toisella kaikkia edellä lueteltuja keksinnön kohteita.

Tutkimus kohdistetaan ensisijaisesti tekniikan alaan ja aloihin, joihin keksintö suoraan liittyy, minkä jälkeen tutkimusta jatketaan tarvittaessa kattamaan samankaltaiset ja vastaavat tekniikan alat, joihin keksinnön kohde on rinnastettavissa käytön tai teknisten piirteiden osalta.

Pääasiallisen tutkimusaineiston muodostavat patenttijulkaisut. Toisena tärkeänä aineistona ovat teknilliset ja luonnontieteelliset lehdet ja muut julkaisut. Erilaiset kaupalliset esitteet, näyttelyt, esitelmät ja julkinen käyttö voivat myös kuulua tutkimusaineistoon ja muodostaa patentoimisen esteen. Viimeksi mainituissa tapauksissa edellytetään, että julkistamisesta on saatavissa kirjallinen dokumentti (ks. E.2.1). Myös pelkästään sähköisessä muodossa julkaistua aineistoa voidaan käyttää esteenä.

Tutkimuksessa suoritettavat haut dokumentoidaan tutkimusselosteeseen.

D.2.1 Tutkimuksen lopettaminen

Yleensä uutuustutkimus lopetetaan, kun hakemuksen koko asiasisällölle, joka on esitetty vaatimuksissa, on löytynyt uutuudeneste tai riittävä keksinnöllisyyden este. Riittävällä keksinnöllisyyden esteellä tarkoitetaan julkaisua, joka eroaa vaaditusta keksinnöstä vain triviaalien tai kyseisellä tekniikan alalla yleisesti tunnettujen piirteiden osalta, jolloin nämä piirteet eivät voi mitenkään tuoda keksinnöllisyyttä.

Jos estettä ei löydy keksinnön kohteen mukaiselta tekniikan alueelta, tutkimusta jatketaan yllämainitun mukaisesti läheisille tai muille tekniikan aloille tarpeen mukaan.

Tutkimusta ei kuitenkaan tarpeettomasti pitkitetä, vaan se lopetetaan heti, kun todennäköisyys löytää uusia relevantteja julkaisuja (keksinnöllisyyden arvioimiseksi) on pieni suhteessa tutkimuksen vaatimaan työpanokseen, sillä tutkimuksen taloudelliset rajoitukset ja tehokkuusvaatimukset edellyttävät, että uutuustutkimus on suoritettava kaikissa tapauksissa kohtuullisen ajan kuluessa.

D.2.2 Uutuustutkimuksen täydentäminen

Uutuustutkimusta täydennetään hakemuskäsittelyn myöhemmässä vaiheessa, jos siihen on tarvetta esimerkiksi patenttivaatimusten muutosten vuoksi. Myös uutuustutkimuksen tekemisen jälkeen julkisiksi tulleet Suomessa tehdyt patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset ja muut yhteensattumat voi olla syytä tarkastaa, sillä tehtäessä uutuustutkimusta kaikki se aineisto, joka on huomioitava keksinnön uutuutta arvioitaessa, ei välttämättä ole vielä ollut tutkijainsinöörin saatavissa.

Tutkimusta voidaan joutua täydentämään myös esimerkiksi kompleksihakemusten (ks. D.1.1.1) tapauksessa, jos ensimmäisen teknisen välipäätöksen yhteydessä tehdyssä uutuustutkimuksessa kaikkia patenttivaatimuksia ei ole tutkittu täydellisesti tai kaikki patenttivaatimukset eivät ole olleet tutkimuksen kohteena. Harkinnan mukaan uutuustutkimusta voidaan täydentää, jos itsenäisiin patenttivaatimukseen on otettu selityksestä uutuustutkimuksen kohteena olluttakeksintöä täsmentäviä piirteitä, jotka eivät ole sisältyneet aiempaan uutuustutkimukseen (PatA 19 § 2 mom.). Uusi tutkimusraportti (ks. D.3) tehdään siinä tapauksessa, jos tutkimukselle joudutaan suorittamaan kattava tutkimus muutosten jälkeen.

D.2.3 Aineiston vähimmäislaajuus kansallisessa tutkimuksessa

Patenttiasetus määrittelee kotimaisen tutkimukseen kuuluvan aineiston vähimmäislaajuuden. Tähän perusaineistoon sisältyvät seuraavien patenttiviranomaisten julkaisemat tiivistelmä-, hakemus-, kuulutus- ja patenttijulkaisut: Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Ranskan, Iso-Britannian, USA:n ja Euroopan patenttivirastot sekä WIPO:n kansainvälinen toimisto (PatA 26 § 2 mom.). Tähän aineistoon sisältyvät suomalaiset hakemusasteelle jääneet julkistetut hakemukset sekä vielä vireillä olevat julkiset hakemukset. Edellä mainitun aineiston lisäksi tarpeen mukaan tutkitaan myös muuta aineistoa.

Lähtökohtaisesti kansallisen hakemuksen uutuustutkimuksen laajuus vastaa laajuudeltaan kansainvälistä PCT-tutkimusta (ks. K.6.4.4).

Tutkimuksessa otetaan huomioon myös mahdolliset yhteensattumat eli hakemukset, jotka on tehty ennen tutkittavana olevaa hakemusta mutta jotta eivät vielä olleet julkisia tutkittavana olevan hakemuksen tekemispäivänä (ks. E.3.2).

D.2.3.1 Tutkimustiedot toiselta patenttiviranomaiselta

Jos PRH:lla on käytettävissään toisen patenttiviranomaisen selonteko keksinnön patentoitavuudesta, PRH:n uutuustutkimus rajoitetaan kohdistumaan sellaiseen aineistoon, mistä on syytä epäillä, ettei se ole sisältynyt toisen viraston tutkimusaineistoon, esimerkiksi kielellisistä tai maantieteellisistä syistä johtuen tai saatavuutensa vuoksi.

Hakija on velvollinen toimittamaan PRH:lle Suomen ulkopuolisen patenttiviranomaisen antamat tiedot keksinnön patentoitavuustutkimuksen tuloksista, jos samalle keksinnölle on haettu patenttia Suomen ulkopuolella (PatL 74 § 3 mom., PatA 29 §). PRH voi pyytää näitä tuloksia hakijalta tarvittaessa. Toiselta patenttiviranomaiselta saatuja tutkimustuloksia käytetään hyväksi siten, että PRH:n omaa tutkimusta rajoitetaan.

Tutkimustuloksissa mainituista julkaisuista voidaan pyytää kopiot hakijalta, jos ne eivät ole löydettävissä tavanomaisia lähteitä käyttäen. Edellytyksenä tällöin on, että hakija on saanut kopiot julkaisuista toisen viranomaisen toimittamana. PRH voi pyytää hakijalta toisen patenttiviranomaisen antamaa selontekoa keksinnön patentoitavuudesta myös tutkittavan hakemuksen myöhemmässä käsittelyvaiheessa, jos syytä sellaisen saamiseen ilmenee.

Myös kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS, ks. K.7) tapauksessa tutkimuksen tulosta käytetään hyväksi siten, että omaa tutkimusta rajoitetaan. Mikäli ITS-tutkimus on suoritettu muualla kuin Suomessa, PRH:n kansalliselle hakemukselle tekemä uutuustutkimus on yleensä tarpeen kohdistaa vain sellaiseen pohjoismaiseen ja/tai suomenkieliseen aineistoon, joka ei ole voinut olla tutkimuksen ajankohtana kansainvälisen tutkimusviranomaisen käytettävissä.

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 päättänyt. Jos ei ole perusteltua syytä toimia toisin, kansainvälistä tutkimustulosta pidetään lähtökohtana kansallisen hakemuksen jatkokäsittelylle.

D.2.4 Tietokannat ja hakutyökalut

Tutkimukseen käytetään pääasiallisesti EpoqueNet-sovellusta, joka on EPO:n patenttihakemusten tutkimusjärjestelmä ja sopimuksesta kaikkien EPC-jäsenvaltioiden patenttivirastojen käytettävissä. Sovellus on patenttihakemusten pääasiallinen tutkimusväline.

Uutuustutkimusta suoritettaessa hyödynnetään tietokantojen tiivistelmä- ja kokotekstitietoja ja luokitusinformaatiota (ks. D.4). Tyypillisesti uutuustutkimusta kohdennetaan ja rajataan käyttäen sekä sana- että luokitushakuja. Vaihtoehtoisesti pelkkä luokitus- tai sanahaku ovat mahdollisia.

Tärkeimmät käytettävät patenttietokannat ovat EPO:n EPODOC-tiivistelmätietokanta ja Clarivaten DWPI-tiivistelmätietokanta sekä alkuperäiskielisiä että konekäännöksiä sisältävät kokotekstitietokannat. Tämän lisäksi käytössä on kuvamuotoiset tallenteet patenttijulkaisuista, jotka sisältävät yleensä koko patentti- tai hakemusjulkaisun kuvamuodossa. Näin ollen luokitustietoja hyväksi käyttäen haku voidaan kohdistaa myös julkaisuihin, joista ei ole saatavilla kokotekstimuotoista hakemusta tai edes tiivistelmää. Näistäkin julkaisuista on usein tarjolla kuvamuotoinen hakemusjulkaisu.

EPODOC-tietokanta sisältää bibliografisia tietoja, luokitustiedot sekä tiivistelmiä eri maiden patenttijulkaisuista. Clarivaten DWPI-tietokanta sisältää tavanomaiset julkaisutiedot ja kansainväliset IPC-luokitustiedot ja palveluntuottajan itse laatiman tiivistelmän keksinnöstä.

Kokotekstitietokannat sisältävät patenttijulkaisun kokonaisuudessaan haettavassa muodossa. Konekäännetyt kokotekstitietokannat mahdollistavat vastaavien hakujen suorittamisen englanniksi myös aasialaisiin julkaisuihin sekä muiden ei-englanninkielisten maiden julkaisuihin. Tällaisia ovat esimerkiksi CNIPAn (Kiinan patenttivirus) toimittamat konekäännöstietokannat, jotka sisältävät kiinalaisten julkaisuiden konekäännökset.

Patenttitietokantojen lisäksi käytössä on laajalti erilaisia tieteellisiä ja teknillisiä lehtiä ja artikkelikokoelmia sisältäviä NPL-tietokantoja (non-patent-literature) sekä kaupallisia tietopankkeja. Tällaisia ovat esimerkiksi STNNext-ohjelman kautta käytettävät kemiallisten yhdisteiden rakenne- ja sekvenssitietokannat (esim. CASin tietokannat) sekä tiivistelmätietokannat, kuten COMPDX, INSPEC ja MEDLINE. Näiden lisäksi käytössä on monia laajoja kustantajien tietokantakokoelmia, kuten EBSCO:n, Elsevierin, Springerin ja Wiley-Blackwellin hakuportaalit. Muista kaupallisista tietokannoista voidaan mainita esimerkiksi Mintel GNPD (Global New Products Database) -tuotetietokanta. Lisäksi uutuustutkimuksessa käytetään tietoliikenteen ja video- ja audiokoodauksen standardeja sisältäviä tietokantoja, kuten 3GPP ja MPEG.

PRH käyttää uutuustutkimuksen työkaluna myös tekoälyyn perustuvaa IPRally-ohjelmistoa. IPRallyn teknologia perustuu siihen, että sekä uutuustutkimuksen kohteena olevista keksinnöistä että aikaisemmista patenttijulkaisuista muodostetaan teknisiä piirrekarttoja eli graafeja. Tämän jälkeen tekoäly vertailee graafeja toisiinsa läheisen tunnetun tekniikan löytämiseksi.

D.2.5 Internet patenttihakemusten uutuustutkimuksessa

Myös Internetiä hyödynnetään patenttihakemusten uutuustutkimuksessa. Internet antaa kuitenkin mahdollisuuden päästä käsiksi sellaiseen tietoon ja lähteisiin, joihin ei pääse perinteisten tiedonhakujärjestelmien kautta. Tämä koskee erityisesti muuta kuin patenttikirjallisuutta. Videotiedostot ovat yksi esimerkki sellaisesta tiedosta, joka voi muodostaa patentoinnin esteen, mutta mihin ei välttämättä pääse käsiksi perinteisillä hakutyökaluilla. Internetin hyöty lähteenä on koettu erityisesti nopeasti muuttuvilla aloilla, kuten esimerkiksi tietotekniikka ja tietokoneohjelmat.

Hakuja tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, että hakukoneiden avulla vapaasti käytettävä Internet ei ole täysin tietoturvallinen järjestelmä. Kuitenkin myös ei-julkisen hakemuksen yhteydessä internetlähteiden käyttö voi tulla kysymykseen esimerkiksi oudon terminologian selvittämisessä, keksijän/keksijöiden aikaisemmin julkaiseman aineiston selvittämisessä, yritysten tuoteselosteisiin tai julkaisuihin tutustumisessa tai yleisesti johonkin erikoisalaan tutustumisessa.

Internetsivuun viitattaessa ongelmia voi tulla sen ajankohdan määrittämisessä, mistä lähtien sivu on ollut olemassa, ja onko sivu ollut saman sisältöinen julkaisemisajankohdastaan lähtien. Luotettavuuteen vaikuttaa se, onko sivun tuottaja luotettava julkaisija vai tuntematon taho. Luotettavan julkaisijan, esim. kustantamo, dokumenttisivulta on yleensä löydettävissä julkaisemispäivä, eikä sivun sisältöä ole muutettu. Päivämäärän osalta ei-luotettavia tahoja saattavat olla esimerkiksi yksityishenkilöt, yksityiset organisaatiot ja kaupalliset tahot (esimerkiksi yritysten mainossivut). Näiden toimijoiden sivuilta ei välttämättä ole löydettävissä dokumentin julkaisupäivää tai sisältöä on saatettu muuttaa. Tällöin voidaan käyttää apuna erilaisia hakukoneiden indeksointipalveluja, kuten Internet Archive Wayback Machine. Viitatessaan indeksoituun dokumenttiin tutkijainsinööri voi olettaa, että dokumentin sisältö on pysynyt samana julkaisu- ja indeksointipäivän välisen ajan, ellei muuta voida osoittaa.

D.3 Tutkimusraportti

Kun patenttihakemus on tutkittu ja siitä annetaan ensimmäinen tekninen välipäätös, hakijalle annetaan lisäksi erillinen tutkimusraportti. Tutkimusraportti on luettelo uutuustutkimuksen tuloksista ja se laaditaan samalla kielellä kuin välipäätös. Jos hakemukselle tehdään myöhemmin uusi uutuustutkimus, hakijalle annetaan tarpeen mukaan myös uusi tutkimusraportti.

PRH lähettää hakijalle tutkimusraportin ja kaikki viitejulkaisut välipäätöksen liitteenä. Tutkimusraportti tulee julkiseksi samalla, kun hakemus tulee julkiseksi.

Tutkimusraportissa ilmoitetaan

- hakemuksen numero,
- hakemuksessa esitetyn keksinnön täydellinen IPC- ja CPC-luokitus,
- tutkitut tekniikan alueet IPC-luokituksen avulla ilmaistuna,
- tutkimuksessa käytetyt tietokannat,
- viitejulkaisut,
- tutkijainsinöörin nimi ja
- tarvittaessa raportin liitteissä patenttilain 1 §:n, 8 §:n ja/tai 10 §:n nojalla tutkimatta jätettyjen patenttivaatimusten numerot ja yksilöity perustelu tutkimatta jättämiseen.

Tutkimusraportissa ilmoitetaan kaikki ne julkaisut, joihin viitataan keksinnön patentoitavuutta koskevassa välipäätöksessä. Viitejulkaisun tunnistetiedot esitetään mahdollisimman täydellisinä siten, että viite on myös ulkopuolisen löydettävissä. Viitejulkaisut esitetään WIPO:n standardin [ST. 14](#) mukaisesti.

Alkuperäinen julkaisu esitetään aina kun mahdollista, minkä lisäksi voidaan esittää tiivistelmä tai alkuperäisen julkaisun käännös.

Jokaiselle julkaisulle ilmoitetaan ainakin yksi seuraavassa luettelossa mainittu kategoriakoodi, joka kuvaa julkaisun luonnetta. Tämän lisäksi ilmoitetaan sen tai niiden patenttivaatimusten numerot, jota tai joita viitejulkaisu koskee. Kunkin julkaisun kohdalla eritellään myös ne julkaisun kohdat, jotka ovat relevantteja patentoitavuuden arvioinnin kannalta.

Viitejulkaisujen yhteydessä ilmoitettavat kategoriat (kategoriakoodi 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 kategoriiaan 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. |
| & | Samaan patenttiperheeseen kuuluva julkaisu. |

Kategoriassa X käytetään, jos patenttivaatimuksessa määritelty keksintö ei ole uusi julkaisusta tunnettuun tekniikkaan nähden tai ei eroa olennaisesti julkaisusta aikaisemmin tunnetusta tekniikasta.

Kategoriaa Y käytetään, jos patenttivaatimuksessa 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 patenttihakemus (FI, EP, WO) tai hyödyllisyysmallihakemus. Julkaisu voi muodostaa ainoastaan uutuudenesteen patenttivaatimukselle (ns. yhteensattuma PatL 2 § 2 mom., PatM 44 §, ks. E.3.2). 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. internetjulkaisun) julkaisupäivämäärän tai julkaisu voi olla internetjulkaisu, jonka julkaisupäivämäärä ei ole tiedossa, ja johon halutaan viitata hakijan tai kolmannen osapuolen informoimiseksi. Mikäli tällaiseen internetjulkaisuun 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, englanninkieliseen konekäännökseen tai julkaisuun, joka on julkaistu myöhemmin ja jota käytetään oudon kielen tulkinnassa.

Jos yhtään julkaisua ei ole esitettävänä, tutkimusraporttiin kirjoitetaan: Ei viitejulkaisuja. Tällainen tilanne on hyvin poikkeuksellinen.

Tutkimusraportin liite tai liitteet täytetään siinä tapauksessa, jos yksi tai useampia patenttivaatimuksia on jätetty tutkimatta (ks. D.1.1). Tutkimatta jättämisen syitä voivat olla:

- vaatimukset eivät ole hyväksyttävissä patenttilain 1 §:n nojalla,
 - vaatimukset ovat liian laajat, epäselvät tai monimutkaiset (PatL 8 §),
 - vaatimukset ovat epäyhtenäiset (PatL 10 §).
-

D.4 Patenttiluokitus

Patenttiluokitusjärjestelmiä on kehitetty helpottamaan tiedonhakua patenttietokannoista. Patenttiviranomaiset antavat käsittelemilleen patenttihakemuksilla patenttiluokkia, jotka kuvaavat hakemuksessa määritellyn keksinnön tekniikan alan. Luokituksen avulla tiedonhaun voi kohdistaa haluttuun tekniikan alaan.

PRH luokittelee kaikki hakemukset yleisimpiin luokitusjärjestelmiin.

D.4.1 Hakemuksen luokittaminen PRH:ssa

PRH luokittelee hakemuksen keksinnön tai keksinnöt täydellisesti ennen hakemuksen julkiseksituloa (PatA 25 §). 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 ja selitys. Luokittaminen tehdään IPC-luokitusjärjestelmän voimassa olevan version ja oppaan (ks. D4.2.1) ohjeiden mukaisesti. Lisäksi hakemus luokitetaan käyttäen CPC-järjestelmää (ks. D.4.2.2).

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.

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

PRH tarkastaa annetun luokituksen ainakin hakemusta lopullisesti hyväksyttäessä tai hakemuksen käsittelyn muulla tavoin päättyessä. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon luokittamisen jälkeen luokitusjärjestelmässä tai hakemuksessa tapahtuneet muutokset, esimerkiksi muutokset, jotka koskevat hakemuksen sisältämän informaation uudenlaista jakautumista keksintöinformaatioon ja lisäinformaatioon. Jos etuoikeudella Suomessa tehtyä hakemusta vastaava hakemus (tai julkaisu) on jo käynyt luokitteluvaiheen läpi jossakin toisessa viranomaisessa, PRH käyttää saatavilla olevia luokitustietoja hyväksi hakemuksen (tai julkaisun) luokittamisessa.

D.4.2 Luokitusjärjestelmät

Patenttiluokitusjärjestelmät ovat hierarkkisia luokittelujärjestelmiä, jotka jaottelevat keksinnöt tekniikan aloittain yksityiskohtaista teknistä tietoa sisältäviin alaryhmiin. Kansainvälinen patenttiluokitusjärjestelmä (IPC) on otettu käyttöön vuonna 1968. Muita tunnetuimpia käytössä olevia patenttiluokitusjärjestelmiä ovat vuoden 2013 alusta käyttöön otettu Euroopan patenttiviruson ja Yhdysvaltain patenttiviruson (USPTO) yhdessä hallinnoima CPC-luokitusjärjestelmä sekä Japanin patenttiviruson sisäinen patenttiluokitusjärjestelmä. Sisäisessä käytössä olevia luokittelujärjestelmiä voidaan muokata helpommin, joten ne ovat seuranneet tekniikassa tapahtuvia muutoksia nopeammin kuin kansainvälinen järjestelmä IPC.

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

D.4.2.1 Kansainvälinen patenttiluokitus (IPC)

IPC ((International Patent Classification) uudistui vuodesta 1968 viiden vuoden jaksoissa vuoteen 2006 asti. Viiden vuoden jaksotuksesta luovuttiin 1.1.2006 voimaan tulleen IPC8-luokitusjärjestelmän (nykyään pelkkä IPC) myötä. Luokitusjärjestelmää uudistetaan nykyisin kerran vuodessa. IPC8-uudistuksesta lähtien voimassaolevan IPC-luokitustunnuksen jäljessä ilmaistaan sulkeissa olevilla numeroilla luokitustunnuksen voimaanastumisvuosi ja -kuukausi (esim. 2009.01).

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 patenttihakemuksen uutuustutkimuksessa käytettävä niin sanottu PCT-minimidokumentaatio (ks. K.6.4.4) on lähes kokonaisuudessaan uudelleenluokiteltu IPC-luokitusjärjestelmään ja dokumentaatioon kohdistuva tutkimus voidaan näin ollen tehdä aina voimassa olevan luokituksen mukaan. 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. Haun tehostamiseksi historialliseen dokumentaatioon on kuitenkin lisätty uudelleenluokittelun ja patenttiperheiden kautta saatuja luokkia.

Vanhan IPC-luokituksen apuneuvoja ovat luokituspainoksiin liittyvät avainsanaindeksit Official Catchword Index. Luokitusjärjestelmän soveltamisohjeet varsinaisten luokituskirjojen ohella sisältyvät kunkin luokituspainoksen Guide-osaan. (Luokitusjärjestelmässä viisivuotisjaksoina tapahtuneet muutokset tulee ottaa huomioon selattaessa pohjoismaista tutkimusaineistoa pitkältä aikaväliltä).

IPC-luokitusjärjestelmä on löydettävissä [WIPO:n verkkosivulta](#), jolla on myös työkaluja luokitteluun. Sivuston luokituskaavio mahdollistaa myös CPC- ja japanilaisen luokituksen tarkastelun IPC-luokkien rinnalla. Myös IPC-luokitusjärjestelmän aikaisemmat painokset (1–7), avainsanaindeksit, Guide-osat, ja eri luokituspainosten vastaavuustiedot löytyvät WIPO:n verkkosivuilta. Apuna luokituksessa on mahdollista käyttää WIPO:n verkkosivun IPC-luokituskaaviosta löytyvää IPCCAT- tai Catchword-toimintoa.

D.4.2.2 Cooperative Patent Classification (CPC)

CPC-luokitusjärjestelmä korvasi EPO:n ylläpitämän ECLA-järjestelmän (European classification) vuoden 2013 alusta. Taustalla on EPO:n ja Yhdysvaltojen patenttiviraston USPTO:n solmima sopimus yhteisen luokitusjärjestelmän luomisesta.

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 lisäinformaatioluokituksen 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 patenttiviraston keskeinen tutkimusaineisto 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. Koska CPC-luokitus uudistuu IPC-luokitusta nopeammin ja sisältää enemmän symboleja, ovat etenkin suuret patenttivirusot ottaneet sen käyttöönsä IPC:n rinnalle. Esimerkiksi Kiina ja Etelä-Korea luokittelevat omat julkaisunsa myös CPC:tä käyttäen.

CPC-luokitusjaottelu on esitetty [Espacenet-tietopalvelussa](#) sekä [luokitusjärjestelmän infisivuilla](#).

D.4.2.3 Japanin patenttiviruson patenttiluokitus

FI-luokitusjärjestelmä (File index classification, FICLA), 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-luokitusjärjestelmä (File term classification, FTCLA) 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 esitetty [Japanin viruson verkkosivulla](#) ja FI-luokitus on selattavissa myös WIPO:n IPC-luokituskaaviossa.

D.4.2.4 Yhdysvaltojen patenttiviruson patenttiluokitus

USPTO:n tutkijat ovat vuoden 2013 alusta siirtyneet käyttämään CPC-luokitusta uusia hakemuksia luokitettaessa. Vanhoja julkaisuja voi edelleenkin hakea USPC-luokituksella (US-patent classification).

US-patenttiluokitus-tietokanta ja kulloinkin voimassa olevan luokitusjärjestelmän mukaan päivitetty patenttijulkaisutietokanta ovat haettavina [USA:n patenttiviruson verkkosivulla](#).

E. Patentoitavuuden arviointi

E.1 Patentoitavuuden edellytykset

Patentoitavuutta arvioitaessa PRH tutkii kaikkien seuraavien patentoitavuuden edellytysten täyttymistä:

- uutuus ennestään tunnettuun tekniikkaan nähden (PatL 2 §)
- olennainen ero (keksinnöllisyys) ennestään tunnettuun tekniikkaan nähden (PatL 2 §)
- teollinen käyttökelpoisuus (PatL 1 §)
- patenttivaatimusten täsmällisyys (PatL 8 §)
- selityksen riittävyys (PatL 8 §)
- keksinnön tekninen luonne (PatL 1 § 2 mom.)
- rajoitukset mm. lääketieteellisten menetelmien ja biologisten keksintöjen patentointiin (PatL 1 § 3 – 6 mom., PatL 1 a §, 1 b §)
- patenttia haetaan keksintöön, joka on käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty (PatL 13 §).

Näiden lisäksi arvioidaan patenttivaatimusasetelman yhtenäisyyttä.

Jos itsenäisiin patenttivaatimukseen sisältyy vaihtoehtoja, patentoitavuuden perusedellytysten täyttymistä arvioidaan kaikkien vaihtoehtojen osalta, ellei vaihtoehtojen suuri määrä tee arviointia kohtuuttoman työlääksi. Jos jokin perusedellytys (esimerkiksi uutuus, keksinnöllisyys tai teollinen käyttökelpoisuus) ei täyty yhden patenttivaatimuksen vaihtoehdon kohdalla, edellytys ei silloin täyty patenttivaatimuksen määrittelemässä kokonaisuudessa.

Tässä osiossa tarkastellaan lähemmin patenttilain pykälien 1, 1a, 1b ja 2 mukaisia edellytyksiä ja niiden arviointia.

Patenttivaatimusten täsmällisyyttä ja selityksen riittävyttä koskevia edellytyksiä on kuvattu kappaleissa B.4.1 ja B.3.1 ja bioteknisten keksintöjen erityisvaatimuksia kappaleessa B.9. Epäyhtenäisyyden arviointia tarkastellaan kappaleessa H.1 ja patenttihakemuksen muutosten hyväksyttävyyttä kappaleessa H.3. Patentoitavuustutkimuksen vaiheet PRH:ssa kuvataan osassa F.

E.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 (ks. C.2.1) tai etuoikeuspäivää (ks. C.2.2), jos hakemuksella on etuoikeus aikaisemmasta hakemuksesta. Keksintö katsotaan tehdyksi etuoikeushakemuksen tekemispäivänä niiden seikkojen osalta, jotka ilmenevät sekä tutkittavasta hakemuksesta että etuoikeushakemuksesta. Patenttihakemuksessa tehdyt mahdolliset lisäykset etuoikeusasiakirjaan nähden ovat sinänsä sallittuja. Näiden lisäysten suhteen merkitsevä päivä eli patentoitavuusarviointinissa käytettävä päivä on myöhemmän hakemuksen tekemispäivä, eli etuoikeuspyyntö kattaa vain etuoikeusasiakirjasta ilmenevät osat. Etuoikeuspäivä voi siis olla eri päivä eri vaatimuksille tai samaan vaatimukseen sisällyville eri vaihtoehdoille.

Tunnettuun tekniikan tasoon kuuluva materiaali voi olla kirjoitettuna tai muun esitystavan kautta, esimerkiksi julkisen käytön kautta (ks. E.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 patenti- tai hyödyllisyysmallihakemus, käsittäen siihen sisältyvät asiakirjat, on uutuus- ja keksinnöllisyysarvioinnin 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 uutuustutkimuksessa esille tulleesta materiaalista.

E.2.1 Julkinen käyttö

Julkisen käytön tulee olla tarkasti esitetty ja dokumentoitu, jotta se voidaan ottaa huomioon ennen hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivää julkiseksi tulleena 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.

PRH arvioi esiin tuodun julkisen käytön estevaikutuksen samoin kuin muunkin tekniikan tason estevaikutuksen hakemusta käsitellessään. PRH ei voi kuitenkaan kuulla todistajia.

E.2.2 Yleistiedot

Alan ammattimiehen yleistiedoiksi (common general knowledge) katsotaan kaikki, mitä kyseisen alan ammattimiehen (ks. E.4.1) 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.

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

E.3 Uutuus

E.3.1 Uutuuden arvioinnista

Tekniikan tason selvittämisen jälkeen (ks. D.1 ja D.2) arvioidaan keksinnön uutuus.

Patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön tulee olla uusi ennen hakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää) julkiseksi tulleeseen tekniikan tasoon (ks. E.2) nähden sekä myöhemmin kappaleessa E.3.2 lueteltaviin aikaisempiin hakemuksiin nähden (PatL 2 § 1 ja 2 mom.).

Jos patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön kaikki tekniset piirteet ilmenevät yhtenä kokonaisuutena jostakin julkaisusta, julkaisu on uutuudeneste patenttivaatimukselle. Vaatimukselta puuttuu siis uutuus, ellei ainakin yksi sen tunnetusta tekniikasta erottavista piirteistä ole tekninen (ks. markkinaoikeuden päätös [MAO:132/20](#); päätöksessä viitataan myös EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätökseen [G 2/88](#)). Tekninen piirre on sellainen piirre, joka patenttivaatimuksen kontekstissa määrittää teknistä ratkaisua tekniseen ongelmaan. Teknisellä piirteellä on siten tekninen vaikutus patenttivaatimuksen kontekstissa. Monimutkaisissa tapauksissa piirteiden

mahdollinen osallistuminen teknisen ongelman ratkaisuun voidaan vaihtoehtoisesti käsitellä arvioitaessa olennaisen eron olemassaoloa. Patenttivaatimus luetaan kokonaisuutena yhdistäen johdannon ja tunnusmerkkiosan määritteet. Jos patenttivaatimus sisältää keskenään vaihtoehtoisia ratkaisuja, yhdenkin vaihtoehdon löytyminen kokonaisuudessaan jostakin julkaisusta vie uutuuden patenttivaatimukselta.

Kutakin julkaisua verrataan yksitellen tutkittavaan hakemukseen. Erillisiä julkaisuja ei uutuutta arvioitaessa käsitellä yhdessä. Myöskään yhden julkaisun erillisistä sovellutusmuodoista ei voi yhdistellä piirteitä, ellei julkaisussa tällaista ehdoteta. Poikkeuksen muodostaa tapaus, jossa julkaisu viittaa eksplisiittisesti toiseen julkaisuun ja kertoo tämän antavan lisätietoa tietyistä ensimmäisen julkaisun piirteistä. Tällöin toisen julkaisun opetusten katsotaan sisältyneen ensimmäiseen julkaisuun tämän julkiseksitulopäivänä, jos toinen julkaisu on ollut tuolloin julkisesti saatavilla.

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 julkaisun teknisen toteutuksen määrittely on sellainen, että toteutus välttämättä tarvitsee jonkin piirteen, jota ei ole eksplisiittisesti esitetty julkaisussa, julkaisun 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, vaan ne kuuluvat keksinnöllisyystarkasteluun.

Yleinen maininta ei yleensä poista sen piiriin kuuluvan erityisen toteutustavan uutuutta, toisin päin kylläkin. Esimerkiksi jos julkaisussa 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 (ks. D.3).

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 tutkitaan erikseen.

Tunnettuun tekniikan tasoon (ks. E.2) kuuluvaa julkaisua tulkitaan niin kuin kyseisen alan ammattimies ymmärsi sen julkaisun julkistamisajankohtana. Käsiteltävän hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivänä salaisena ollutta hakemusta (ks. E.3.2) tulkitaan niin kuin alan ammattimies tulkitsi sen salaisen hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivänä. Tulkinta-ajankohdalla on merkitystä nopeasti kehittyvillä tekniikan aloilla.

E.3.2 Aikaisempi hakemus esteenä

Patenttihakemuksessa esitetyn keksinnön uutuutta arvioitaessa otetaan huomioon ennen patenttihakemuksen tekemispäivää (etuoikeuspäivää) Suomessa 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 (EP-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) EP-hakemus, joka on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen (EPC) mukaisesti, ja
- 5) kansainvälinen hakemus (PCT), kun sitä on jatkettu EPO:ssa ja se on julkaistu EPC 153 artiklan mukaisesti.

Jos kohdan 4 tai 5 mukainen hakemus on tehty ennen 13.12.2007, Suomen on oltava nimettynä maana EP-hakemuksessa tai PCT-hakemuksessa EP-hakemuksen kautta, ja Suomen nimeämisen on oltava vahvistettu tai tultava vahvistetuksi. EPC 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](#). 13.12.2007 tai sen jälkeen tehdyn EP-hakemuksen nimeämismaksun tarkastaminen ei enää ole tarpeen, vaan kaikki EP-hakemukset, jotka tulevat julkisiksi, katsotaan uutuudenestevaikutukseltaan Suomea koskeviksi.

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

EP-hakemuksen tai EPOssa jatkettun PCT-hakemuksen selitys piirustuksineen ja patentti-vaatimukset sellaisina kuin ne ovat hakemusta tehtäessä tai PCT-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 PCT-hakemuksen peruuttaminen tai EP-hakemuksen jo vahvistetun Suomea koskevan nimeämisen peruuttaminen ei poista hakemuksen uutuudenestevaikutusta.

Jos aikaisemmin tehtyä kansainvälistä hakemusta ei ole jatkettu Suomen osalta tai ennen 13.12.2007 tehdystä EP-hakemuksessa Suomen nimeämistä ei ole vahvistettu, hakemus katsotaan mahdolliseksi patentoitavuuden esteeksi vasta julkaisemispäivästään lukien.

Jos aikaisempi vielä salainen hakemus osoittautuu teknisen asiasisältönsä puolesta esteeksi myöhemmälle hakemukselle, PRH ilmoittaa myöhemmälle hakijalle, 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 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 selvinyt.

Hakemukselle saattaa olla myös esteenä etuoikeudella jätetty hakemus, jonka tekemispäivä on vajaan vuoden myöhäisempi kuin käsiteltävän hakemuksen tekemispäivä, mutta etuoikeuspäivä on

aikaisempi. PCT- ja EP-hakemuksista PRH saa tiedon yleensä vasta niiden tullessa julkisiksi puolitoista vuotta tekemis- tai etuoikeuspäivästä. Niiden mahdollisen estevaikutuksen tarkastaminen tehdään tällöin hakemuksen edettyä jatkokäsittelyvaiheeseen. Silloin selvitetään myös tarvittaessa, onko Suomen nimeäminen vahvistettu tai onko Suomessa jatkettu kyseistä hakemusta (ks. D.2.2).

E.3.3 Tuotteeseen, menetelmään ja käyttöön kohdistuvat vaatimukset

Keksinnön määrittelyä patenttivaatimuksissa on käsitelty kappaleessa B.4. Vaatimukset voidaan jakaa toisaalta tuotteeseen tai laitteeseen ja toisaalta menetelmään tai käyttöön kohdistuviin vaatimuksiin (PatM 14, 16, 17 §).

Tuotetta tai laitetta koskevissa vaatimuksissa rakenteen tai koostumuksen piirteet määrittelevät keksinnön. Tuote- tai laitevaatimuksessa esitetty käyttötarkoitus, joka ilmaistaan esimerkiksi muodossa ”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 pitää 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, on kyseessä uutuudeneste, vaikka käyttöä ei olisi mainittu.

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.

Esimerkki 1: ”Yhdiste X katalyyttinä käyttöä varten” ei ole uusi, jos samaa yhdistettä käytetään väriaineena, 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.

Esimerkki 2: ”Tuholaistorjunta-aine, joka sisältää yhdisteet A, B ja C.” Vaatimus ei rajoitu vain tuholaistorjunta-aineisiin vaan kaikkiin yhdisteet A, B ja C sisältäviin kemiallisiin aineisiin. Vaatimus tulee siis lukea muodossa: ”Tuholaistorjunta-aineena käytettäväksi soveltuva aine, joka sisältää yhdisteet A, B ja C.”

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 määrittellä 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 (PatL 2 § 4 mom., PatM 15 §). Tätä vaatimusmuotoa nimitetään ensimmäiseksi lääketieteelliseksi käytöksi (ks. B.4.3.3).

Aineet tai seokset, joiden käyttö tunnetaan jossakin PatL 1 §:n 3 momentissa tarkoitetussa menetelmässä, voivat saada tuotesuojan rajoitettuna käyttöön tietyssä PatL 1 §:n 3 momentissa tarkoitetussa menetelmässä, jos aineen tai seoksen käyttö ei ole tunnettu tässä tietyssä menetelmässä (PatL 2 § 5 mom.). Tätä vaatimusmuotoa nimitetään toiseksi lääketieteelliseksi käytöksi (ks. B.4.3.3).

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 ja käyttövaatimuksessa ilmaistu tuotteen käyttötarkoitus rinnastetaan toiminnalliseksi piirteeksi, joka määrittää keksintöä (vrt. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 848/93](#)). Jos kuitenkin menetelmän käyttötarkoitus ilmaisee ainoastaan sellaisen teknisen vaikutuksen, joka seuraa väistämättä muiden menetelmävaiheiden suorittamisesta, tämä tekninen vaikutus ei rajoita vaatimuksen kohdetta. Uutuudenesteeksi käy silloin julkaisu, joka kuvaa kyseisen teknisen vaikutuksen aikaansaamiseen soveltuvan menetelmän (vrt. EPO:n valituslautakunnan päätökset [T 1931/14](#) ja [T 304/08](#)). Jos menetelmävaatimus kohdistuu tuotteen valmistusmenetelmään, menetelmä on uusi, jos lähtöaine, lopputuote tai ainakin jokin menetelmävaihe eroaa tunnetun tekniikan mukaisessa menetelmässä esitetystä. Tällaisessa vaatimuksessa esitetty lopputuotteen käyttötarkoitus ei kuitenkaan rajaa vaatimuksen suojapiiriä kuin siltä osin, että lopputuotteen tulee soveltua kyseiseen käyttöön.

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

E.3.4 Valinnan uutuus

Yleinen maininta tunnetussa tekniikassa ei yleensä poista sen piiriin sisältyvän erityisen toteutustavan uutuutta (metalli vs. kupari, ks. E.3.1). Uutuuden arviointi ei kuitenkaan ole näin suoraviivaista, jos vaatimus kohdistuu valintaan tunnetussa tekniikassa esitetyistä luetteloista tai parametrialueista. Valintakeksinnöissä on valittu aikaisemmin tunnetuista rajallisesta määrästä vaihtoehtoja yksi tai useampia, tai on valittu suppeampi parametrialue, joka on aikaisemmin tunnetun parametrialueen sisällä tai osittain päällekkäinen tämän kanssa. Tällaisissa tapauksissa uutuutta joudutaan arvioimaan tilannekohtaisesti.

Jos valinta tehdään valitsemalla vaihtoehto tunnetussa tekniikassa esitetystä luettelosta, jossa vaihtoehto on esitetty, ei uutuusehto täyty. Mutta jos valinta kohdistuu yhdistelmään, johon on valittu vaihtoehdot kahdesta kohtuullisen pituisesta luettelosta, ja tätä yhdistelmää ei ole erityisesti esitetty tunnetussa tekniikassa, uutuusehto täyttyy (two-lists principle). Tarkastellaan esimerkiksi tilannetta, jossa tunnetun tekniikan julkaisu esittää yhdisteen yleisen rakennekaavan, joka sisältää kahta substituenttia R1 ja R2, ja mahdolliset substituenttinvaihtoehdot on esitetty luetteloina. Tällöin yksittäinen yhdiste, jolla on sama yleinen rakennekaava mutta tietyt luetteloista valitut substituentit R1 ja R2, on uusi tunnettuun tekniikkaan nähden.

Laajemmasta parametrialueesta valittua suppeampaa parametrialuetta pidetään uutena, jos

- 1) alue on kapea verrattuna tunnettuun alueeseen,
- 2) alue on riittävän kaukana tunnetussa tekniikassa esitetyistä yksittäisistä esimerkeistä.

Kriteerien "kapea" ja "riittävän kaukana" merkitys on arvioitava tapauskohtaisesti.

Tässä yhteydessä on arvioitava, harkitsisiko alan ammattimies tunnetun tekniikan opetuksen perusteella vakavasti työskentelyä valitulla suppeammalla parametrialueella (ks. esim. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 1571/15](#)). Jos voidaan kohtuudella olettaa, että harkitsisi, valittu

suppeampi parametrialue ei ole uusi. Uutuus puuttuu myös, jos ennestään tunnetussa tekniikassa esitetään eksplisiittisesti lukuarvoja tai yksityiskohtainen esimerkki valitulta suppeammalta parametrialueelta. Uutuuden aikaansaamiseen ei myöskään riitä, että tietyt uutuuden vievät lukuarvot suljetaan ennestään tunnetun tekniikan mukaisen parametrialueen ulkopuolelle.

"Vakava harkinta" poikkeaa perustavanlaatuisesti keksinnöllisyyden arviointiperiaatteesta, jossa pohditaan, onnistuuko alan ammattimies kohtuudella yrityksessä kuroa umpeen tekninen ero tarkasteltavan patenttivaatimuksen ja tunnettua tekniikkaa edustavan julkaisun välillä. Uutuuden puutteen todentamisessa tällaista eroa ei voi olla.

Osittain päällekkäisille alueille pätevät samat säännöt. Uutuus puuttuu, jos tunnetussa tekniikassa mainitaan eksplisiittisesti aikaisemmin tunnetun parametrialueen päätepiste, joka osuu osittain päällekkäiselle parametrialueelle, jos tunnetussa tekniikassa mainitaan osittain päällekkäiselle alueelle osuvia lukuarvoja tai siinä esitetään yksityiskohtainen esimerkki osittain päällekkäiseltä alueelta. Ei myöskään riitä, että tietyt uutuuden vievät lukuarvot suljetaan ennestään tunnetun tekniikan mukaisen parametrialueen ulkopuolelle. Lisäksi on arvioitava, harkitsisiko alan ammattimies teknisten seikkojen ja alan yleisen tietämyksen perusteella vakavasti tunnettua tekniikkaa edustavan julkaisun teknisen opetuksen soveltamista päällekkäiselle osalla parametrialuetta.

Valintakeksinnön keksinnöllisyys täytyy arvioida erikseen (ks. E.4.4.4).

E.4 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 (PatL 2 § 1 ja 2 mom.).

Keksinnöllisyyttä arvioitaessa keksintöä verrataan tunnettuun tekniikan tasoon (ks. E.2).

Patenttilaki ja -asetus eivät anna täsmällisiä ohjeita siitä, milloin keksintö eroaa olennaisesti aikaisemmin tunnetusta. Keksinnöllisyyden arviointi voidaan käytännössä suorittaa erilaisia analyysimalleja apuna käyttäen. PRH:ssa pyritään käyttämään ongelma-ratkaisumenetelmää, joka on käytössä mm. Euroopan patenttivirastossa.

E.4.1 Alan ammattimies

Suomen patenttikäytännössä keskivertoammattimiehen tietoihin ja taitoihin perustuvaa analyysimallia käytetään 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. Myöskään PRH:n tutkijainsinööri ei ole analyysimallin 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. Keksinnöllisyysarvioinnin peruskysymys kuuluu: olisiko hakemuksessa esitetyn

keksinnön tekemispäivän (etuoikeuspäivän) 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.4.2 Ongelma-ratkaisumenetelmä

Arvioitaessa keksinnöllisyyttä objektiivisesti ja ennustettavalla tavalla tulisi normaalisti soveltaa ongelma-ratkaisumenetelmää. Ongelma-ratkaisumenetelmän 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 kuusivaiheiseksi sellaisten keksintöjen kohdalla, jotka sisältävät piirteitä, joilla on tekninen vaikutus, ja piirteitä, joilla teknistä vaikutusta ei ole. Laajennettu malli perustuu EPO:n valituslautakuntien päätösten [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 on tekninen vaikutus patenttivaatimuksen kontekstissa. Muut piirteet jätetään tarkastelun ulkopuolelle.
- 2) Lähimmän tekniikan tason julkaisun määrittäminen kohdassa 1 määritettyjen vaatimuksen teknisten piirteiden perusteella.
- 3) Patenttivaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason julkaisun välisten erottavien piirteiden tunnistaminen. Erottavien piirteiden teknisyyttä arvioidaan tarkastelemalla, onko niillä teknistä vaikutusta patenttivaatimuksen kontekstissa.
 - a. Jos vaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason julkaisun välillä ei ole eroa tai ero selvästi ei ole tekninen, vaatimus ei ole uusi (ks. E.3.1).
 - b. Jos teknistä eroa on olemassa, jatketaan kohtien 4–6 mukaisesti.
- 4) Patenttivaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason julkaisun erojen teknisen vaikutuksen määrittäminen. Jos selkeää teknistä vaikutusta ei voi määrittää, ei patenttivaatimus myöskään uskottavasti ratkaise teknistä ongelmaa, eikä vaatimuksessa ole olennaista eroa lähimpään tekniikan tasoon.
- 5) Objektiivisen teknisen ongelman määrittäminen patenttivaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason julkaisun erojen teknisen vaikutuksen perusteella. Tarkastelun ulkopuolelle kohdassa 1 ja 3 jätetyt epätekniset piirteet ja hakemuksen selitysosassa esitetyt epätekniset päämäärät voidaan ottaa huomioon objektiivista teknistä ongelmaa määritettäessä.

- 6) Vastaaminen kysymykseen: onko alan ammattimiehelle ilmeistä päätyä ratkaisemaan objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetyllä tavalla käyttämällä lähtökohtana lähintä tekniikan tasoa?

EPO:n tutkimusohjeet ([EPO GL G-VII, 5.4.2](#)) sisältävät esimerkkejä koskien ongelma-ratkaisumenetelmän laajennetun mallin käyttöä, kun keksinnössä on sekä teknisiä että epäteknisiä piirteitä.

E.4.2.1 Lähin tekniikan taso

Lähintä tekniikan tasoa edustaa julkaisu, josta tunnetaan sellainen yhdistelmä keksinnön piirteistä, että se 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 otetaan huomioon hakijan oma kuvaus ennestään tunnetusta tekniikasta hakemuksen selityksessä ja patenttivaatimuksissa. Sen, minkä hakija hakemuksessa sanoo olevan tunnettua, uskotaan olevan tunnettua, ellei hakija tätä korjaa.

Jos useampi kuin yksi julkaisu soveltuu lähimmän tekniikan tason julkaisuksi, saattaa joskus olla tarpeen tarkastella kutakin julkaisua erikseen ongelma-ratkaisumenetelmällä. Tällöin ei kuitenkaan tarvitse arvioida, mikä julkaisuista edustaa kaikkein lähintä tekniikkaa. Patenttivaatimukselta puuttuu keksinnöllisyys, jos ongelma-ratkaisuanalyysi osoittaa sen ilmeiseksi yhdenkin julkaisun perusteella. Lisäesimerkkejä lähimmän tekniikan tason valinnasta löytyy [EPO GL G-VII, 5.1](#).

E.4.2.2 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.

E.4.2.3 Eron aikaansaama tekninen vaikutus

Tekninen vaikutus voi olla mikä hyvänsä hakemuksen perusasiakirjoista johdettavissa oleva patenttivaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason eron aikaansaama vaikutus. 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.

E.4.2.4 Objektiivinen tekninen ongelma

Päämääränä on lähimmän tekniikan tason muuntaminen tai sovittaminen siten, että saadaan aikaan ne tekniset vaikutukset, jotka patenttivaatimuksen mukaisen keksinnön ja lähimmän tekniikan tason välinen tekninen ero saa aikaan. 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 esitetyksi 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?

E.4.2.5 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 viidennessä vaiheessa arvioidaan, 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 hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivänä 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.

E.4.3 Useiden julkaisujen yhdistäminen

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

Keksinnöllisyyttä arvioitaessa 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. Keksinnöllisyyden arvioinnissa tulee 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 päätymiseen lähintä tekniikan tason edustavan julkaisun lisäksi toisen julkaisun, muodostavat julkaisut yhdessä esteen keksinnöllisyydelle, ja molemmat julkaisut esitetään tutkimusraportissa (ks. D.3) Y-julkaisuina. On mahdollista liittää yhteen useampiakin Y-julkaisuja, mutta toisaalta, jos ratkaisuun päätymiseen tarvitaan useampia julkaisuja, tämä alkaa olla jo merkki keksinnöllisyydestä.

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

Jos alan ammattimies tarvitsee ratkaisuun päätymiseen lähintä tekniikan tasoa edustavan julkaisun lisäksi pelkästään alan ammattimiehen yleistietoja (common general knowledge), muodostaa julkaisu yksinään esteen keksinnöllisyydelle, ja julkaisu esitetään tutkimusraportissa X-julkaisuina. X-julkaisun lisäksi on mahdollista esittää yleistietoja kuvaavia A-julkaisuja. Alan ammattimiehen yleistietoa ei kuitenkaan tarvitse todistaa kirjallisten lähteiden avulla, jos kukaan ei kiistä asiaa.

E.4.4 Keksintölajeja

Keksintöjä voidaan luokitella sen perusteella, millä tavoin keksinnöllisyys niistä ilmenee.

E.4.4.1 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. Esimerkiksi tietyn yhdisteen lisääminen margariiniin saattaa perustua voin analysointiin ja sen yhteydessä tehtyyn havaintoon, että pieni määrä kyseistä yhdistettä saa aikaan voin hyvän maun.

E.4.4.2 Yhdistelmäkeksintö

Keksintö saattaa muodostua yhdistelmästä teknisiä piirteitä, jotka sinänsä ovat tunnettuja tai alan ammattimiehelle ilmeisiä. Jotta yhdistelmä voisi olla keksinnöllinen, teknisillä piirteillä tulee olla tekninen yhteisvaikutus, joka on erilainen kuin yksittäisten piirteiden teknisten vaikutusten summa. Yksittäisillä piirteillä tulee siis olla synerginen vaikutus. Jos synergistä vaikutusta ei ole, vaatimus on pelkästään erillisten piirteiden luettelo, joka ei ole keksinnöllinen.

Keksinnöllisyyttä puoltaa, jos vaatimuksessa mainittujen piirteiden tekninen yhteisvaikutus on yllättävä. Yllättävä vaikutus tulisi olla kuvattu täsmällisesti. Jos kuitenkin kyseisen tekniikan alan kehitys on kulkemassa vaihtoehdottomasti tiettyyn suuntaan (one-way street), on yllättäväkin vaikutus pelkkä bonus, joka ei tuo keksinnöllisyyttä.

E.4.4.3 Käyttökeksintö

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

Uusi käyttötapa on keksinnöllinen, jos kyseessä on aikaisemmin tuntematon toiminta eikä uudesta käytöstavasta 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 muotoiluvahtona. 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.

E.4.4.4 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 valitsemisessä.

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 sovellutusmuoto. Sen tulee olla suunnattu valinta ja itsessään uusi keksintö.

Valintakeksinnön uutuutta käsitellään kappaleessa E.3.4.

E.4.5 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 aikaansaavissa.

Hakija voi myös osoittaa, että hänen keksintönsä on aikaansaatu täysin vastoin sitä käytäntöä, mitä 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 ammattiipiireihin 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. Tarkasteltaessa esim. laitteeseen kehitettyä uutta osaa, vaikka se tuntuisi vähäpätöiseltä tunnettuun tekniikkaan verrattuna, laite voi olla keksinnöllinen, kun otetaan huomioon osan koko vaikutus laitteen toimivuutta ajatellen. Jos pieni muutos tunnetussa laitteessa aikaansaa suuren vaikutuksen, tämä on osoitus keksinnöllisyydestä.

E.5 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 voida käyttää mihinkään. Teollisesti käyttökelpoiseksi keksinnöksi ei voida 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.6 Keksinnön tekninen luonne

Patenttilain 1 §:n 2 momentissa esitetään esimerkkejä sellaisista henkisistä aikaansaannoksista, joita ei voida katsoa patentilla suojattaviksi keksinnöiksi. Esitetty lista ei ole tyhjentävä (ks. hallituksen esitys patenttilaiksi 139/1979; [EPO GL G-II, 1](#)). Keksinnöksi katsottavan patenttivaatimuksen kohteen on oltava konkreettinen ja siihen täytyy liittyä tekninen vaikutus (EPO:n 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 (ks. [EPO GL G-I, 2](#) ja [G-II, 1](#)).

Harkittaessa, katsotaanko patenttivaatimuksen kohde PatL 1 §:n 2 momentin mukaiseksi keksinnöksi, tarkastellaan kahta seikkaa. Ensiksikin PatL 1 §:n 2 momentissa mainitut kohteet suljetaan pois patentoitavuuden piiristä vain, jos patenttivaatimus kohdistuu niihin sellaisenaan. Toiseksi keskitytään vaatimuksen sisältöön ja selvitetään, minkä vaikutuksen vaatimuksessa esitetty keksintö kokonaisuutena saa aikaan. Jos tämä vaikutus ei ole teknistä laatua, PatL 1 §:n 2 momentin mukaan ei ole kyse keksinnöstä.

PatL 1 §:n 2 momentin mukainen keksintöarviointi on oma tarkastelunsa, joka on riippumaton teollisen käyttökelpoisuuden, uutuuden ja keksinnöllisyyden arvioinneista. Keksintöarvioinnissa ei oteta huomioon ennestään tunnettua tekniikkaa.

On kuitenkin huomattava, että teknisyyden arviointi jatkuu, vaikka patenttivaatimus kokonaisuutena määrittelisikin PatL 1 §:n 2 momentin mukaan keksinnön. Koska patenttivaatimus voi sisältää sekä teknisiä että epäteknisiä piirteitä, jokaisen piirteen kohdalla arvioidaan, onko piirteellä teknistä vaikutusta patenttivaatimuksen kontekstissa. Tällä on merkitystä uutuuden ja keksinnöllisyyden arvioinnissa (ks. E.3, E.4).

Perustapaukset ovat siten 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.
- 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.

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan PatL 1 §:n 2 momentissa lueteltuja piirteitä sisältävien keksintöjen patentoitavuutta yksityiskohtaisemmin.

E.6.1 Löydöt ja tieteelliset teoriat

Jos huomataan tunnetun materiaalin tai kappaleen uusi ominaisuus, tämä on pelkästään löytö. 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).

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.

E.6.2 Matemaattiset menetelmät

Pelkät matemaattiset menetelmät eivät ole patentoitavissa abstraktisuutensa vuoksi. Näin ollen esimerkiksi nopeutettu menetelmä jakolaskun suorittamiseksi ei ole patentoitavissa PatL 1 §:n nojalla.

Jotta patenttivaatimus ei kohdistuisi pelkästään matemaattiseen menetelmään, sillä on oltava jokin tekninen vaikutus. Jos patenttivaatimus liittyy tekniseen prosessiin, jossa matemaattista menetelmää käytetään, sillä voidaan katsoa olevan tekninen vaikutus, koska tällainen patenttivaatimus rajoittuu matemaattisen menetelmän käyttöön jollain tekniikan alalla. Matemaattisen menetelmän menetelmävaiheiden syötteiden ja lopputulosten tulee olla hyvin määritellyssä kausaalissa yhteydessä tekniseen vaikutukseen (ks. [EPO GL G-II, 3.3](#)).

Esimerkiksi jos audioinformaation koodausmenetelmä kommunikaatiojärjestelmässä vähentää kanavan häiriön indusoimaa vääristymää, ei kyseinen menetelmä ole pelkästään matemaattinen menetelmä. Samalla tavoin menetelmä kryptaamiseksi tai kryptauksen purkamiseksi katsotaan tekniseksi menetelmäksi, vaikka se perustuu oleellisilta osiltaan matemaattiseen menetelmään, kuten on todettu esimerkiksi EPO:n valituslautakunnan päätöksessä [T 1326/06](#). Sen mukaan elektronisten viestien lähettämisen ja vastaanottamisen turvallisuus on tekninen vaikutus. Vastaavasti tämän vaikutuksen aikaansaamiseen liittyvä ongelma on tekninen ongelma.

Matemaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä pelkästään datan luonteen määrittelemine ei sellaisenaan ole riittävää tuomaan menetelmälle teknistä luonnetta (ks. EPO:n valituslautakunnan päätökset [T 2035/11](#), [T 1029/06](#) ja [T 1161/04](#)). Esimerkiksi matemaattinen menetelmä tietueiden luokittelumiseksi ei olisi tekninen pelkästään sillä perusteella, että tietueissa oleva data on kerätty tietoliikenneverkon tapahtumista, jos luokittelulla ei ole teknistä tarkoitusta.

Sen sijaan tietokoneella toteutettu matemaattinen menetelmä elektronisena signaalina tallennetun kuvadatan käsittelemiseksi katsotaan osaksi teknistä prosessia, mikäli se saa aikaan tietyn muutoksen kuvassa (esimerkiksi kuvan laadun parantaminen).

Menetelmän tehokkuuden parantaminen parannetun matemaattisen algoritmin seurauksena ei sinänsä ole riittävä peruste sille, että menetelmällä olisi tekninen luonne. Nopeus ja tehokkuus voivat olla ominaisia sekä teknisille että epäteknisille menetelmille. Esimerkiksi huutokauppasääntöjen mukaisten askelien aiheuttama tehokkaampi hinnan määräytyminen ei välttämättä saa aikaan teknistä vaikutusta (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 258/03](#)).

Jos matemaattinen menetelmä on suunniteltu käyttämään teknisen järjestelmän teknisiä ominaisuuksia, voi matemaattinen menetelmä tällöin aikaansaada teknisen vaikutuksen, kuten esimerkiksi parannuksen tallennuskapasiteetissa tai verkon kaistanleveydessä (ks. [EPO GL, G-II, 3.3](#) ja EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätös [G 1/19](#)).

Simulointi-, suunnittelu- ja mallinnusmenetelmät nojaavat tyypillisesti myös matemaattisiin menetelmiin. Tietokoneella toteutettujen simulointi-, suunnittelu- ja mallinnusmenetelmien patentoitavuusarvioinnissa käytetään samoja kriteereitä kuin muidenkin tietokoneella toteutettavien keksintöjen kohdalla (ks. [EPO GL G-II, 3.3.2](#) ja EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätös [G 1/19](#)).

Lisäesimerkkejä tekniikan aloista, joissa matemaattisella menetelmävaiheella voi olla tekninen tarkoitus, löytyy Euroopan patenttiviraston tutkimusohjeista (ks. [EPO GL G-II, 3.3](#)).

E.6.2.1 Tekoäly ja koneoppiminen

Tekoäly ja koneoppiminen perustuvat laskennallisiin malleihin ja luokittelualgoritmeihin. Kyseiset laskennalliset mallit ovat sellaisenaan luonteeltaan abstrakteja ja matemaattisiin menetelmiin perustuvia riippumatta siitä, että niitä voidaan opettaa opetusdatalla. Patenttivaatimuksessa esiintyvät ilmaisut kuten ”tukivektorikone” tai ”neuroverkko” voivat viitata epätekniisiin abstrakteihin malleihin eivätkä sellaisenaan välttämättä sisällä vihjettä teknisen välineen käytöstä.

Esimerkkejä tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvistä teknisyytarkasteluista:

- Neuroverkkojen käytöllä sydämen toimintaa seuraavissa laitteissa sydämen epänormaalin toiminnan havaitsemiseksi ja samalla väärin positiivisten hälytysten välttämiseksi katsotaan olevan tekninen käyttötarkoitus (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 598/07](#)).
- Digitaalisten kuvien, videoiden, ääni- tai puhesignaalien luokittelu matalan tason piirteiden kuten esimerkiksi digitaalisen kuvan pikselitiedon avulla ovat esimerkkejä luokittelualgoritmien teknisistä sovelluksista (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 1148/05](#)).
- Tekstidokumenttien luokittelulla tekstin sisällön perusteella ei kuitenkaan katsota olevan teknistä tarkoitusta, koska luokittelu perustuu kielitieteellisiin seikkoihin (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 1358/09](#)).
- Abstraktien tietueiden tai telekommunikaatioverkon tietueiden luokittelulla ei ole teknistä tarkoitusta, jos luokittelulla ei ole teknistä käyttökohdetta, vaikka luokittelualgoritmi parantaisi laskentatehokkuutta (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 1784/06](#)).

E.6.3 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.

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 määrittellä 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.

E.6.4 Suunnitelmat, säännöt ja menetelmät älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten

Suunnitelmat, säännöt tai menetelmät älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten on sellaisenaan suljettu pois patentoinnin piiristä.

Esimerkiksi menetelmä kielen oppimiseksi, nimien muistamiseksi, ristisanatehtävän ratkaisemiseksi, työntekijöiden valitsemiseksi tai liiketoiminnan järjestämiseksi ilman teknisiä apuvälineitä 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. E.7).

Virtuaalisessa pelimaailmassa toteutetut videopelit seuraavat monimutkaisia sääntöjä ja kerronnallisia elementtejä, jotka määräävät pelin etenemisen, mukaan lukien pelihahmojen ja tarinan kehittymisen sekä vuorovaikutuksen pelaajan tai useamman pelaajan kanssa. Vaikka nämä elementit ovat monimutkaisia ja paljastuvat valikoidusti pelin etenemisen mukaan, niiden katsotaan olevan pelin sääntöjä (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 12/08](#)). Pelin säännöillä itsessään ei ole teknistä luonnetta eikä niiden uutuus tai automaatio voi tuoda keksinnöllisyyttä. Pelin kompleksisuuden vähentäminen esimerkiksi pelaajamäärän rajoituksella (eli sääntöjen muutoksella) muistikapasiteetin, verkon kuormituksen tai laskentatehon pienentämiseksi ei ratkaise teknistä ongelmaa vaan kiertää sen.

Pelin sääntöjen on tarkoitus tehdä pelistä viihdyttävä, jännittävä, yllättävä ja palkitseva ja näin pitää yllä pelaajan kiinnostusta. Kiinnostus voi riippua pelaajan pisteistä tai pelaajien keskinäisestä paremmuudesta, ja näiden määrittämiseksi käytetyt matemaattiset menetelmät ovat kompleksisuudestaan huolimatta epäteknisiä. Lisäksi yllä mainitut psykologiset vaikutukset ovat epäteknisiä.

Myös pelin ohjaamiseksi tehdyt syötteet ja niitä vastaavat toiminnot pelissä rinnastetaan pelin sääntöihin, jotka pelin ohjelmoija on peliä suunnitellessaan valinnut.

Hallinnollisia toimenpiteitä tai liiketoimintamenetelmiä kuvaavat piirteet kuten laskutus, kirjanpito, mainostaminen, tekijänoikeuksien hallinnointi, henkilöstön johtaminen, ennusteiden laadinta, suunnittelu, logistiikka tai toiminnan optimoiminen päätöksenteon helpottamiseksi katsotaan epäteknisiksi. Jos patenttivaatimuksessa on mukana sekä yllä mainittuja epäteknisiä piirteitä että tekniseen toteutukseen liittyviä teknisiä piirteitä, keksinnöllisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon patenttivaatimuksen ja lähimmän tekniikan tason teknisen eron aikaansaama tekninen vaikutus (ks. E.4.2). Liiketoimintaa tai hallinnollisia toimintoja kuvaavat menetelmävaiheet, jotka kiertävät teknisen ongelman, eivät voi tuoda keksinnöllisyyttä (ks. [EPO GL G-VII, 5.4.1](#) ja EPO:n valituslautakunnan päätös [T 258/03](#)). Lisää esimerkkejä löytyy EPO:n tutkimusohjeista (ks. [EPO GL G-II, 3.5.3](#) ja [G-VII, 5.4.2](#)).

E.6.5 Tietojen esittäminen

Tietojen esittämisellä tarkoitetaan tiedon välittämistä käyttäjälle. Se liittyy sekä esitetyn tiedon kognitiiviseen sisältöön että tiedon esittämistapaan. Tietojen esittäminen ei rajoitu visuaaliseen informaatioon, vaan se kattaa myös muunlaisia esitystapoja, kuten ääni-informaation ja haptisen informaation.

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 liikennemerkkit.

Mikäli tiedon esittämiseen kuitenkin liittyy teknisiä piirteitä, se voi sisältää patentoitavissa olevan keksinnön (esimerkiksi tallennusväline tai menetelmä tai laite tiedon esittämiseksi). Tiedon esitystapa voi niin ikään sisältää patentoitavissa olevan keksinnön.

Esimerkkejä tapauksista, joissa teknisiä piirteitä on mukana, ovat seuraavat:

- tiettyä koodia merkkien esittämiseksi käytävä 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).

Tiedon esittäminen koskee sekä esitettävän tiedon kognitiivista sisältöä, että kyseisen tiedon esittämistapaa. Tietoa voidaan esittää niin visuaalisesti kuin myös äänen (audio) tai kosketuksen avulla (haptic).

Teknisten laitteiden keskinäiseen kommunikaatioon liittyviä tietorakenteita, tiedon koodausta tai sähköisiä kommunikaatioprotokollia esittävää funktionaalista tietoa ei luokitella tiedon esittämiseksi.

Arvioitaessa, määrittääkö patenttivaatimus PatL 1 §:n mukaisen keksinnön otetaan huomioon vaatimus kokonaisuudessaan. Vaatimus, joka kohdistuu teknisellä välineellä toteutettuun tiedon esittämiseen määrittää keksinnön. Samoin tuotevaatimus, jossa on mukana käyttöohje tai ohje tiedon analysoimiseksi, muttei kuitenkaan ko. ohjeen tuomaa teknistä lisävaikutusta, määrittää keksinnön, sillä vaatimuksen teknisenä piirteenä on tuote, jolla on jokin koostumus.

Patentoitavuutta arvioitaessa tutkitaan, tuottavatko patenttivaatimuksen tiedon esittämistä kuvaavat piirteet jonkin teknisen vaikutuksen. Teknisen vaikutuksen määrittämiseksi selvitetään vaatimuksen mukaisen keksinnön käyttäjän suorittamat tehtävät ja se, onko tässä yhteydessä tiedon esittämisellä teknistä tarkoitusta.

Tiedon esittämiseen liittyvät patenttivaatimuksen piirteet tuottavat teknisen vaikutuksen, jos ko. piirteet avustavat käyttäjää suorittamaan teknisen tehtävän koneen ja ihmisen jatkuvan ja/tai opastetun vuorovaikutuksen avulla (ks. EPO:n valituslautakuntien päätökset [T 336/14](#) ja [T 1802/13](#)). Tässä tiedon esittämiseen liittyvien piirteiden pitää olla objektiivisesti, luotettavasti ja kausaalisesti yhteydessä saavutettavaan tekniseen vaikutukseen. Näin ei ole, jos väitetty tekninen vaikutus riippuu käyttäjän henkilökohtaisista mieltymyksistä tai subjektiivisesta kokemuksesta. Joillekin käyttäjille esimerkiksi numeerisen tiedon ymmärtäminen on helpompaa kuin erilaisin värein esitetty tieto, äänitiedon ymmärtäminen voi olla toiselle käyttäjälle helpompaa sanoin ja toiselle musiikin keinoin. Tällaisten tyylivalintojen tai käyttäjän tekemien esitettävän tiedon valintojen tai esittämistapojen valintojen ei katsota tuottavan teknistä vaikutusta (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 1567/05](#)).

Tiedon esittämiseen liittyvien piirteiden voidaan ajatella määrittävän

- 1) tiedon kognitiivisen sisällön eli sen ”mitä” esitetään; tai
- 2) tavan, jolla tietoa esitetään eli sen ”miten” tietoa esitetään.

Molemmat kategoriat voivat esiintyä tiedon esittämistä kuvaavassa patenttivaatimuksen piirteessä.

Mitä tietoa esitetään? Jos esitettävän tiedon kognitiivinen sisältö liittyy teknisen järjestelmän sisäiseen tilaan ja auttaa käyttäjää käyttämään teknistä järjestelmää, silloin esitetyn tiedon sisältö tuottaa teknisen vaikutuksen. Teknisen järjestelmän tila voi liittyä toiminnan tilaan tai tapahtumaan, joka liittyy järjestelmän sisäiseen toimintaan, ja se voi muuttua dynaamisesti ja se voidaan edelleen automaattisesti havaita. Sisäiseen tilaan liittyvä esitys (tietokoneen käyttöliittymällä) voi pyytää käyttäjää toimimaan, jotta teknisiltä virhetoiminnoilta tai -tiloilta vältyttäisiin (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 528/07](#)).

Teknisen laitteen staattisen tilan tai ennalta määrätyn teknisen tiedon, ominaisuuksien tai käyttöohjeiden ei katsota kuvaavan laitteen sisäistä tilaa. Jos edellä mainittujen tietojen on tarkoitus auttaa käyttäjää epäteknisissä tehtävissä, jotka edeltävät teknisiä tehtäviä, eivät ne tuota teknistä vaikutusta. Esimerkiksi se, että käyttäjän ei tarvitse opetella ulkoa näppäinyhdistelmiä, ei tuota teknistä vaikutusta.

Kasinopeliin, liiketoimintaprosessiin tai abstraktiin simulaatiomalliin liittyvä epätekninen tieto on suunnattu käyttäjän subjektiiviseen päätöksenteon avuksi eikä ole siten suoraan kytketty tekniseen tehtävään eikä teknisen järjestelmän sisäiseen tilaan.

Miten tietoa esitetään? Tyypillisesti tiedon esittämistavoissa kuvataan missä muodossa (esim. diagrammit jne.) tai millä ajoituksella tietoa esitetään käyttäjälle. Äänisignaalien tai kuvien muodostamiseen liittyvät tekniset piirteet eivät liity tiedon esittämiseen.

Tiedon visualisointiin liittyvät piirteet kuten diagrammit tai asettelu eivät aikaansaa teknistä vaikutusta, vaikka niiden katsottaisiin välittävän tietoa intuitiivisella, loogisella tai muuten esteettisesti miellyttävällä tavalla.

Esimerkiksi rajallisen ruututilan optimaalinen käyttö katsotaan tiedon esittämisen tyyliin liittyväksi valinnaksi eikä sillä ole teknistä vaikutusta. Laitteen näytöllä esitettävän käyttöliittymän tyhjän tilan täyttäminen sopivalla sovellusikkunoiden asettelulla on rinnastettavissa sanomalehden sivun suunnitteluun, jossa kuvia ja tekstiä pitää asetella sopivalla tavalla, eikä tällä katsota siis olevan teknistä tarkoitusta.

Jos tiedon esittämisen tapa edistää uskottavasti teknisen tehtävän suorittamista mahdollistamalla jatkuvan ja ohjatun käyttäjän ja teknisen laitteen välisen vuorovaikutuksen, kyseinen tapa aikaansaa teknisen vaikutuksen (ks. EPO:n valituslautakuntien päätökset [T 1143/06](#), [T 1741/08](#) ja [T 1802/13](#)).

Esimerkkejä:

- Usean kuvan samanaikainen näyttäminen vierekkäin alemmalla resoluutiolla, yhden kuvan valitseminen ja valitun kuvan näyttäminen suuremmalla resoluutiolla käsittävät teknisen työkalun, joka mahdollistaa tehokkaamman interaktiivisen kuvien hakemisen tietokannasta. Tekninen vaikutus syntyy, kun kuvat tallennetaan eri resoluutioilla, ja näin useampia kuvia voidaan näyttää samanaikaisesti (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 643/00](#)). Lisäksi käyttäjän tekemä kuvan valinta ei olisi muuten mahdollinen kuin tällä menetelmällä. Tässä ei myöskään puututa haluttavan kuvan valintaan tai helpoteta käyttäjän ymmärtämistä, oppimista, lukemista tai ulkoa opettelua.
 - Jalkapallovideopelissä lähimmän ruutunäkymän ulkopuolella olevan oman joukkueen pelihahmon sijainti osoitetaan näkymän laidalla olevalla nuolella. Käyttäjän ja teknisen laitteen välistä vuorovaikutusta helpotetaan, kun kuvaa pystytään suurentamaan yksityiskohtien erottamiseksi ja samanaikaisesti saadaan tietoa isommalta alueelta, joka ei kuitenkaan mahdu näyttöruudulle (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 928/03](#)).
-

- Kirurgin työn helpottaminen visuaalisella apukeinolla, joka näyttää nykyisen pallonivelimplantin asennon ja näin avustaa implantin tarkemmassa sijoittelussa, katsotaan tekniseksi.

Jos tiedon esittämisen tapa aiheuttaa fysiologisen vasteen, joka ei siis riipu psykologisista tai subjektiivisista tekijöistä vaan mitattavissa olevista hyvin määritellyistä fysikaalisista parametreista, on ko. tavalla tekninen vaikutus. Näyttämällä varoitus jollekin käyttäjän näkökentässä olevista näytöistä voidaan olla varmoja, että käyttäjä näkee tämän heti toisin kuin, jos varoitus ilmestyy sattumanvaraisesti mille tahansa isommalle joukolle näyttöjä, joista kaikki eivät ole käyttäjän sen hetkessä näkökentässä. Toisaalta pelkästään kiireellisten varoitusten näyttäminen kaikkien sijaan perustuu psykologisiin tekijöihin eikä aikaansaa teknistä vaikutusta (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 862/10](#)). Kuvavirta, jossa peräkkäisten kuvien välinen vaihtuva viive ja sisältö perustuvat katsojan näkökyvyn fysikaalisiin ominaisuuksiin tasaisen siirtymän takaamiseksi, katsotaan tekniseksi (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 509/07](#)).

Jos tieto, esimerkiksi visuaalinen tai ääniärsyke, esitetään henkilölle mitattavan fysiologisen reaktion aikaansaamiseksi, katsotaan ko. tiedon esittäminen tekniseksi.

Jos esitetyn tiedon tai tiedon esittämistavan on tarkoitus helpottaa ihmisen päätöksentekoa, ts. tekemään epätekninen päätös kuten ostettavan tuotteen valinta esimerkiksi tuotteesta esitettyjen tietojen perusteella, ei teknistä kontribuutiota ole.

E.6.5.1 Käyttöliittymät

Käyttöliittymät ja erityisesti graafiset käyttöliittymät sisältävät tiedon esittämiseen liittyviä piirteitä ja syötteiden vastaanottamista käyttäjän ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tuloksena. Piirteet, jotka kuvaavat käyttäjäsyötteen vastaanottamisen, vaativat yhteensopivuuden koneen ennalta määrätyn protokollan kanssa ja ovat todennäköisemmin teknisiä kuin pelkän tiedon ulostuloon ja näyttämiseen liittyvät piirteet, jotka määräytyvät pääosin käyttäjän mieltymysten mukaan. Valikon graafinen esitystapa, jonka määrittävät esteettiset asiat, käyttäjän mieltymykset tai hallinnolliset säännöt, ei aikaansaa teknistä vaikutusta.

Piirteet, jotka käsittävät mekanismeja käyttäjäsyötteen vastaanottamiseksi, kuten tekstin syöttämiseksi, valinnan tekemiseksi tai komennon lähettämiseksi, katsotaan teknisiksi. Esimerkiksi graafisen käyttöliittymän oikopolut, kuten dokumentin raahaaminen tulostuskuvakkeen päälle, aikaansaavat teknisen vaikutuksen. Käyttäjän päätöksenteon helpottaminen, kuten avustaminen syötevalintapäätöksessä, on kuitenkin epäteknistä (ks. EPO:n valituslautakunnan päätös [T 1741/08](#)).

Ennakoiva tekstinsyöttö katsotaan tekniseksi, mutta säännöt ko. syötteen generoimiseksi perustuvat kielitieteeseen ja ovat siten epäteknisiä.

Jos keksinnön aikaansaama vaikutus, esimerkiksi käyttäjän ja tietokoneen välisten vuorovaikutusten vähentäminen käytön nopeuttamiseksi, riippuu yksinomaan käyttäjän kyvyistä tai mieltymyksistä, vaikutus ei voi olla pohjana tekniselle ongelmalle.

Eleet tai näppäinpainallukset yms. tavat syötteiden antamiseksi eivät aikaansaa teknistä vaikutusta, jos ne perustuvat pelkästään käyttäjän mieltymyksiin. Sen sijaan parannukset eleiden havaitsemisessa, kuten nopeuden tai tarkkuuden lisäämisessä tai tiedonkäsittelykuorman vähentämisessä tunnistusta suoritettaessa, aikaansaavat teknisen vaikutuksen.

E.7 Tietokoneohjelmien patentointi

Patenttilain 1 § 2 momentin mukaan tietokoneohjelman ohjelmalistaukset eivät ole patentoitavissa, mutta tämä ei estä tietokonekeksintöjen patentointia. Tietokonekeksintöihin pätee samat yleiset edellytykset kuin muihinkin keksintöihin.

Tietokoneohjelmaa suojaa tekijänoikeus, jos se ylittää teoskynnyksen. Tekijänoikeus suojaa kuitenkin vain ilmiänsun, erityisesti ohjelmalistauksen, lähde- tai kohdekoodin ja suunnittelumateriaalin, ei ohjelman taustalla olevaa keksinnöllistä ajatusta, jota toteuttamaan

ohjelma on tehty. Patenti 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. Patenttisuojaja ja tekijänoikeus eivät siten ole toisiaan poissulkevia tietokoneohjelmien suojamuotoja vaan voivat esiintyä samanaikaisesti.

E.7.1 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 §:ä on tulkittava, tulee eteen silloin, kun keksintö on kokonaisuudessaan toteutettu tietokoneohjelmalla.

E.7.2 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, fyysisiä suureita edustavan tiedon käsittely tai tietokoneen itsensä tai sen liitäntäpiirien toiminnan ohjaus tietokoneohjelman avulla. Vaikutus, joka keksinnöllä tuolloin aikaansaadaan, voi ilmetä esimerkiksi prosessin tehokkuuden tai turvallisuuden lisääntymisenä ja tietokoneen toiminnan tai tiedonsiirron nopeutumisenä.

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) ja keksinnöllisyyden (ks. E.4) arvioinnin perusteella. Näin on esimerkiksi asianlaita, jos on kyse tietokoneen avulla toteutettavasta liiketoimintamenetelmästä tunnettuja tietoteknisiä välineitä käytettäessä (ks. E.6.4).

E.7.3 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 tietokoneohjelmana.

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. B.4.3.1). Näin on esimerkiksi silloin, kun menetelmä- tai laitevaatimukset sisältävät myös sellaisia ominaispiirteitä, joita ei voida toteuttaa tietokoneohjelmalla.

Monilla tekniikan aloilla erilaiset laitteet vaihtavat tietoa tietokonejärjestelmien kanssa ja ovat jonkinasteisessa tietokoneella suoritettavassa ohjauksessa. Menetelmävaatimukset voivat käsittää esimerkiksi lääketieteellisiä mittaustaitteita, teollisen prosessiautomaation komponentteja ja sähkömekaanisia koneita, joita ohjataan ainakin osittain yleiskäyttöisillä tietokoneilla. Yleensä tällaisten menetelmien kaikkia vaiheita ei kuitenkaan voi pelkästään yleiskäyttöinen tietokone suorittaa.

EPO:n tutkimusohjeissa (ks. [EPO GL F-IV, 3.9.2](#)) on kaksiosainen esimerkki koskien happisaturaation mittaamista verestä. Ensimmäisessä vaatimusasetelmassa itsenäisessä menetelmävaatimuksessa (vaatimus 1) happisaturaation määrittämisen suorittaa pulssioksimetrin elektromagneettinen detektori. Tietokoneohjelmavaatimuksen (vaatimus 3) mukaisen tietokoneohjelman suorituksen pitää siis tapahtua erityiskäyttöisessä (special purpose hardware) tietokoneessa eikä tavallisessa yleiskäyttöisessä tietokoneessa. Siksitietokoneohjelmavaatimus 3 viittaa laitevaatimukseen 2, jonka kohde on pulssioksimetri ja siihen sisältyvä elektromagneettinen detektori.

Toisen vaatimusasetelman menetelmävaatimuksessa (vaatimus 1) happisaturaation mittaamiseen tarvittava tieto vastaanotetaan yleiskäyttöisessä tietokoneessa eikä happisaturaation määrittämisessä tarvita erityiskäyttöisiä tietokoneita. Kyse on siis tiedon jatkoprosessoinnista ja –laskennasta. Laitevaatimus 2 edelleen määrittää yleisen tietokoneen. Vaatimus 3 käsittää tietokoneohjelman, joka viittaa pelkästään menetelmävaatimukseen 1. Tämä muotoilu on riittävä,

koska happisaturaation määrittämisen suorittaa yleiskäyttöinen tietokone vastaanottamansa mittausdatan perusteella.

Tietokoneella toteutettu järjestelmä voi olla myös hajautettu. Esimerkiksi käyttäjän päätelaite kuten älypuhelin voi olla tietoverkon välityksellä yhteydessä palvelinjärjestelmään. Lisäksi järjestelmät, jossa päätelaitteilla on pääsy pilvessä oleviin laskentaresursseihin ja tietokantaan, vertaisverkossa olevat laitteet, jotka jakavat verkon yli tiedostoja, lisätyn todellisuuden järjestelmä, jossa virtuaalilaseilla ollaan yhteydessä virtuaaliympäristöön, autonomisten kulkuvälineiden keskinäinen kommunikointi tietoverkon yli tai lohkoketjujärjestelmät ovat esimerkkejä hajautetuista järjestelmistä.

Hajautettujen järjestelmien vaatimusasetelmassa jokaisella yksiköllä ja/tai järjestelmällä voi olla omat vaatimuksensa ja samoin vastaavat menetelmävaatimukset. Patentoitavuuden saavuttamiseksi jokaisen vaatimuksen pitää kuitenkin täyttää kriteerit uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja selvyydestä. Lisäksi vaatimusasetelman pitää olla yhtenäinen.

Eri yksiköiden väliset vuorovaikutukset tulee kuvata, jotta kaikki tekniset ominaispiirteet käyvät vaatimuksista ilmi. Samalla vaatimusten pitää olla selviä. Jos menetelmävaiheet suoritetaan eri yksiköissä, selvyuden takaamiseksi vaatimuksista pitää käydä ilmi, mitkä menetelmävaiheet kukin yksikkö suorittaa.

Esimerkkejä koskien hajautettuja järjestelmiä löytyy EPO:n tutkimusohjeista (ks. [EPO GL F-IV, 3.9.3](#)).

E.8 Muita rajoituksia patentoitavuuteen

E.8.1 Kirurgiset, terapeutitset ja diagnostiset menetelmät

PatL 1 §:n 3 momentissa suljetaan 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.

E.8.1.1 Kirurgiset menetelmät

Käsittelymenetelmän kirurgisuus riippuu menetelmän luonteesta, ei sen tarkoituksesta. Kirurgisen menetelmän yhteydessä ei siten ole merkitsevää, onko sillä terapeutinen tarkoitus. Esimerkiksi kirurginen menetelmä kosmeettiseen tarkoitukseen tai alkion siirtämiseksi ei ole patentoitavissa. Menetelmä katsotaan kirurgiseksi, jos sen yksikin vaihe sisältää kirurgisen toimenpiteen.

Menetelmän kirurgisuutta 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.

EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätös [G 1/07](#) koskee kirurgisia menetelmiä.

E.8.1.2 Terapeutitset menetelmät

Terapia merkitsee sairauden tai kehon virhetoiminnan parantamista tai ennaltaehkäisyä. Myös oireiden lievittäminen ilman parantavaa tarkoitusta on terapiaa. Menetelmä katsotaan terapeutiseksi, jos menetelmän yksikin vaihe sisältää ihmiseen tai eläimeen kohdistuvan terapeutin 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.

E.8.1.3 Diagnostiset menetelmät

Diagnostiseen menetelmään sisältyy neljä päävaihetta:

- tutkimusvaihe, johon sisältyy tietojen kerääminen,
- tietojen vertaaminen standardiarvoihin,
- merkittävän poikkeaman/oireen löytäminen vertailussa ja
- päättelyvaihe, jossa poikkeama yhdistetään tiettyyn kliiniseen kuvaan (diagnoosi).

Mikäli diagnostiseen menetelmään kohdistuvasta patenttivaatimuksesta puuttuu jokin näistä vaiheista, se voidaan pyytää lisäämään patenttivaatimukseen, jotta patenttivaatimus olisi PatL 8 §:n 2 momentin mukaisesti riittävän täsmällisesti määritelty.

Diagnostinen menetelmä suljetaan PatL 1 §:n 3 momentin perusteella pois patentoitavuuden piiristä vain siinä tapauksessa, että menetelmän tutkimusvaihe edellyttää tutkittavan ihmisen tai eläimen läsnäoloa. Siten diagnostiikassa käytettävät *in vitro* -menetelmät, kuten veri- ja virtsanäytteiden analyysimenetelmät, ovat patentoitavissa.

Menetelmä on diagnostinen, jos päättelyvaiheen seurauksena voidaan päättää tarpeellisista hoitotoimenpiteistä. Sen sijaan menetelmät, joilla saadaan ainoastaan määrällistä mittausarvotietoa elävästä ihmisestä tai eläimestä, ovat patentoitavissa, jos saatu informaatio saa aikaan pelkästään välillisiä tuloksia, jotka itsessään eivät tee mahdolliseksi päättää tarpeellisesta hoitotoimenpiteestä. Tällaisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi verenpaineen mittaus ja röntgentutkimukset.

Arvioitaessa menetelmän diagnostista luonnetta ei ole merkitystä sillä, sisältääkö menetelmävaatimus edellä esitettyjen vaiheiden lisäksi muita piirteitä, eikä sillä, käytetäänkö menetelmävaiheissa teknisiä apuvälineitä. Diagnostista menetelmää valmistelevien tai siihen välillisesti liittyvien menetelmävaiheiden, kuten tutkimuslaitteen säätämisen tutkimusta varten, ei katsota sisältyvän tutkimusvaiheeseen.

EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätös [G 1/04](#) koskee diagnostisia menetelmiä.

E.8.2 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.). 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 Ruokavirasto. 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 § 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.).

EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätökset [G 2/07](#), [G 1/08](#), [G 2/12](#), [G 2/13](#) ja [G 3/19](#) koskevat kasvien ja eläinten patentoitavuuden tulkintaa.

E.8.3 Yleisen järjestyksen ja hyvien tapojen 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. Keksinnön kaupallista hyödyntämistä ei kuitenkaan voi pitää yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaisena pelkästään sillä perusteella, että se on kielletty laissa tai asetuksessa. Esimerkiksi Suomessa käyttökieltoon asetettua tuotetta voidaan silti valmistaa Suomessa (ellei valmistustakin ole kielletty) ja viedä maihin, joissa tuotteen käyttö on sallittua.

Jos keksintöä voi käyttää sekä hyväksyttävällä että PatL 1 b §:n vastaisella tavalla, ei hakemus saa sisältää erityistä viittausta yleisen järjestyksen vastaiseen käyttöön. Esimerkki tällaisesta keksinnöstä voisi olla menetelmä lukittujen kassakaappien avaamiseksi, joka murtovarkaan käyttämänä on PatL 1 b §:n vastainen, mutta lukkosepän käyttämänä hätätilanteessa hyväksyttävää.

Biotekniikan alaan sisältyy keksintöjä, joiden ei katsota olevan patentoitavissa eettisistä syistä. PatL 1 a §:n 1 momentissa ja 1 b §:n 3 momentissa luetellaan keksintöjä, jotka erityisesti eivät ole patentoitavissa. Näitä ovat muodostumisensa ja kehityksensä eri vaiheissa oleva ihmiskeho, pelkästään ihmiskehon ainesosaa koskeva löytö, 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.

Pelkästään ihmiskehon ainesosaa koskeva löytö, esimerkiksi geenin sekvenssi tai osasekvenssi ei ole patentoitavissa (PatL 1 a § 1 mom). 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.).

Biotekniikan alaan liittyviä eettisiä kysymyksiä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/44/EY](#) bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta (annettu 6.7.1998).

F. Patentoitavuustutkimuksen vaiheet

F.1 Yleistä patentoitavuustutkimuksesta

Kun muodollisessa tarkastuksessa (ks. C.2) on todettu kansallisen patenttihakemuksen olevan muotoseikkojen osalta kunnossa, hakemus siirtyy tekniseen tutkimukseen. Teknisessä tutkimuksessa PRH tekee hakemukselle uutuustutkimuksen (ks. D) ja tutkii, toteutuvatko patentoitavuuden edellytykset (ks. E). Tässä osassa tarkastellaan kansallisen patenttihakemuksen patentoitavuustutkimuksen vaiheita. PRH:ssa patentoitavuustutkimuksen tekee tutkijainsinööri.

PRH:n pyrkimyksenä on saada patenttihakemus käsitellyksi loppuun mahdollisimman lyhyessä ajassa. Jos hakemus on säännösten mukaisesti laadittu ja keksintö täyttää patentoitavuustutkimuksen perusteella patentoinnin edellytykset, patentin myöntämiseen on mahdollista edetä vain kahden PRH:n antaman kirjallisen yhteydenoton kautta. Useimmiten asianlaita ei kuitenkaan ole näin, vaan hakemuskäsittely edellyttää useamman välipäätöksen, ilmoituksen tai päätöksen laatimista ja lähettämistä hakijalle.

Hallintolain mukaan viranomaisen on esitettävä perustelut päätökselleen (hallintolaki 45 §). Kansallisen patentin myöntämismenettely perustuu patenttilakiin (PatL), patenttiasetukseen (PatA) ja patenttimääräyksiin (PatM). Kun PRH ottaa välipäätöksessä tai muussa kirjeenvaihdossa kantaa keksinnön patentoitavuuteen, se samalla ilmoittaa, mihin säädöskohtaan kannanotto, kehotus tai ratkaisu perustuu.

Välipäätös on asiakirja, jossa patentinhakijalle ilmoitetaan hakemusta koskevista seikoista ja hakijaa kehoitetaan määräajassa (ks. A.9) ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin (PatL 15 §). Välipäätöksistä puhuttaessa on niiden asiasisällön mukaan tapana käyttää seuraavia nimityksiä:

- muodollinen välipäätös (ks. F.2),
- tekninen välipäätös (ks. F.3) ja
- hyväksyvä välipäätös (ks. F.4).

Kun hakemus täyttää patentoitavuuden edellytykset, PRH antaa patenttilain 19 §:n mukaisen ilmoituksen (ks. F.5) ja tekee päätöksen patentin myöntämisestä (ks. F.7).

Jos hakija ei määräajassa (ks. A.9) vastaa viraston välipäätökseen tai suorita asetettua maksua, hakemus jää sillensä (ks. F.9). PRH ottaa sillensä jääneen hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi (ks. F.10) vain tiettyjen ehtojen täytyessä.

Jos hakemus ei täytä patentoitavuuden edellytyksiä ja hakijalla on ollut mahdollisuus korjata puutteellisuudet, PRH hylkää hakemuksen (ks. F.8).

Hakemuskäsittelyn aikana kuka tahansa voi ilmoittaa PRH:lle asioista, jotka hän haluaa huomioitavan hakemuksen käsittelyssä. Tällaisesta ilmoituksesta käytetään nimitystä muistutus (ks. F.12).

F.2 Välipäätös muodollisten puutteiden johdosta

PRH voi antaa patentoitavuustutkimuksen eri vaiheissa ja eri syistä muodollisen välipäätöksen. Hakemuksen muodollista tarkastusta ja sen yhteydessä mahdollisesti annettavia muodollisia välipäätöksiä käsitellään kappaleessa C.2.

Jos keksintöä ei ole määritelty hakemuksessa riittävän selvästi ja täsmällisesti (ks. B.4.1), PRH:n tutkijainsinöörin ei aina ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista ryhtyä edes osittaiseen uutuustutkimukseen (ks. D.1.1). Tällaisessa tilanteessa PRH antaa ennen uutuustutkimusta muodollisen välipäätöksen, jossa selostetaan havaitut puutteet ja kehoitetaan hakijaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Muodollisella välipäätöksellä PRH voi huomauttaa hakijalle myös puutteista, jotka koskevat pelkästään hakemuksen tiivistelmää ja sen yhteydessä julkaistavaa kuviota.

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

PRH voi pyytää muodollisella välipäätöksellä hakijaa toimittamaan muilta patenttiviranomaisilta saamiaan tutkimustuloksia keksinnön uutuudesta ja patentoitavuudesta (PatL 74 § 3 mom.)

Jos hakija on muuttanut hakemusta siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty (PatL 13 §, PatA 19 §), asiasta voidaan huomauttaa hakijaa muodollisella välipäätöksellä. Patenttihakemukseen tehtäviä muutoksia ja niiden hyväksyttävyyden arviointia käsitellään tarkemmin kappaleessa H.3.

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. Muodollisella välipäätöksellä hakijaa voidaan pyytää esimerkiksi

- täydentämään tekniikan tason kuvausta hakemuksen selityksessä (PatM 4 §),
- saattamaan keksinnön tunnusmerkillisten piirteiden kuvaus selityksessä uusia patenttivaatimuksia vastaavaksi (PatA 14 §, PatM 12 §),
- toimittamaan patenttivaatimusten ja tiivistelmän käännökset (PatL 8 § 5 mom.) ja
- korjaamaan hakemuksen ulkoasussa olevat puutteet (PatM 28 - 31 §).

Muodollisen välipäätöksen sijasta PRH voi ilmoittaa patentinhakijalle puhelimitse hakemuksen muodollisista puutteista ja sopia puutteiden korjaamisesta. Vapaamuotoinen yhteydenpito (ks. A.4) soveltuu erityisesti pienistä puutteista huomauttamiseen, kuten tiivistelmän korjaamiseen tai puuttuvien käännosten toimittamiseen.

F.3 Tekniset välipäätökset

F.3.1 Yleistä teknisistä välipäätöksistä

Kun PRH on tehnyt hakemukselle uutuustutkimuksen (ks. D) ja arvioinut, täyttääkö keksintö patentoinnin edellytykset (ks. E), PRH ilmoittaa perustellun kantansa hakijalle kirjallisesti joko ensimmäisessä teknisessä välipäätöksessä tai suoraan hyväksyvässä välipäätöksessä.

Teknisissä välipäätöksissä PRH ottaa kantaa patentoitavuuden edellytysten lisäksi myös muihin hakemusta koskeviin seikkoihin. Välipäätöksissä tuodaan esille kaikki asiat, jotka säännösten mukaan ovat esteenä hakemuksen hyväksymiselle.

Tarpeen vaatiessa tekninen välipäätös voidaan antaa senkin jälkeen, kun hakijalle on annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä (ks. F.5). Ehdoton takaraja välipäätöksen antamiselle on se hetki, kun tutkijainsinööri päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää patentin (PatL 20 §) (ks. F.7).

Kun patentinhakija vastaa tekniseen välipäätökseen, PRH jatkaa hakemuksen käsittelyä ja antaa tapauksesta riippuen seuraavan teknisen välipäätöksen, hyväksyvän välipäätöksen (ks. F.4), muodollisen välipäätöksen (ks. F.2) tai hylkää hakemuksen (ks. F.8).

F.3.2 Ensimmäinen tekninen välipäätös

Ensimmäisen teknisen välipäätöksen keskeisin merkitys hakijalle on tieto keksinnön patentoitavuudesta. Tarkoituksena on, että patentinhakija kykenee ensimmäisen teknisen

välipäätöksen perusteella luotettavasti arvioimaan, kannattaako hakemuskäsittelyä jatkaa Suomessa ja käynnistää hakemusmenettely mahdollisesti muissakin maissa.

Välipäätöksessä kuvataan uutuustutkimuksen kohde siten, että on selvää, minkä vaatimusten tai minkä selityksen osan perusteella tutkimus on tehty. Jos jollekin patenttivaatimukselle ei ole suoritettu uutuustutkimusta tai tutkimusta on muuten jouduttu rajoittamaan (ks. D.1.1), asia perustellaan välipäätöksessä.

Välipäätöksessä tarkastellaan uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta jokaisen tutkitun vaatimuksen osalta. Näiden patentoitavuuden edellytysten täyttymiseen otetaan kantaa myös kaikkien patenttivaatimuksen sisältämien vaihtoehtojen osalta, ellei vaihtoehtojen suuri määrä tee sitä mahdottomaksi. Patentoivuuden edellytysten arviointia käsitellään osassa E.

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

Uutuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös sellaiset aikaisemmat patenti- ja hyödyllisyyshakemukset, jotka eivät ole tulleet julkiseksi ennen tutkittavan hakemuksen tekemispäivää/etuoikeuspäivää mutta jotka tulevat julkiseksi ja joilla tulee olemaan oikeusvaikutus Suomessa (ks. E.3.2). 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. Tällöin välipäätöksessä ainoastaan ilmoitetaan, että on olemassa aikaisempi hakemus, joka ei ole vielä julkinen mutta jonka sisältö on otettava huomioon hakemuksen kohteena olevan keksinnön uutuutta arvioitaessa, jos kyseinen aikaisempi hakemus tulee julkiseksi. Jos aikaisempi hakemus on välipäätöstä kirjoitettaessa julkinen PCT-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.

Olenneisen eron arvioinnin perustana ovat uutuustutkimuksessa esille tulleet tekniikan tason julkaisut (ks. E.2) ja alan ammattimiehen muu tietämys ja ammattitaito. Jos PRH katsoo, että keksintö ei eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta eli sitä ei voida pitää keksinnöllisenä, perustellaan asia huolellisesti, esim. ongelma ja ratkaisu -periaatteella. Keksinnöllisyyden arviointia on tarkasteltu lähemmin kappaleessa E.4.

Välipäätöksessä julkaisuja voidaan mainita myös sen vuoksi, että ne esittävät yleistä tekniikan tasoa eli keksinnön aihepiiriin liittyviä ennestään tunnettuja ratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan ole esteenä keksinnön patentoinnille. Sama julkaisu voi olla jonkin patenttivaatimuksen kannalta patentoitavuuden este mutta edustaa toisen patenttivaatimuksen kannalta yleistä tekniikan tasoa.

Patentoitavalta keksinnöltä edellytetään lisäksi, 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 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.

Jos PRH katsoo, että hakemuksessa on seuraavien patentoivuuden edellytysten osalta puutteita, välipäätöksessä todetaan perustellusti puutteet:

- patenttivaatimus koskee sellaista asiaa, jota ei katsota keksinnöksi tai joka ei ole patentoitavissa PatL 1, 1 a tai 1 b §:n perusteella (ks. E.6-E.8),
-

- patenttivaatimuksissa on epätäsmällisyyttä (PatL 8 §) (ks. B.4.1),
- patenttivaatimuksia ei ole perusteltu selityksessä siten, että alan ammattimies voisi käyttää selityksen avulla käyttäjä keksintöä (PatL 8 §) (ks. B.3.1),
- hakemus on epäyhtenäinen (PatL 10 §) (ks. H.1),
- patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty (PatL 13 §) (ks. H.3).

Ensimmäisessä teknisessä välipäätöksessä PRH voi lisäksi huomauttaa hakemuksen muotoilua ja ulkoasua koskevista puutteista koskien esimerkiksi patenttivaatimusten kaksiosaisesta muotoa, tekniikan tason kuvausta selitysosassa tai asiakirjojen käännöksiä. Patenttihakemuksen osien muoto- ja ulkoasuvaatimuksia käsitellään kappaleessa B.8.

F.3.3 Muut tekniset välipäätökset

Ensimmäisessä teknisessä välipäätöksessä pyritään patentinhakijalle antamaan selkeä kuva keksinnön patentoitavuudesta ja toimintaohjeet puutteiden korjaamiseksi siten, että toista teknistä välipäätöstä ei tarvitse ollenkaan antaa.

Toinen tekninen välipäätös annetaan, jos:

- PRH:n 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 edelleenkään ole patentoitavissa, mutta hakija on esittänyt lausumassaan seikkoja, jotka vaativat PRH:n kannanottoa, taikka muuttanut patenttivaatimuksia siten, että PRH:n on arvioitava patentoitavuutta uudestaan.

Uusia, patentoitavuuden arvioinnin kannalta merkityksellisiä julkaisuja voi tulla PRH:n tietoon esimerkiksi täydentävän uutuustutkimuksen (ks. D.2.2), muiden patenttiviranomaisten julkiseksi tulleiden samaa patenttiperhettä koskevien tutkimustulosten (ks. D.2.3.1) tai kolmannen osapuolen tekemän muistutuksen (ks. F.12) kautta.

Jos keksintö ei täytä patentoinnin edellytyksiä siitä huolimatta, että patentinhakija on ensimmäisen teknisen välipäätöksen jälkeen esittänyt kirjallisesti oman näkemyksensä asiasta ja toimittanut mahdollisesti uudet patenttivaatimukset, PRH esittää toisessa teknisessä välipäätöksessä perustellen ne syyt, jotka ovat patentoinnin esteenä. Jos hakijan vastauksen perusteella vaikuttaa, että keksintö olisi jollakin tavalla täsmennettynä patentoitavissa, PRH pyrkii toisessa teknisessä välipäätöksessä myös osoittamaan, minkälaisia muutoksia patenttivaatimukseen pitäisi vielä tehdä.

On verrattain harvinaista, että hakemusasiassa annetaan kolmas tai sitä myöhempi tekninen välipäätös. Toisen teknisen välipäätöksen jälkeen annetaan seuraavia teknisiä välipäätöksiä ainoastaan, jos

- asiassa on tullut esille aivan uusia patentoitavuuden esteitä, joista PRH ei ole ilmaissut mielipidettään tai
- hakijan kanssa on pääasiassa päästy yhteisymmärrykseen, mutta patenttivaatimukseen olisi tehtävä vielä pienehköjä muutoksia.

F.4 Hyväksyvä välipäätös

Kun keksintö on suoritettuna tutkimuksen perusteella patentoitavissa ja hakemus on sellaisenaan tai vähäisin korjauksin taikka täydennyksin hyväksyttävissä, PRH antaa hyväksyvän välipäätöksen.

Hyväksyvän välipäätöksen tarkoituksena on ilmoittaa hakijalle, missä muodossa patentti aiotaan myöntää, ja pyytää hakijalta määräajassa vahvistus siitä, että hän todella haluaa tämän sisältöisen 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. Hakemukseen voidaan myös pyytää tekemään vähäisiä korjauksia, mutta jos hakemuksessa on runsaasti huomautettavaa, puutteista ilmoitetaan erillisessä muodollisessa välipäätöksessä.

Jos hakemus on jo alun perin onnistuttu laatimaan sellaiseen muotoon, että patentoitavuustutkimuksen jälkeen on välittömästi mahdollista antaa hyväksyvä välipäätös, sisällytetään hyväksyvään välipäätökseen myös ensimmäinen tekninen välipäätös.

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 esimerkiksi muistutuksen (ks. F.12) vuoksi muokkaamaan hyväksyvän välipäätöksen jälkeen, voidaan hakemuksen osalta antaa toinen hyväksyvä välipäätös.

F.5 Ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä

Kun patentinhakija on vastannut hyväksyvään välipäätökseen määräajassa ja ilmoittanut hyväksyvänsä patentin muodon, PRH antaa patenttilain 19 §:n mukaisen ilmoituksen patentinhakijalle siitä, että hakemus voidaan hyväksyä. Edellytyksenä tällaiselle ilmoitukselle on kuitenkin, että hakemus on täysin säännösten mukainen ja hakemuksen hyväksymiselle ei katsota olevan estettä.

Kun patentinhakijalle on annettu PatL 19 §:n mukainen ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä, ei patenttivaatimuksia saa enää muuttaa siten, että patenttisuoja laajenee (PatL 19 § 2 mom.). Ilmoituksen antamisen jälkeen hakemuksesta ei myöskään saa erottaa uutta hakemusta jakamalla eikä lohkaisemalla (PatA 22 ja 23 §). Tarkoituksena on estää sellaisten muutosten tekeminen, jotka pitkittäisivät patentin myöntämismenettelyä tarpeettomasti.

PRH antaa PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen vasta, kun sen käytettävissä on julkaisukelpoiset asiakirjat hakemuksesta.

Kun kyseessä on kansallisena patenttihakemuksena jatkettu PCT-hakemus, ilmoitusta hyväksymisestä ei voida antaa ennen kuin on kulunut neljä kuukautta PatL 31 §:n 1 momentin mukaisesta 31 kuukauden määräajan päättymisestä, ellei hakija siihen suostu (PatL 34 §, PatA 52 b §).

Kansainvälisen patenttihakemuksen hyväksymisestä ei saa antaa 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta eikä tällaista patenttihakemusta saa hylätä ennen asetuksella säädettävän määräajan päättymistä, ellei hakija suostu siihen, että hakemus ratkaistaan sitä ennen.

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 PRH:een paperimuodossa vai sähköisesti. Ellei maksua suoriteta määräajassa, hakemus jätetään sillensä (F.9)

Keksijän ollessa hakijana hän voi hakea vapautusta julkaisumaksusta, jos maksun suorittamisen katsotaan tuottavan hänelle huomattavia vaikeuksia (PatL 19 §). Pyyntöön 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. Jos pyyntö hylätään, on kahden kuukauden kuluessa hylkäämisestä suoritettu maksu katsottava suoritetuksi oikeassa ajassa.

Ilmoituksessa patentinhakijaa muistutetaan myös mahdollisuudesta lykätä patentin myöntämistä, jos patentinhakija ei halua patenttia myönnettäväksi ja keksintöä julkistettavaksi ennen kuin hakemus tulee julkiseksi PatL 22 §:n perusteella. (ks. F.6).

F.6 Patentin myöntämisen lykkäys

Patentin myöntämistä voidaan lykätä ainoastaan siinä tapauksessa, että patentin myöntäminen tapahtuisi ennen kuin hakemus tulee julkiseksi PatL 22 §:n perusteella eli 18 kuukauden sisällä hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivästä.

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 kirjallisesti ja suoritettava julkaisumaksu kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle on annettu PatL 19 §:n mukainen ilmoitus, jotta lykkäyspyyntö voidaan hyväksyä (PatM 51 §).

Jos PRH hyväksyy lykkäyspyynnön, patentinhakijalle lähetetään ilmoitus siitä, että patentin myöntämistä on lykätty. Ilmoitus lähetetään vasta julkaisumaksun suorituksen jälkeen.

F.7 Hakemuksen hyväksyminen

PRH tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä, ellei hyväksymiselle ole ilmaantunut mitään uutta estettä PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen jälkeen. Este hakemuksen hyväksymiselle voi olla esim. se, että joku on esittänyt PRH:lle väitteen, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin hakijalla, ja vaatinut hakemuksen siirtämistä nimiinsä (ks. C.3.5). Hakemusta ei hyväksytä ennen kuin siirtovaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 18 §). Este hakemuksen hyväksymiselle on myös se, että tutkijainsinöörin tietoon on tullut esimerkiksi PRH:een tehdyssä muistutuksessa (ks. F.12) esitetty julkaisu, joka osoittaa, että keksintö ei ole uusi tai ei eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.

PRH ei tee päätöstä hakemuksen hyväksymisestä ennen kuin on kulunut 12 kk hakemuksen tekemispäivästä tai aikaisimmasta etuoikeuspäivästä. Tällöin mahdollisessa väitekäsitelyssä väitemateriaalina on mahdollista käyttää hakemuksen tekemispäivän jälkeen julkiseksi tulleita aiempia hakemuksia (ks. E.3.2).

Koska patentinhakijan on mahdollista pyytää patentin myöntämisen lykkäystä PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa annetun kahden kuukauden määräajan kuluessa, PRH ei tee päätöstä hakemuksen hyväksymisestä ennen tämän määräajan umpeutumista. Jos patentinhakija toivoo, että PRH tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä jo ennen tämän määräajan päättymistä, pitää patentinhakijan erikseen pyytää sitä PRH:lta ja ilmoittaa, ettei aio pyytää myöntämisen lykkäystä.

Jos PRH on tehnyt päätöksen hakemuksen myöntämisen lykkäämisestä (ks. F.6), päätös hakemuksen hyväksymisestä tehdään vasta, kun on kulunut 18 kuukautta patenttihakemuksen tekemispäivästä tai aikaisimmasta etuoikeuspäivästä.

Ennen päätöstä hakemuksen hyväksymisestä PRH:n on laadittava patenttijulkaisu (ks. C.5.2), koska PatL 21 §:n mukaan patenttijulkaisun on oltava yleisön saatavana patentin myöntämispäivästä lukien. PRH laatii patenttijulkaisun mahdollisimman pian sen jälkeen, kun patentinhakija on suorittanut julkaisumaksun tai hänelle on myönnetty vapautus sen maksamisesta (PatA 31 §).

PRH ei kuitenkaan laadi patenttijulkaisua, jos hakemuksen vuosimaksun eräpäivä on mennyt jo umpeen. PRH laatii patenttijulkaisun vasta, kun puuttuva vuosimaksu on maksettu (ks. C.6).

Päätöksen mukana patentinhakijalle lähetetään patenttikirja paperimuodossa, mikäli patentinhakija on ilmoittanut haluavansa sellaisen. Patenttikirja on saatavissa myös [patenttietopalvelun](#) kautta.

PRH kuuluttaa hakemuksen hyväksymisestä [Patenttilehdessä](#). Patentti on myönnetty sinä päivänä, jona hakemuksen hyväksymisestä on kuulutettu (PatL 20 §).

Yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämispäivästä kuka tahansa voi tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan. Väitettä käsitellään osassa G.

F.8 Hakemuksen hylkääminen

Jos hakemuksen hyväksymiselle on este vielä senkin jälkeen, kun patentinhakija on antanut lausumansa välipäätöksen johdosta tai muuten ryhtynyt toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi, PRH harkitsee, hylätäänkö hakemus vai huomautetaanko puutteista vielä kerran välipäätöksellä (PatL 16 §).

Hylkäyspäätöksessä PRH esittää päätöksen perusteena olevat tosiasiat ja säädökset. Hakemusta ei hylätä sellaisten seikkojen perusteella, joista hakijalle ei ole ilmoitettu välipäätöksessä ennen hylkäystä (hallintolaki 34 §). Hakemusta ei myöskään hylätä ennen kuin välipäätöksen vastausaika on kulunut umpeen, vaikka patentinhakija olisikin jo vastannut välipäätökseen.

Hakemusta ei 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 18 §) (ks. C.3.5).

Kun kyseessä on kansallisena patenttihakemuksena jatkettu PCT-hakemus, hakemusta ei hylätä ennen kuin on kulunut neljä kuukautta PatL 31 §:n 1 momentin mukaisesta 31 kuukauden määräajan päättymisestä, ellei hakija siihen suostu (PatL 34 §, PatA 52 b §).

Patenttihakemuksen hylkäystä koskevaan päätökseen on patentinhakijan mahdollista hakea muutosta markkinaoikeudelta (ks. A.14)

Hylätyn hakemuksen julkisuutta (ks. C.5.1) koskevia erikoistilanteita:

- 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.9 Hakemuksen jättäminen sillensä

Patenttihakemus on jätettävä sillensä, ellei patentinhakija määräajassa vastaa välipäätökseen 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 jätettävä sillensä myös silloin, kun patentinhakija ei 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 syy, jonka johdosta patenttihakemus on jätettävä sillensä, on hakemuksen vuosimaksun maksamatta jättäminen. Vuosimaksuja ja niiden maksamatta jättämisen seurauksia käsitellään yksityiskohtaisemmin kappaleessa C.6.

Patenttihakemuksen sillensäjättö on päätös, johon hakemuksen vireilläolo päättyy. Kun hakemus on jätetty sillensä välipäätöksessä (ks. F.2-F.4) edellytettyjen toimenpiteiden tai PatL 19 §:n mukaisessa ilmoituksessa (ks.F.5) edellytetyn julkaisumaksun laiminlyönnin vuoksi, hakemus on kuitenkin tietyin ehdoin mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi. Jos hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi (ks. F.10), sen vireilläolo jatkuu. Maksamattoman vuosimaksun vuoksi sillensä jäänyttä patenttihakemusta ei ole mahdollista saada uudelleen vireille.

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 18 §). Parempaa oikeutta keksintöön koskevaa väitettä käsittelee kappaleessa C.3.5.

Hakemuksen sillensäjättö on patenttiviranomaisen lopullinen päätös, johon patentinhakija voi hakea muutosta markkinaoikeudelta (ks. A.14) On kuitenkin hyvä huomioida, että jos kysymyksessä on sillensäjättöpäätös, johon liittyy mahdollisuus pyytää hakemus otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi (ks. F.10), on tällaisen pyynnön esittäminen yleensä valitusta parempi vaihtoehto. Pynnön hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi voi tehdä pidemmän aikavälin kuluessa ja maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta on pienempi kuin valitusmaksu. Jos sillensäjättöpäätökseen haetaan muutosta, markkinaoikeus tutkii ainoastaan, onko kyseinen päätös tehty säännösten mukaan oikein. Sen sijaan, kun patentinhakija pyytää hakemuksen otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi, hän voi samalla korjata ne laiminlyönnit, joiden takia hakemus oli jätetty sillensä.

Jos hakemus on tullut julkiseksi ennen kuin hakemus jätetään sillensä tai hakemuksen julkiseksitulo sattuu samalle päivälle sillensäjätön kanssa, asiakirjat ovat julkiseksitulopäivästä lähtien julkisia.

F.10 Hakemuksen ottaminen uudelleen käsiteltäväksi

Patentinhakijan on mahdollista pyytää, että hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, jos patenttihakemus on jätetty sillensä sen vuoksi, että 1) patentinhakija ei ole määräajassa vastannut välipäätökseen tai huolehtinut jonkin puutteellisuuden korjaamisesta, josta välipäätöksessä on huomautettu, tai 2) hän ei ole suorittanut patenttijulkaisun julkaisumaksua,

Jotta patenttihakemus voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi, patentinhakijan tulee sillensäjättöpäätöksessä esitettyyn määräpäivään mennessä 1) antaa lausumansa välipäätöksen johdosta tai korjata siinä esille tuodut puutteellisuudet tai 2) suorittaa patenttijulkaisun julkaisumaksu. Lisäksi patentinhakijan pitää maksaa erityinen maksu hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta.

Uudelleen käsiteltäväksi ottamista koskeva pyynnöksi 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 suositeltavaa. Pynnön hyväksyminen edellyttää joka tapauksessa edellisessä kappaleessa esitettyjen velvoitteiden täyttämistä.

PRH ratkaisee uudelleen käsiteltäväksi ottamista koskevan pyynnön välittömästi, kun sellainen on esitetty. PRH ei kuitenkaan tee kielteistä päätöstä pyynnöstä ennen kuin neljän kuukauden määräaika pyynnön esittämiseksi on kulunut umpeen.

Kun hakijan pyyntö hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi voidaan hyväksyä, hakijalle lähetetään asiasta ilmoitus.

Jos pyyntö hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi on tullut määräajassa, mutta maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta ei, PRH antaa perustellun päätöksen, jolla kyseinen pyyntö hylätään.

Jos patentinhakija on suorittanut maksun hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi määräajassa, mutta on myöhästynyt muiden toimenpiteiden osalta tai jättänyt ne tekemättä, PRH antaa perustellun päätöksen, jolla pyyntö hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi hylätään.

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, PRH antaa perustellun päätöksen, jonka mukaan pyyntöä ei oteta tutkittavaksi.

Hakijan kannalta kielteiseen uudelleenkäsitteilypyyntöä koskevaan PRH:n päätökseen voi hakea muutosta markkinaoikeudelta (ks. A.14).

Kun hakemus on ensin jätetty sillensä eikä sitä ole määräajassa asianmukaisesti pyydetty otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi, on hakemuksesta tapana sanoa, että se on jätetty lopullisesti sillensä.

Sillensä jätetyn hakemuksen julkiseksituloon (ks. C.5.1) liittyviä erikoistilanteita, kun hakemusta pyydetään uudelleen käsiteltäväksi:

- 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 (ks. C.7).
- 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, 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.

F.11 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 (ks. B.7) 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 (ks. C.3.5), ja vaatinut hakemuksen siirtämistä nimiinsä, hakemusta ei saa peruuttaa ennen kuin vaatimus on lopullisesti tutkittu (PatL 18 §).

Hakemus voidaan peruuttaa myös sen sillensäjättöä seuraavan määräajan kuluessa, jona hakemus olisi vielä mahdollista pyytää otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi. Hakemuksen vireillölon katsotaan joka tapauksessa päättyneen sillensäjättöpäivänä. Peruutuksella on tällöin 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 PRH:een. PRH antaa peruutuksen hyväksymisestä kirjallisen ilmoituksen. Kun peruutuspyyntö on hyväksytty, hakemusta ei ole enää mahdollista saada vireille.

Jos peruutusta ei jostakin syystä voida hyväksyä, asiasta ilmoitetaan peruutuksen tekijälle ja patentinhakijalle.

Patenttihakemuksen julkiseksitulon (ks. C.5.1) osalta on hyvä huomioida, että

- jos hakemus on peruutettu ennen hakemuksen julkiseksituloa ja peruutus on hyväksytty, hakemusasiakirjat eivät tule julkisiksi,
- jos peruutuspyyntö tulee PRH:een hakemuksen julkiseksitulopäivänä tai sen jälkeen, asiakirjat ovat julkiseksitulopäivästä lähtien julkisia, ja
- jos patenttihakemuksen julkiseksitulo halutaan estää, peruutuspyyntö tulee tehdä ajoissa, jotta tieto peruutuksesta ehditään kirjata PRH:n tietojärjestelmään. Vireillä olevat hakemukset tulevat automaattisesti julkisiksi verkossa julkiseksitulopäivänä heti vuorokauden vaihduttua viikonpäivästä riippumatta. Jos julkiseksitulopäivä on lähellä, kirjallisesti tehdystä peruutuspyynnöstä kannattaa ilmoittaa PRH:een myös puhelimitse.

F.12 Tiivistelmän tarkastaminen

Patenttihakemuksen tullessa julkiseksi PRH laatii hakemusjulkaisun (ks. C.5.2), jonka kansilehdellä on tiivistelmä kahdella eri kielellä. Hakemusjulkaisun laatimista varten PRH tarkastaa tiivistelmän asiasisällön ja käännöksen. Jos hakijan toimittama tiivistelmä ei asiasisällöltään vastaa säännöksiä (ks. B.6) tai sitä ei ole käännetty toiselle kotimaiselle kielelle (ks. B.1.2), PRH pyytää hakijaa korjaamaan puutteet. Tiivistelmää ja sen käännöstä koskevat puutteet voidaan esittää hakijalle joko puhelimitse, antamalla tiivistelmää koskevan erillisen välipäätöksen tai esittämälle ne teknisen välipäätöksen yhteydessä.

PRH voi itse tehdä hakijaa kuulematta välttämättömät muutokset, jos muutokset ovat pieniä (PatL 15 § 1 mom.). PRH voi myös päättää, mikä hakemuksen kuvista julkaistaan yhdessä tiivistelmän kanssa (PatM 27 §).

Tiivistelmän lopullinen muoto on, jos mahdollista, vahvistettava ennen, kuin hakemus tulee julkiseksi (PatA 25 §).

Tiivistelmä kuvaa perusasiakirjassa (ks. B.1.3) kuvattua keksintöä, eikä sen asiasisältöä tarkastella uudelleen tai muokata hakemuskäsittelyn aikana esimerkiksi patenttivaatimusten muuttuessa tai patenttijulkaisua varten.

F.13 Muistutus

Hakemuskäsittelyn aikana PRH:n on otettava huomioon kaikki seikat, joilla on merkitystä keksinnön patentoitavuuden kannalta. Kenen tahansa on mahdollista ilmoittaa PRH:een 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 PRH:een annetaan patenttihakemusta käsiteltäessä hakemuksen tutkimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, on siitä ilmoitettava hakijalle (PatA 26 a §). Tällaisesta kirjelmästä käytetään nimitystä muistutus. Muistutus käsitellään alla selostetulla tavalla edellyttäen, että muistutus on saapunut PRH:een ennen kuin päätös hakemuksen hyväksymisestä on tehty (ks. F.7). Kun muistutus on tehty, PRH lähettää siitä tiedon patentinhakijalle. Patentinhakijalle toimitetaan samalla muistutukseen sisällyneet asiakirjat. Vaikka patentinhakijalta ei edellytetäkään mitään toimia pelkän muistutuksen johdosta, on hänellä toki oikeus esittää näkemyksensä muistutuksen sisällöstä.

PRH selvittää viipymättä, onko muistutuksessa esitetty esimerkiksi patentoinnin esteenä olevia julkaisuja. PRH antaa muistutuksen johdosta teknisen välipäätöksen, jossa otetaan perustellusti kantaa muistutuksessa esitetyn aineiston ja perustelujen merkityksestä hakemuksen patentoitavuudelle. Jos muistutus on kuitenkin saapunut hyväksyvän välipäätöksen (ks. F.4) tai PatL 19 §:n mukaisen ilmoituksen (ks. F.5) antamisen jälkeen, PRH antaa uuden välipäätöksen vain, jos muistutuksen perusteella on olemassa este patentin myöntämiselle.

Jos hakemus hyväksytään ja patentti myönnetään, PRH lähettää muistutuksen tekijälle ilmoituksen asiasta. PRH lähettää muistutuksen tekijälle ilmoituksen myös, jos hakemus käsitellään loppuun sen johtamatta patenttiin, ts. kun hakemus jätetään maksamattoman vuosimaksun johdosta sillensä, hakemus jätetään laiminlyödyn toimenpiteen johdosta lopullisesti sillensä, hakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen.

Muistutuksen voi halutessaan tehdä nimettömänä. Tällöin muistutus tulee lähettää PRH:n verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

F.14 Päätöksen poistaminen

Hallintolain 50 § tarjoaa viranomaiselle mahdollisuuden päätöksessään olevan asiavirheen korjaamiseen eli ns. itseoikaisuun. Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

- 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
- 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
- 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
- 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Päätöksen korjaamiseen ei tarvita asianosaisen suostumusta, jos päätös korjataan asianosaisen eduksi. 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. Erityisesti on syytä huomata, että kohdassa 4) tarkoitettussa tilanteessa päätös voidaan korjata ainoastaan asianosaisen eduksi.

Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä (hallintolaki 52 §).

Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös.

Hallintolain 52 §:n mukaan asiavirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään.

Hallintolain 53 §:n mukaan päätökseen, jolla viranomainen on hylännyt virheen korjaamista koskevan vaatimuksen, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Jos korjattavaan päätökseen on haettu muutosta markkinaoikeudelta, korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta on ilmoitettava ja siinä tehty päätös on toimitettava markkinaoikeudelle (hallintolaki 53 §).

Jos patenttihakemusta käsiteltäessä on jostakin syystä annettu sisällöltään ilmeisen virheellinen päätös, PRH voi poistaa sen hallintolain 50 §:n perusteella. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi sillensäjättöpäätös, joka on annettu puutteellisen selvityksen perusteella, vaikka patentinhakija onkin määrääjassa ryhtynyt välipäätöksessä edellytettyihin toimiin. PRH voi poistaa myös esimerkiksi hakemuksen hylkäyspäätöksen, joka on annettu ennen välipäätöksen vastausajan umpeutumista.

Päätöksen poistamista koskevassa päätöksessä PRH esittää perustelut kyseiselle toimenpiteelle ja mainitsee patentinhakijan suostumuksesta, jos suostumus on tarpeen.

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 vaatii, että myönnetty patentti pitää kumota kokonaan tai patenttisuojaa pitää rajoittaa PatL 25 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla. 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.

Väitekäsittelyn osapuolina ovat yleensä väitteentekijä tai väitteentekijät sekä patentinhaltija. Väiteasian käsittelee PRH:ssa yleensä se tutkijainsinööri, joka on myöntänyt patentin.

Väitekäsittelyn tuloksena patentti kumotaan väitteen johdosta, väite hylätään (patentti pysytetään voimassa) tai patentti pysytetään voimassa muutetussa muodossa.

G.1.1.1 Kielet väitekäsittelyssä

Englanninkielinen hakemuskäsittely päättyy patentin myöntämiseen (ks. A.6). Väitekäsittelyssä käsitellään suomen- tai ruotsinkielisiä patenttivaatimuksia, vaikka hakemuskäsittelyn aikana päätöskielenä on ollut englanti. Mikäli vaatimuksia muutetaan väitekäsittelyn aikana, niiden englanninkielisiä käännöksiä ei tarvitse toimittaa.

Väite perusteluineen tulee toimittaa PRH:een suomen tai ruotsin kielellä (PatM 52 §). Väitteen liitteet voidaan hyväksyä myös muun kielisinä. Mikäli patentin kumoamisvaatimusta on perusteltu muulla kuin suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, saksan tai ranskan kielellä olevilla julkaisuilla, PRH voi kehottaa väitteentekijää toimittamaan käännöksen näistä julkaisuista, jos niiden katsotaan olevan merkityksellisiä päätöksenteon kannalta. Sama periaate eri kielten käytöstä koskee myös myöhemmin väitekäsittelyn aikana lähetettävää väitepäätöksen kannalta merkityksellistä materiaalia. PRH 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.

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. PRH kehottaa patentinhaltijaa toimittamaan selityksen käännöksen määräajassa. Jos patentinhaltija ei toimita käännöstä määräajassa, PRH voi sakon uhalla velvoittaa patentinhaltijan toimittamaan käännöksen tai teettää käännöksen tämän kustannuksella. Jos PRH havaitsee, ettei englanninkielisestä selityksestä annettu käännös vastaa alkuperäistä tekstiä, patentinhaltijalle annetaan kehoitus korjata käännöksen puutteet määräajassa.

Jos väitepäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen, patentinhaltijan tulee toimittaa englanninkielisestä selityksestä käännös suomeksi tai ruotsiksi (patenttivaatimusten kielellä) markkinaoikeudelle, jos käännöstä ei ole aikaisemmin tehty.

G.1.1.2 Väiteperusteet

PatL 25 §:n 1 momentissa on säädetty väiteperusteet, joiden nojalla myönnetty patentti voidaan kumota.

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.

Väiteperusteet eroavat patentin myöntämisen perusteista. Keksinnön määrittely epätasaisesti myönnettyissä patenttivaatimuksissa, ei ole väiteperuste, jos selitys on kuitenkin niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä (vrt. PatL 8 § 2 mom.). Myöskään keksintöjen epäyhtenäisyys (PatL 10 §) ei ole väiteperuste.

G.1.1.3 Väitteen tekeminen

Väitteessä on ilmoitettava seuraavat tiedot (PatA 33 §):

- 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.

Jos väitteentekijää edustaa asiamies, on tämän osoitettava valtuutuksensa (PatA 33 §).

Väitteestä on suoritettava vahvistettu maksu (PatL 24 § 1 mom.).

G.1.2 Väitekäsittelyä edeltävät vaiheet

Jos väite on saapunut selvästi ennen väiteajan päättymistä, PRH lähettää vastaanottoilmoituksen sekä väitteentekijälle että patentinhaltijalle

G.1.2.1 Väitteen muodollinen tarkastus

Väiteajan päätyttyä PRH tarkastaa, täyttääkö väite PatL 24 §:ssä ja PatA 33 §:ssä väitteelle asetetut edellytykset.

Kun patenttia vastaan on tehty yksi tai useampi säännösten mukainen väite, aloitetaan varsinainen väitekäsittely.

Seuraavat väitteelle asetetut edellytykset ovat sellaisia, että niiden tulee olla täytettynä väiteajan kuluessa (PatA 34 § 1 mom.):

- 1) Väite on tehtävä patenttiviranomaiselle kirjallisesti yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämispäivästä.
- 2) Väitteestä tulee käydä selville, mitä patenttia vastaan väite on tehty ja kuka väitteen on tehnyt.
- 3) Väitteestä tulee käydä selville, mihin PatL 25 §:n 1 momentissa mainittuihin seikkoihin väite perustuu ja mitä muita seikkoja väitteen perustaksi on esitettävissä.

Jos väite täyttää kaikki edellisessä kohdassa esitetyt edellytykset, väitteestä tarkastetaan muut siltä vaaditut edellytykset. Jos väite ei täytä seuraavia muita väitettä koskevia säännöksiä, PRH kehottaa väitteentekijää annetun määräajan kuluessa poistamaan puutteellisuudet (PatA 34 § 2 mom.):

- 1) Väitteestä ei ole suoritettu vahvistettua maksua.
- 2) Väitteentekijää edustavalle asiamiehelle annettu valtakirja puuttuu.
- 3) Väiteasiakirjasta ei käy ilmi, vaatiiko väitteentekijä patentin kumoamista vai ainoastaan patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin.
- 4) Väiteasiakirjaa (väite perusteluineen) ei ole toimitettu suomen tai ruotsin kielellä (PatM 52 §).
- 5) Muulla kuin suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, saksan tai ranskan kielellä toimitetusta väitemateriaalista ei ole käännöstä.
- 6) Väitteen tueksi esitettyjen julkaisujen kohtia ei ole yksilöity riittävästi.
- 7) Kaikkia väitteen tueksi esitettyjä julkaisuja ei ole toimitettu virastoon.

Kohtien 1–4 puutteellisuudet on korjattava ehdottomasti. Kohtien 5–7 puutteellisuuksia asiaa käsittelevä tutkijainsinööri voi pyytää korjaamaan harkintansa mukaan.

G.1.2.2 Väitettä ei oteta tutkittavaksi

Mikäli väite ei täytä väiteajan päättymisen jälkeen PatA 34 §:n 1 momentissa esitettyjä ehdottomia edellytyksiä (ks. G.1.2.1) väitettä ei oteta tutkittavaksi. Väitettä ei myöskään oteta tutkittavaksi, jos väitteentekijä ei ole kehotuksen saatuaan korjannut muita puutteellisuuksia, jotka estävät väitteen tutkimisen (ks. G.1.2.1).

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. (ks. A.14)

Jos väitteitä on useampia ja niistä ainakin yksi otetaan tutkittavaksi, kaikkien väitteiden materiaali otetaan huomioon väite käsittelyssä. Kirjeenvaihto käydään kuitenkin vain niiden väitteentekijöiden kanssa, joiden väitteet otetaan tutkittavaksi.

G.1.3 Väite käsittelyssä väite päätöstä edeltävät vaiheet

G.1.3.1 Kirjeenvaihto väite käsittelyssä

Kun patenttia vastaan on tehty yksi tai useampi säännösten mukainen väite, 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 PRH lähettää patentinhaltijalle lausumapyynnön väitteen (tai väitteiden) johdosta. Mukaan liitetään ne väiteasiakirjat, joita ei aikaisemmin ole toimitettu patentinhaltijalle. Mikäli väitteessä on korjattavissa olevia puutteita, annetaan lausumapyyntö kyseisen väitteen johdosta patentinhaltijalle vasta korjausten tekemisen jälkeen.

Jos patentinhaltija antaa lausumansa väitteen johdosta, PRH lähettää patentinhaltijan lausuman väitteentekijälle (väitteentekijöille) lausuman antamista varten. Jos väitteentekijä antaa lausumansa, PRH lähettää sen patentinhaltijalle lausuman antamista varten. Jos patentinhaltija antaa lausumansa, PRH lähettää sen tiedoksi väitteentekijälle ilman lausumamääräaikaa. Tämän kirjeenvaihdon jälkeen, tai aikaisemminkin mikäli jompikumpi käsittelyn osapuoli ei anna lausumaansa, PRH ratkaisee väiteasian. PRH voi harkintansa mukaan myös jatkaa kirjeenvaihtoa ns. lisäkirjeenvaihtona ennen väiteasian ratkaisemista, esimerkiksi jos patentinhaltija on lähettänyt toisen lausumansa yhteydessä uudet patenttivaatimukset. Viimeisin mahdollisuus lausuman antamiseen on lähtökohtaisesti patentinhaltijalla.

Kirjeenvaihdon aikana PRH ei ota kantaa lausumien asiasisältöön vaan pelkästään tarkastaa, onko kirjeenvaihtoa syytä jatkaa tai onko tarvetta järjestää suullinen kuuleminen.

Patentinhaltijalle tai väitteentekijälle voidaan antaa ylimääräinen lausumapyyntö asiasta, jonka selvittäminen tai tietoon saattaminen väitekäsittelyn osapuolille katsotaan päätöksenteon kannalta tarpeelliseksi (PatA 35 §).

G.1.3.2 Patenttivaatimusten muuttaminen väitekäsittelyn aikana

Patentinhaltija esittää lausumissaan kantansa väitteentekijän esittämiin patentin kumoamisperusteisiin. Näihin lausumiin voi liittää uudet patenttivaatimukset tai mahdollisesti useita patenttivaatimusasetelmia, joiden pohjalta patentin kumoaminen tai väitteen hylkääminen ratkaistaan.

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.

Patenttisuojaa laajenee, jos patenttivaatimuksesta poistetaan jokin määrite kokonaan. Poistuvan määritteen voi kuitenkin korvata perusasiakirjan mukaisella suppeammalla määritteellä. Myös jonkin vaihtoehdoisen määritteen voi poistaa ilman, että patenttisuojaa laajenee.

Patenttisuojaa voi laajeta kategoriamuutoksien aikana, esimerkiksi muutos menetelmästä tuotteeseen yleensä laajentaa suojapiiriä. Sen sijaan tuotevaatimuksen muuttaminen vaatimukseksi tuotteen käyttöön tietyn vaikutuksen aikaansaamiseksi yleensä on hyväksyttävissä.

Myönnettyjen patenttivaatimusten epätäsmällisyys ei ole väiteperuste. Väitekäsittelyssä muutettujen patenttivaatimusten täsmällisyys arvioidaan ainoastaan siinä tapauksessa, että vaatimuksiin on tuotu piirteitä patentin selitysosasta tai kuvioista ([MAO:52/21](#)). Mikäli itsenäisiin patenttivaatimuksiin on väitekäsittelyn aikana tehty muutoksia myönnetyn vaatimusasetelman epäitsenäisten patenttivaatimusten perusteella, muutettujen vaatimusten täsmällisyyttä ei arvioida uudelleen ([MAO:94/21](#)).

G.1.3.3 Suullinen kuuleminen väitekäsittelyssä

Suullinen kuuleminen väitekäsittelyssä perustuu hyvään hallintotapaan ja hallintolain käytäntöihin (hallintolaki 37 §). Tarkoituksena on antaa väitekäsittelyn osapuolille mahdollisuus selvittää väitekäsittelyn aikana annettua materiaalia suullisesti, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi ja kirjallinen menettely tuottaa asianosaiselle kohtuuttomia vaikeuksia. PRH ei ole tuomioistuin, joten varsinaista suullista käsittelyä ei voida järjestää.

Väiteasiassa sekä patentinhaltijalla että väitteentekijällä tai -tekijöillä on mahdollisuus pyytää kirjallisesti suullista kuulemista (PatM 54 § 3 mom.). Pyyntö on perusteltava ja siinä on esitettävä, miksi jotain tiettyä väitemateriaalin kohtaa halutaan suullisessa kuulemisessa selvittää. Suullista kuulemista ei voi pyytää ehdollisena, eikä perusteluksi riitä tulevan päätöksen pyytäjän kannalta mahdollisesti kielteinen lopputulos. PRH päättää, onko suullinen kuuleminen tarpeellinen, ja kutsuu kaikki osapuolet siihen. Kutsun mukana lähetetään tilaisuuden asialista, joka koostuu pyynnössä tai pyynnössä esitetyistä väitemateriaalin kohdista. Kaikki asialistalla olevat kohdat käydään läpi yhden kuulemisen aikana. Suullinen kuuleminen järjestetään, kun kappaleessa G.1.3.1 esitetty kirjeenvaihto on käyty. Se voidaan pitää, vaikka toinen osapuoli ei osallistuisi siihen. Mikäli PRH katsoo, ettei ole mitään perusteltua syytä järjestää suullista kuulemista, lähetetään tästä kaikille osapuolille kirje perusteluineen tai asia käsitellään väitepäätöksessä.

Suullinen kuuleminen ei ole julkinen tilaisuus.

Suullisessa kuulemisessa voidaan käsitellä erityisesti sellaisia seikkoja, joita on vaikea esittää kirjallisesti. Tilaisuudessa käsitellään vain ennestään kaikkien osapuolten tiedossa olevia asioita, kuten esimerkiksi asiaan liittyviä julkaisuja. Osapuolilla on mahdollisuus käyttää kuulemisessa omia asiantuntijoita. Todistajia, esim. julkista käyttöä koskien, ei kuitenkaan voida kuulla suullisessa kuulemisessa.

Suullisessa kuulemistilaisuudessa ei anneta päätöstä väiteasiassa. PRH ei myöskään ota kantaa väiteasiaan mutta voi mahdollisesti tuoda esille näkemyksensä jostain yksityiskohdasta ja tai esittää kysymyksiä väitekäsitteilyn osapuolille.

Suullisessa kuulemisessa ei lähtökohtaisesti voi esittää uutta materiaalia eikä väiteasiassa tehdä lopullista päätöstä sellaisen materiaalin perusteella, joka on tullut esille vain suullisessa kuulemisessa. Mikäli tilaisuudessa tulee esille päätöksenteon kannalta oleellista uutta materiaalia, se on toimitettava kirjallisena virastoon kuulemistilaisuuden jälkeen, jotta materiaali tulee huomioiduksi väitekäsitteilyssä. Kuulemistilaisuudessa voidaan sopia myös mahdollisesti vielä tarvittavista uusista lausumapyynnöistä. Kirjeenvaihdosta suullisen kuulemisen jälkeen päättää PRH.

PRH tekee suullisesta kuulemisesta muistion, johon kirjataan mm. väitteen kohteena olevan 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.

Suulliseen kuulemiseen voivat osallistua väitekäsitteilyn osapuolet, osapuolten edustajat/asiamiehet sekä tekniset avustajat. Osallistujien henkilöllisyydet ja valtakirjat tarkastetaan ennen suullisen kuulemisen aloittamista.

Suullisessa kuulemisessa asian asialistalle esittänyt osapuoli puhuu ensin. Patentinhaltijalle voidaan antaa tilaisuus vastata välittömästi kunkin puheenvuoron jälkeen. Muilla osapuolilla on mahdollisuus vastata/komentoida myöhemmin.

Kun PRH katsoo, että osapuolet ovat tulleet riittävässä määrin kuulluiksi asialistan mukaisissa väitemateriaalin kohdissa, tilaisuus päätetään.

G.1.4 Väiteasian ratkaiseminen

G.1.4.1 Väiteasian mahdolliset ratkaisut

Tutkittavaksi otettu väiteasia ratkaistaan PatL 25 §:n 1–3 momentin perusteella jollakin seuraavista tavoista:

- 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 väitekäsitteilyn aikana muuttanut patenttia 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.1.4.2 Väiteperusteiden selvittäminen väitteestä

PRH ratkaisee väiteasian ensisijaisesti vain väitteessä esitetyillä PatL 25 §:n 1 momentin perusteilla. Esimerkiksi, jos väiteperusteena on vain se, että patentti pitää sisällään seikkoja, jotka eivät ole perusasiakirjan mukaisia, PRH ei pääsääntöisesti tutki patentin kumoamismahdollisuutta muiden perusteiden osalta.

G.1.4.3 Päätöksen perusteena olevat patenttivaatimukset

Väitepäätös voi perustua myönnetyin patentin vaatimuksiin tai väitekäsitteilyn aikana muutettuihin vaatimuksiin.

Väitekäsitteilyn yhteydessä patentinhaltija voi esittää useita patenttivaatimusasetelmia tutkimuksen pohjaksi. Useita vaatimusasetelmia PRH:lle toimittaessaan patentinhaltijan tulee samalla ilmoittaa,

missä järjestyksessä ne väitekäsittelyn yhteydessä tutkitaan. Vaatimusasetelmien tutkimusjärjestys olisi hyvä määritellä laajimmasta suojapiiristä suppeampaan. Jos ensisijainen vaatimusasetelma on hyväksyttävissä eli se ei kumoudu esille tulleiden väiteperusteiden johdosta, muita vaatimusasetelmia ei tutkita ollenkaan. Jos ensisijaisen vaatimusasetelman itsenäiset patenttivaatimukset eivät ole hyväksyttävissä, siirrytään arvioimaan seuraavaa asetelmaa. Jos ensisijaisjärjestyksessä viimeisenkään vaatimusasetelman itsenäiset patenttivaatimukset eivät ole hyväksyttävissä, PRH ei arvioi, olisiko patentti mahdollista pysyttää voimassa muutetussa muodossa epäitsenäisiin vaatimuksiin sisältyvien lisäpiirteiden perusteella.

G.1.4.4 Väiteaineisto

Mikäli väitteessä patentin kumoamisperusteena on esitetty olevan uutuuden ja/tai keksinnöllisyyden (olennaisen eron) puuttuminen, väitepäätöksessä esitetään luettelona päätöksen perusteena olevat viitejulkaisut.

Mikäli väitteessä esitetään sellaisia sinänsä relevanteja 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. Julkisen käytön riittävän osoittamisen kriteerit on kerrottu tarkemmin kappaleessa E.2.1.

Patenttilainsäädäntö ei edellytä, että kaikki väiteperusteisiin liittyvä aineisto on esitettävä väiteaikana. Näin ollen, kun väitekäsittely on aloitettu, PRH ottaa huomioon kaiken väitteen ratkaisemiseen vaikuttavan dokumentaation, joka on tuotu PRH:n tietoon hyvissä ajoin ennen väiteasian ratkaisemista. Poikkeuksellisesti voidaan ottaa huomioon myös uusi väiteperuste, mikäli tällainen on esitetty esimerkiksi tutkittavaksi otettavan väitteen lisäksi tehdyssä toisessa väitteessä, jota ei ole otettu tutkittavaksi tai joka on peruutettu. Väitepäätöksessä muu kuin tutkimuksen kohteena olevassa väitteessä tai väitteissä esitetty väiteperuste tai aineisto otetaan huomioon kuitenkin vain, jos jokin patentin kumoamisperuste ilmenee siitä selvästi. Ennen kuin väitepäätös annetaan, PRH huolehtii siitä, että kaikki päätöksessä esitettävät julkaisut ja väiteperusteet ovat olleet kaikkien osapuolten tiedossa kommentointia varten.

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.1.4.5 Kirjallinen väitepäätös

Väitepäätöksessä PRH ottaa kantaa kaikkiin väitteessä esitettyihin perusteisiin patentin kumoamiseksi. Jos itsenäiset patenttivaatimukset eivät ole hyväksyttävissä, päätöksessä ei arvioida, olisiko patentti mahdollista pysyttää voimassa muutetussa muodossa epäitsenäisiin vaatimuksiin sisältyvien lisäpiirteiden perusteella. PRH voi ottaa epäitsenäisiin vaatimuksiin kantaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että ne sisältävät sellaista, että patentti olisi kumottava muullakin kuin itsenäistä vaatimusta koskevalla väiteperusteella.

PRH toimittaa väitepäätöksen kirjallisesti kaikille osapuolille. Väitepäätökseen on liitetty valitusosoitus, mikäli päätöksestä voi valittaa (ks. A.14).

G.1.4.6 Patentin uudelleen julkaiseminen

Mikäli patentti pysytetään voimassa muutetussa muodossa, patentti julkaistaan uudelleen päätöksen saatua lainvoiman. Muutettujen patenttivaatimusten 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 hakemusvaiheessa. Kun päätös on saanut lainvoiman, PRH kehottaa patentinhaltijaa tarvittaessa toimittamaan julkaisukelpoiset vaatimukset em. kielillä ja tarvittaessa muutettuja vaatimuksia vastaavan selityksen.

G.1.5 Erikoistapauksia

G.1.5.1 Patentinhaltija väitteentekijänä

Jos patentinhaltija on väitteentekijänä ja väite otetaan tutkittavaksi, väite ratkaistaan ilman kirjeenvaihtoa. Jos patenttia vastaan on tehty muitakin väitteitä, toimitaan kuitenkin edellä esitetyn mukaisesti.

G.1.5.2 Patentit, jotka eivät ole enää voimassa

PRH ratkaisee väitteen, vaikka väiteasia koskisi patenttia, joka on rauennut.

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, kuten uutuudeneste. Myös se, että patentinhaltija on muuttanut patenttivaatimuksia ennen kuin patentti on rauennut, katsotaan erityiseksi syyksi väitteen huomioon ottamiseksi. PRH käsittelee ja ratkaisee väiteasian edellä esitetyn 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 ja ei ole erityistä syytä ottaa väitettä huomioon eikä muita väitteitä ole, PRH tekee päätöksen patentin pysyttämisestä voimassa patentin raukeamispäivään asti. Sekä rauenneen patentin haltija että väitteentekijä ovat molemmat osapuolina väitekäsitelyssä ja molemmilla on samat valitusoikeudet päätöksestä kuin muissa vastaavaan lopputulokseen päättyvissä päätöksissä.

G.1.5.3 Väite peruutetaan

Kun väite peruutetaan, se annetaan välittömästi tiedoksi patentinhaltijalle. PRH voi ottaa väitteen peruutuksesta huolimatta huomioon, PatL 24 §:n 5 momentin mukaisesti, jos siihen on erityistä syytä. Tällainen syy on voi olla esimerkiksi väitteestä ilmenevä selvä väiteperuste, kuten uutuudeneste. Myös se, että patentinhaltija on muuttanut patenttivaatimuksia ennen kuin väite on peruutettu, katsotaan erityiseksi syyksi väitteen huomioon ottamiseksi. Tällöin päätös patentin kumoamisesta, väitteen hylkäämisestä ja patentin pysyttämisestä voimassa tai patentin pysyttämisestä voimassa muutetussa muodossa perustellaan yksityiskohtaisesti.

Jos väite on peruutettu ja ei ole erityistä syytä ottaa väitettä huomioon eikä muita väitteitä ole, tehdään päätös patentin pysyttämisestä voimassa. Peruutetun väitteen tekijä ei ole enää osapuolena väitekäsitelyssä, eikä hänelle lähetetä päätöksiä tai tiedotteita.

G.1.5.4 Tuomioistuimessa vireillä olevat asiat

Jos tuomioistuimessa on nostettu kanne, joka koskee vaatimusta paremmasta oikeudesta patenttiin (ks. C.3.5), jota vastaan väite on tehty, PRH ei aloita väitekäsitelyä tai väitekäsitely keskeytetään, kunnes vaatimus paremmasta oikeudesta on lopullisesti ratkaistu (PatM 55 §).

Tuomioistuimessa voi samanaikaisesti PRH:ssa tapahtuvan väitekäsitelyn 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, PRH ratkaisee väitteen.

G.1.5.5 Patenttia on rajoitettu tai se on lakkautettu

Väiteaikana tehty väite otetaan huomioon, vaikka patenttia olisi ennen väitteen tekemistä rajoitettu PatL 53 d §:n mukaisesti lainvoimaisella päätöksellä (PatL 24 § 5 mom.).

Väitekäsitelyä 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 PRH ei ota väitettä tutkittavaksi.

G.2 Patentin rajoittaminen

G.2.1 Kansallisen patentin tai Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin rajoittaminen viranomaisessa

Patentin rajoittaminen tapahtuu aina patentin myöntämisen jälkeen, jolloin asianosaisena on patentinhaltija.

Patentinhaltija voi hakea patentin rajoittamista tekemällä siitä PRH:lle vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön suomeksi tai ruotsiksi. Rajoitetut patenttivaatimukset ja mahdollisesti muutettu selitys tulee toimittaa sillä kielellä, jolla ne ovat olleet alkuperäisessä patentissa. Mikäli hakemuksen päätöskieli on ollut englanti, hakijan tulee toimittaa rajoitetut vaatimukset myös suomeksi tai ruotsiksi. Myös rauennutta patenttia voidaan rajoittaa.

Rajoittamispyynnössä tulee olla (PatL 53 a §):

- 1) patentinhaltijan nimi ja osoite
- 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) maksettu käsittelymaksu
- 6) patentinhaltijan tai hänen asiamiehensä allekirjoitus.

Rajoittamispyyntöjen määrää ei ole rajoitettu.

Eurooppapatentin keskitettyä rajoittamista voi hakea EPOsta.

G.2.1.1 Rajoittamispyynnön tutkimatta jättäminen

PRH ei ota rajoittamista koskevaa pyyntöä tutkittavaksi, jos väitekäsittely on kesken tai tuomioistuimessa on vireillä PatL 52 §:n mukainen mitätöintikanne (PatL 53 a §). PRH lähettää rajoittamisen hakijalle ilmoituksen asiasta sekä palauttaa suoritetun käsittelymaksun.

G.2.1.2 Rajoittamismenettelyn lykkääminen

Jos patentti on ulosmitattu tai riita patentin siirtämisestä on vireillä, PRH lykkää rajoittamismenettelyä siihen asti, kunnes ulosmittaus on rauennut tai riita patentin siirtämisestä on lopullisesti ratkaistu (PatL 53 c §).

Jos rajoittamispyynnön hakija on pyytänyt patentin rajoittamista Euroopan patenttivirastolta, Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin osalta rajoittamismenettelyä lykätään PRH:ssa siihen saakka, kunnes EPO on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen (PatL 53 c §).

G.2.1.3 Rajoittamispyynnön hyväksyminen

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 hyväksytyyn 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, jokaisen rajoittamisen täytyy supistaa suoja-alaa myönnetystä patentista, väitekäsittelyn jälkeen voimassa pidetystä patentista ja rajoittamisesta virastossa tai tuomioistuimessa.

PRH ei tutki rajoitettuja vaatimuksia uutuuden ja keksinnöllisyyden suhteen.

Jos rajoittamispyynnön hyväksymiselle ei ole estettä, PRH lähettää tästä ilmoituksen patentinhaltijalle (PatL 53 d §). Patentinhaltijaa kehoitetaan toimittamaan patenttijulkaisun valmistamista varten rajoitetun patentin mahdollinen selitys (samalla kielellä, joka on alkuperäisessä patentissa), mahdolliset piirustukset ja rajoitetut patenttivaatimukset (samoilla kielillä kuin alkuperäisessä patentissa).

Hakijan tulee antaa 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 §).

Määräaika yllä mainittujen asiakirjojen toimittamiselle on kaksi kuukautta. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta määräajassa, katsotaan rajoittamispyyntö peruutetuksi.

PRH kuuluttaa rajoittamisen hyväksymistä koskevasta päätöksestä ja kuulutuspäivästä lukien rajoitettu patentti on yleisön saatavana patenttijulkaisuna.

G.2.1.4 Rajoittamispyynnön hylkääminen

Jos rajoittamista koskevassa pyynnössä on puutteita tai rajoitettu patentti ei täytä PatL 53 b §:n ehtoja, PRH ei hyväksy rajoittamispyyntöä. Tällöin PRH antaa rajoittamispyynnön hakijalle kehoitus kahden kuukauden määräajassa korjata puutteet tai esittää lausumansa asiassa. Jos rajoittamispyynnön hakija ei määräajassa korjaa puutteita, rajoittamista koskeva pyyntö hylätään ja patentti pidetään voimassa muuttamattomassa muodossa (PatL 53 d §). Patentinhaltijalla on oikeus valittaa hylkäyspäätöksestä markkinaoikeuteen (ks. A.14).

G.2.1.5 Rajoittamispyynnön peruuttaminen

Rajoittamisen hakijalla on mahdollisuus peruuttaa patentin rajoittamispyyntö (PatL 53 f §). Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Rajoittamispyynnöstä suoritettua käsittelymaksua ei peruutuksen jälkeen palauteta hakijalle. Rajoittamispyyntöä ei voi enää peruuttaa, kun PRH on tehnyt rajoittamisen hyväksymistä koskevan lopullisen päätöksen.

G.2.1.6 Rajoittamismenettelyn lopettaminen

Jos patenttia vastaan tehdään väite ja PRH ei ole tehnyt lopullista rajoittamispäätöstä, niin rajoittamismenettely lopetetaan (PatL 53 a §). Rajoittamispyynnön hakijalla on kuitenkin mahdollisuus tehdä uusi rajoittamispyyntö 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.

G.2.2 Kansallisen patentin tai Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin rajoittaminen tuomioistuimessa

Patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti (PatL 52 § 2 mom.).

Kun PRH on saanut tiedon tuomioistuimen tekemästä lopullisesta rajoittamispäätöksestä, annetaan patentinhaltijalle 2 kuukauden 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.

PRH kuuluttaa rajoittamispäätöksestä ja kuulutuspäivästä lukien rajoitettu patentti on yleisön saatavana patenttijulkaisuna.

G.3 Patentin lakkauttaminen

Ilmoitus patentin lakkauttamisesta (PatL 54 §) tehdään PRH:lle kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi. Ilmoitus on vapaamuotoinen. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat seikat:

- 1) patentinhaltijan nimi
- 2) patentin rekisterinumero
- 3) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite sekä osoitus valtuutuksesta ja
- 4) patentinhaltijan tai hänen asiamiehensä allekirjoitus.

Kun lakkauttamisilmoitus täyttää sille asetetut muodolliset edellytykset, PRH hyväksyy ilmoituksen ja antaa patentinhaltijalle päätöksen patentin lakkauttamisesta. Lakkauttaminen tulee voimaan patenttihakemuksen tekemispäivästä lukien. Lakkauttaminen koskee koko patenttia.

Jos lakkauttamisilmoitus ei täytä sille asetettuja muodollisia vaatimuksia eikä patentinhaltija ole korjannut siinä olevia puutteita PRH:n antamassa määräajassa, ilmoitus hylätään. Patentinhaltijalla on oikeus valittaa hylkäyspäätöksestä markkinaoikeuteen (ks. A.14).

Patenttia ei voi lakkauttaa niin kauan kuin patentin ulosmittaus on voimassa, riita patentin siirtämisestä on vireillä tai panttioikeus on merkitty patenttirekisteriin.

Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin lakkauttamismenettelyä lykätään PRH:ssa, jos patentinhaltija on pyytänyt patentin lakkauttamista EPOlta. Lakkauttamismenettely lykätään siihen saakka, kunnes EPO patenttinvirasto on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen.

H. Patenttitekniset erityiskysymykset

H.1 Yhtenäisyys

H.1.1 Johdanto

Yhtenäisyysvaatimuksen taustalla on periaate, jonka mukaan patentti myönnetään erikseen jokaiselle keksinnölle tai toisistaan riippuvista keksinnöistä koostuvalle keksintöryhmälle. Siksi patenttivaatimuksissa saa esittää vain yhtenäisiä keksintöjä, eli keksintöjä, jotka perustuvat yhteiseen keksinnölliseen ajatukseen. Tavoitteena on myös hakijoiden tasavertainen kohtelu: patenttivaatimusten yhtenäisyys arvioidaan, jotta yhdellä maksulla tutkittaisiin ja suojattaisiin vain yksi keksintökokonaisuus.

H.1.2 Säännökset

PatL 10 §:ssä yhtenäisyysvaatimus 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.

Epäyhtenäisyys ei ole patentin kumoamis- tai mitätöintiperuste (PatL 25 §, PatL 52 §).

H.1.3 Yhtenäisyyden arviointi

Hakemuksen yhtenäisyyttä arvioitaessa on selvitetävä, sisältävätkö vaatimuksissa esitetyt keksinnöt PatA 16 § edellytyksissä suhteessa toisiinsa olevia teknisiä erityispiirteitä. Keksinnöissä teknisten erityispiirteiden tulee joko olla samoja tai niiden tulee vastata toisiaan. Piirteet, jotka esiintyvät vain osassa vaatimuksia, eivät voi olla osa yhteistä keksinnöllistä ajatusta.

Vastaavanlaisilla teknisillä erityispiirteillä tulee olla sama vaikutus tai niiden tulee tarjota ratkaisu samaan tekniseen ongelmaan. Vastaavanlaisuus voi olla seurausta vaihtoehtoisesta tavasta aikaansaada sama vaikutus. Esimerkiksi metallijousi ja kumipalikka voivat toimia vaihtoehtoisina joustavuutta tuovina välineinä. Vastaavanlaisuus voi johtua myös piirteiden vuorovaikutuksesta, kuten pistokkeen ja pistorasian tapauksessa. Myös kausaalisuhteessa olevat tekniset piirteet katsotaan vastaavanlaisiksi. Esimerkiksi tietyn rakennepiirteen aikaansaava valmistusprosessin vaihe on vastaavanlainen kyseisen rakennepiirteen kanssa.

Yhtenäisyyttä arvioidessa vaatimusten yhteisiä piirteitä verrataan käsillä olevaan tekniikan tasoon, jolla tarkoitetaan kullakin hetkellä käytettävissä olevaa tekniikan tasoa ja joka voi vaihdella hakemuksen käsittelyn aikana. Ennen uutuustutkimusta käsillä oleva tekniikan taso on pelkkä alan ammattilaisen yleistieto ja mahdollisesti hakemuksessa esitetty tunnettu tekniikka. Tässä vaiheessa havaitusta epäyhtenäisyydestä käytetään nimitystä epäyhtenäisyys a priori. Piirteet, jotka kuuluvat alan ammattimiehen yleistietämykseen eivät sellaisenaan voi olla teknisiä erityispiirteitä. Jos selitysosan ja alan ammattimiehen yleistietämyksen perusteella on selvää, että eri itsenäiset vaatimukset ratkaisevat eri ongelmaa tunnettuun tekniikkaan nähden, on vaatimusasetelma epäyhtenäinen.

Kun epäyhtenäisyyttä käsitellään välipäätöksessä, on käsillä oleva tekniikan taso tyypillisesti uutuudeneste tai lähimmän tekniikan tason julkaisu uutuustutkimuksen kohteena olleelle ensimmäiselle itsenäiselle vaatimukselle. Epäyhtenäisyydestä, joka havaitaan uutuustutkimuksessa löydettyjen julkaisujen perusteella, käytetään nimitystä epäyhtenäisyys a posteriori.

Yhtenäisyyttä arvioitaessa tulee siis

- 1) määrittää vaatimusten kohteiden yhteiset tekniset piirteet, eli tekniset piirteet, jotka ovat samoja tai vastaavia, jos sellaisia on, ja
- 2) arvioida, ovatko kyseiset piirteet PatA 16 §:n mukaisesti erityisiä vertaamalla niitä käsillä olevaan tekniikan tasoon.

Esimerkiksi samaan itsenäiseen vaatimukseen viittaavat epäitsenäiset vaatimukset voivat olla keskenään epäyhtenäisiä, jos itsenäinen vaatimuksen kohde ei ole uusi tai keksinnöllinen ja epäitsenäisten vaatimusten määrittelemät lisäpiirteet eivät ratkaise samaa teknistä ongelmaa.

Teknisten erityispiirteiden vastaavuutta arvioitaessa voidaan käyttää ongelma-ratkaisumenetelmää määrittämään ne objektiiviset tekniset ongelmat, jotka eri keksintöjen lähimmästä tekniikan tasosta poikkeavat tekniset erityispiirteet ratkaisevat. Eri keksintöjen teknisten erityispiirteiden välillä tulee olla tekninen riippuvuusuhde, 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.

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.

Yksittäinen patenttivaatimus ei 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.1.4 Itsenäisten vaatimusten yhtenäisyys

Itsenäisten vaatimusten järjestyksellä ei ole merkitystä vaatimusyhdistelmän yhtenäisyyttä arvioitaessa.

H.1.4.1 Samaan ryhmään kuuluvat vaatimukset

Hakemuksessa on joissain tilanteissa 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.

Usean itsenäisen samaan ryhmään kuuluvan vaatimuksen esittäminen voidaan katsoa perustelluksi, jos vaatimusten tekniset erityispiirteet vastaavat toisiaan ja 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 on PatM 19 §:n mukaan myös mahdollista esittää samaan kategoriaan kuuluvia itsenäisiä vaatimuksia, jos ne koskevat toisiaan täydentäviä tai yhteistoiminnallisia ratkaisuja. Esimerkkejä tällaisista vaatimuspareista ovat seuraavat:

- lähetin ja vastaanotin,
 - pistoke ja pistorasia,
 - palvelimen asiakas ja palvelin,
 - kooderi ja dekodeeri.
-

Vaatusparin osapuolten tulee kuitenkin täyttää yleiset yhtenäisyyden edellytykset, eli niillä täytyy olla yhteinen tai vastaava tekninen erityispiirre.

Yhteisen tai vastaavan 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.

Patentihakemuksen 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 riippuvuusuhde. Sanan ”keksitty” ei ole tarkoitettu merkitsevän sitä, ettei tuotetta voisi valmistaa myös jollakin toisella menetelmällä. Valmistusmenetelmään ja sillä aikaansaatuun 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. Keksinnöllä 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 "välikäppäle" on tarkoitus olla käsitteenä laaja, joten se voi olla mm. laite, väline, menetelmässä käytettävä materiaali, kemiallisen tuotteen valmistuksessa käytettävä väliaine jne.

Edellä luetellut kolme vaihtoehtoista vaatimuyhdistelmää eivät ole ainoat, jotka hakemukseen voidaan hyväksyä. Myös muut vaatimuyhdistelmät 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 viitatun 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, voidaan huomauttaa yhtenäisyyden puutteesta "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 määrittelemä keksintö on kuitenkin uusi ja keksinnöllinen. Epäitsenäisessä vaatimuksessa esitetty piirre tulee suojatuksi vain itsenäisen vaatimuksen yhteydessä.

H.1.6 Epäyhtenäisyyttä koskevat virastokäytännöt

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 (ks. D.1.1.2).

Hakemus voidaan 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.

Kun hakija rajoittaa patenttivaatimuksia saatuaan PRH:sta puuttuvaa yhtenäisyyttä koskevan huomautuksen, hänen on katsottava saman hakemuksen puitteissa lopullisesti luopuneen niistä keksinnöistä, jotka rajoittamalla on erotettu patenttivaatimuksista (PatM 36 §). Myöskään silloin kun PRH on rajoittanut uutuustutkimuksen patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitettyyn keksintöön, hakijan ei ole enää sallittua kohdistaa hakemustaan tarkoittamaan keksintöä, joka on riippumaton tästä keksinnöstä. Jos hakija muuttaa uutuustutkimuksen jälkeen vaatimuksia esimerkiksi selityksestä peräisin olevilla piirteillä siten, että itsenäisen vaatimuksen kohde ratkaisee eri ongelmaa kuin tutkimuksen kohteina olleissa vaatimuksessa esitetty keksintö, on kyseessä todennäköisesti aiemmissa vaatimuksissa esitetystä keksinnöstä riippumaton keksintö. Edellytyksiä patenttivaatimusten muuttamiseksi uutuustutkimuksen jälkeen käsitellään laajemmin kappaleessa H.3.2.6.

Epäyhtenäiskäytäntöjä jatkettuna kansainvälisessä hakemuksessa käsitellään tarkemmin kappaleissa K.10.3 ja PCT-hakemuksen tutkimuksessa kappaleissa K.6.3.1 ja K.9.3.3.

H.2 Jakaminen ja lohkaiseminen

Jos patenttihakemus sisältää useita keksintöjä, voi hakija tietyin edellytyksin jakaa tai lohkaista hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Alkuperäisen hakemuksen (kantahakemus) perusasiakirjassa esitetty keksintö voidaan jakaa uudeksi hakemukseksi. Kantahakemukseen myöhemmin lisätty keksintö, joka ei ilmene perusasiakirjasta, voidaan lohkaista uudeksi hakemukseksi.

Jaettu tai lohkaistu hakemus tulee jättää ennen kuin kantahakemuksessa on annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus (PatA 22 ja 23 §), (ks. F.5).

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.

Uusi hakemus katsotaan jakamalla tai lohkaisemalla syntyneeksi vain, jos tämä ilmenee hakemuksesta sitä tehtäessä. Tällaisessa hakemuksessa on ilmoitettava alkuperäinen hakemus (PatA 24 § 2 mom.).

Jaettaessa tai lohkaistaessa hakijan tulee ilmoittaa, mitkä kantahakemuksen osat ovat jaetun tai lohkaistun hakemuksen vaatimusten perustana.

H.2.1 Jakaminen

Jaettu hakemus saa saman tekemispäivän kuin kantahakemuksella on. Jos kantahakemuksessa on pyydetty etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta, on kantahakemuksen etuoikeutta koskeva pyyntö voimassa ilman erillistä pyyntöä myös uuden, jakamalla syntyneen hakemuksen osalta (PatA 10 § 4 mom.).

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.

H.2.1.2 Epäyhtenäisyydestä johtuva jakaminen

Jos PRH esittää lausunnossaan, että hakemus käsittää toisistaan riippumattomia keksintöjä, on hakijan muokattava patenttivaatimuksia niin, että ne täyttävät yhtenäisyysvaatimuksen. Kantahakemuksesta poistetusta osasta hakija voi jättää yhden tai useampia jaettuja hakemuksia.

H.2.1.3 Kanta- ja jaetun hakemuksen suojapiirien suhde

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 3527/2013 perusteella hakemuksen jakaminen ei ole PatL 11 §:n ja PatA 22 §:n mukaista, jos jaetun hakemuksen vaatimusten mukainen keksintö on jo suojattu kantahakemukselle myönnettyllä patentilla. Siispä jos yhdenkin jaetun hakemuksen itsenäisen vaatimuksen suojapiiri sisältyy kokonaisuudessaan kantahakemuksen viimeisimmän vaatimusasetelman itsenäisten vaatimusten määrittelemän suojapiirin sisälle, ei jakamista voida hyväksyä, koska kantahakemuksen edetessä patentiksi päädyttäisiin kyseisen päätöksen kuvaamaan tilanteeseen. Tällöin uuden hakemuksen tekemispäiväksi tulee se päivä, jolloin hakemus saapui PRH:een. Aikaisempi hakemus muodostaa sille uutuudenesteen, jos kantahakemus tulee julkiseksi PatL 22 §:n mukaan. Jakaminen voidaan kuitenkin hyväksyä, jos hakija luopuu kantahakemuksen uutta hakemusta laajemmasta tai sen kanssa identtisestä suojapiiristä rajoittamalla kantahakemuksen vaatimuksia niin, että sisäkkäisyys poistuu, peruuttamalla hakemuksen tai antamalla hakemuksen jäädä sillensä.

Jaetun hakemuksen itsenäisten vaatimusten suojapiiri saa kuitenkin olla kantahakemuksen itsenäisten vaatimusten suojapiiriä laajempi.

H.2.1.4 Keksintöjen kuvaus kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa

Jakamalla erotetun keksinnön tulee olla esitetty kantahakemuksen perusasiakirjassa riittävän selvästi, että alan ammattimies pystyy sen toteuttamaan perusasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Keksinnön tulee olla perusasiakirjassa yksityiskohtaisesti selitetty ensisijaisesti sovellutusesimerkein tai sovellutusmuodoin kuvattuna ja mahdollisesti piirustukseen viitaten (ks. osa B). Jaetussa hakemuksessa esitetty keksintö voi alun perin olla esitettyinä kantahakemuksen selityksessä tai vaatimuksessa. Jaetun hakemuksen asiasisältö ei kuitenkaan saa mennä kantahakemuksen perusasiakirjan ulkopuolelle.

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.

Lohkaistu hakemus katsotaan hakijan pyynnöstä tehdyksi silloin, kun se asiakirja, josta keksintö käy selville, saapui PRH:een. Lohkaistun hakemuksen tekemispäivä on siis sen aineiston saapumispäivä, 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 §).

Sen jälkeen, kun PRH on antanut patenttilain 19 §:n mukaisen ilmoituksen siitä, että hakemus voidaan hyväksyä (ks. F.5), patenttivaatimuksia ei saa muuttaa siten, että patenttisuoja laajenee. 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 (ks. G.1.1.2) tai nostaa mitätöintikanne PatL 52 §:n 1 momentin 3. tai 4. kohdan perusteella (ks. A.15).

H.3.2 Patenttivaatimusten muutokset

Patenttivaatimuksia voidaan muotoilla uudelleen, rajoittaa, täsmentää ja laajentaa ja niiden kategoriaa voidaan muuttaa patenttisäädösten sallimissa puitteissa. Patenttivaatimusta ei saa muuttaa siten, että se tulee sisältämään sellaista, mikä ei ilmene perusasiakirjasta (ks. B.1.3).

Kun PRH on jo tehnyt uutuustutkimuksen ja antanut sen johdosta lausunnon, patenttivaatimuksia ei saa muuttaa koskemaan keksintöä, joka on riippumaton uutuustutkimuksen kohteena (ks. D.1) olleesta keksinnöstä (PatA 19 § 2. mom).

Jos patenttivaatimusta muutetaan siten, että se sisältää uusia määritteitä, hakijan on samanaikaisesti ilmoitettava, mistä vastaava seikka on löydettävissä perusasiakirjasta (PatL 13 §, PatA 19 §).

Täsmennettäessä vaatimusta uusilla, perusasiakirjasta löytyvillä määritteillä, näiden ei tarvitse olla perusasiakirjassa esitetty keksinnön erityispiirteinä. Täsmennys voidaan ottaa paitsi selityksestä myös selitykseen kuuluvasta piirustuksesta edellyttäen, että se käy piirustuksesta selvästi ilmi.

Patenttivaatimusten selvät kirjoitus- ja käänkövirheet voidaan korjata. Korjattujen kohtien täytyy tällöin vastata sitä, mitä alun perin oli tarkoitettu. Tulkinnessa voidaan käyttää apuna alkuperäisen tekstin sanamuotoa tai mahdollisen etuoikeusasiakirjan sisältöä (PatM 38 §).

Pelkästään hakemuksen tiivistelmässä esitettyä piirrettä ei saa käyttää patenttivaatimusten täsmentämiseen, koska tiivistelmä ei ole osa perusasiakirjaa (PatL 8 § 3 mom.). Tiivistelmä on tarkoitettu vain tekniikan tietolähteeksi, eikä sille anneta muuta merkitystä.

Perusasiakirjaan ei katsota kuuluvan tietoja, jotka on esitetty hakemuksessa vain viittauksena johonkin muuhun dokumenttiin, esim. patenttijulkaisuun tai lehtiartikkeliin. Tällaisilla tiedoilla ei siten voida täsmentää patenttivaatimusta.

H.3.2.1 Piirteen poistaminen tai korvaaminen toisella patenttivaatimuksessa

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.

Vaatimuksessa esitettyä piirrettä tai sen osaa ei saa poistaa, jos sen seurauksena suojapiiri laajenee koskemaan jotain, mitä selitys ei enää tue vaatimuksen koko laajuudessa (PatL 8 §, ks. B.1.3).

Kun jokin piirre korvataan toisella piirteellä, korvaavalle piirteelle täytyy löytyä tuki hakemuksen perusasiakirjasta (PatL 13 §).

Jos itsenäisestä vaatimuksesta poistetaan useita piirteitä siten, että se esimerkiksi rajoittuu vain osaan alkuperäistä asiasisältöä, muutetun vaatimuksen kohteen on oltava perusasiakirjassa kuvatun perusteella itsessään keksintö, eli sen täytyy ratkaista tekninen ongelma ja se ei tarvitse toimiakseen poistettuja piirteitä.

H.3.2.2 Vaatimuksen asiasisällön osittainen poistaminen

Vaatimusten asiasisällön osia saa poistaa, jos vastaavat sovellusmuodot on alun perin esitetty esimerkiksi vaihtoehtoina vaatimuksessa tai selityksessä selvästi kuvattuina sovellusmuotoina.

Vaihtoehtojen poisto useammasta kuin yhdestä luettelosta on sallittua vain, jos tästä ei aiheudu sellaisen uuden teknisen tiedon muodostumista, joka ei ole suoraan ja yksiselitteisesti johdettavissa alkuperäisestä hakemuksesta.

Erityispiirteiden yhdistelmä voidaan hyväksyä, jos alkuperäinen hakemus ohjaa kohti tätä tiettyä yhdistelmää, esimerkiksi viittaamalla edullisiin sovellusmuotoihin.

Sen sijaan ei voida hyväksyä asiasisältöä, joka on useammasta luettelosta tehdyn valinnan tulos, jota ei ole esitetty suoraan ja yksiselitteisesti alkuperäisessä hakemuksessa.

H.3.2.3 Piirteen lisääminen patenttivaatimukseen

Patenttivaatimusta voidaan rajoittaa lisäämällä siihen piirteitä esimerkiksi epäitsenäisistä patenttivaatimuksista tai selityksestä, esimerkiksi keksintöä selventäviä seikkoja. Täsmennetyin patenttivaatimuksen kohteen on käytävä suoraan ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjasta.

Jos hakija on rajoittanut patenttivaatimuksia epäyhtenäisyyden vuoksi, hänen katsotaan saman hakemuksen puitteissa luopuneen lopullisesti niistä keksinnöistä, jotka on rajoittamalla erotettu patenttivaatimuksista (PatM 36 §). Hakija ei voi hakemuskäsittelyn myöhemmässä vaiheessa enää muuttaa vaatimuksia koskemaan erotettua materiaalia. Vaatimus, jonka esittämä keksintö on riippumaton aiemmin esitetystä, voidaan erottaa hakemuksesta jakamalla tai lohkaisemalla, jos PatL 19 §:n mukaista ilmoitusta ei ole annettu.

Erityispiirteen poimiminen erilleen alkuperäisestä piirteiden yhdistelmästä ja poimitun piirteen käyttö vaatimuksen rajoittamiseen voidaan hyväksyä vain, jos piirteiden välillä ei ole rakenteellista ja toiminnallista yhteyttä. Perusasiakirjan sisältö ei kuitenkaan ole varasto, josta erillisiin suoritusmuotoihin liittyviä yksittäisiä piirteitä voidaan yhdistää keinotekoisesti tietyksi yhdistelmäksi (PatL 13 §).

H.3.2.4 Raja-arvoalueet

Kun patenttivaatimuksissa esitetään esimerkiksi lämpötilaa, ainemäärää tai prosenttiosuuksia raja-arvojen avulla määriteltynä alueina, raja-arvojen avulla määritellyjä alueita, patenttivaatimuksia ei voi myöhemmin rajoittaa näiden raja-arvojen sisällä oleviin uusiin yksittäisiin arvoihin tai osaluueisiin, ellei niitä ole esitetty perusasiakirjassa.

Kun uudet arvot käyvät selvästi ilmi sovellutuseseimerkeistä, katsotaan niiden yleensä olevan keksinnön kannalta edullisina esitettyjä arvoja eikä niiden lisäämisen katsota olevan ristiriidassa PatL 13 §:n kanssa. 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 sanallisen määritteen perusteella selvä. Muussa tapauksessa muutos on PatL 13 §:n vastainen.

H.3.2.5 Erottamislausuman lisääminen

Erottamislausumaksi (disclaimer) kutsutaan patenttivaatimuksen sisältämiä kielteisiä määritteitä, joilla suljetaan pois tietty osa vaatimuksen muutoin määrittelemästä suojapiiristä. Erottamislausuman käytön yleisenä periaatteena tulisi olla, että sitä käytetään vain silloin, kun keksintöä ei voida määritellä selkeästi ja ytimekkäästi myönteisillä määritteillä tai myönteiset määritteet rajoittaisivat kohtuuttomasti vaatimuksen suojapiiriä.

Erottamislausuma voi sisältyä alkuperäiseen patenttivaatimukseen, tai se voidaan lisätä vaatimukseen jälkikäteen.

Erottamislausuma voidaan lisätä vaatimukseen, jos se sellaisenaan käy ilmi perusasiakirjasta.

Erottamislausuma voidaan myös lisätä vaatimukseen sulkemalla vaatimuksesta pois joitakin perusasiakirjassa esille tuotuja myönteisiä määritteitä, kunhan vaatimus ei lisäyksen johdosta tule sisältämään sellaista, mikä ei käy ilmi perusasiakirjasta.

Erottamislausuma voidaan lisätä vaatimukseen tietyissä tilanteissa keksinnön rajoittamiseksi uutuudenesteeseen nähden, vaikka sitä ei ole esitetty perusasiakirjassa. 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 hyödyllisyyshakemukseen 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, 1 a, 1 b tai 2 §:n perusteella ei-teknisten syiden vuoksi. Esimerkiksi vaatimukseen voidaan lisätä "ei ihmisestä peräisin oleva", jotta vaatimuksen kohde täyttäisi PatL 1 b §:n momentin 3 kohtien 1–3 ehdot.

Erottamislausumaa, jota ei ole esitetty hakemuksen perusasiakirjassa, 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 on oltava erottamislausuman lisäämisen jälkeen selkeä ja määriteltävä keksintö täsmällisesti.

EPO:n laajennetun valituslautakunnan päätökset [G 2/10](#) (erottamislausuma perustuu perusasiakirjassa esitettyihin myönteisiin määritteisiin) ja [G 1/03](#) sekä [G 2/03](#) ja [G 1/16](#) (erottamislausumaa ei ole ollenkaan esitetty perusasiakirjassa) koskevat vaatimukseen lisättyä erottamislausumaa.

H.3.2.6 Patenttivaatimusten muuttaminen uutuustutkimuksen jälkeen

Sen jälkeen, kun PRH on antanut suoritettua uutuustutkimuksen johdosta lausunnon, samaan patenttihakemukseen ei saa ottaa patenttivaatimusta, jonka esittämä keksintö on riippumaton aikaisemmin annetuissa vaatimuksissa esitetystä keksinnöstä (PatA 19 § 2 mom.). Ratkaisevaa on täsmennetyt patenttivaatimuksen kohteen tekninen riippuvuus eli yhtenäisyys (ks. H.1) uutuustutkimuksessa tutkitun keksinnön kanssa, koska yhdellä hakemusmaksulla suoritetaan vain yksi uutuustutkimus.

Kun patentoitavuustutkimuksessa on todettu, että patenttivaatimukset määrittelevät keksinnön liian laajasti, vaatimukseen voidaan lisätä esimerkiksi epäitsenäisissä vaatimuksissa esitettyjä täsmentäviä 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. Vaatimus, jota 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, PRH tekee uutuustutkimuksen patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitetulle keksinnölle (ks. H.1.6). 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.3.2.7 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 (ks. H.3.2.1). Suojapiiri voi myös laajentua vaatimuksen sanamuotoa muutettaessa. Suojapiiri ei kuitenkaan laajene silloin, kun jokin vaatimuksessa esitetyistä vaihtoehdoista poistetaan.

H.3.3 Selityksen muutokset

Hakemuksen selitykseen ja piirustuksiin voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä PatL 8 §:n 2 momentin perusteella. Muutosten ja lisäysten on oltava 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 saa lisätä tekniikan tasoa koskevaa tietoa. PRH voi myös pyytää hakijaa tekemään tällainen lisäyksen, jos tekniikan tason kuvaus hakemuksessa on puutteellinen. Selitys on myös korjattava vastaamaan korjattuja vaatimuksia. Tällöin hakijan on ilmoitettava, miten selitystä on muutettu (PatM 40 §).

H.3.3.1 Keksinnön käyttöalaa koskevat muutokset

Kun keksintö koskee kemiallista tuotetta, on hakemuksen perusasiakirjasta käytävä ilmi tuotteen käyttöala tai -alat, jos ne eivät ole alan ammattilaiselle itsestään selviä. Hakemukseen ei voi lisätä täysin uutta tuotteen käyttöalaa (PatL 13 §).

H.3.3.2 Esimerkit

Selitykseen ei saa lisätä uusia esimerkkejä.

Hakijan lausumassaan esittämät lisäesimerkit voidaan kuitenkin hyväksyä todisteeksi osoittamaan keksinnön olevan sovellettavissa hakemuksen tietojen perusteella suojapiirin koko laajuudessa. Tällöin jälkikäteen toimitettu aineisto vain tukee hakemuksessa esitettyjä havaintoja eikä se siten yksinään voi paikata selityksen mahdollisia puutteita, esim. selityksen riittämätöntä tukea. Vastaavasti uusi vaikutus voidaan katsoa todisteeksi tukemaan keksinnöllisyyttä edellyttäen, että uusi vaikutus sisältyy tai ainakin liittyy alkuperäisessä hakemuksessa esitettyyn vaikutukseen.

Selityksestä ei tarvitse poistaa rajoitettujen patenttivaatimusten suojapiirin ulkopuolelle jääviä esimerkkejä, jos ne eivät ole ristiriidassa keksinnön kuvauksen kanssa (Vuosikirjapäätös [KHO:2020:115](#)).

H.3.4 Piirustukset

H.3.4.1 Piirustukseen tehtävät muutokset ja muutokset piirustuksen perusteella

Piirustukseen hakija saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä ainoastaan, jos se on välttämätöntä patenttilain 8 §:n perusteella, esim. viittausmerkkien korjaaminen tai lisääminen. Muutokset tai lisäykset eivät saa aiheuttaa, että patenttivaatimus tulisi käsittämään muita kuin sellaisia seikkoja, joilla on vastaavuutta perusasiakirjoissa (PatA 19 §).

H.3.4.2 Piirustuksen perusteella tehtävät muutokset

Tietyn piirteen esitystapa piirustuksessa voi olla sattumanvarainen. Alan ammattilaisen on kyettävä selkeästi ja erehtymättä tunnistamaan piirustuksista koko selityksen asiayhteydessä, että lisätty piirre on tarkoituksellinen tulos teknisen ongelman ratkaisuun ohjaavista teknisistä näkökohdista.

Eryteisesti vain keksinnön periaatetta kaavamaisesti selventävä piirustus ilman kaikkia keksinnön yksityiskohtia ei salli päätelmää, jonka mukaan piirustuksen opetus tarkoituksella sulkisi pois jonkin piirteen, jota ei ole esitetty piirustuksissa.

H.3.5 Jos muutoksia ei hyväksytä

Jos patenttivaatimukseen tehdyt muutokset ovat PatL 13 §:n vastaisia tai muutettu patenttivaatimus on riippumaton uutuustutkimuksen kohteena olleesta patenttivaatimuksesta, PRH kehottaa muodollisella välipäätöksellä hakijaa poistamaan perusasiakirjaan perustumattomat muutokset tai korjaamaan vaatimukset (ks. F.2).

Hakemus voidaan hylätä PatL 13 §:n vastaisten muutosten vuoksi, jos hakija ei poista näitä muutoksia (ks. F.8).

Jos hakija haluaa suojata keksinnön, joka kuvataan alkuperäiseen hakemukseen esitettyssä PatL 13 §:n vastaisessa muutoksessa, hakija voi

- jättää uuden hakemuksen pyytäen siinä etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta,
 - jättää uuden hakemuksen ilman etuoikeuspyyntöä tai
 - erottaa aikaisemmasta hakemuksesta lohkaisemalla uusi hakemus ja mahdollisesti pyytää siinä etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta (ks. H.2.2).
-

I. Lisäsuojatodistukset

Lääkkeisiin ja kasvinsuojeluaineisiin liittyvien keksintöjen hyödyntäminen on yleensä luvanvaraista. Luvan saaminen edellyttää tarkkoja selvityksiä mm. niiden tehosta ja turvallisuudesta käyttäjille ja ympäristölle. Näiden selvitysten pohjaksi on tehtävä laajoja ja aikaa vieviä tutkimuksia. Tähän kuuluu merkittävä osa patentin voimassaoloajasta.

Tämän epäkohdan korjaamiseksi on EU:n lainsäädännöllä aikaansaatu lääkeaineiden ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistukset keksinnön suoja-ajan jatkamiseksi. Lääkeaineita ja kasvinsuojeluaineita koskevien patenttien voimassaoloaikaan voi tietyin edellytyksin saada viiden vuoden pidennyksen. Voimassaoloaikaa voi jatkaa vielä kuudella kuukaudella, jos lääke on erikseen hyväksytyn ohjelman mukaisesti tutkittu lapsilla.

I.1 Lainsäädäntö

Lääkeaineiden lisäsuojatodistuksia koskee [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus \(EY\) N:o 469/2009](#) (L 152/1-10) ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksia [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus \(EY\) N:o 1610/96](#) (L 198/30-35).

Asetuksen 1610/96 johdanto-osan kappaleen 17 perusteella tämän asetuksen tietyt kohdat ovat voimassa myös asetuksen 469/2009 tulkintaa varten.

Säännökset näiden asetusten soveltamisesta Suomessa ovat patenttilain 9 a luvussa ja patenttiasetuksen 52 d – 52 p §: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 tietyistä menettelyistä. 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. Ennakkoratkaisuihin voi tutustua Unionin tuomioistuimen hakusivulla ([InfoCuria](#)).

I.2 Todistuksen myöntämisen edellytykset

I.2.1 Tuotteen käsite

Lisäsuojatodistus voidaan myöntää lääkkeen tai kasvinsuojeluaineen vaikuttavaan aineeseen tai vaikuttavien aineiden yhdistelmään ("tuote"), jota koskee markkinoille saattamista edeltävä lupamenettely (asetukset (EY) N:o 469/2009 ja N:o 1610/96; Artiklat 1 ja 3). 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](#)).

Asetuksen 469/2009 tai 1610/96 3 artiklan mukaisesti edellytyksenä todistuksen myöntämiselle on, että hakemuksen tekemispäivänä:

- tuotetta suojaa Suomessa voimassa oleva patentti ("peruspatentti") (Art. 3a),
- tuotteeseen on myönnetty lupa saattaa se Suomessa markkinoille lääkkeenä tai kasvinsuojeluaineena ("myyntilupa") (Art. 3b); todistus myönnetään vain ensimmäisen

tällaisen luvan perusteella (Art. 3d), tuotteeseen ei aikaisemmin ole myönnetty todistusta Suomessa (Art. 3c).

1.2.2 Peruspatentti

Lisäsuojatodistus voidaan myöntää vain peruspatentin haltijalle tai hänen oikeudenomistajalleen (asetukset (EY) N:o 469/2009 ja N:o 1610/96; Artikla 6). Haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi sellaisena merkitty patenttirekisteriin. Hakemuksessa ilmoitettua peruspatenttia ei voida käsittelyn kuluessa korvata toisella (PatA 52 i §).

Unionin tuomioistuin on useissa ennakkoratkaisuissaan vastannut jäsenvaltioiden tuomioistuinten esittämiin kysymyksiin siitä, miten 3 artiklan a) alakohtaa tulisi tulkita (mm. [C-322/10](#), [C-484/12](#), [C-493/12](#), [C-121/17](#), [C-650/17](#)). Koska patenttioikeutta ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa, Unionin tuomioistuin on välttänyt muotoilemasta yleispätevää testiä tämän edellytyksen arvioimiseksi. Ennakkoratkaisuista käyvät kuitenkin ilmi seuraavat periaatteet:

- Peruspatentin suojaa tulkitaan peruspatenttia koskevan kansallisen lainsäädännön tai Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti.
- Suojaa tulkittaessa ei sovelleta niitä säädöksiä, jotka määrittelevät patentilla saavutettavan yksinoikeuden laajuuden ("loukkaustesti"), vaan patentin kohteena olevan keksinnön laajuuden määritteleviä säädöksiä (Patenttilain 39 §; EPC 69 artikla ja sen tulkintaa koskeva pöytäkirja).
- Vaikuttava(t) aine(et) on oltava esitetty peruspatentin patenttivaatimuksissa, jotta peruspatentin voitaisiin katsoa suojaavan tuotetta.

Jos tuotetta ei ole hakemusasiakirjoissa kuvattu siten, että vastaavuus peruspatentin patenttivaatimukseen on selvä, PRH yleensä pyytää hakijalta lisäselvityksen. Vaihtoehtoisesti voidaan vastaavuus selvittää käyttäen luotettavia lähdejulkaisuja, jos tämä katsotaan tarkoituksenmukaisemmaksi.

1.2.3 Myyntilupa

Myyntilupa määrittelee tuotteen, jolle lisäsuojatodistusta haetaan. Hakemusta ei voida käsittelyn kuluessa muuttaa tarkoittamaan toista tuotetta (PatA 52 i §).

Asetuksen 469/2009 3 artiklassa myyntiluvalla tarkoitetaan [direktiivin 2001/83/EY](#) (L 311/67-128) tai [2001/82/EY](#) (L 311/1-66) mukaista myyntilupaa, ja asetuksen 1610/96 3 artiklassa myyntiluvalla tarkoitetaan [direktiivin 91/414/ETY](#) (L 230/1-32) mukaista myyntilupaa.

Lääkinnällisen laitteen, johon sisältyy erottamattomana osana lääkeaine, [direktiivin 93/42](#) (L 169/1-43) mukaista edeltävää lupamenettelyä ei voida rinnastaa tätä asetusta sovellettaessa lääkeaineen markkinoille saattamista koskevaan, [direktiivin 2001/83/EY](#) mukaiseen lupamenettelyyn ([C-527/17](#)). Lääkinnälliselle laitteelle, johon sisältyy (erottamattomana osana) lääkeaine, ei siten voida myöntää lisäsuojatodistusta.

Jos myyntiluvan mukaisessa lääkkeessä on useita vaikuttavia aineita, voidaan tähän myyntilupaan 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 §). Tarvittaessa PRH ottaa kuitenkin kantaa siihen, onko hakemuksessa ilmoitettu oikein ensimmäinen myyntilupa todistuksen voimassaolon laskemiseksi.

1.2.4 Aikaisempi todistus

Ennen hakemuksen tekemispäivää samaan tuotteeseen myönnetty todistus ei estä todistuksen myöntämistä toiselle, eri peruspatentin haltijalle ([C-482/07](#)).

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 PRH voi tutkia hakemuksista todistuksen myöntämisen edellytysten täyttymisen muilta osin ja ilmoittaa kantansa välipäätöksissä.

Tiettyyn vaikuttavaan aineeseen myönnetty todistus voi estää todistuksen myöntämisen samalla peruspatentilla tuotteeseen, joka käsittää tämän vaikuttavan aineen myöhemmin myyntiluvan saaneessa yhdistelmässä ([C-443/12](#) ja [C-577/13](#)).

I.3 Todistuksen hakeminen

Hakemus lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi Suomessa tehdään PRH:lle. 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](#).

Todistushakemuksesta on suoritettava vahvistettu hakemusmaksu. Tarkasta voimassaolevan maksun suuruus PRH:n [hinnastosta](#).

Hakemus lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi saa vuosittain juoksevan numeron muotoa Cyyyyynnn.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia (PatA 52 g §).

I.4 Todistuksen voimassaolo

Todistus tulee voimaan peruspatentin laillisen voimassaoloajan (20 vuotta) päättyessä. Esimerkiksi peruspatentin, jonka hakemus on tehty 10.10.2005, laillisen voimassaoloajan viimeinen päivä on 10.10.2025 (Laki määräaikojen laskemisesta). Tähän patenttiin liittyvän lisäsuojatodistuksen voimassaolo alkaa 11.10.2025.

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 17.10.2016 myönnettyyn ensimmäiseen myyntilupaan perustuvan lisäsuojatodistuksen viimeinen voimassaolopäivä olisi 10.10.2030.

Esimerkkipatenttiin ja 18.10.2010 myönnettyyn ensimmäiseen myyntilupaan perustuvan lisäsuojatodistuksen voimassaoloaika olisi kahdeksan päivää ja viimeinen voimassaolopäivä 18.10.2025.

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](#), [C-443/17](#) ja [C-673/18](#).

Keskitettyssä menettelyssä saadun (EU-) myyntiluvan myöntämispäiväksi katsotaan myyntilupapäätöksen tiedoksiantopäivä, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ([C-471/14](#)). Euroopan Unionin tuomioistuimen asiassa [C-492/16](#) antaman tuomion mukaisesti PRH:n tulee oikaista voimassaolevien lisäsuojatodistusten voimassaoloaika haltijan pyynnöstä, silloin kun voimassaoloaika on laskettu myyntiluvan myöntämispäivän mukaan. Tuomion C-492/16 kohdassa 51 todetaan, että oikaisuhakemus voidaan tehdä niin kauan, kun kyseessä olevan todistuksen voimassaoloaika ei ole päättynyt.

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 saman suuruinen kuin patentin 20. vuosimaksu. Jos lisäsuojahakemus on vielä vireillä peruspatentin laillisen voimassaoloajan päätyttyä, tulee vuosimaksu maksaa myös hakemuksesta.

Myönnetty lisäsuojatodistus raukeaa, paitsi voimassaoloajan päättyessä, jos:

- vuosimaksua ei makseta säädetyssä määräjassa,
- tuotetta ei saa enää markkinoida myyntilupatilanteen muututtua tai
- haltija luopuu todistuksesta.

Myönnetty lisäsuojatodistus on mitätön, jos:

- se on myönnetty säädösten vastaisesti,
- peruspatentti on rauennut ennen laillisen voimassaoloaikansa päättymistä tai
- 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.

1.5 Todistuksen voimassaolon jatkaminen

[Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella \(EY\) N:o 1901/2006](#) ("Lastenlääkeasetus", L 378/1) on säädetty lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaolon jatkamisesta. Lastenlääkeasetuksen kaikki lisäsuojatodistuksia koskevat säännökset 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 terapeuttisen käytön perusteella.

Voimassaoloajan jatkamista haetaan kirjallisesti PRH:lta erillisellä lomakkeella. Hakemuslomake on saatavilla [PRH:n kotisivuilla](#).

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 tarkoitettusta lausumasta sekä tarvittaessa osoitus siitä, että valmisteella on myyntilupa kaikissa muissa jäsenvaltioissa.
- 2) Jos hakemus lisäsuojatodistuksen myöntämiseksi on jo vireillä PRH:ssa, kohdassa 1) mainittujen asiakirjojen lisäksi viittaus vireillä olevaan hakemukseen.
- 3) Haettaessa jo myönnetyn lisäsuojatodistuksen voimassaolon jatkamista, kohdassa 1) mainittujen asiakirjojen lisäksi jäljennös myönnetystä todistuksesta.

Jos hakemuksessa on ilmoitettu keskitetyssä menettelyssä myönnetty (EU-) myyntilupa, kohdan 1) mukaisina asiakirjoina tulee toimittaa:

- jäljennös lastenlääkeasetuksen 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettusta lausumasta (Compliance statement, myyntiluvan erillinen liite),
- komission päätös myyntiluvan päivittämisestä, ja
- päivitetty valmisteyhteenveto (Annex).

Jos hakemuksessa ei ole ilmoitettu keskitetyssä menettelyssä myönnettyä (EU-) myyntilupaa, johon sisältyy em. lausuma (Compliance statement), on hakemusasiakirjoissa 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.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.

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 johdannaisia ([C-392/97](#)).

Lääkkeiden lisäsuojatodistuksia koskevaa asetusta (EY No: 469/2009) muutettiin 1.7.2019 käsittämään ns. valmistuspoikkeus. Muutoksen johdosta kolmas osapuoli voi alkaa valmistaa lisäsuojatodistuksella suojattua tuotetta kolmansiin maihin vientiä tai varastointia varten ennen lisäsuojatodistuksen raukeamista, jos asetuksessa määritellyt edellytykset täyttyvät (Art. 1, 5 ja 12). Valmistajan on ilmoitettava valmistuksen aloittamisesta vakiomuotoisella ilmoituslomakkeella sekä lisäsuojatodistuksen haltijalle että lisäsuojatodistuksen myöntäneelle patenttivarastolle.

I.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 voimaansaatettujen EP-patenttien tietokannassa. Yleensä käyttäjän ei tarvitse erityisesti huomioida tätä jaottelua, koska asiakassovellus [Patenttitietopalvelu](#) hakee 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 rekisterimerkinnät ovat tietokannoissa myös peruspatentin tiedoissa, joita ei tältä osin enää päivitetä.

Lisäsuojatodistuksia koskevat asiat kuulutetaan [Patenttilehdessä](#).

I.8 Yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuja

Ennakkoratkaisuihin voi tutustua Unionin tuomioistuimen hakusivulla ([InfoCuria](#)).

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 Liechtensteinissä 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-518/10, C-630/10 ja C-6/11 (Medeva BV ym. v. Comptroller General)

Art. 3; ”tuote, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti”

C-422/10 (Georgetown University, University of Rochester ja Loyola University of Chicago)

Art. 3b; todistus peruspatentilla suojatulle yksittäiselle vaikuttavalle aineelle, jossa hakemuksen myyntiluvan tuote sisältää useampaa vaikuttavaa ainetta

C-442/11 (Novartis v. Actavis)

Art. 4 ja 5; todistuksen tuottama yksinoikeus

C-210/12 (Sumitomo Chemical v. DPMA)

Asetus N:o 1610/96, art. 3(1)(b); kasvinsuojeluaineen kiireellinen myyntilupa

C-443/12 (Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd v Sanofi)

Art. 3c; vaikuttavien aineiden yhdistelmä, vaikuttavan aineen aikaisempi myynti lääkkeenä, jossa on yksi ainoa vaikuttava aine

C-484/12 (Georgetown University)

Art. 3a ja 3c; aiempi todistus useamman patentilla suojatun vaikuttavan aineen yhdistelmälle ei estä todistuksen myöntämistä yksittäiselle vaikuttavalle aineelle joka on sellaisenaan peruspatentin suojaama

C-493/12 (Eli Lilly v. HGS)

Art. 3a; vaikuttavan aineen toiminnallinen määrittely

C-617/12 (Astrazeneca)

Art. 13; Sveitsissä myönnetty myyntilupa; myyntiluvan väliaikainen peruuttaminen

C-577/13 (Actavis Group PTC EHF ja Actavis UK v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG)

Art. 3 alakohdat a ja c; vaikuttavien aineiden yhdistelmä, vaikuttavan aineen aikaisempi myynti lääkkeenä, jossa on yksi ainoa vaikuttava aine

C-631/13 (Forsgren)

Art. 1b; vaikuttava aine liitetty kovalenttisisidoksella; kantajaproteiini

Art. 3b; vaikuttavan aineen vaikutus ei sisälly myyntiluvan kattamiin hoitotarkoituksiin

C-471/14 (Seattle Genetics)

13 artiklan 1 kohta; EU-myyntiluvan tiedoksiantopäivä

C-492/16 (Incyte)

Asetus N:o 1610/96, 17 artiklan 2 kohta; voimassaoloajan oikaisu

C-121/17 (Teva)

Art. 3 a; vaikuttavan aineen toiminnallinen määrittely; tuote on peruspatentin suojaama, jos kyseisten vaikuttavien aineiden yhdistelmän/tai yksittäisen vaikuttavan aineen on kyseisen patentin selitys ja piirustukset huomioon ottaen välttämättä kuuluttava patentin kattamaan keksintöön, ja kukin näistä vaikuttavista aineista on voitava nimenomaisesti tunnistaa kaikkien mainitulla patentilla julkistettujen seikkojen valossa

C-527/17 (Boston Scientific)

Art. 2; Lääkinnällinen laite joka sisältää erottamattomana osana lääkeainetta, direktiivin 93/42 mukainen lupamenettely vs. direktiivin 2001/83/EY mukainen lupamenettely

C-443/17 (Abraxis)

Art. 3 d; tunnetun vaikuttavan aineen uusi koostumus, uusi myyntilupa

C-650/17 (Royalty Pharma)

Art. 3 a; vaikuttavan aineen toiminnallinen määrittely, peruspatentti suojaa tuotetta, kun alan ammattimies pystyy peruspatentilla julkistettujen seikkojen perusteella nimenomaisesti tunnistamaan kyseisen tuotteen peruspatentin hakemis- tai etuoikeuspäivän teknisen tilan valossa. Peruspatentti ei suojaa tuotetta, joka on kehitetty vasta peruspatentin hakemispäivän jälkeen itsenäisen keksinnöllisen toiminnan perusteella.

C-673/18 (Santen)

Art. 3 d; tuotteen uudelle terapeuttiselle käyttösovellukselle myönnettyä myyntilupaa ei voida pitää Art. 3 d:n mukaisena myyntilupana, kun samalle tuotteelle on jo aiempi, toiseen terapeuttiseen tarkoitukseen myönnetty myyntilupa

J. Hyödyllisyysmalli

J.1 Yleistä

Hyödyllisyysmalli on keksinnön haltijalle hakemuksesta rekisteröity yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Keksinnön on oltava uusi, sen on erottava selvästi aikaisemmin tunnetusta ja sitä on voitava käyttää teollisesti. Hyödyllisyysmallin rekisteröintiprosessissa sen uutuutta tai eroa tunnettuun tekniikkaan ei tutkita. PRH ottaa kantaa keksinnön uutuuteen ja keksinnöllisyyteen vasta mahdollisen mitätöintivaatimuksen käsittelyssä. Hakemusasiakirjojen ulkoasun on täytettävä samat muodolliset vaatimukset kuin patenttihakemuksen (ks. B.8). Hyödyllisyysmallihakemuksessa ei tarvita tiivistelmää ja patenttivaatimusten tilalla ovat suojavaatimukset. Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä vuotta hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä ja se voidaan hakemuksesta uudistaa kahdesti, ensin neljäksi ja sitten kahdeksi vuodeksi. Näin ollen hyödyllisyysmallin suoja-aika on enintään 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 täytettäviä 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 tietyin edellytyksin (ks. J.2) mahdollista hakea ja saada sekä patentti että hyödyllisyysmalli. Tämä kannattaa erityisesti silloin, kun oikeudet halutaan saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti, esimerkiksi loukkaustapauksiin puuttumiseksi. Tällöin hakemukset on jätettävä samana päivänä tai vuoden kuluessa etuoikeutta hyväksi käyttäen. On myös mahdollista muuntaa vireillä oleva patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi (ks. J.2.2).

J.2 Hyödyllisyysmallioikeuden saamisesta

Hyödyllisyysmallioikeuden voi saada keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi selvästi eroaa siitä. Keksinnöllä tarkoitetaan teknistä ratkaisua, jota voidaan käyttää teollisesti. (HmL 1 ja 2 §). Se, mikä katsotaan tunnetuksi ennen hakemuksen tekemispäivää, on määritelty HmL 2 §:n 2 momentissa (ks. E.2).

Hyödyllisyysmallilain perustelujen mukaan ([HE 232/1990](#)) hyödyllisyysmallin keksinnöllisyysvaatimus ehdotetaan säädettäväksi alhaisemmaksi kuin patentilta vaadittava keksinnöllisyys. Selvällä erolla tarkoitetaan, että keksintö ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin tunnetusta. Ratkaisu ei saa olla itsestään selvä keskitason ammattimiehelle.

Keksinnön tulee erota lähintä tunnettua tekniikkaa edustavasta julkaisusta sellaisten elementtien osalta, jotka eivät ole itsestään selviä. Tavanomaisena tuotekehittelynä ilmenevää alan yleistiedon soveltamista tunnetun tekniikan tasoon ei voida pitää riittävänä hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain mukaisen keksinnöllisyyden tason saavuttamiseksi. (vuosikirjapäätös [KHO:2017:26](#)).

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 siveellisyysden tai yleisen järjestyksen vastaista,
- 2) kasvilajikkeisiin tai eläinrotuihin, eikä
- 3) menetelmiin (HmL 1 §).

Käyttö rinnastetaan menetelmään, joten myöskään käytölle ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta.

J.2.1 Keksinnön määrittely suojavaatimuksissa

Suojausvaatimukset määrittelevät hyödyllisyysmallisuojan laajuuden ja näin ollen keksintö tulee kuvata suojavaatimuksissa täsmällisesti (HmL 6 §). Suojausvaatimuksessa kuvattu tuote tai laite on yleensä määriteltävä ilmaisemalla sen koostumus tai rakenteelliset yksityiskohtat (HmM 14 §). Suojausvaatimukseen on kuitenkin sallittua sisällyttää myös toimenpiteitä koskevia ilmauksia. Keksinnön tulee olla suoraan suojavaatimuksista ymmärrettävissä ilman kuvia.

Suojausvaatimukset muotoillaan yleensä kaksiosaisiksi, jolloin niistä käy ilmi keksinnön nimitys, tarvittaessa ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi, sekä ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista (HmA 13 §).

Suojausvaatimuksissa esitettyjen keksintöjen on oltava yhtenäiset, eli niiden välillä on oltava tekninen yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre (HmL 9 §, HmA 13 §).

J.2.1.1 Tuotteen määrittely sen valmistustavan avulla (product-by-process)

Vaikka menetelmään ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta, tuote, erityisesti kemiallinen tuote voidaan, jos sen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa, määritellä ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product-by-process) yhdessä muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa (HmM 14§).

J.2.1.2 Kirurgiassa, terapiassa tai taudinmäärityksessä käytettävät tuotteet

Kun suojavaatimus kohdistuu tuotteeseen, jota käytetään ihmisiin tai eläimiin kohdistuvassa kirurgiassa, terapiassa tai taudinmäärityksessä, tuote voidaan määritellä, kuten vastaava tuote määritellään patenttivaatimuksessa (ks. B.4.3.3). Hyödyllisyysmallilaki ei kuitenkaan sisällä patenttilain 2 §:n 4 ja 5 momentteja vastaavia säännöksiä lääketieteellisestä käytöstä.

J.2.1.3 Tietokoneohjelmat

Tietokoneohjelmatuotetta koskeva suojavaatimus on määriteltävä siten, että teknistä luonnetta (ks. E.7.3) koskeva ehto täyttyy.

Tietokoneohjelmaa itseään tai tallennusvälineellä tai signaalin muodossa olevaa tietokoneohjelmaa koskevassa suojavaatimuksessa keksintö määritellään siten, että tietokoneohjelma tietojenkäsittelylaitteessa suoritettuna saa aikaan samanlaisen teknisen vaikutuksen, kuin mikä saadaan aikaan samassa hakemuksessa olevalla vastaavalla laitevaatimuksen mukaisella keksinnöllä siltä osin, kuin laitteen yksityiskohtien toiminnat tai tehtävät voidaan toteuttaa tietokoneohjelmalla.

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen yhteydessä on vaikeaa määritellä laitetta sen pelkkien rakenteellisten yksityiskohtien avulla. Tällöin HmM 14 §:n mukaisesti laitteen määrittely sen yksityiskohtien toimintojen avulla voidaan tehdä suojavaatimuksessa esimerkiksi seuraavasti:

1. Laite, **tunnettu** siitä, että se sisältää välineet seuraavien toimenpiteiden (T1-Tn) suorittamiseksi:

– Toimenpide T1: ...

– Toimenpide T2: ...

– ...

– *Toimenpide T_n: ...*

Tietokoneella laitteena katsotaan olevan tietojenkäsittelyalalla yleisesti tunnetut ominaisuudet, jotka oikeuttavat tällä tavoin funktionaalisen määrittelyn.

Tietokoneohjelmaa koskevassa suojavaatimuksessa ei riitä pelkkä viittaus vastaavaan laitevaatimukseen, vaan itsenäisessä suojavaatimuksessa keksintö on ilmaistava täydellisesti (HmM 13 §).

Edellä esitettyä suojavaatimusta 1 vastaava tietokoneohjelmaa koskeva suojavaatimus voidaan esittää seuraavissa vaihtoehtoisissa muodoissa (N1, N2):

*N1. Tietokoneohjelma, **tunnettu** siitä, että se käsittää ohjelmakoodivälineet, jotka on järjestetty saamaan tietokone suorittamaan suojavaatimuksessa 1 määritellyt toimenpiteet T1, T2, ..., T_n suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa.*

*N2. Tietokoneohjelma, **tunnettu** siitä, että se käsittää ohjelmakoodivälineet, jotka on järjestetty saamaan tietokone suorittamaan seuraavat suojavaatimuksessa 1 määritellyt toimenpiteet suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa:*

– T1: ...

– T2: ...

– ...

– T_n: ...

Suojavaatimus voi myös kohdistua vastaavaan tietokoneohjelmatuotteeseen, joka käsittää ohjelmakoodivälineet tallennettuna tietokoneella luettavissa olevalle tallennusvälineelle tai tietokoneella luettavissa olevaan, ohjelmakoodivälineet sisältävään, tallennusvälineeseen.

Edellä olevassa esimerkissä keksintö voidaan implementoida kokonaisuudessaan geneerisen tietojenkäsittelyvälineen, kuten yleiskäyttöisen tietokoneen, avulla. Jos keksintöön liittyy tietojenkäsittelyvälineiden ja muiden teknisten välineiden vuorovaikutusta (esimerkiksi lääketieteelliset laitteet, mittausvälineet, optiikka), nämä muut keksinnön toteutuksen kannalta olennaiset tekniset välineet on sisällytettävä itsenäisiin suojavaatimuksiin. Suojavaatimusten täsmällisyys (HmL 6 §) edellyttää, että tällaisesta itsenäisestä suojavaatimuksesta on käytävä ilmi, mitkä piirteet ovat ohjelmallisesti toteutettuja ja mitkä eivät ole.

Esimerkiksi pulssioksimetriä koskeva laite voidaan määrittellä suojavaatimuksessa ei-ohjelmallisten ja ohjelmallisten piirteiden avulla seuraavasti:

*2. Pulssioksimetri, **tunnettu** siitä, että pulssioksimetri käsittää*

– *sähkömagneettisen detektorin*

– *välineet seuraavien toimenpiteiden suorittamiseksi*

a) vastaanotetaan sähkömagneettisessa detektorissa ensimmäinen ja toinen sähkömagneettinen säteilysignaali veren läpivirtauksesta kudoksessa vastaten kahta valon aallonpituutta

b) normalisoidaan mainitut sähkömagneettiset signaalit normalisoitujen sähkömagneettisten signaalien aikaansaamiseksi

c) määritetään happisaturaatio perustuen mainittuihin normalisoituihin sähkömagneettisiin signaaleihin.

Pulssioksimetrin ohjelmallisten piirteiden määrittelemä tietokoneohjelmaa koskeva suojavaatimus voidaan esittää seuraavissa vaihtoehtoisissa muodoissa (M1, M2):

M1. Tietokoneohjelma, **tunnettu** siitä, että se käsittää ohjelmakoodivälineet, jotka on järjestetty saamaan suojavaatimuksen 2 mukaisen pulssioksimetrin suorittamaan suojavaatimuksen 2 mukaiset toimenpiteet a, b ja c suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa.

M2. Tietokoneohjelma, **tunnettu** siitä, että se käsittää ohjelmakoodivälineet, jotka on järjestetty saamaan suojavaatimuksen 2 mukainen pulssioksimetri suorittamaan seuraavat suojavaatimuksessa 2 määritellyt toimenpiteet suoritettaessa mainittu tietokoneohjelma tietokoneessa:

a) vastaanotetaan sähkömagneettisessa detektorissa ensimmäinen ja toinen sähkömagneettinen säteilysignaali veren läpivirtauksesta kudoksessa vastaten kahta valon aallonpituutta

b) normalisoidaan mainitut sähkömagneettiset signaalit normalisoitujen sähkömagneettisten signaalien aikaansaamiseksi

c) määritetään happisaturaatio perustuen mainittuihin normalisoituihin sähkömagneettisiin signaaleihin.

Jos keksintöön sisältyy useita vuorovaikuttavia tietojenkäsittelylaitteita, on kunkin yksittäisen tietojenkäsittelylaitteen toiminnot kyettävä erittelemään selkeästi vastaavassa suojavaatimuksessa. Tällöin on mahdollista määrittellä kutakin tietojenkäsittelylaitetta vastaavaa tietokoneohjelmaa koskeva suojavaatimus ilman sekaannuksen mahdollisuutta.

J.2.2 Patenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus tai vireillä oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehdä enää sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut siitä päivästä, jona patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus katsotaan tehdyksi (HmL 8 §).

PRH arvioi patenttihakemuksen hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntamisen hyväksyttävyyden muodollisen tarkastuksen jälkeen tehtävässä rekisteröitävyydestarkastuksessa.

Patenttihakemuksesta muunnettu hyödyllisyysmallihakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin alkuperäinen hakemus. Hyödyllisyysmallihakemuksen kohteena on oltava sama keksintö kuin patenttihakemuksessa ja keksintö on esitetty jo silloin, kun patenttihakemus on tehty tai on katsottava tehdyksi. Samalla keksinnöllä ei tässä yhteydessä tarkoiteta sitä, että hyödyllisyysmallin rekisteröintiä olisi haettava patenttivaatimusten kanssa identtisillä suojavaatimuksilla. Patenttihakemuksesta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa suojavaatimuksesta ei voi jättää pois patenttihakemuksessa keksinnön olennaisena piirteenä ja sen toiminnan kannalta välttämättömänä esitettyä tunnusmerkkiä (vuosikirjapäätös [KHO:2020:18](#)).

Patenttihakemus voidaan muuntaa vain yhdeksi hyödyllisyysmallihakemukseksi. Patenttihakemuksen muuntaminen useaksi hyödyllisyysmallihakemukseksi ei olisi kolmansien henkilöiden oikeussuojan turvaamisen kannalta kohtuullista (KHO 3747/3/06, 21.12.2008).

Patenttihakemus jää vireille, kun se muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, ellei hakija erikseen peruuta patenttihakemusta (HmL 8 § 2 mom.). Hyödyllisyysmallihakemuksen asiakirjoihin liitetään jäljennös muunnettavan patenttihakemuksen ensimmäisenä tulleista hakemusasiakirjoista (selitys, patenttivaatimukset, piirustukset, tiivistelmä, sekvenssiluettelo). Sen vuoksi nämä patenttihakemuksesta koskevat asiakirjat tulevat julkiseksi hyödyllisyysmallihakemuksen tullessa julkiseksi, vaikka muunnettava patenttihakemus jäisi tulematta julkiseksi.

Jos jakamalla erotettu patenttihakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, täytyy patenttihakemuksen jakamisen olla ratkaistu (jakaminen hyväksytään tai jakamista ei hyväksytä) ennen kuin rekisteröitävyydestarkastus voidaan aloittaa, koska tekemispäivältään epäselvää hakemusta ei voi rekisteröidä.

Hyödyllisyysmallihakemusta ei voi muuntaa patenttihakemukseksi, mutta siitä voidaan pyytää etuoikeutta patenttihakemukseen.

J.2.3 PCT-hakemuksen jatkaminen hyödyllisyysmallihakemuksena

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös jatkamalla kansainvälistä hakemusta (PCT-hakemus) Suomen osalta hyödyllisyysmallihakemuksena (HmL 45 d §, ks. K.10).

Tällöin hakijan on 31 kuukauden kuluessa kansainvälisestä tekemispäivästä tai siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, annettava PRH:lle kansainvälisen hakemuksen suomen- tai ruotsinkielinen käännös tai, jos hakemus on laadittu suomen tai ruotsin kielellä, jäljennös hakemuksesta. Hakijan on saman ajan kuluessa suoritettava rekisteröintimaksu.

Jos hakija on suorittanut rekisteröintimaksun määräajassa, hän voi antaa vaadittavan käännöksen tai jäljennöksen kahden kuukauden lisäajan kuluessa edellyttäen, että 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 patenttityhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen hakemuksen muotoa ja sisältöä koskevia määräyksiä vastaavaksi. Jollei hakija noudata säännöksiä, hakemus katsotaan peruutetuksi Suomen osalta.

PRH aloittaa PCT-hakemuksesta hyödyllisyysmallihakemuksena jatkettun hakemuksen rekisteröitävyytarkastuksen vasta 31 kuukauden kuluttua tekemis- tai etuoikeuspäivästä (HmL 45 d ja f §), ellei hakija erikseen pyydä hakemuksen käsittelyä tätä ennen.

J.2.4 Hyödyllisyysmallihakemuksen jakaminen

Hyödyllisyysmallihakemuksen voi jakaa kahdeksi tai useammaksi hyödyllisyysmallihakemukseksi, jos perusasiakirjassa on esitetty useita keksintöjä (HmL 9 §, HmA 16 §, HmM 38-40 §). Jos hakemus jaetaan keksintöjen epäyhtenäisyyden vuoksi, uusi hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin alkuperäinen hakemus vain, jos uusi hakemus on tehty viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun alkuperäinen hakemus oli supistettu (HmA 16 §). Jakaminen voidaan suorittaa sillensäjättöpäätöksessä annetun määräajan kuluessa riippumatta siitä, otetaanko hakemus uudelleen käsiteltäväksi (HmM 39 §). Jakamisessa noudatetaan soveltuvin osin patenttihakemuksen jakamisen ohjeita (ks. H.2)

J.3 Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely PRH:ssa

J.3.1 Muodollinen tarkastus

Muodollisessa tarkastuksessa PRH tarkastaa, voidaanko hyödyllisyysmallihakemus siirtää rekisteröitävyytarkastukseen. Hakemuksesta tarkastetaan muun muassa mahdolliset valta- ja siirtokirjat sekä hakemukseen liittyvät maksut. PRH antaa hakemukselle tekemispäivän ja tarkastaa, että etuoikeuspyyntö on tehty muodollisesti oikein, jos hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta.

Hyödyllisyysmallihakemuksessa etuoikeutta on pyydettävä hakemuksessa (HmA 9 §), sillä pyyntöä ei voi tehdä enää hakemuksen jättämisen jälkeen.

Jos hyödyllisyysmallin hakijalla tai haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, hänellä on oltava Euroopan talousalueella asuva asiamies (HmL 10 §).

Hyödyllisyysmallihakemusta tehtäessä on maksettava rekisteröintimaksu, joka kattaa rekisteröinnin ensimmäiset neljä vuotta. Lisäksi hakijan on suoritettava lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta. Tarkista voimassa olevan hinnaston mukaiset hyödyllisyysmallimaksut PRH:n verkkosivuilta (ks. [hinnasto](#)).

J.3.1.1 Hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivä

Tekemispäivän antamisen edellytyksenä on (HmL 7 a §), että

- 1) hakemuksesta ilmenee, että se on hyödyllisyysmallihakemus,
- 2) hakemuksessa on tiedot hakijasta tai hänet voidaan tavoittaa, ja
- 3) hakemuksen yhteydessä annetut asiakirjat sisältävät sellaista, mikä on katsottava selitykseksi tai kuvaksi, tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen ja hakija on antanut tiedot tällaisen hakemuksen tekemispäivästä, hakemusnumerosta sekä patenttiviranomaisesta, jolle hakemus on tehty.

Hakemuksen tekemispäiväksi tulee yleensä se päivä, jona hyödyllisyysmallihakemus on saapunut PRH:een. Tästä poiketen:

- Suomessa hyödyllisyysmallina jatkettun kansainvälisen hakemuksen (ks. K) tekemispäiväksi katsotaan kansainvälinen tekemispäivä (HmL 45 b §).
- Jaetun hakemuksen tekemispäiväksi katsotaan kantahakemuksen tekemispäivä (HmL 9 §). Jos kantahakemuksin on jaettu hakemus, jaetun hakemuksen tekemispäivä on aikaisimman kantahakemuksen tekemispäivä.
- Patenttihakemuksesta muunnetun hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäiväksi katsotaan kantahakemuksen tekemispäivä (HmL 8 §).

Tekemispäivää voidaan siirtää (HmL 7 a §, HmL 7 b §) vastaavissa tapauksissa, kuin patenttihakemuksen käsittelyssä (ks. C.2.1.1).

J.3.2 Rekisteröitävyytarkastus

Rekisteröitävyytarkastuksessa PRH tarkastaa, että hyödyllisyysmallihakemuksen selitysosa, suojavaatimukset ja kuvat on laadittu säännösten mukaisesti (HmL 12 §).

PRH tarkastaa, että hakemus kuvaa keksintöä, jolle voidaan HmL 1 § mukaisesti myöntää hyödyllisyysmalli, suojavaatimukset on laadittu täsmällisesti, esitetty keksintö on mahdollista toteuttaa hakemuksen perusteella, suojavaatimusten kohteet ovat yhtenäisiä, mahdollinen muuntaminen tai jakaminen on tehty oikein ja että hakemusasiakirjoissa on hyödyllisyysmallilain edellyttämät käännökset. Hakemuksen sisältämän keksinnön uutuuteen ja eroon aikaisemmin tunnettuun nähden PRH ei sen sijaan ota kantaa.

J.3.3 Välipäätökset

Jos hyödyllisyysmallihakemus ei täytä lainsäädännön sille asettamia vaatimuksia, PRH antaa välipäätöksen kahden kuukauden vastausajalla. Välipäätöksessä ilmoitetaan havaitut puutteet hakijalle ja kehoitetaan korjaamaan ne määräajassa. Tarvittaessa PRH antaa toisen välipäätöksen.

J.3.4 Hyödyllisyysmallihakemuksen jääminen sillensä ja uudelleen käsittelypyyntö

Jos hakija ei määräajan kuluessa anna lausumaa tai ryhdy toimenpiteisiin huomautetun puutteellisuuden korjaamiseksi, hakemus jätetään sillensä (HmL 13 §). Sillensä jätetty hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hakija sitä pyytää sekä antaa lausumansa tai ryhtyy toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja maksaa uudelleen käsittelymaksun (ks. [hinnasto](#)) sillensäjättöpäätöksessä annettuun määräpäivään mennessä. Hyödyllisyysmallihakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi vain kerran.

J.3.5 Hakemuksen hylkäys

PRH hylkää hyödyllisyysmallihakemuksen, 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 säädösten sille asettamia vaatimuksia toisen välipäätöksen jälkeen, hakemus hylätään. Hylkäyspäätökseen voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen (ks. A.14).

J.3.6 Rekisteröinti ja sen uudistaminen

Kun hakemus täyttää rekisteröinnin vaatimukset, hyödyllisyysmalli merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin. PRH kuuluttaa rekisteröidyt hyödyllisyysmallit [Hyödyllisyysmallilehdessä](#) ja hakija saa rekisteröintitodistuksen (HmL 17 §, HmA 38 §). Julkaisu on saatavilla PRH:n [patenttitietopalvelusta](#).

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat julkisia rekisteröintipäivästä lukien, 15 kuukauden kuluttua hakemuksen tekemispäivästä tai etuoikeuspäivästä tai hakemuksen ollessa hyödyllisyysmallina jatkettu kansainvälinen hakemus 18 kuukauden kuluttua tekemispäivästä tai etuoikeuspäivästä. Ennen julkiseksituloa lopullisesti sillensä jäänyt hakemus ei tule julkiseksi. Ennen julkiseksituloa hylätyn hakemuksen asiakirjat tulevat julkisiksi vain, jos hakija hakee muutosta hylkäyspäätökseen. Hakijan pyynnöstä asiakirjat tulevat julkisiksi ennen rekisteröintiä (HmL 18 §).

Hakijan pyynnöstä rekisteröintiä voidaan lykätä enintään 15 kuukautta päivästä, jolloin hakemus on tehty tai katsotaan tehdyksi. Lykkäyspyyntö tehdään hakemuskirjaan tehtävällä merkinnällä tai kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä (HmA 5 §). On syytä huomioida, että PRH voi rekisteröidä hyödyllisyysmallin alle kahdessa kuukaudessa, jos hakemusasiakirjassa ei ole lykkäyspyyntöä. Rekisteröinnin lykkäys on maksullinen (ks. [hinnasto](#)).

Rekisteröinti on voimassa enintään 10 vuotta hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä: Rekisteröintimaksulla hakemus on voimassa 4 vuotta tekemispäivästä. Tämän jälkeen rekisteröinti voidaan hakemuksesta uudistaa kahdesti, ensin neljäksi ja sitten kahdeksi vuodeksi. Rekisteröinnin uudistaminen on maksullinen (ks. [hinnasto](#)).

J.3.7 Hyödyllisyysmallitutkimus

Hakija tai, sen jälkeen kun hyödyllisyysmallihakemus on tullut julkiseksi tai hyödyllisyysmalli on merkitty rekisteriin, kuka tahansa voi kirjallisesti pyytää PRH:lta tutkimusta. Tutkimustuloksen perusteella tutkimuksen pyytäjä voi itse arvioida, täyttääkö hakemuksen tai hyödyllisyysmallin kohteena oleva keksintö hyödyllisyysmallioikeudesta säädetyn lain 2 §:n 1 momentin vaatimukset (HmL 12 §). Hyödyllisyysmallitutkimus voidaan tehdä myös hyödyllisyysmallille, jonka rekisteröinti ei ole enää voimassa.

Tutkimuksen tilaajan on suoritettava maksu (ks. [hinnasto](#)). Tutkimus suoritetaan hyödyllisyysmalliasetuksen 24 a §:n määrittelemässä laajuudessa. Tutkimuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin patenttihakemusta tutkittaessa ja tutkimus perustuu käytössä olevaan julkiseksi tulleeseen aineistoon.

Samassa hakemuksessa ei saa hakea hyödyllisyysmallioikeutta kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan keksintöön (HmL 9 §). Tämän vuoksi HmL 12 §:n mukaista tutkimustakaan ei pääsääntöisesti tehdä kuin yhdelle yhtenäiselle keksinnölle.

Tutkimustulos esitetään tutkimusraporttina, josta käyvät ilmi tutkitut patenttiluokat ja löytyneet julkaisut.

Tutkimustuloksesta annetaan pyydettyä maksua vastaan erillinen lausunto. Lausunnossa selostetaan, mitä uutuustutkimuksessa esille tulleista julkaisuista käy ilmi (HmA 24 a §). PRH ei kuitenkaan ota tutkimuksessa kantaa keksinnön uutuuteen ja keksinnöllisyyteen.

Hyödyllisyysmallitutkimuksen tutkimusraportti ja mahdollinen lausunto annetaan hakemuksen kielellä ja ne liitetään hyödyllisyysmallihakemuksen tai hyödyllisyysmallin asiakirjoihin. Siten ne tulevat julkiseksi hyödyllisyysmallihakemuksen tullessa julkiseksi.

Kun hyödyllisyysmallitutkimusta pyydetään hakemusta jätettäessä, PRH ottaa hakemuksen rekisteröitävyytarkastukseen kuukauden kuluttua tutkimusraportin lähettämisestä. Hakijalle annetaan näin mahdollisuus tehdä muutoksia suojavaatimuksiin tutkimuksen tulosten perusteella ennen rekisteröitävyytarkastusta.

J.4 Rekisteröinnin mitätöintivaatimus

J.4.1 Mitätöintivaatimuksen tekeminen

Kuka tahansa voi tehdä vaatimuksen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamiseksi mitättömäksi seuraavilla HmL 19 §:stä ilmenevillä perusteilla:

- 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 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. Mitätöintivaatimus on tehtävä PRH:lle kirjallisesti ja siinä on esitettävä ne seikat, esim. julkaisut, joihin mitätöintivaatimus perustuu. Mitätöintivaatimus on maksullinen. Maksamatonta mitätöintivaatimusta ei käsitellä.

J.4.2 Mitätöintivaatimuksen käsittelyssä päätöstä edeltävät vaiheet

PRH lähettää mitätöintivaatimuksen liitteineen hyödyllisyysmallin haltijalle, jolla on kolme kuukautta aikaa antaa lausumansa asiasta (HmM 43 §). Mikäli hyödyllisyysmallin haltija ei vastaa lausumapyyntöön, hyödyllisyysmalli mitätöidään (ks. J.4.3).

Mitätöintivaatimuksen tekijälle varataan mahdollisuus antaa lausumansa hyödyllisyysmalliin haltijan lausumaan. Tähän lausumaan rekisteröinnin haltijalla on mahdollisuus antaa lausumansa, joka lähetetään tiedoksi mitätöintivaatimuksen tekijälle. Näissä lausumapyynnöissä vastausaika on kaksi kuukautta.

PRH voi harkintansa mukaan vielä jatkaa kirjeenvaihtoa rekisteröinnin haltijan toisen lausuman jälkeen. Hyödyllisyysmallin haltijalle varataan lähtökohtaisesti viimeisenä mahdollisuus antaa lausumansa ennen asian ratkaisemista.

J.4.3 Mitätöintivaatimuksen ratkaiseminen

Jos hyödyllisyysmallin haltija ei anna lausumaansa mitätöintivaatimuksen johdosta annetussa määräajassa, PRH katsoo, että hyödyllisyysmallin haltija ei vastusta mitätöintivaatimusta, ja julistaa rekisteröinnin mitättömäksi.

Jos hyödyllisyysmallin haltija vastustaa mitätöintivaatimusta, PRH:n tutkii mitätöintivaatimuksen.

Mitätöintivaatimusta käsitellessään PRH huomioi ainoastaan osapuolten esille tuomat asiat ja heidän esittämänsä materiaalin.

Jos jompikumpi osapuolista jättää käyttämättä mahdollisuutensa antaa lausuma, PRH ratkaisee asian siihen mennessä toimitettujen asiakirjojen perusteella. Mikäli hyödyllisyysmallin haltija on pyytänyt hyödyllisyysmallin osittaista mitätöintiä toimittamalla PRH:lle uuden, suojapiiriltä supistetun suojavaatimuksen, PRH tutkii mitätöintivaatimuksen tämän uuden vaatimuksen pohjalta.

PRH ratkaisee asian itsenäisen suojavaatimuksen perusteella. PRH ei arvioi, olisiko hyödyllisyysmalli mahdollista pysyttää voimassa muutetussa muodossa epäitsenäisiin vaatimuksiin sisältyvien lisäpiirteiden perusteella.

Mitätöintivaatimuksen ratkaisuna hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitätöidään kokonaan, rekisteröinti mitätöidään osittain, kun rekisteröinti pysytetään voimassa uuden suojavaatimuksen mukaisena tai mitätöintivaatimus hylätään.

PRH toimittaa päätöksen kirjallisesti kaikille osapuolille. Päätökseen on liitetty valitusosoitus, mikäli päätöksestä voi valittaa. PRH:n päätöksistä valittaminen on tarkemmin kuvattu kohdassa A.14.

K. Kansainvälinen patenttihakemus (PCT)

Patenttiyhteistyösopimus (Patent Cooperation Treaty, PCT) mahdollistaa kansainvälisen patentinhaun aloittamisen yhdellä hakemuksella.

PCT-hakemus pannaan vireille valitussa vastaanottavassa virastossa ja tutkitaan kansainvälisen viranomaisen toimesta. Kansainvälisen vaiheen jälkeen PCT-hakemuksella voi hakea patenttia halutuissa kansallisissa tai alueellisissa patenttivirusoissa. Kansainvälisen hakemuksen lopputuloksena ei siis ole kansainvälinen patentti tai maailmanpatentti, vaan joukko kansallisia patenteja.

PCT-hakemus voidaan panna vireille PRH:n kautta. PRH toimii tällöin vastaanottavana viranomaisena (Receiving Office, RO, ks. K.5). Suomalainen hakija voi valita PRH:n myös kansainväliseksi uutuustutkimusviranomaiseksi (International Searching Authority, ISA, ks. K.6) ja kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaiseksi (International Preliminary Examining Authority, IPEA, ks. K.9). PRH toimii myös täydentävänä kansainvälisenä uutuustutkimusviranomaisena (Supplementary International Searching Authority, SISA, ks. K.8)

Tässä Patenttikäsikirjan osassa kuvataan PCT-hakemuksen muodollisia vaatimuksia ja käsittelyn vaiheita, kun PRH:n toimii RO-, ISA-, IPEA- tai SISA-viranomaisena.

K.1 PCT-hakemuksen tekeminen ja muu asiointi kansainvälisen vaiheen aikana

K.1.1 PCT-hakemuksen jättäminen PRH:een

PCT-sovellutussäännön 19 mukaisesti PRH on toimivaltainen toimimaan vastaanottavana viranomaisena (Receiving Office, RO/FI) silloin, kun hakijan kansalaisuus tai kotipaikka on Suomi. Jos hakijoita on kaksi tai useampi, riittää, että yhdellä hakijoista on Suomen kansalaisuus tai kotipaikka Suomessa. Lisäksi jotta PRH voi toimia vastaanottavana viranomaisena, tulee hakemuksen olla jätetty suomen, ruotsin tai englannin kielellä sovellutussäännön 12.1(a) mukaisesti. Mikäli hakemus on jätetty PRH:een sellaisella kielellä, jota PRH ei vastaanottavana viranomaisena hyväksy, mutta jonka WIPO vastaanottavana viranomaisena (RO/IB) hyväksyy, PRH lähettää hakemuksen hakijan pyynnöstä WIPOon. Tällöin katsotaan, että PRH on vastaanottanut hakemuksen WIPO:n kansainvälisen toimiston (RO/International Bureau, RO/IB) puolesta.

PCT-hakemus on mahdollista jättää PRH:lle sähköisesti EPO Online Filing- ja ePCT-Filing -ohjelmilla sekä sähköpostilla tai postitse, faksilla tai tuomalla se asiakaspalveluun virka-aikana. Hakija saa automaattisen vastaanottoilmoituksen, kun hakemus on jätetty sähköisesti. Kun hakemus on jätetty paperisena, sähköpostilla tai faksilla hakijalle lähetetään vastaanottoilmoitus lomakkeen PCT/RO/125 muodossa.

Vastaanottava viranomaisen lähettää WIPO:n kansainväliselle toimistolle (IB) sähköisen hakemuskopion. Jos hakija on pyytänyt vastaanottavaa viranomaista valmistelemaan ja lähettämään etuoikeustodistuksen kansainväliselle toimistolle, se tehdään ja lähetetään, kun etuoikeustodistuskopio ja lähettämismaksu on maksettu.

K.1.2 Muiden asiakirjojen toimittaminen kansainvälisen vaiheen aikana

Hakijan on mahdollista antaa vireillepanon jälkeisiä asiakirjoja ja tehdä esimerkiksi patentoitavuuden esitutkimuspyyntö (Demand) EPO Online Filing- ja ePCT-ohjelmilla sekä sähköpostilla tai postitse, faksilla tai tuomalla asiakirjat asiakaspalveluun.

Hakijalla on artiklan 19 mukaisesti yksi mahdollisuus muuttaa vaatimuksia kansainvälisessä vaiheessa (ks. K.6.7).

Hakija voi esittää ISA-vaiheen jälkeen epävirallisia huomautuksia, jotka toimittaa vain IB:lle (ks. K.6.8).

Patentoitavuuden esitutkimuspyynnön (Demand) tekemistä käsitellään kappaleessa K.9.1.

K.1.3 Hakemustietojen muutokset

Kansainvälisen vaiheen aikana kaikkiin Request- ja Demand -lomakkeiden tietoihin voidaan tehdä muutoksia 30 kk ajan aikaisimmasta etuoikeudesta tai, jos hakemuksessa ei ole pyydetty etuoikeutta, kansainvälisestä tekemispäivästä.

PRH suosittelee lähettämään muutospyynnöt ensisijaisesti kansainväliselle toimistolle (WIPO), joka lähettää ne tiedoksi PRH:lle. Pynnön voi halutessaan toimittaa myös PRH:lle, joka välittää sen kansainväliselle toimistolle.

K.2 PCT-hakemusta koskevat maksut

[Ajantasainen hinnasto](#) PCT-asioissa perittävistä maksuista löytyy PRH:n kotisivuilta. PCT:n RO- ja ISA-vaiheen maksut maksetaan vastaanottavan viranomaisen eli PRH:n tilille. PCT-hakemusta tehtäessä on maksettava ainakin lähettämismaksu, kansainvälinen hakemusmaksu ja uutuustutkimusmaksu. Maksut on suoritettava yhden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos PRH:a on pyydetty tekemään ja lähettämään etuoikeustodistus, siihen liittyvät maksut on suoritettava 16 kk kuluessa etuoikeuspäivästä.

Jos maksuja ei suoriteta määräajassa, PRH lähettää hakijalle lomakkeen PCT/RO/133, jolloin hakijalla on vielä mahdollisuus suorittaa maksut. Maksut on siinä tapauksessa suoritettava yhden kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Maksujen lisäksi PRH perii viivästysmaksun.

Jos hakija on jättänyt PCT-hakemuksen sähköisesti EPO Online Filing- tai ePCT-ohjelmalla, saa hän alennusta hakemusmaksusta maksuasetuksen liitteen mukaisesti.

ISA-vaiheen maksuista ja mahdollisesta uutuustutkimusmaksusta tehtävästä palautuksesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa K.6.2. IPEA-vaihetta koskevia maksuja käsitellään kappaleessa K.9.2.

K.3 PCT-hakemus ja sen liitteet

PCT-hakemus koostuu hakemuslomakkeesta, selityksestä, yhdestä tai useammasta patenttivaatimuksesta, tiivistelmästä ja mahdollisista piirustuksesta tai piirustuksista sekä mahdollisista muista liitteistä. Keksinnön selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelmä on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos mukana on piirustuksia, myös kuviotekstien tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kuitenkin mikäli muut hakemuksen osat ovat suomeksi, kuviotekstit eivät voi olla ruotsiksi ja sama toisin päin. Tiivistelmä sekä piirustusten kuviotekstit voivat myös olla englanniksi, vaikka muut hakemuksen osat olisivat suomeksi tai ruotsiksi.

K.3.1 Hakemuslomake

Hakemuslomakkeena käytetään aina englanninkielistä Request-lomaketta ja se täytetään englanniksi (PCT/RO/101).

Hakemuslomakkeessa olevan keksinnön englanninkielisen nimityksen on oltava sama kuin selityksessä hakemusta jätettäessä, jos jätetty englanniksi. Jos hakemus on jätetty suomeksi, nimityksen on oltava sama kuin selityksen englanninkielisessä käännöksessä.

Hakemuslomakkeessa ilmoitetaan hakijan tai hakijoiden nimi- ja osoitetiedot. Yhden hakijan on oltava Suomen kansalainen ja/tai kotipaikka oltava Suomessa.

Lomakkeessa ilmoitetaan myös keksijän tiedot. Keksijän on oltava luonnollinen henkilö (ei voi olla oikeushenkilö). Keksijän nimeä ja osoitetta ei tarvita, mutta tietojen antaminen on suositeltavaa

hakemuslomakkeessa, koska siirryttäessä kansalliseen vaiheeseen useimmat nimetyt (valitut) valtiot vaativat jossain hakemuksen käsittelyvaiheessa keksijän tiedot. Jos keksijä on myös hakija, ilmoitetaan henkilön tiedot vain kerran.

Asiamiehenä voi toimia kuka tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueella (ETA). Jos hakemuksessa on yhteinen edustaja, hänellä on oltava kansalaisuus ja/tai kotipaikka sopimusvaltiossa. Jos yhteistä edustajaa tai asiamiestä ei ole nimetty, katsotaan yhteiseksi edustajaksi ensimmäinen hakija, joka on oikeutettu tekemään PCT-hakemus vastaanottavalle viranomaiselle ja posti lähetetään sinne. Hakemuslomakkeessa voidaan myös antaa kirjeenvaihto-osoite "address for correspondence", mikäli yhteistä edustajaa tai asiamiestä ei ole ja kirjeenvaihto halutaan tiettyyn osoitteeseen.

Aikaisemman hakemuksen, josta pyydetään etuoikeutta, on oltava WTO:n jäsenmaasta ja/tai Pariisin yleissopimukseen (Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883) kuuluvasta -sopimusvaltiosta tai sopimusvaltiota varten tehdystä hakemuksesta. Etuoikeutta voi pyytää myös alueellisesta patenttihakemuksesta (esim. EPO, ARIPO) edellyttäen, että vähintään yksi alueellisen patenttisopimuksen jäsenmaa on Pariisin yleissopimuksen tai WTO:n jäsen. Etuoikeuspyynnössä on mainittava seuraavat tiedot: tekemispäivä, numero, maa.

Hakemuslomakkeella valitaan myös tutkiva viranomainen (ISA). Jos hakija haluaa, että aikaisempaa tutkimustulosta käytetään tutkimuksessa hyväksi, on tämä ilmoitettava hakemuslomakkeessa. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos PRH toimii sekä vastaanottavana että tutkivana viranomaisena ja etuoikeushakemus on tutkittu PRH:ssa. Hakija voi lomakkeella myös kieltää aikaisempien tutkimustulosten hyödyntämisen.

Hakijalla on mahdollisuus pyytää PRH:ta vastaanottavana viranomaisena valmistelemaan ja lähettämään etuoikeutena toimivasta kansallisesta hakemuksesta tai PRH:lle tehdystä aiemmasta PCT-hakemuksesta laaditun etuoikeustodistuksen kansainväliselle toimistolle (WIPO). Hakija voi hakemuslomakkeella ilmoittaa access-koodin ja pyytää kansainvälistä toimistoa noutamaan etuoikeustodistukset DAS-järjestelmästä. Hakija voi myös toimittaa etuoikeustodistuksen itse kansainväliselle toimistolle tai liittää sen osaksi hakemustaan, jolloin vastaanottava viranomainen lähettää sen eteenpäin kansainväliselle toimistolle.

Hakemuslomakkeessa hakija voi myös antaa ilmoituksia (declarations) kansallisille viranomaisille liittyen PCT-hakemuksen jatkamiseen kansallisessa vaiheessa (ks. K.10), liittyen esimerkiksi oikeuteen hakea ja saada patentti keksintöön. WIPO:n kansainvälinen toimisto tarkistaa ilmoitukset.

Tarkistuslistassa ilmoitetaan hakemuksen eri osien sivumäärät, joita verrataan maksulaskelmasivulla ilmoitettuun määrään. Jos kokonaissivumäärä ylittää 30 sivua, sen ylittävistä sivuista peritään kansainvälisestä maksusta lisämaksu.

Lomakkeella ilmoitetaan myös liitteenä olevat asiakirjat.

Hakemuslomakkeella ilmoitetaan tiivistelmän kanssa julkaistava kuvio. Jos tiivistelmäsivulla ilmoitetaan julkaistavan kuvion numero, sen on oltava sama kuin hakemuslomakkeessa mainittu kuvio. Kuvion numero ei kuitenkaan ole pakollinen tieto.

Hakemuksen kieli ilmoitetaan myös hakemuslomakkeella. PRH voi ottaa vastaan vain hakemuksia, jotka on laadittu suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Vähintään yhden hakijan on allekirjoitettava hakemuslomake. Hakijan sijasta sen voi allekirjoittaa myös asiamies.

Hakija voi ilmoittaa hakemukseen kuuluvien mikro-organismien talletustodistukset osaksi selitystä tai erilliseksi osaksi. Jos talletustiedot ovat selityksen osana, niiden täytyy olla hakemuksen kielellä ja käännös englanninkielellä (sovellutussäännöt 12.3 ja 12.4). Hakijan on suositeltavaa täyttää lomake RO134.

Hakijalla on mahdollisuus liittää hakemukseen sekvenssiluetteloita, ks. K.3.10.

K.3.2 Selitys

Jos selitys on englanninkielinen (julkaisukieli), sovellutussäännön 11 mukaan selityksen alussa on oltava keksinnön nimitys ja sen on oltava identtinen hakemuslomakkeen ensimmäisellä sivulla mainitun nimityksen kanssa.

K.3.3 Vaatimukset

Vaatimukset täytyy erottaa muusta hakemuksesta niin, että vaatimukset alkavat uudelta sivulta. Vaatimukset täytyy olla numeroitu arabialaisin numeroin juoksevasti ja sivujen numerointi jatkuu selityksen sivujen numeroinnista juoksevasti.

K.3.4 Tiivistelmä

Tiivistelmän tekstin tulisi olla 50 - 150 sanaa. Jos tiivistelmä puuttuu, PRH vastaanottavana viranomaisena pyytää hakijaa toimittamaan sen. Tiivistelmän lopussa voi olla kuvion numero, joka tulee julkaista tiivistelmän kanssa.

K.3.5 Piirustukset

Piirustukset eivät ole pakollinen hakemuksen osa. Jos piirustukset on toimitettu, niiden on oltava julkaisukelpoiset, eli esimerkiksi sivujen numeroinnin, kuvioiden numeroinnin sekä kuvien asettelun tulisi olla ohjeiden mukaisia. (sovellutussäännöt 11.10-11.13; [The PCT applicant's Guide](#), AG, luku 5)

K.3.6 Käännös

Jos tutkivaksi viranomaiseksi on valittu EPO ja hakemus jätetty suomeksi tai ruotsiksi, englanninkielinen käännös on toimitettava yhden kuukauden kuluessa vastaanottamispäivästä. Jos ISA-viranomaiseksi on valittu PRH tai PRV, käännös on toimitettava julkaisua varten 14 kuukauden kuluessa.

K.3.7 Maksulaskelma

Maksulaskelma on hakemuksen liite, mutta ei pakollinen osa hakemuslomaketta. Jos hakemusta ei olla maksettu, tehdään asiasta välipäätös (PCT/RO/102), joka lähetetään hakijalle, jos tutkivana viranomaisena on ISA/FI ja hakijan lisäksi kansainväliselle toimistolle (WIPO) mikäli tutkivana viranomaisena on ISA/SE tai ISA/EP.

K.3.8 Etuoikeustodistus

Jos hakija on liittänyt paperimuotoiseen hakemukseensa etuoikeustodistuksen, RO lähettää sen maksutta kansainväliselle toimistolle (IB), mutta, jos etuoikeustodistus saapuu RO:lle myöhemmin, ottaa RO etuoikeustodistuksen lähettämismaksun ja lähettää todistuksen kansainväliselle toimistolle (IB). Etuoikeustodistuksen voi toimittaa myös suoraan IB:lle.

K.3.9 Aiemmat tutkimustulokset

Hakija voi liittää hakemukseensa etuoikeushakemusta koskevat tutkimustulokset ja pyytää, että vastaanottava viranomainen lähettää ne eteenpäin tutkivalle viranomaiselle. Hakija voi hakemuslomakkeessa myös pyytää vastaanottavaa viranomaista toimittamaan tutkivalle viranomaiselle etuoikeushakemuksena olevan kansallisen tai PRH:lle jätetyn kansainvälisen hakemuksen tutkimustulokset, jos kyseessä on ISA/SE tai ISA/EP, jolloin vastaanottava viranomainen valmistelee asiakirjat ja lähettää ne tutkivalle viranomaiselle. Kun hakija on valinnut tutkivaksi viranomaiseksi ISA/FI:n, hänen ei tarvitse erikseen pyytää tutkivaa viranomaista hyödyntämään aiempia tutkimustuloksia, mikäli hakemuksessa on kansallinen etuoikeushakemus.

Hakija voi kuitenkin kieltää tutkivaa viranomaista (ISA/FI) käyttämästä hyödyksi aiempia tutkimustuloksia.

K.3.10 Sekvenssiluettelot

Vastaanottavana viranomaisena PRH hyväksyy PCT-hakemuksen jättämisen sähköisesti joko EPO Online Filing- tai ePCT-ohjelmalla. Kun hakemus jätetään ePCT:n kautta, hakijan ei ole mahdollista liittää sekvenssiluetteloa vain tutkimukseen (search purposes only), vaan silloin sekvenssiluettelo on aina osa hakemusta (ja osa selitystä).

Mukaan laitettava sekvenssiluettelo tulee laatia voimassa olevan WIPO:n standardin mukaisesti (WIPO ST.26, 01.07.2022 alkaen). Tämä standardi edellyttää sekvenssiluettelon toimittamista XML-muodossa. Standardin vaatimuksia on kuvattu tarkemmin kappaleessa B.9.4.

Sekvenssiluettelon tulee olla merkitty erilliseksi osaksi osana selitystä PCT-hakemuslomakkeen tarkistuslistassa.

Sekvenssiluettelo, joka muodostaa osan kv. hakemusta on jätettävä samaan aikaan hakemuksen kanssa, myöhemmin tullut sekvenssiluettelo käsitellään sovellutussäännön 20.5 mukaisesti.

ST.26 mukaisessa XML-muodossa olevasta sekvenssiluettelosta ei oteta maksua.

Jos hakija toimittaa erillisen sekvenssejä sisältävän tiedoston samaan aikaan hakemuksen kanssa, mutta muussa kuin ST.26 edellyttämässä XML-muodossa (esim. pdf- tai tekstimuodossa), vastaanottava viranomainen (RO) tarvittaessa varmistaa hakijalta, onko tarkoituksena sisällyttää tiedoston sisältö osaksi selitysosaa. Selitysosaa liitettävistä sivuista otetaan maksu jokaiselta yli 30 menevältä sivulta.

Vastaanottava viranomainen (RO) lähettää WIPO:n kansainväliselle toimistolle (IB) kaikki toimitetut elektroniset tiedostot, jotka sisältävät sekvenssejä myös muussa tiedostomuodossa kun ST.26 mukaisessa XML-muodossa.

Tarkempaa ohjeistusta sekvenssiluetteloiden toimittamisesta on saatavilla ISA:lta tai esim. PCT Applicant's Guide:sta (AG).

K.3.11 Mikro-organismitalletukset

Jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia, jota ei ole yleisesti saatavissa ja jota ei voida esittää hakemusasiakirjoissa siten, että ammattimies niiden perusteella voi käyttää keksintöä, näyte biologisesta materiaalista on talletettava 1977 tehdyn mikro-organismien tallettamisen kansainvälistä tunnustamista patentinhakumenettelyssä koskevan sopimuksen (ns. Budapestin sopimus) mukaisesti. Osa PCT-maista edellyttää, että talletus on tehty viimeistään hakemuksen tekemispäivänä.

Jos PCT-hakemuksessa on tarpeen viitata talletettuun biologiseen materiaaliin, on suositeltavaa liittää tieto talletuksesta osaksi selitystä. Siinä tapauksessa hakija täyttää lomakkeen PCT/RO/134 numeroituna osaksi selitystä (selityksen lopussa), jolloin ei tehdä merkintää lomakkeen PCT/RO/101 kohdassa Box No IX. Hakija voi halutessaan myös ilmoittaa tiedot erillisellä sivulla tai lomakkeella PCT/RO/134 (ei selityksessä), siinä tapauksessa PRH huomauttaa hakijalle, että tietyt valtiot vaativat viittaukset talletuksiin osaksi selitystä.

Jos selityksen osana on biologista materiaalia koskevat talletustiedot, niiden täytyy olla hakemuksen kielellä ja käännöksen englanninkielellä (sovellutussäännöt 12.3 ja 12.4).

K.3.12 PCT Direct-kirje

Hakija voi lähettää hakemuksen liitteenä PCT Direct -kirjeen, jossa voi esimerkiksi kommentoida etuoikeushakemuksen uutuus- ja patentoitavuustutkimuksessa tutkijan esille tuomia seikkoja ja perustella PCT-hakemuksen vaatimusten patentoitavuutta tai hakemukseen tai erityisesti

vaatimuksiin tehtyjä muutoksia. Nämä kommentit ovat epävirallisia eivätkä ole osa hakemusta, mutta ne julkaistaan WIPO:n Patentscope -tietopalvelussa. PCT Direct-palvelu on käytössä ISA/FI:ssa ja ISA/EP:ssä, mutta ei ISA/SE:ssä. PCT-hakemusta tutkiva tutkijainsinööri ottaa kommentit huomioon tehdessään uutuustutkimusta ja voi viitata kirjallisessa lausunnossaan PCT Direct -kirjeeseen.

K.3.13 Pre-conversion format

Jos hakemuksen teksti on tehty esim. word-ohjelmalla ja muunnettu PDF- tai XML-asiakirjaksi sekä hakemus sisältää taulukoita tai kemiallisia kaavioita, on suositeltavaa laittaa liitteeksi hakemukseen asiakirja myös alkuperäisessä muodossa (ns. pre-conversion format). Hakija voi 30 kk kuluessa etuoikeudesta pyytää vastaanottavaa viranomaista ottamaan käyttöön alkuperäisen hakemuksen tekstin ennen muuntamista ([WIPO Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty](#), AI, Section 706).

K.3.14 Lisenssi

Hakijalla on mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa lisenssisopimuksen solmimiseen liittämällä hakemukseen lomakkeen PCT/IB/382 tai toimittamalla lomakkeen 30 kk etuoikeudesta WIPOlle.

K.4 Puutteellisen tai virheellisen hakemuksen korjaaminen

K.4.1 Virheiden oikaisu

Ilmeisen virheen oikaisua (sovellutussääntö 91) on pyydettävä toimivaltaiselta viranomaiselta; Toimivaltainen viranomainen on RO, mikäli pyyntö koskee hakemuslomaketta, taikka ISA tai IPEA jos pyyntö koskee selitystä, vaatimuksia tai piirustuksia. Tiivistelmään ei voi pyytää ilmeisen virheen oikaisua. Pyyntö on esitettävä 26 kk kuluessa etuoikeuspäivästä.

Hakija voi tehdä ilmeisen virheen (obvious mistake) oikaisupyynnön sovellutussäännön 91 mukaan ja lähettää pyynnön sekä materiaalin PRH:een esimerkiksi sähköisesti SFD-lähetystenä

Myös PRH voi RO:n, ISAn tai IPEAn ominaisuudessa huomauttaa ilmeisestä virheestä, jos sellainen huomataan (lomake PCT/RO/108).

Jos pyyntö on hylätty RO:ssa, ISA:ssa tai IPEA:ssa, voi asiakas pyytää WIPOa julkaisemaan hylätyt sivut maksua vastaan.

K.4.2 Puuttuvan osan sisällyttäminen hakemukseen viittauksella

Sovellutussäännöt sisältävät poikkeusmenettelyn tilanteeseen, jossa hakemuksesta puuttuu selitys, vaatimukset tai piirustukset kokonaan tai osittain (incorporation by reference of missing elements or parts, sovellutussääntö 20.5). Pääsääntöisesti uuden materiaalin lisääminen johtaa kansainvälisen tekemispäivän siirtymiseen siihen ajankohtaan, kun uudet osat on toimitettu. Jos kuitenkin PCT-hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, josta puuttuvat hakemuksen osat ilmenevät kokonaisuudessaan, hakija voi sisällyttää ne PCT-hakemukseensa erillisellä pyynnöllä ja säilyttää kansainvälisen tekemispäivän. Edellytyksenä on, että etuoikeutta on pyydetty request -lomakkeen (PCT/RO/101) kohdassa VI. Puuttuvien osien täytyy ilmetä etuoikeushakemuksesta sellaisenaan, kun PCT-hakemus jätettiin.

PRH voi varata hakijalle kahden kuukauden määräajan pyynnön esittämiseen, jos se huomaa tällaisen tilanteen (lomakkeella PCT/RO/107). Yleensä kuitenkin hakija esittää pyynnön, joka täytyy tehdä kirjallisesti. Määräaika pyynnölle on kaksi kuukautta siitä, kun PCT-hakemus on jätetty PRH:lle. Pynnön mukana hakijan täytyy toimittaa puuttuvat osat kokonaisuudessaan sellaisina, kuin ne ovat olleet etuoikeushakemuksessa. Ellei etuoikeustodistusta ole aiemmin toimitettu, hakijan on lisäksi toimitettava se PRH:lle samassa ajassa. Jos hakemus ei ole RO:n käyttämällä kielellä, etuoikeushakemuksesta on toimitettava myös käännös. Pynnön mukana tulisi olla myös viittaus, mistä kohtaa etuoikeushakemusta tai käännöstä puuttuvat osat ilmenevät (sovellutussääntö 20.6).

Jos PRH hyväksyy pyynnön, hakemuksen osien katsotaan sisältyneen PCT-hakemukseen sen kansainvälisenä tekemispäivänä.

K.4.3 Virheellisesti toimitetut osat

Vastaavalla tavalla voidaan menetellä myös tilanteessa, jossa on puutteellisen selityksen, vaatimusten tai piirustusten sijaan toimitettu virheelliset versiot, esimerkiksi toisen hakemukseen liittyvät asiakirjat (erroneously filed elements and parts, sovellutussääntö 20.5bis). Jos hakemukselle ei ole vielä voitu antaa kansainvälistä tekemispäivää saapuneiden asiakirjojen perusteella, hakija voi täydentää hakemusta, jolloin virheelliset osat poistetaan ja oikeat osat tulevat osaksi hakemusta. Jos kv. tekemispäivä on jo annettu, hakija voi korvata virheelliset osat oikeilla versioilla, mutta kansainväliseksi tekemispäiväksi muutetaan se päivä, kun oikeat osat on toimitettu.

Jos oikeat versiot selityksestä, vaatimuksista tai piirustuksista sisältyvät etuoikeushakemukseen, josta on hakemuksessa pyydetty etuoikeus, ne voidaan sisällyttää kuten puuttuvat osat.)

PRH voi varata hakijalle kahden kuukauden määräajan pyynnön esittämiseen, jos se huomaa tällaisen tilanteen (lomakkeella PCT/RO/107). Yleensä kuitenkin hakija esittää pyynnön, joka täytyy tehdä kirjallisesti. Määräaika pyynnölle on kaksi kuukautta siitä, kun PCT-hakemus on jätetty PRH:lle.

Jos virheellisesti toimitettujen osien korjaaminen johtaa tekemispäivän siirtymiseen, hakija voi kuukauden kuluessa PRH:n ilmoituksesta peruuttaa myöhemmin toimitetut osat ja säilyttää aiemman kansainvälisen tekemispäivän.

K.4.4 Yhteenveto puuttuvien tai virheellisten osien korjaamisesta

Edellä mainitut säännöt ovat voimassa vain osassa PCT-maista, joten kaikki PCT-hakemuksessa nimetty jäsenmaat (DO) eivät välttämättä hyväksy lisäystä/korjausta, kun siirrytään kansalliseen vaiheeseen. PCT-sovellutussääntöihin tehdyt varaukset voi tarkistaa [WIPO:n internetsivuilta](#).

Yhteenveto virheellisen tai puutteellisen hakemuksen täydentämisestä:

Oikaisutyyppi	Incorporation by reference	Incorporation by reference	Completion / Correction	Completion / Correction
Puute tai virhe	Missing part	Erroneously filed element or part	Missing part	Erroneously filed element or part
PCT-sovellutussääntö	R.20.5(d), R.20.5bis(d), R.20.6	R.20.5(d), R.20.5bis(d), R.20.6	R.20.5(b)&(c)	R.20.5bis(b) and(c)
Kv. tekemispäivä muuttuu	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Sovelletaan kaikissa RO:ssa ja DO:ssa	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Virheellisten sivujen käsittely	N/A	Jäävät hakemukseen, julkaistaan osana hakemusta. Sijoitetaan kyseisen osan loppuun	N/A	Poistetaan hakemuksesta eivätkä tule näkyviin Patentscopessa

K.5 PCT-hakemuksen muodollinen tarkastus (RO)

K.5.1 Kansainvälisen tekemispäivän antaminen

RO tarkastaa hakemuksen ja myöntää sille kansainvälisen tekemispäivän PCT-sopimuksen 11 artiklan mukaisilla edellytyksillä. Artiklan mukaan RO vahvistaa kansainväliseksi tekemispäiväksi PCT-hakemuksen vastaanottamispäivän edellyttäen, että vastaanottohetkellä toteutuvat seuraavat asiat:

- hakijalta ei ilmeisesti puutu kotipaikkansa tai kansalaisuutensa johdosta oikeutta tehdä kansainvälinen hakemus vastaanottavalle viranomaiselle
- kansainvälinen hakemus on laadittu säädetyllä kielellä: suomi, ruotsi, englanti
- kansainvälinen hakemus sisältää ainakin seuraavat seikat:
 - maininnan siitä, että hakemus on tarkoitettu kansainväliseksi hakemukseksi
 - ainakin yhden sopimusvaltion nimeämisen (PCT Request -lomakkeessa nimetään automaattisesti kaikki sopimusvalliot)
 - hakijan nimen säädetyllä tavalla:
 - osan, joka näyttää olevan keksinnön selitys
 - osan, joka näyttää olevan yksi tai useampi patenttivaatimus.

Jos nämä minimiehdot täyttyvät, hakemukselle vahvistetaan tekemispäivä, joka ilmoitetaan hakijalle yhdessä PCT-hakemusnumeron kanssa lomakkeella PCT/RO/105. Kansainväliseksi tekemispäiväksi tulee se päivä, jona asiakirjat ovat saapuneet virastoon.

Jos edellytykset kansainvälisen tekemispäivän vahvistamiseksi eivät täyty PCT-sopimuksen 11 artiklan mukaisesti, hakijalta pyydetään lisäselvitystä lomakkeella PCT/RO/103. Mahdollisia puutteita ovat hakijan kotipaikkaan ja kansalaisuuteen liittyvät vastaanottavaa viranomaista koskevat säännökset, se ettei selityksen ja vaatimuksen kieli täytä kansainvälisen tekemispäivän antamisen edellytyksiä (artikla 11; sovellutussäännöt 12.1(a) sekä 20.1(c)). Selvitystä pyydetään myös, jos hakemuksesta ei käy ilmi, että kyseessä on kansainvälinen hakemus, jos hakemuksesta puuttuu hakijan nimi tai hakemuksesta puuttuu kokonaan sellainen osa, joka näyttäisi olevan selitys tai osa, joka näyttäisi olevan vaatimus/vaatimukset. Määräaika lisäselvityksen antamiseen on kaksi kuukautta lomakkeen lähettämisestä.

Jos hakemus ei täytä sovellutussäännön 19 mukaisia edellytyksiä, eli PRH ei voi toimia vastaanottavana viranomaisena, hakemukselle ei anneta kansainvälistä tekemispäivää vaan hakijan pyynnöstä ja erillisestä maksusta vastaanottopäivä, minkä jälkeen hakemus toimitetaan IB:lle käsiteltäväksi

K.5.2 Etuoikeuspyynnön tarkastaminen

Jos PCT-hakemuksessa on pyydetty etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, RO tarkastaa, että etuoikeus perustuu sellaisessa maassa tehtyyn hakemukseen, joka on Pariisin yleissopimuksen tai WTO:n jäsenvaltio, ja että hakemus on tehty 12 kk:n kuluessa etuoikeudesta. Jos määräpäivä on pyhäpäivä, 12 kk täyttyy seuraavana arkipäivänä. Jos 12 kk on ylittynyt, RO ottaa mahdollisimman pian yhteyttä asiakkaaseen (ks. K.5.3).

K.5.3 Etuoikeuden palautus

Jos PCT-hakemuksen tekeminen on myöhästynyt enintään kaksi kuukautta etuoikeusvuoden päättymisestä, hakija voi pyytää PRH:lta etuoikeuden palauttamista (sovellutussääntö 26bis.3). PRH informoi hakijaa tästä mahdollisuudesta lomakkeella PCT/RO/110. PRH soveltaa kyseisessä

säännössä olevaa "in spite of due care" -vaatimusta, eli hakijan on osoitettava, että hän on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet määräaikaan noudattaakseen.

PRH voi pyynnön perusteella palauttaa etuoikeuden hakemukseen. Jos pyyntö ei ole hyväksyttävissä, PRH ilmoittaa hakijalle lomakkeella PCT/RO/158, ettei se tule hyväksymään pyyntöä ja samalla varaa pyynnön esittäjälle mahdollisuuden täydentää pyyntöään. PRH:n päätös tehdään lomakkeella PCT/RO/159. Lomakkeet toimitetaan kansainväliselle toimistolle (WIPO). Jos PRH hyväksyy pyynnön, etuoikeus hyväksytään pääsääntöisesti muissa jäsenmaissa, kun hakija siirtyy kansalliseen vaiheeseen, mutta jokainen kansallinen virasto arvioi tämän periaatteessa itsenäisesti.

Jos pyyntöä ei hyväksytä, PRH ei kuitenkaan poista etuoikeutta hakemuksesta. Kaikki hakemuksen määräajat lasketaan edelleen pyydetyistä etuoikeudesta. Riippumatta PRH:n päätöksestä, muilla PCT-jäsenmailla on mahdollisuus arvioida, hyväksyvätkö ne etuoikeuden palautuksen kansallisessa vaiheessa. PRH:n kielteisestä kannasta huolimatta on siten mahdollista, että etuoikeus hyväksytään joissain jäsenmaissa kansalliseen vaiheeseen siirryttäessä.

K.5.4 PCT-hakemuksen muodollisten puutteiden korjaaminen

PRH tarkastaa hakemuksen PCT-sopimuksen artiklojen 11 ja 14 sekä sovellutussäännön 11 mukaan. Mikäli joitain puutteita tai huomautettavaa löytyy, tehdään muodollinen välipäätös. Välipäätökset lähetetään hakijalle hakemuksen käsittelypäivänä joko asiakirjapalvelun kautta, mikäli se on käytössä, tai sähköpostilla ja/tai paperilla postitse hakijan valitseman yhteydenpitotavan mukaan.

Jos hakemuksesta löytyy muodollisia puutteita, PRH pyytää hakijaa korjaamaan ne lomakkeella PCT/RO/106. Hakijalla on aikaa kaksi kuukautta lomakkeen lähetyspäivästä korjata pyydetyt asiat. Määräaika voi olla tätä lyhyempi, jos tekniset valmistelut hakemuksen julkaisemiseksi alkavat aiemmin. Hakija lähettää PRH:lle ne hakemuksen sivut, joihin korjaus on tehty. PRH tarkastaa tehdyt korjaukset ja mikäli ne ovat hyväksyttävissä, korjatut sivut leimataan.

RO voi korjata viran puolesta tiettyjä virheitä hakijan puolesta hakemuslomakkeeseen ja maksulomakkeeseen tai esimerkiksi muiden osien sivunumerointiin liittyen (ks. [PCT Receiving Office Guidelines](#), RO GL, kohta 161-165). Tällöin PRH lähettää tiedon korjauksista hakijalle sekä kansainväliselle toimistolle lomakkeella PCT/RO/146.

Jos hakija ei ole maksanut PCT-hakemukseen liittyviä maksuja tai saapuneet maksut ovat puutteelliset, hänelle lähetetään välipäätös PCT/RO/102. Jos hakija on valinnut tutkivaksi viranomaiseksi ISA/SE:n tai ISA/EP:n, välipäätös lähetetään myös kansainväliselle toimistolle. Hakijalla on yksi kuukausi hakemuksen vastaanottopäivästä aikaa maksaa tarvittavat maksut. Etuoikeustodistukseen liittyvät maksut tulee maksaa kuudentoista kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä.

Jos hakemus on jätetty suomeksi tai ruotsiksi, hakijalle lähetetään välipäätös englanninkielisen käännöksen toimittamiseen liittyen. Jos tutkivaksi viranomaiseksi on valittu ISA/FI tai ISA/SE, lähetetään välipäätös PCT/RO/157 ja tällöin hakijan tulee toimittaa käännös neljäntoista kuukauden kuluessa aikaisimmasta etuoikeuspäivästä. Jos taas tutkivana viranomaisena on ISA/EP, hakijalle lähetetään välipäätös PCT/RO/150, jolloin hakijan on toimitettava käännös yhden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottopäivästä.

K.6 Kansainvälinen uutuustutkimus (ISA)

K.6.1 ISA-tutkimuspyynnön käsittely

Kun hakija on maksanut tutkimusmaksun, vastaanottava viranomainen (RO) lähettää tutkimuskopion kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle (ISA). Yhdessä tutkimuskopion kanssa lähetetään myös, mikäli ne sisältyvät kansainväliseen hakemukseen, sekvenssiluettelot

elektronisessa muodossa, biologisen materiaalin talletustodistukset, aikaisempia tutkimuksia koskevat asiakirjat, kopiot tarvittavista asiamiesvaltakirjoista ja vastaanottavan viranomaisen muodolliset välipäätökset.

PRH ilmoittaa viipymättä kansainväliselle toimistolle, hakijalle ja, jos vastaanottava viranomainen on muu kuin Suomi, vastaanottavalle viranomaiselle tutkimuskopion vastaanottamisesta lomakkeella PCT/ISA/202. (sovellutussääntö 25.1)

Jos hakemuksen etuoikeutena on hakemus, jolle PRH, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen (SIS) tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja jos PRH:lle on ollut hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, PRH palauttaa uutuustutkimusmaksusta uutuustutkimusraportin valmistumisajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisen summan ja ilmoittaa siitä hakijalle lomakkeella PCT/ISA/213.

Uutuustutkimuksen tulokset kirjataan kansainväliseen uutuustutkimusraporttiin lomakkeelle PCT/ISA/210 ja kirjalliseen lausuntoon lomakkeelle PCT/ISA/237. Kun tutkimus on valmistunut, ISA lähettää lomakkeen PCT/ISA/220, jossa ilmoitetaan tutkimustulosten lähettamisestä, sekä itse tutkimustulokset viitejulkaisuineen hakijalle. PRH lähettää ne hakijalle asiakirjapalvelun kautta, mikäli se on käytössä, tai sähköpostilla ja/tai paperilla postitse hakijan valitseman yhteydenpitotavan mukaan. Kansainväliselle toimistolle lähetetään tutkimustulokset sekä tutkimusseloste (Search Record).

PRH:ssa kansainvälisen uutuustutkimuksen suorittaa tehtävään määrätty tutkijainsinööri.

K.6.1.1 Tiivistelmä ja nimitys

ISA tarkastaa tiivistelmän sekä keksinnön nimityksen ja yhdessä tiivistelmän kanssa julkaistavan piirustuksen kuvion ja valmistele ne julkaisukuntoon viimeistään uutuustutkimusraportin valmistumisen yhteydessä. (sovellutussäännöt 37.1 ja 38.1; [PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines](#), ISPE GL 15.38)

Ellei kansainvälisessä hakemuksessa ole nimitystä tai tiivistelmää eikä ISA ole saanut vastaanottavalta viranomaiselta ilmoitusta siitä, että hakijaa on kehoitettu antamaan niitä, tai jos ISA arvioi, etteivät ne vastaa sovellutussäännön 4.3 tai 8 määräyksiä, ISA laatii ne. (sovellutussäännöt 37.2 ja 38.2; ISPE GL 16.33–16.51)

Jos ISA korjaa hakijan antamaa nimitystä tai tiivistelmää, ne liitetään tutkimusraporttiin julkaisukielellä (englanniksi). Samoin menetellään, jos nimitys tai tiivistelmä puuttuu. Jos ne ovat hyväksyttävissä ilman muutoksia hakijan esittämässä muodossa, ISA toteaa tämän kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa (ks. K.6.5.1), mutta ei liitä niiden tekstejä tutkimusraporttiin. Suomen- tai ruotsinkielistä tiivistelmää ei käännetä englanniksi, ellei siihen tarvita mitään korjauksia. (sovellutussäännöt 37.2 ja 38.2)

Hakija voi siihen asti, kunnes on kulunut kuukausi tutkimusraportin lähettamisestä, ehdottaa muutoksia tiivistelmään tai antaa lausuntonsa ISAn laatimasta tiivistelmästä. ISA päättää, muutetaanko tiivistelmää tutkimusraportin lähettämisen jälkeen hakijan antamien muutosehdotusten tai kommenttien johdosta, ja ilmoittaa tästä päätöksestä hakijalle ja kansainväliselle toimistolle lomakkeella PCT/ISA/205. (sovellutussääntö 38.3)

K.6.1.2 Ilmeiset virheet asiakirjoissa

Kansainvälisessä hakemuksessa tai muussa hakijan antamassa asiakirjassa olevat ilmeiset virheet voidaan korjata sovellutussäännön 91 mukaisesti. Oikaisu voidaan suorittaa hakijan pyynnöstä. ISA voi myös kehottaa hakijaa tekemään oikaisupyynnön lomakkeella PCT/ISA/216, mutta tämä ei yleensä ole tarpeen, sillä tämän laatuinen virhe ei estä uutuustutkimusraportin laatimista. (sovellutussääntö 91.1; ISPE GL 8)

Jos hakija pyytää oikaisua virheeseen, joka on selityksessä, patenttivaatimuksissa tai piirustuksissa, ISA päättää viipymättä, voidaanko virhe oikaista sovellutussäännön 91 kappaleen 1 mukaisesti.

Päätös lähetetään hakijalle, vastaanottavalle viranomaiselle ja kansainväliselle toimistolle lomakkeella PCT/ISA/217.

K.6.1.3 Sekvenssiluettelot

Jos kansainvälisessä hakemuksessa on esitetty yksi tai useampia nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssejä, mutta hakemus ei sisällä hallinnollisissa määräyksissä annetun standardin mukaista sekvenssiluetteloa, tai sekvenssiluettelo ei ole laadittu hyväksytyllä kielellä, ISA pyytää näitä mahdollisimman pian lomakkeella PCT/ISA/225. Mikäli tällaista luetteloa ei saada, uutuustutkimusviranomaisen tekee uutuustutkimuksen siltä osin kuin se on mahdollista tai antaa ilmoituksen lomakkeella PCT/ISA/203, että uutuustutkimusta ei ole voitu suorittaa. (ISPE GL 9.39)

K.6.1.4 Kopion pyytäminen hakemuksessa viitatussa julkaisusta

Jos kansainvälisessä hakemuksessa viitataan julkaisuun, joka ei ole yleisesti saatavilla ja joka on oleellinen keksinnön ymmärtämisen kannalta, jotta mielekäs uutuustutkimus voitaisiin suorittaa, voi ISA pyytää hakijaa toimittamaan kopion tällaisesta julkaisusta, mikäli se on mahdollista uutuustutkimusraportin tekemisen aikarajoissa. Jos kopiota julkaisusta ei saada, toimitaan kuten kohdassa K.6.1.3. (ISPE GL 15.37)

K.6.1.5 Yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaiset ilmaisut

Jos kansainvälinen hakemus sisältää sovellutussäännön 9 kappaleessa 1 mainittuja yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia taikka muutoin asiaan kuulumattomia ilmaisuja, voi vastaanottava viranomaisen tai ISA huomauttaa, että hakemus ei ole sovellutussäännön 9 kappaleen 1 mukainen, ja ehdottaa hakijaa korjaamaan hakemustaan. (sovellutussääntö 9.1; ISPE GL 4.29–4.32, 15.35)

Huomautus tehdään lomakkeella PCT/ISA/218. Huomautuksesta ilmoitetaan myös vastaanottavalle viranomaiselle ja kansainväliselle toimistolle (WIPO).

Jos hakija ei kehotuksesta huolimatta korjaa hakemustaan, voi kansainvälinen toimisto poistaa sovellutussäännön 9 kappaleen 1 vastaiset ilmaisut hakemusjulkaisusta. (artikla 21(6))

K.6.2 ISA-vaiheen maksut

PCT-hakemusta tehtäessä on maksettava ainakin lähettämismaksu, kansainvälinen hakemusmaksu ja uutuustutkimusmaksu, sekä mahdollisesti muita maksuja. Jos hakemus on tehty sähköisessä muodossa siten, että selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän teksti on XML tai PDF-muodossa (ja käytetty ohjelma on ePCT tai EPO Online Filing), hakijalle palautetaan myöhemmin hakemusmaksusta tietty osuus. [Ajantasainen hinnasto](#) PCT-asioissa perittävistä maksuista löytyy PRH:n kotisivuilta.

K.6.2.1 Palautus uutuustutkimusmaksusta

Jos hakija on hakemuslomakkeessa (Request, Box No. VII) pyytänyt ISA/FI:a käyttämään hyväksi aiemman uutuustutkimuksen tuloksia ja ne ovat käytettävissä, palautetaan osa uutuustutkimusmaksusta seuraavilla ehdoilla: Jos etuoikeutta pyydetään hakemuksesta, jolle PRH, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto 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. (sovellutussäännöt 16.3 ja 41.1)

Palautettava summa ilmoitetaan hakijalle lomakkeella PCT/ISA/213, joka lähetetään yhdessä uutuustutkimusraportin kanssa, ja PRH palauttaa maksun hakijalle tai tämän asiamiehelle.

Jos palautusta ei anneta, ilmoitetaan tästä hakijalle lomakkeella PCT/ISA/224, joka lähetetään yhdessä uutuustutkimusraportin kanssa.

K.6.3 ISA-tutkimukseen vaikuttavia asioita

K.6.3.1 Epäyhtenäisyys

Jos hakemus sisältää useita keksintöjä, jotka eivät perustu samaan keksinnölliseen ajatukseen ja joiden tutkimisesta aiheutuu huomattavaa lisätyötä, ISA kehottaa 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"). Lisämaksun suuruus määräytyy hakemuksen vastaanottamispäivänä voimassa olleen [hinnaston](#) mukaan. (artikla 17(3)(a); sovellutussääntö 13.1; ISPE GL 10)

Jos epäyhtenäisyydestä aiheutuva lisätyö on vähäistä, voi ISA olla lähettämättä lisämaksupyyntöä. Tällöinkin epäyhtenäisyys mainitaan kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa (PCT/ISA/210) ja syy siihen perustellaan ISAn kirjallisessa lausunnossa (PCT/ISA/237). (ISPE GL 10.65)

Hakijan maksettua lisämaksun ISA tutkii välittömästi ne lisäkeksinnöt, joista lisämaksu on suoritettu.

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 käsitellään ISAn kolmijäsenisessä protestilautakunnassa. PRH ei peri vastalauseeseen käsittelystä maksua. (ISPE GL 10.66-10.68)

K.6.3.2 Hakemukset, joita ISA ei ole velvollinen tutkimaan

Sovellutussäännön 39.1. mukaan kansainvälinen uutuustutkimusviranomaisen 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. (artikla 17(2)(a)(i); sovellutussääntö 39.1; ISPE GL 9)

Jos vain jotkut hakemuksen patenttivaatimuksista kohdistuvat yllä mainittuihin seikkoihin, suoritetaan uutuustutkimus muiden patenttivaatimusten osalta ja tutkimatta jääneet patenttivaatimukset mainitaan uutuustutkimusraportissa PCT/ISA/210 ja kirjallisessa lausunnossa PCT/ISA/237.

Jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat seikkoihin, joita sovellutussäännön 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. (sovellutussääntö 42.1)

Yllä mainittuja kohtia 3) ja 6) koskevien hakemusten käsittelystä on lisäohjeita ISPE GL kappaleissa 9.07 ja A9.07[2] sekä 9.15 ja A9.15[2].

K.6.3.3 Epäselvät hakemukset

Sellaisten hakemusten osalta, joiden keksinnön selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset ovat niin epäselvät, että tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa, noudatetaan samanlaista menettelyä kuin kohdassa K.6.3.2. (artiklat 5, ja 6)

Esimerkkejä tutkimuksen rajoittamisesta tällaisten hakemusten osalta on annettu ISPE GL kappaleissa 9.19–9.38.

Jos ISA katsoo aiheelliseksi, se 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 ISAn kirjallisen lausunnon antamista paitsi ilmeisten virheiden korjauksia. (ISPE GL 9.34, 15.10)

K.6.4 Uutuustutkimus

K.6.4.1 Tutkimuksen tarkoitus

Uutuustutkimuksen tarkoitus on löytää hakemuksessa kuvatun keksinnön kannalta sellaiset merkitykselliset tekniikan tasoon kuuluvat julkaisut, joiden avulla voidaan päätellä, onko keksintö uusi ja keksinnöllinen. Uutuustutkimusraportissa voidaan myös viitata sellaisiin julkaisuihin, jotka voivat olla avuksi arvioitaessa, täyttyvätkö muut patentoitavuuden edellytykset, kuten teollinen käyttökelpoisuus ja artiklojen 5 ja 6 mukaiset selityksen ja patenttivaatimusten selvyyttä ja riittävyttä koskevat edellytykset. (sovellutussääntö 34; ISPE GL 15)

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. (ISPE GL 15.01–15.07)

Kansainvälisen uutuustutkimuksen tulee 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. (ISPE GL 15.18–15.20)

Tutkimuksessa otetaan huomioon, että kaikki nimetyt virastot eivät voi kansallisessa vaiheessa enää tehdä täydentäviä tutkimuksia vaan ne joutuvat perustamaan patentoitavuusarvionsa ISAn tekemälle työlle. (ISPE GL 15.19)

K.6.4.2 Tutkimuskopio

Uutuustutkimus tehdään vastaanottavan viranomaisen lähettämän tutkimuskopion (search copy) perusteella. Ennen uutuustutkimusta ei hakijan ole mahdollista tehdä siihen muutoksia paitsi ilmeisten virheiden korjauksia sovellutussäännön 91 mukaisesti (ks. K.6.1.2) ja julkaisukelpoisten korvaavien sivujen toimittamisia sovellutussäännön 26 perusteella.

ISA voi kuitenkin pyytää hakijaa täydentämään hakemusta puuttuvien sekvenssiluetteloiden osalta lomakkeella PCT/ISA/225, jotta uutuustutkimus voitaisiin suorittaa.

K.6.4.3 Määräaika

Kansainvälisen uutuustutkimuksen valmiiksi saattamiselle on määritelty PCT-sopimuksessa määräaika, jota on noudatettava. Uutuustutkimusraportti tulee tehdä heti uutuustutkimuksen loppuunsaattamisen jälkeen. (artikla 18; ISPE GL 16.05)

Määräaika kansainvälisen uutuustutkimusraportin valmistumiselle on se, joka seuraavista viimeisenä täyttyy:

- 3 kuukautta siitä päivästä, jona ISA on vastaanottanut tutkimuskopion tai
- 9 kuukautta etuoikeuspäivästä tai kansainvälisestä tekemispäivästä, jos ei ole pyydetty etuoikeutta (sovellutussääntö 42.1).

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 ISA laatii uutuustutkimusraportin kansainvälisen hakemuksen niistä osista, jotka on ensin esitetty patenttivaatimuksissa (ns. pääkeksintö). Jos vaaditut lisämaksut on suoritettu säädettyssä määräajassa, tutkimusraportti laaditaan myös niistä hakemuksen osista, jotka koskevat keksintöjä, joista lisämaksut on suoritettu. (artiklat 17(3) ja 18(1); ISPE GL 16.05)

K.6.4.4 Tutkittava aineisto

Kansainvälinen uutuustutkimusviranomaisen selvittää tekniikan taso asianomaisella alalla niin laajasti, kuin sen mahdollisuudet sallivat, ja sen on joka tapauksessa tutkittava sovellutussäännön 34 mukainen vähimmäisaineisto. Mitä muuta aineistoa tämän lisäksi tutkitaan, on tutkijainsinöörin arvioitava kussakin tapauksessa erikseen. On tarkoituksenmukaista käyttää tutkimuksessa niitä tietokantoja ja tiedon lähteitä, joista kyseisellä tekniikan alalla todennäköisyys keksinnön kannalta merkityksellisten julkaisujen löytymiseen on suurin. Uutuustutkimus aloitetaan tavallisesti patenttikirjallisuudesta. Joillakin tekniikan aloilla on kuitenkin tarpeen tutkia myös ei-patenttikirjallisuutta. (artikla 15; sovellutussääntö 34; ISPE GL15.43–15.51)

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 niillä ole merkitystä raporttia laadittaessa. (ISPE GL 15.68)

Jos hakija on hakemuslomakkeessa (Request, Box No. VII) pyytänyt ISAa käyttämään hyväksi aiemman uutuustutkimuksen tuloksia ja ne ovat käytettävissä, niitä hyödynnetään kansainvälisessä uutuustutkimuksessa. Tutkimuksessa otetaan huomioon myös hakijan aiemmista tutkimustuloksista mahdollisesti esittämät kommentit (PCT Direct -palvelu). (sovellutussääntö 41)

Jos hakija on hakemuslomakkeessa (Request, Box No. VII) pyytänyt, että vastaanottava viranomaisen ei lähetä aiemman uutuustutkimuksen tuloksia ISAlle, tämä tekee täysin riippumattoman uutuustutkimuksen, vaikka sillä olisi käytettävissä etuoikeushakemuksen tutkimustulokset. (sovellutussääntö 23bis.2(b))

K.6.4.5 Uutuustutkimusta ei voida suorittaa

Yleisenä periaatteena on, että uutuustutkimus suoritetaan aina milloin mahdollista. Jos uutuustutkimusta ei kuitenkaan voi suorittaa, ISA laatii lomakkeen PCT/ISA/203. 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.6.3.2), tai keksinnön selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset on laadittu siten, että tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa (ks. K.6.3.3). (sovellutussääntö 39; ISPE GL 9)

Jos vain jotkut patenttivaatimuksista on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, se ilmaistaan kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa PCT/ISA/210.

Lomake PCT/ISA/203 lähetetään hakijalle yhdessä kirjallisen lausunnon PCT/ISA/237 ja lomakkeen PCT/ISA/220 kanssa. Kopiot lomakkeista PCT/ISA/203 ja PCT/ISA/237 lähetetään myös WIPO:n kansainväliselle toimistolle.

K.6.5 Kansainvälinen uutuustutkimusraportti

Uutuustutkimuksen tulokset kirjataan kansainväliseen uutuustutkimusraporttiin, joka laaditaan englannin kielellä lomakkeelle PCT/ISA/210. Se lähetetään hakijalle ja WIPO:n kansainväliselle toimistolle lomakkeen PCT/ISA/220 mukana samanaikaisesti kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tekemän kirjallisen lausunnon kanssa. (sovellutussääntö 34; ISPE GL 16)

K.6.5.1 Kansainvälisen uutuustutkimusraportin sisältö

Kansainvälinen uutuustutkimusraportti laaditaan lomakekokonaisuudelle (PCT/ISA/210), joka käsittää kaksi peruslehteä ("First sheet" ja "Second sheet") ja kuusi valinnaista lehteä. (ISPE GL16.22–16.87)

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.

Ensimmäisellä lehdellä kerrotaan, mihin asiakirjoihin tutkimus perustuu (ISPE GL 15.25), kohdistuvatko jotkut patenttivaatimukset asioihin, joille ei ole voitu suorittaa uutuustutkimusta (ISPE GL 15.28), onko keksintö epäyhtenäinen (ISPE GL 16.29; AI liite B), ja missä muodossa keksinnön nimitys, tiivistelmä ja tiivistelmän yhteydessä julkaistava kuvio hyväksytään (sovellutussäännöt 8, 44.2).

Lehteä "Continuation of first sheet (1)" käytetään, kun hakemus sisältää nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin. Tässä lehdessä ilmoitetaan, mihin aineistoon uutuustutkimus perustuu. (ISPE GL16.26)

Lehdellä "Continuation of first sheet (2)" ilmoitetaan uutuustutkimuksen rajoittamisesta. (ISPE GL16.28–16.32) Jos uutuustutkimusta on rajoitettu, ilmoitetaan tällä lehdellä tutkimattomat patenttivaatimukset sekä osoitetaan syyt rajoitukseen.

Lehdellä "continuation of first sheet (3)" esitetään ISAn laatima korjattu tiivistelmä. (ISPE GL 16.39–16.47)

Toisella lehdellä kerrotaan uutuustutkimuksessa tutkittujen luokkien luokitustiedot, muut kuin säännössä 34 määritellyyn vähimmäisaineistoon kuuluvat aineistot, kuten suomalaiset ja pohjoismaiset aineistot, uutuustutkimuksessa käytetyt tietokannat sekä uutuustutkimuksessa löytöneiden viitejulkaisujen tiedot. Hakemuksen täydelliset kansainvälisen patenttiluokituksen (IPC) mukaiset luokitustiedot kirjataan PRH:ssa ylimääräiselle sivulle (extra sheet). Viitejulkaisun kanssa samaan patenttiperheeseen kuuluvat julkaisut ilmoitetaan tutkimusraportin liitteessä (patent family annex). Samaan patenttiperheeseen viitejulkaisun kanssa kuuluva julkaisu voidaan tarvittaessa mainita myös tutkimusraportin julkaisuluettelossa viitejulkaisun yhteydessä. Tällaisen samaan patenttiperheeseen kuuluvan julkaisun tunnistetietojen eteen kirjoitetaan merkki &.

Lehteä "continuation of second sheet (1)" käytetään, jos toisen lehden viitejulkaisuille varattu tila on riittämätön.

K.6.5.2 Viitejulkaisujen kopiot

Kansainväliseen uutuustutkimusraporttiin liitetään kopiot kaikista uutuustutkimusraportissa ilmoitetuista viitejulkaisuista. (ISPE GL 16.86)

ISAn täytyy lähettää pyynnöstä kopiot kaikista uutuustutkimusraportissa esitetyistä viitejulkaisuista jokaiselle nimetylle virastolle tai hakijalle. Tällaisen pyynnön saa esittää milloin tahansa seitsemän vuoden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä sovellutussäännössä 44.3 esitettyjen ehtojen mukaisesti. (ISPE GL16.87)

K.6.5.3 Muutokset kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa

Joskus ISAn 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. (ISPE GL 15.74)

K.6.6 Kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto

K.6.6.1 Kirjallisen lausunnon laatiminen

Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen laatii kirjallisen lausunnon samanaikaisesti kansainvälisen uutuustutkimusraportin kanssa. Tämä laaditaan englannin kielellä lomakkeelle PCT/ISA/237. (sovellutussääntö 43bis; ISPE GL 17)

Kirjallinen lausunto laaditaan alkuperäisen hakemuksen tai kansainvälistä uutuustutkimusta varten toimitetun käännöksen perusteella.

ISAn kirjallisessa lausunnossa käsitellään asiat, jotka on mainittu sovellutussäännössä 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. ISA osoittaa kirjallisessa lausunnossa, mitkä osat kansainvälisestä hakemuksesta ovat puutteelliset, sekä ne PCT-sopimuksen kohdat, joita hakemus ei täytä, joko viittaamalla artikloihin ja sovellutussääntöihin 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.6.6.2 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 lisäksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

Laatikkolehdeillä I ilmoitetaan, minkä asiakirjojen perusteella kirjallinen lausunto on laadittu.

K.6.6.3 Etuoikeutta koskevat huomautukset

Hakemuksen etuoikeutta koskevat huomautukset esitetään laatikkolehdeillä II. Tätä lehteä ei täytetä, jos hakemuksessa ei ole pyydetty etuoikeutta. 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 tarkastetaan. Jos etuoikeusasiakirjaa ja/tai sen käänöstä 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. Jos etuoikeuspyyntö ei ole pätevä, tämä todetaan ja perustellaan. Kirjallista lausuntoa laadittaessa otetaan P-kategorian julkaisut tällöin huomioon uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa. Jos etuoikeuspyyntö todetaan päteväksi, ei etuoikeuspäivän ja kansainvälisen tekemispäivän välissä julkaistua aineistoa katsota tekniikan tasoon kuuluvaksi kirjallista lausuntoa laadittaessa. (ISPE GL 6, 17.28–17.31)

K.6.6.4 Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta

ISAn kirjallisessa lausunnossa on sovellutussäännön 43.bis1 mukaan tarkoitus ilmoittaa hakijalle siitä, onko keksintö, jolle haetaan suojaa, uusi, keksinnöllinen ja voidaanko sitä käyttää teollisesti sekä onko hakemus muutoin PCT-sopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukainen. (ISPE GL 12–14, 17.42–17.44)

Kirjallisen lausunnon laatikkolehdeillä V ISA esittää perustelut julkaisuihin viitaten, miksi kanta uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja/tai teollisesta käyttökelpoisuudesta on joko myönteinen tai kielteinen. Kannanotto kattaa pääsääntöisesti kaikki uutuustutkimuksen kohteena olleet patenttivaatimukset. Perusteluissa voidaan esim. tarkastella lähintä tekniikan tasoa edustavia julkaisuja ja selostaa, miltä osin keksintö poikkeaa tekniikan tasosta. Julkaisujen täydelliset tunnistetiedot löytyvät kansainvälisestä uutuustutkimusraportista.

ISA 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 ISA pidä sitä tarpeellisena.

K.6.6.5 Erityisiä viitejulkaisuja

Erityiset viitejulkaisut, jotka eivät ole tulleet julkiseksi ennen kansainvälisen hakemuksen tekemispäivää tai aikaisinta etuoikeuspäivää ja joiden ei tämän vuoksi katsota kuuluvan sovellutussäännön 64.1 mukaiseen tekniikan tasoon, kerrotaan laatikkolehdeillä VI. Tällaiset julkaisut on tutkimusraportissa merkitty E-, O- tai P-kategoriaan. (ISPE GL 17.45–17.48)

Lehdellä kerrotaan 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. ISA 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. (AI 507b)

Lisäksi lehdellä 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. (AI 507a)

K.6.6.6 Erityisiä puutteita kansainvälisessä hakemuksessa

Jos hakemuksen sisällössä ja muodossa on puutteita, joita ei käsitellä muilla lehdillä, ne esitetään laatikkolehdeillä VII. (ISPE GL 17.49, A4.05[2])

PCT-sopimus ja sen sovellutussäännöt määrittelevät hakemukselle erinäisiä sisällöllisiä ja muodollisia vaatimuksia, ks. esim. sovellutussäännöt 5–7 ja 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 sovellutussäännön 5.1(a)(ii) perusteella.

K.6.6.7 Erityisiä huomautuksia kansainvälisen hakemuksen osalta

Jos patenttivaatimuksissa, selityksessä tai piirustuksissa on epäselvyyksiä, tai jos patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä, tästä huomautetaan laatikkolehdeillä VIII. Tällaiset huomautukset perustellaan. (ISPE GL 17.50)

K.6.7 Vaatimusten muuttaminen ISA-tutkimuksen jälkeen

Hakijalla on artiklan 19 mukaisesti yksi mahdollisuus muuttaa vaatimuksia kansainvälisessä vaiheessa. Muutetut vaatimukset on lähetettävä kansainväliselle toimistolle julkaisukielellä. Hakijalla on mahdollisuus tehdä muutoksia vaatimuksiin sen jälkeen, kun tämä on saanut ISA-tutkimustuloksen (ISR ja WO), ja tämä mahdollisuus on voimassa 16 kk etuoikeudesta tai kunnes ISA-tulosten lähetyspäivästä on kulunut 2 kuukautta, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhäisempi. Jos tutkimusta ei tehty, ei muutettuja vaatimuksia voi lähettää tai jos tiettyjä vaatimuksia ei pystytty tutkimaan, tällöin muutoksia artiklan 19 mukaisesti voidaan tehdä vain tutkittujen vaatimusten osalta.

Hakijan tulee muutoksia tehdessään lähettää kaikki vaatimussivut, jotka korvaavat aikaisemmin lähetetyt vaatimukset, ja kirje, jossa ilmoitetaan erot alkuperäisten ja muutettujen vaatimusten osalta sekä peruste muutoksille. Hakija voi myös halutessaan lähettää lausuman artiklan 19 mukaisesti (ks. [PCT Applicant's Guide - International Phase](#)). Muutosten tekeminen on maksutonta.

Artikla 19 muutokset julkaistaan PCT-hakemuksen mukana. Jos hakija jättää demandin, artikla 19 muutokset toimitetaan IPEA:lle tutkimusta varten. Hakijalla on kuitenkin mahdollisuus tehdä muutoksia vaatimuksiin sekä selitykseen ja piirustuksiin myös artiklan 34 mukaisesti IPEA-vaiheessa.

K.6.8 Epäviralliset huomautukset ISA-vaiheen jälkeen

Jos hakija haluaa esittää epävirallisia huomautuksia (informal comments), hän voi toimittaa ne yksinomaan IB:lle. Epäviralliset kommentit on laadittava kansainvälisen julkaisun kielellä, ja ne voidaan toimittaa vain kansainvälisen vaiheen aikana, eli 30 kuukauden kuluessa (aikaisimmasta)

etuoikeuspäivästä, mutta mieluiten ennen 28 kuukauden umpeutumista etuoikeuspäivästä. IB ei lähetä tällaisia kommentteja IPEAlle.

K.7 Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS)

Kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen voi suorittaa kansalliselle hakemukselle myös kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS). Tämä laaditaan lomakkeelle PCT/ISA/201. Tällaiselle hakemukselle tehdään vain uutuustutkimus, kirjallista lausuntoa ei siis anneta. (ISPE GL 2.22, 16.04)

Hakija voi pyytää kansalliselle patenttihakemukselleen kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaista tutkimusta (PatL 9 §). Pyyntö tutkimuksesta tehdään patenttivistölle kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä suorittamalla samalla tutkimuksesta vahvistettu maksu. Tutkimuksen suorittaa kansainvälinen viranomainen, joka on joko Suomen, Ruotsin tai Euroopan patenttivistö. 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 §).

PRH tarkastaa, että pyyntö ja sen liitteet täyttävät niille asetetut muodolliset vaatimukset ja välittää tutkimuspyynnön tarkastuksen jälkeen suoraan kansainväliselle uutuustutkimusviranomaiselle. Mikäli tutkimus tehdään Suomessa, tutkimuspyyntö toimitetaan tutkimuksen suorittavalle tutkijainsinöörille. Tutkimusraportti on valmis yleensä 4-7 kuukauden kuluessa tutkimuspyynnön lähettämisestä.

PRH lähettää tutkimusvastauksen hakijalle ja tulokset liitetään kansallisen hakemuksen 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.2.3).

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.

Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen uutuustutkimusraportin sisältö vastaa pääpiirteissään kansainvälisen uutuustutkimusraportin PCT/ISA/210 sisältöä.

K.8 Täydentävä kansainvälinen uutuustutkimus (SIS)

K.8.1 Yleistä

Täydentävä kansainvälinen uutuustutkimus (Supplementary International Search, SIS) perustuu PCT-sopimuksen sovellutussääntöön 45bis. Hakija voi pyytää täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusta miltä tahansa näitä tutkimuksia tekevältä PCT-viranomaiselta paitsi siltä, joka on tehnyt hakemukselle ISA-tutkimuksen. (sovellutussääntö 45bis; ISPE GL 2.20–2.21, 9,42, 15.76–15.97, 16.03)

Täydentävä kansainvälinen uutuustutkimus aloitetaan heti tarvittavien asiakirjojen saavuttua WIPOsta (tutkimuspyyntölomake, 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 kuukautta 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 Yhtenäisyyden tarkastaminen

SISR-raportti laaditaan vain siitä osasta kansainvälistä hakemusta, joka koskee yhtä yhtenäistä keksintöä. Tämä on yleensä keksintö, joka on ensiksi mainittu patenttivaatimuksissa. Poiketen ISA-vaiheesta SIS-käsittelyssä ei ole mahdollisuutta saada muille keksinnöille uutuustutkimusta lisämaksusta. Hakija voi kuitenkin tutkimuspyyntölomakkeessa (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. (sovellutussääntö 45bis.6)

Hakija voi saatuaan SISR-raportin, jossa uutuustutkimusta on rajoitettu epäyhtenäisyyden vuoksi, pyytää kuukauden kuluessa SISAA arvioimaan asiaa uudelleen. Jos SISAn lautakunta (ks. K.6.3.1) 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.

Ensimmäisellä lehdellä ilmoitetaan, mihin asiakirjoihin raportti perustuu ja ovatko ISAn laatimat kansainvälinen uutuustutkimusraportti ja kirjallinen lausunto ovat olleet käytettävissä. "Continuation of first sheet (1)" käytetään, kun hakemus sisältää nukleotidi- ja/tai aminohapposekvenssin. Ensimmäisellä lehdellä ilmoitetaan myös, kohdistuvatko jotkut patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joille ei ole voitu suorittaa uutuustutkimusta, ja onko keksintö epäyhtenäinen. Perustelut selvitetään lisälehdellä "continuation of first sheet (2)".

Toinen lehti täytetään muutoin samalla tavoin kuin lomakkeen PCT/ISA/210 vastaava lehti (ks. K.6.5.1), mutta siihen ei merkitä kansainvälisen hakemuksen luokitus tietoja. SISR:ssä ei ole tarpeen esittää niitä viitejulkaisuja, jotka on mainittu jo ISR:ssä, ellei niitä esitetä yhdessä jonkin tässä raportissa esitettävän julkaisun kanssa.

Liitelehdellä "Scope Annex" voidaan kuvata uutuustutkimuksen laajuutta. Sitä voi olla tarpeen selvittää varsinkin silloin, jos kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei ole ollut käytettävissä SISA-tutkimusta tehtäessä ja on tehty oletuksia aiemman ISA-tutkimuksen laajuudesta. (sovellutussääntö 45bis.7(e))

K.8.4 Ilmoitus: täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusraporttia ei laadita

Tässä noudatetaan samoja periaatteita kuin vastaavissa tapauksissa ISA-vaiheessa (ks. K.6.3.1-K.6.3.3). (sovellutussääntö 45bis.5(c))

Jos hakemuksen kaikki patenttivaatimukset kohdistuvat keksintöön (keksintöihin), jo(i)lle ISA ei ole velvollinen suorittamaan uutuustutkimusta, tai keksinnön selitys, patenttivaatimukset tai piirustukset on laadittu siten, että tarkoituksenmukaista uutuustutkimusta ei voida suorittaa, SISA ilmoittaa, ettei se laadi täydentävää kansainvälistä uutuustutkimusraporttia (SISR). Ilmoitus tehdään lomakkeella PCT/SISA/502 (Declaration).

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.

K.9 Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus (IPEA)

K.9.1 Patentoitavuuden esitutkimuspyynnön (Demand) käsittely

Patentoitavuuden esitutkimuspyynnön (Demand) voi tehdä suoraan PRH:lle sähköisesti EPO Online Filing- ja ePCT-ohjelmilla ja sähköpostilla tai paperisena postitse, faksilla tai tuomalla se asiakaspalveluun virka-aikana.

Hakija saa automaattisen vastaanottoilmoituksen, kun Demand on jätetty sähköisesti. Kun Demand on jätetty paperisena, sähköpostilla tai faksilla, hakijalle lähetetään vastaanottoilmoitus. PRH suorittaa muodollisen tarkastuksen Demand-lomakkeelle ja liitteille, ja tarkastaa että hakijan ja asiamiehen tiedot vastattava rekisterissä olevia tietoja.

PRH tarkastaa, että patentoitavuuden esitutkimusviranomaiseksi on valittu PRH. Jos hakija valinnut esitutkimusviranomaiseksi Euroopan Patenttivaraston tai Ruotsin Patenttivaraston, Demand toimitetaan kansainväliselle toimistolle tai Euroopan tai Ruotsin patenttivaranomaiselle.

PRH toimittaa kansainväliselle toimistolle (WIPO) tarvittavat lomakkeet ja laskee määräajat. Patentoitavuuden esitutkimuspyynnön määräaika on 22 kk aikaisimmasta etuoikeudesta tai kolme kuukautta uutuustutkimusraportin lähettämisestä sen mukaan, kumpi näistä on myöhäisempi. Jos Demand on jätetty 19 kk etuoikeudesta jälkeen, kansainväliselle toimistolle ilmoitetaan siitä lomakkeella PCT/RO/402, joka on myös vastaanottoilmoitus hakijalle.

Hakijan tulee ilmoittaa lomakkeella PCT/IPEA/401 asiakirjat, jonka pohjalta patentoitavuuden esitutkimus suoritetaan. PRH tarkastaa lomakkeen tiedot ja sen liitteenä olevat asiakirjat sekä sen, millä kielellä patentoitavuuden esitutkimus halutaan suoritettavan.

Mikäli hakija ei ole toimittanut Demandin jättämisen yhteydessä mahdollisia muutettuja sivuja, joiden pohjalta patentoitavuuden esitutkimus pyydetään suorittamaan, PRH pyytää niiden toimittamista lomakkeella PCT/IPEA/431.

Jos hakija ei ole suorittanut IPEA-vaiheen maksuja tai saapuneet maksut ovat puutteelliset, lähetetään hakijalle välipäätös PCT/IPEA/403. Määräaika maksujen maksamiselle on yksi kuukausi Demandin vastaanottamisesta.

Demand ja valmistetut välipäätökset lähetetään kansainväliselle toimistolle (WIPO).

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin valmistuttua lomake PCT/IPEA/409 sekä ilmoitus patentoitavuuden esitutkimuksen valmistumisesta PCT/IPEA/416 lähetetään kansainväliselle toimistolle (WIPO) sekä asiakkaalle. PRH lähettää kansainväliselle toimistolle lisäksi kaikki IPEA-vaiheessa hakijan toimittamat asiakirjat, kuten aiemmat versiot muutetuista sivuista sekä hakijan aiemmat kirjeet.

K.9.2 IPEA-vaiheen maksut

[Ajantasainen hinnasto](#) PCT-asioissa perittävistä maksuista löytyy PRH:n kotisivuilta.

PCT IPEA-vaiheen maksut maksetaan tutkivan patenttivaraston tilille (PRH, Ruotsin patenttivarasto tai EPO) valitun viraston hinnaston mukaisesti. Patentoitavuuden esitutkimuspyynnön yhteydessä on maksettava ainakin käsittelymaksu ja patentoitavuuden esitutkimusmaksu.

Jos maksuja ei suoriteta määräajassa, PRH lähettää hakijalle lomakkeen PCT/IPEA/440, jolloin hakijalla on vielä mahdollisuus suorittaa maksut. Maksut on siinä tapauksessa suoritettava yhden kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Maksujen lisäksi PRH perii viivästysmaksun.

Kun käsittelymaksu ja patentoitavuuden esitutkimusmaksu on maksettu ja toimitettu mahdolliset puuttuvat asiakirjat, hakemus siirretään tutkijalle tutkimukseen.

K.9.3 Patentoitavuuden esitutkimus

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. Tutkimuksen suorittaa kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). (artikla 33)

Ennen IPEAn laatimaa patentoitavuuden esitutkimusraporttia hakija on yleensä saanut sisällöltään samantapaisen kirjallisen lausunnon. Ensimmäisen kirjallisen lausunnon antaa kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen (ISA). Kun kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta on pyydetty, IPEA saattaa myös antaa kirjallisen lausunnon.

Kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa otetaan uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen käyttökelpoisuuden suhteen kantaa ainoastaan keksintöihin, joiden osalta on tehty kansainvälinen uutuustutkimus. (sovellutussäännöt 66.1(e) ja 66.2(a)(vi))

Vaikka kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus nojautuuakin 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. (artikla 33(6); sovellutussääntö 70.7; ISPE GL 17.68)

IPEA suorittaa kansainvälisille patenttihakemuksille lisäuuuustutkimuksen (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 sovellutussäännön 67.1 perusteella esitetä (ks. K.9.5.2). 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. Lisäuuuustutkimus tehdään kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen alkuvaiheessa. (sovellutussäännöt 66.1ter ja 70.2(f); ISPE GL 3.16, 19.14–19.21)

Kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimuksessa otetaan huomioon myös sellainen aineisto, johon viitataan kansainvälisen toimiston lähettämässä muistutuksessa (third party observation), jonka IPEA saa käyttöönsä ajoissa ennen kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimista edellyttäen, että muistutuksessa referoidut julkaisut on toimitettu muistutuksen mukana tai ne ovat muuten välittömästi saatavilla. (AI 805; ISPE GL 17.69)

PRH:ssa kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen suorittaa tehtävään määrätty tutkijainsinööri. Kun kansainvälisen uutuustutkimuksen ja kansainvälisen patentoitavuuden

esitutkimuksen suorittaa sama viranomainen, tulisi saman tutkijainsinöörin mieluiten tehdä molemmat tutkimukset. (ISPE GL 3.15)

K.9.3.1 Esitutkimuksen aloittamisen ja valmiiksi saattamisen määräajat

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamiselle ja valmiiksi saattamiselle on määritelty PCT-sopimuksessa määräajat, joita on noudatettava. (artikla 35.1; sovellutussääntö 69)

Hakemus toimitetaan PRH:ssa tutkijainsinöörille, kun patentoitavuuden esitutkimuspyyntöön liittyvät muodolliset seikat ovat kunnossa. Tutkijainsinööri saa aloittaa tutkimuksen heti, kun tutkimuspyyntö on saapunut, tutkimusmaksu on maksettu ja ISA-tutkimustulokset ovat käytettävissä, ellei hakija ole erityisesti muuta pyytänyt. Hakijalla on mahdollisuus pyytää IPEA-tutkimuksen aloituksen lykkäämistä tutkimuspyynnön tekemisen päivämäärärajaan asti (sovellutussääntö 54bis.1(a)), jos hakija erityisesti niin haluaa. (sovellutussääntö 69.1(a))

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin tulee olla valmis määrättyyn päivämäärään (IPER-määräaika) mennessä. Määräaika valmistumiselle on se, joka seuraavista viimeisenä täyttyy:

- 28 kuukautta aikaisimmasta etuoikeuspäivästä tai kansainvälisestä tekemispäivästä, jos etuoikeutta ei ole pyydetty,
- 6 kuukautta kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamisajankohdasta, joka on määritelty sovellutussäännössä 69.1,
- 6 kuukautta siitä päivästä, jona IPEA on vastaanottanut sovellutussäännön 55.2 mukaan toimitetun käännöksen.

K.9.3.2 Asiakirjat, joiden perusteella tutkimus aloitetaan

IPEA 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 esitutkimuspyyntöön. PRH 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 artiklan 19 mukaisesti toimitettuja patenttivaatimuksia tai artiklan 34 mukaisesti toimitettuja asiakirjoja (selitys, patenttivaatimukset, piirustukset). IPEA-vaiheessa voidaan käsitellä suomen- tai ruotsinkielisiä hakemusasiakirjoja ainoastaan, jos hakija on valinnut käsitteleykieleksi suomen tai ruotsin ja kyseiset asiakirjat ovat hakemuksen alkuperäiset asiakirjat, koska sovellutussääntö 66.9 edellyttää, että muutokset asiakirjoihin ja kirjelmät on jätettävä julkaisukielellä (englanti), jos hakemus on alun perin jätetty muulla kuin julkaisukielellä. (sovellutussääntö 66.1)

Esitutkimuspyyntöön hakija on voi merkitä, haluaako hän tutkimuksen aloitettavaksi alkuperäisten asiakirjojen, artiklan 19 mukaan muutettujen asiakirjojen vai artiklan 34 mukaan muutettujen asiakirjojen perusteella.

Hakija voi myös merkitä toivomuksen, että artiklan 19 mukaan tehdyt muutokset katsotaan peruutetuiksi.

Muutoin tutkimus aloitetaan kansainvälisen hakemuksen alkuperäisten asiakirjojen perusteella tai artiklan 19 taikka artiklan 34 mukaan tehtyjen muutosten perusteella, mikäli IPEA saa kopiot muutoksista ennen kuin se ehtii aloittaa kirjallisen lausunnon tai kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimisen.

Hakija voi esittää esitutkimuspyynnössä toivomuksen, että kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamista lykätään, kunnes sovellutussäännössä 69.1(d) määritelty määräaika on kulunut umpeen, tai hakija voi ilmoittaa nimenomaisen toivomuksensa, että kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen aloittamista lykätään, kunnes sovellutussäännössä 54.bis.1(a) määritelty määräaika on kulunut umpeen.

K.9.3.3 Yhtenäisyyden tarkastaminen

Jos hakemus sisältää kaksi tai useampia toisistaan riippumattomia keksintöjä, tutkijainsinööri arvioi, aiheuttaako tämä merkittävästi lisätyötä kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin laatimisessa.

Jos toisistaan riippumattomien keksintöjen arviointi uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen käyttökelpoisuuden suhteen aiheuttaa selvästi ylimääräistä työtä, ISA pyytää hakijaa rajoittamaan hakemuksen koskemaan yhtä ainoaa keksintöä tai maksamaan lisämaksun jokaisesta ylimääräisestä keksinnöstä lomakkeella PCT/IPEA/405. Jos tutkijainsinööri ei pidä tällaisen pyynnön lähettämistä aiheellisena, hän tekee patentoitavuuden esitutkimuksen kaikkien keksintöjen osalta edellyttäen, että niiden osalta on myös tehty kansainvälinen uutuustutkimus. Jokaisessa kirjallisessa lausunnossa ja patentoitavuuden esitutkimusraportissa ilmoitetaan tällöin myös, että keksintö ei tutkijainsinöörin mielestä ole yhtenäinen, ja esitetään perustelut tälle näkemykselle.

Pyynnössä patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksujen maksamiseksi lomakkeella PCT/IPEA/405 ilmoitetaan, minkä ajan kuluessa hakijan tulee vastata tai maksaa lisämaksut. Määräaika on yksi kuukausi pyynnön lähettämispäivästä. Lomakkeella kerrotaan, kuinka monta toisistaan riippumatonta keksintöä patenttivaatimukset sisältävät, ja liitteessä selostetaan yksityiskohtaisesti, mitkä vaatimukset koskevat toisistaan riippumattomia keksintöjä ja minkä vuoksi. Lomakkeella kerrotaan myös, paljonko kustakin ylimääräisestä keksinnöstä on maksettava ja kuinka monta ylimääräisiä keksintöjä on (määrä on luonnollisesti yhtä pienempi kuin toisistaan riippumattomien keksintöjen määrä), ja kerrotaan lisämaksujen kokonaismäärä.

Lomakkeen liitteessä ilmoitetaan, minkälaiset vaatimusyhdistelmät olisivat yhtenäisiä, jotta hakija osaa halutessaan rajoittaa vaatimuksia oikealla tavalla. Liitteessä ilmoitetaan myös, minkä vaatimuksissa määritellyn keksinnön osalta patentoitavuuden esitutkimus tehdään (pääkeksintö), ellei hakija vastaa pyyntöön eikä maksa lisämaksuja.

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 käsitellään IPEAn erityisessä kolmijäsenisessä lautakunnassa (sovellutussääntö 68.3). PRH ei peri vastalauseeseen käsitteystä maksua.

Jos sovellutussäännössä 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. (ISPE GL 19.11)

K.9.4 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto

Kansainvälisessä uutuustutkimusvaiheessa on yleensä laadittu kansainvälisen uutuustutkimusraportin ohella kirjallinen lausunto, lomake PCT/ISA/237. Kyseistä kirjallista lausuntoa pidetään myös IPEAn kirjallisena lausuntona, mikäli hakemuksen osalta jätetään kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimuspyyntö (ellei hakija valitse IPEAksi eri viranomaista kuin uutuustutkimusviranomaisen ja valittu IPEA ei hyväksy uutuustutkimusviranomaisen kirjallista lausuntoa). Hakijaa pyydetään tämän vuoksi jättämään IPEAlle vastaus ja mahdolliset muutokset kyseisen kirjallisen lausunnon johdosta samassa ajassa kuin patentoitavuuden esitutkimuspyyntö tulee jättää. (artikla 34.2; sovellutussääntö 66.2; ISPE GL 19.14–19.33)

Kun ISAn kirjallinen lausunto hyväksytään IPEAn kirjallisesti lausunnoksi, patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa ei välttämättä tarvitse laatia kirjallista lausuntoa. (ISPE GL 19.23)

Kirjallista lausuntoa ei 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 IPEA tarkastaa. (artikla 34(2)(c))

Kirjallista lausuntoa ei myöskään tarvitse antaa, jos sama viranomainen toimii kyseiselle hakemukselle sekä ISAn että IPEAn ja patentoitavuuden esitutkimuspyyntö on jätetty ennen kuin ISA on laatinut kirjallisen lausunnon ja keksintö ja hakemus täyttävät tarvittavat ehdot. (ISPE GL 19.12, 19.22)

Tavoitteena on, että kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti voidaan laatia siten, että selvittää mahdollisimman pienellä määrällä kirjallisia lausuntoja. (ISPE GL 19.29)

Ellei hakija ole ryhtynyt tosissaan toimiin niiden puutteiden korjaamiseksi, joista on huomautettu ISAn 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 ISAn 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.

Jos IPEAn lisäuuuustutkimuksessa on löytynyt uusia merkityksellisiä julkaisuja, IPEAn tulisi antaa kirjallinen lausunto. (ISPE GL3.22, 19.24, 19.29)

Kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa voidaan harkinnan mukaan ja määräaikojen salliessa antaa useampikin kirjallinen lausunto.

Hakijalle voidaan pyynnöstä antaa mahdollisuus lisämuutoksiin ja lisäperusteluihin.

IPEA 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. ISPE GL19.41-19.46. (sovellutussääntö 66.6)

Kirjallisessa lausunnossa ilmoitetaan hakijalle tietty määräaika, jonka kuluessa hakijalta odotetaan vastausta. Määräaika on yleensä kaksi kuukautta kirjallisen lausunnon postituspäivästä. Määräaika ei voi olla lyhyempi kuin yksi kuukausi eikä pitempi kuin kolme kuukautta. Vastausaikaa voidaan kuitenkin pidentää, jos hakija pyytää sitä ennen määräajan umpeutumista.

Ellei hakija vastaa kirjalliseen lausuntoon määräajassa, IPEA laatii patentoitavuuden esitutkimusraportin käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella. Jos hakijan vastaus kirjalliseen lausuntoon tulee määräajan jälkeen, IPEA voi ottaa siinä esitetyt tiedot huomioon, ellei patentoitavuuden esitutkimusraporttia ole jo laadittu. Sovellutussäännön 66.4bis mukaan IPEAn 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 ISPE GL 19.24 ja 20.05.

K.9.4.1 Kirjallisen lausunnon sisältö

Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomaisen kirjallinen lausunto laaditaan lomakkeelle PCT/IPEA/408 englannin kielellä. (ISPE GL 17)

IPEAn kirjallisessa lausunnossa käsitellään yleensä kaikki asiat, jotka on mainittu sovellutussäännössä 66.2. Sen mukaan kirjallisessa lausunnossa huomautetaan:

- 1) artiklassa 34(4) määritellyistä puutteista (hakemus koskee keksintöä, josta IPEAn ei sovellutussäännön 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 IPEA 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 laatikkolehteä (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 laatikkolehden I lisäksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

Määräaika, mihin mennessä hakijan tulee antaa vastaus kirjalliseen lausuntoon, kerrotaan kansilehdellä.

Se, minkä asiakirjojen perusteella kirjallinen lausunto on laadittu, kerrotaan laatikkolehdellä I.

Etuoikeutta koskevat huomautukset ovat huomautukset ovat laatikkolehdellä II.

Mikäli keksinnön uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten tai koko hakemuksen osalta tutkittu, täytetään laatikkolehti III. Siinä esitetään myös syyt tutkimuksen rajoittamiselle.

Jos keksintö ei ole yhtenäinen, kun kirjallista lausuntoa laaditaan, asiasta ilmoitetaan laatikkolehdellä IV.

Erityiset viitejulkaisut (ks. K.6.6.5 ISA-vaihe) esitetään laatikkolehdellä VI.

Erityiset puutteet kansainvälisessä hakemuksessa (ks. K.6.6.6 ISA-vaihe) esitetään laatikkolehdellä VII.

Erityisiä huomautuksia patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epäselvyyksistä ja siitä, että patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä (ks. K.6.6.7 ISA-vaihe), esitetään laatikkolehdellä VIII.

K.9.4.2 Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta

IPEAn kirjallisessa lausunnossa on sovellutussäännön 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 ei tarvitse sisällyttää IPEAn kirjalliseen lausuntoon, vaikka kirjallinen lausunto muiden huomautusten takia annettaisiinkin.

Sovellutussäännön 66.2 perusteella (ks. myös ISPE GL 17.42) tutkijainsinööri voi IPEAn kirjallisessa lausunnossa laatikkolehdellä V rajoittua mainitsemaan ainoastaan ne patenttivaatimukset, jotka eivät täytä uutuuden, keksinnöllisyyden tai teollisen käyttökelpoisuuden kriteeriä.

Julkaisuista, joihin kannanotto uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta perustuu, kerrotaan tunnistetiedot. 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. Tutkijainsinööri voi ilmoittaa myös, että tiettyinä päivämäärinä tehdyt muistutukset (third party observation) on otettu huomioon. Muistutuksessa referoitua julkaisua ei tarvitse mainita eikä käsitellä, ellei tutkijainsinööri pidä sitä tarpeellisena. Tässä kohdassa selostetaan lisäksi julkaisuihin viitaten, minkä vuoksi kussakin vaatimuksessa määritellyn keksinnön osalta on esitetty kielteinen kannanotto uutuudesta, keksinnöllisyydestä tai teollisesta käyttökelpoisuudesta.

K.9.4.3 Viitejulkaisujen kopiot

Jos IPEAn 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.

K.9.5 Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti

Kun hakemuksen osalta mahdollisesti annetun kehotuksen patenttivaatimusten rajoittamiseksi tai lisämaksun maksamiseksi (ks. K.9.3.3), ja mahdollisesti annetun kirjallisen lausunnon määräaika on kulunut umpeen, tutkijainsinööri voi ryhtyä laatimaan patentoitavuuden esitutkimusraporttia.

Patentoitavuuden esitutkimusraporttia ryhdytään laatimaan kyseisellä hetkellä voimassa olevien asiakirjojen ja käytettävissä 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. (sovellutussäännöt 66.4bis ja 70.2; ISPE GL 19.33, 20.05)

Ellei hakija ole ilmoittanut, mihin alkuperäisten asiakirjojen kohtiin selityksen, patentti-vaatimusten tai piirustusten muutokset perustuvat, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti voidaan laatia ottamatta huomioon näitä muutoksia. Jos näin on tehty, asiasta ilmoitetaan raportissa.

Kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusraportissa esitetä 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. (ISPE GL 19.48)

Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti laaditaan lomakkeelle PCT/IPEA/409 englannin kielellä (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty). (ISPE GL 17)

K.9.5.1 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin sisältö

Kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti laaditaan lomakekokonaisuudelle (PCT/IPEA/409), joka käsittää kansilehden, kahdeksan erilaista laatikkolehteä (Box No. I – Box No. VIII), sekvenssiluetteloita koskevan lisälehdän ja lisälehdän, joita voidaan käyttää tarvittava määrä, jos tila muilla lehdillä ei riitä.

Kansainväliseen patentoitavuuden esitutkimusraporttiin otetaan kansilehden ja raportin perustan ilmoittavan laatikkolehdän I lisäksi mukaan vain ne lehdet, joita tarvitaan.

Mikäli raportin liitteenä on muutettuja hakemussivuja, korjaussivuja tai hakijan kirjelmiä, ne ilmoitetaan kansilehdellä. IPEA ilmoittaa, mitkä muutokset se on hyväksynyt. IPEA ei ota huomioon muutoksia, jos ne eivät olleet käytettävissä, kun IPEA ryhtyi laatimaan raporttia, tai jos ne sisältävätkö sellaista, mikä ei käy ilmi kansainvälisestä hakemuksesta alkuperäisessä muodossaan, tai jos korvaavien sivujen mukana ei ollut kirjelmää, jossa kerrotaan, mihin alkuperäisen hakemuksen kohtiin muutokset perustuvat. Mikäli raportin liitteenä lähetetään kansainväliselle toimistolle sekvenssiluettelo sähköisessä muodossa, myös se ilmoitetaan kansilehdellä.

PRH kirjaa hakemuksen täydelliset luokitustiedot lisälehdelle. Kansainvälisen hakemuksen luokitus tehdään alkuperäisten hakemusasiakirjojen 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. (ISPE GL 7.04, 17.12)

Se, minkä asiakirjojen perusteella kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti on laadittu, ilmoitetaan laatikkolehdeillä I. Raportti voi perustua asiakirjoihin (alkuperäisine ja muutettuine osineen), jotka voivat olla samalla kielellä, jolla hakemus on jätetty, tai muulla kuin alkuperäisten asiakirjojen kielellä oleviin asiakirjoihin, esimerkiksi julkaisua varten toimitettuun käännökseen.

Raportti voi perustua alkuperäisiin hakemusasiakirjoihin (alkuperäisinä pidetään myös asiakirjoja, jotka on toimitettu vastaanottavan viraston esittämän korjauspyynnön, artikla 14, perusteella tai sovellutussäännön 91 perusteella ilmeisten virheiden korjaamiseksi) tai joltakin osin muutettuihin asiakirjoihin.

Jos jotkut selityksen sivut, patenttivaatimukset, piirustukset tai sekvenssiluettelot katsotaan hakijan tekemien muutosten perusteella peruutetuiksi, ne ilmoitetaan.

Jos raportti on laadittu ottamatta huomioon joitakin muutoksia, koska niiden katsotaan sisältävän sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hakemuksesta, ilmoitetaan, mitä selityksen sivuja, patenttivaatimuksia, piirustuksia tai sekvenssiluetteloita ei ole otettu huomioon.

Lisäksi ilmoitetaan, onko kirjallista lausuntoa laadittaessa otettu huomioon vai jätetty ottamatta huomioon ilmeisen virheen korjaus, jonka IPEA/FI on hyväksynyt tai joka on tälle viranomaiselle ilmoitettu.

Jos IPEA on tehnyt hakemukselle lisäuuuustutkimuksen (top-up search), ilmoitetaan lisäuuuustutkimuksen tekemispäivä, kerrotaan, onko lisäuuuustutkimuksessa löydetty uusia merkityksellisiä julkaisuja. Uudet julkaisut yksilöidään laatikkolehdeillä V ja/tai VI.

Jos yhdeltä tai useammalta viranomaiselta on saatu täydentävä kansainvälinen uutuustutkimusraportti ja se tai ne on otettu huomioon tätä raporttia laadittaessa, se ilmoitetaan.

Epäyhtenäisyyttä koskevat huomautukset ovat laatikkolehdeillä IV. Tämä lehti täytetään ainoastaan, mikäli tutkijainsinööri on kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusvaiheessa pitänyt keksintöä epäyhtenäisenä tai pitää keksintöä epäyhtenäisenä vielä patentoitavuuden esitutkimusraporttia laadittaessa.

Erityiset viitejulkaisut (ks. K.6.6.5 ISA-vaihe) esitetään laatikkolehdeillä VI.

Erityiset puutteet kansainvälisessä hakemuksessa (ks. K.6.6.6 ISA-vaihe) esitetään laatikkolehdeillä VII.

Erityisiä huomautuksia patenttivaatimusten, selityksen ja piirustusten epäselvyyksistä ja siitä, että patenttivaatimuksia ei ole riittävästi perusteltu selityksessä (ks. K.6.6.7 ISA-vaihe), esitetään laatikkolehdeillä VIII.

K.9.5.2 Arviota uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta ei esitetä

Arviota uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta ei esitetä, mikäli keksinnön kohteena on (artiklat 35(3)(a) ja 34(4)(a); sovellutussääntö 67.1; ISPE GL 9):

- 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 terapeuttinen käsittely tai diagnoosia tarkoittava menetelmä, joka kohdistetaan ihmisiin tai eläimiin,
- 5) pelkkä tiedon esittäminen,
- 6) tietokoneohjelma ellei IPEAlla ole keinoja tutkia tietokoneohjelmia.

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. (artiklat 35(3)(a) ja 34(4)(a); ISPE GL 9)

K.9.5.3 Etuoikeuden tarkastaminen

Hakemuksen etuoikeutta koskevat huomautukset ovat laatikkolehdellä II.

Tätä lehteä ei tarvitse täyttää ollenkaan, ellei hakemuksessa ole pyydetty etuoikeutta.

Vaikka hakemuksessa olisikin pyydetty etuoikeutta, pyynnön pätevyyttä ei ole tarpeen tutkia, jos kaikki kansainvälisessä uutuustutkimusraportissa mainitut viitejulkaisut ovat tulleet julkiseksi ennen hakemuksen aikaisinta etuoikeuspäivää eikä IPEA aio esittää patentoitavuuden esitutkimusraportissa viittauksia muihin julkaisuihin, jotka edellyttäisivät etuoikeuden pätevyyden tarkastamista. Etuoikeutta käsittelee ISPE GL 6.

Jos patentoitavuuden esitutkimusraportissa on tarkoitus viitata yhteenkin julkaisuun, joka on tullut julkiseksi aikaisimman etuoikeuspäivän jälkeen, etuoikeuden pätevyys tarkastetaan. Ellei hakemusasiakirjoissa ole vielä etuoikeustodistusta, suomalainen etuoikeusasiakirja voidaan hankkia viraston arkistosta. Puuttuva ulkomainen etuoikeusasiakirja voidaan pyytää kansainvälisestä toimistosta ja sen käännös tarvittaessa hakijalta. (sovellutussääntö 66.7; ISPE GL 18.16)

Jos etuoikeusasiakirjaa ja/tai sen käännöstä ei ole käytettävissä, koska hakija ei ole toimittanut niitä sovellutussäännön 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. (sovellutussääntö 66.7(a); ISPE GL 18.16)

Jos etuoikeuspyyntö ei ole pätevä, kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimusraportti laaditaan ikään kuin etuoikeutta ei olisi pyydetty.

K.9.5.4 Uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei ole otettu kantaa

Jos keksinnön uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole joidenkin vaatimusten tai koko hakemuksen osalta tutkittu, se kerrotaan laatikkolehdellä III. Jos jotkin vaatimukset on jätetty tutkimatta keksinnön epäyhtenäisyyden vuoksi, tästä tehdään selkoa laatikkolehdellä IV.

Laatikkolehdellä III ilmoitetaan, onko koko hakemus vai ainoastaan tietyt vaatimukset jätetty tutkimatta, ja esitetään syyt tutkimuksen rajoittamiselle. Mahdollisia syitä ovat:

- Hakemus tai jotkin patenttivaatimukset kohdistuvat asioihin, joita IPEAn ei sovellutussäännön 67.1 mukaan tarvitse tutkia (tieteelliset ja matemaattiset teoriat jne.).
- Selitys, vaatimukset tai piirustukset taikka tietyt vaatimukset ovat niin epäselvät, että uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei voitu asiallisesti tutkia.
- Kaikki tai jotkin vaatimukset on perusteltu selityksessä niin puutteellisesti, että uutuuteen, keksinnöllisyyteen ja teolliseen käyttökelpoisuuteen ei voitu asiallisesti ottaa kantaa.
- Tiettyjen vaatimusten osalta ei ole tehty kansainvälistä uutuustutkimusta.
- Uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta ei ole voitu tutkia asiallisesti ilman sekvenssiluetteloa. Mahdollisesti hakija ei ole määrääjässä toimittanut liitteen C/ST.26

mukaista sekvenssiluetteloja eikä IPEA:lla ollut tätä luetteloja käytettävissään sellaisessa muodossa, joka mahdollistaa uutuustutkimuksen.

K.9.5.5 Perusteltu kannanotto keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta

Laatikkolehdellä V ilmoitetaan kunkin tutkittavan patenttivaatimuksen osalta, täyttääkö siinä määritelty keksintö uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen käyttökelpoisuuden kriteerit. Kannanottojen perustelut esitetään. Siinäkin tapauksessa, että keksintöä ei pidetä teollisesti käyttökelpoisena, uutuuteen ja keksinnöllisyyteen ottaa kantaa, jos se on suinkin mahdollista. (ISPE GL 17.42)

Laatikkolehdeltä löytyvät myös tunnistetiedot julkaisuista, joihin kannanotot perustuvat. 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 tarpeellisena.

Kielteisen kannanoton perustaksi pyritään aina esittämään 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. Myös myönteisten kannanottojen perustaksi voidaan esittää viitejulkaisuja. Perusteluissa voidaan esim. tarkastella lähintä tekniikan tasoa edustavia julkaisuja ja selostaa, miltä osin keksintö poikkeaa tekniikan tasosta.

K.9.5.6 Kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin liitteet

Jos kansainvälinen patentoitavuuden esitutkimus on suoritettu muiden kuin alkuperäisten hakemusiakirjojen perusteella, muutetuista asiakirjasivuista liitetään kopiot kansainväliseen patentoitavuuden esitutkimusraporttiin. Raporttiin liitetään kopiot myös sellaisista sivuista, jotka IPEA on hyväksynyt ilmeisten virheiden korjaamiseksi, ellei näitä sivuja ole peruutettu tai korvattu myöhemmin toimitetuilla sivuilla. Tällaiset ilmeisen virheen korjaussivut varustetaan merkinnällä "RECTIFIED SHEET (sovellutussääntö 91)". Samoin raporttiin liitetään kopiot ilmeisen virheen korjaussivuista, joita tämä viranomaisorganisaatio ei ole ottanut huomioon, koska ne eivät olleet käytettävissä, kun viranomaisorganisaatio ryhtyi laatimaan tätä raporttia. Tällaiset ilmeisen virheen korjaussivut varustetaan merkinnällä "RECTIFIED SHEET (sovellutussääntö 91) – NOT CONSIDERED FOR REPORT (sovellutussääntö 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 (sovellutussääntö 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). (sovellutussääntö 70.16; ISPE GL 17.20, 17.23; AI 602, 607)

Kansainväliselle toimistolle lähetetään kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin liitteenä sähköisessä muodossa toimitettu sekvenssiluettelo.

Kuten kappaleessa K.9.5.1 on selostettu, kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin kansilehdellä osoitetaan, mitä liitteitä raporttiin kuuluu.

K.9.5.7 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.

K.9.5.8 Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti

IPEA 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 IPEA on tehnyt hakemuksen käsittelyssä jonkin virheen, esim. laatinut raportin ottamatta huomioon hakijan määräajassa toimittamia patenttivaatimusten muutoksia. (ISPE GL 19.34)

Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti varustetaan selkeällä merkinnällä, joka osoittaa, että kysymyksessä on korjattu versio. Korjattu patentoitavuuden esitutkimusraportti toimitetaan sekä hakijalle että kansainväliselle toimistolle.

K.10 PCT-hakemuksen kansallinen vaihe

PCT-hakemusta voi jatkaa Suomeen kansallisena patenttihakemuksena tai hyödyllisyysmallihakemuksena.

Kansallisen patenttihakemuksen yleisiä sisältö- ja muotovaatimuksia on kuvattu osassa B ja käsittelyn vaiheita osissa C-F. Vastaavasti suomalaisen hyödyllisyysmallihakemuksen käsittelyä on kuvattu osassa J.

K.10.1 Hakemuksen jättäminen

Suomessa PCT:n kansalliseen vaiheeseen tulee siirtyä 31 kuukauden kuluessa kansainvälisestä tekemispäivästä tai ensimmäisen etuoikeushakemuksen tekemispäivästä, jos etuoikeutta pyydetään. Samassa 31 kuukauden määräajassa on suoritettava myös patentin hakemusmaksu tai hyödyllisyysmallin rekisteröintimaksu. Kansainvälistä patenttihakemusta ei katsota jatketuksi Suomessa, ellei hakija ole jättänyt suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä käännöstä Suomessa ja suorittanut säädettyä maksua määräajassa (PatL 31 §).

Jos patenttihakemuksen hakemismaksu tai hyödyllisyysmallihakemuksen rekisteröintimaksu on maksettu yllä mainitussa 31 kuukauden määräajassa, hakija saa tarvittaessa vielä kaksi kuukautta aikaa toimittaa vaadittavat hakemusasiakirjojen käännökset maksamalla lisämaksun. Lisämaksu on maksettava saman kahden kuukauden aikana. Ellei maksua suoriteta ja käännöstä toimiteta tämän kahden kuukauden lisäajan (31 kk + 2 kk) kuluessa, hakemus katsotaan Suomen osalta peruutetuksi. Hakemuksen julkiseksi tuloa koskevia säännöksiä (PatL 22 § 2 ja 3 mom., HmL 45 f § 3 mom.) sovelletaan sen jälkeen, kun hakija on toimittanut hakemuksen käännöksen tai, jos hakemus on laadittu suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä, kun hakija on toimittanut hakemuksen jäljennöksen PRH:lle.

Kun kansainvälistä hakemusta on jatkettu Suomen osalta ennen kuin 31 kuukautta on kulunut 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.

K.10.2 Hakemuksen muodollinen tarkastus

Hakemuksen muodollinen tarkastus suoritetaan lähtökohtaisesti samoin kuin kotimaisten hakemusten, mutta joiltain osin käsittelyssä on myös eroja. Suomessa tehty jatkettu PCT-hakemus

voidaan vain hakijan esityksestä ottaa käsiteltäväksi ennen hakemuksen jatkamiselle varatun määräajan päättymistä (PatL 33 §, HmL 45 f §). 31 kuukauden määräaika lasketaan kansainvälisestä tekemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty. Jos hakemusta ei ole jatkettu määräajassa, PCT-hakemus katsotaan Suomen osalta peruutetuksi (PatL 31 § 3 mom.).

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

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 patenttihakemusta on jatkettu englanniksi ja hakija haluaa, että päätöskielenä on englanti, tulee hakemuksessa lisäksi olla vaatimusten ja tiivistelmän käännös joko suomeksi tai ruotsiksi. Lisäksi hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies.

Jos oikeuksien siirto keksijöiltä hakijalle on PCT-hakemuksessa osoitettu PCT request - lomakkeen (PCT/RO/101) VIII-kohdan mukaisella ilmoituksella, PRH ei edellytä siirtokirjan toimittamista. PRH ei edellytä valtakirjan toimittamista PCT-hakemuksen jättämisen yhteydessä toimiessaan RO:na. Kansallisessa vaiheessa valtakirja on kuitenkin toimitettava, ellei hakija ole toimittanut sitä kansainvälisessä vaiheessa. Myöskään etuoikeustodistusta ei tarvitse toimittaa PRH:lle kansallisessa vaiheessa, jos se on jätetty ja julkaistu kansainvälisessä vaiheessa.

Patenttiranomainen ei saa ilman hakijan suostumusta julkaista kansainvälistä patenttihakemusta eikä myöntää sen kohteena olevaan keksintöön patenttia ennen kuin IB on julkaissut hakemuksen tai 20 kuukautta on kulunut kansainvälisestä tekemispäivästä tai etuoikeuspäivästä (PatL 35 §).

K.10.3 Epäyhtenäisyys jatkettussa kansainvälisessä hakemuksessa

Epäyhtenäisen PCT-hakemuksen käsittely kansallisessa vaiheessa riippuu siitä, onko hakija siirtynyt kansalliseen vaiheeseen suoraan ISA-vaiheen vai IPEA-vaiheen jälkeen.

K.10.3.1 ISAn huomautus epäyhtenäisyydestä

Hakija ei tässä tapauksessa ole jättänyt kansainväliselle viranomaiselle määräajassa pyyntöä kansainvälisestä patentoitavuuden esitutkimuksesta tai on jättänyt pyynnön, mutta on myöhemmin perunut Suomen nimeämisen IPEA-vaiheeseen.

Tutkijainsinööri tarkastaa kansainvälisen uutuustutkimusraportin (PCT/ISA/210) etusivulta kohdasta 3, onko kansainvälinen viranomaisen huomauttanut epäyhtenäisyydestä.

Jos Suomeen jätetty hakemus sisältää vaatimuksia, joiden epäyhtenäisyydestä kansainvälinen viranomaisen on huomauttanut ja pyytänyt epäyhtenäisten vaatimusten osalta lisämaksua niiden tutkimuksesta, eikä maksua ole suoritettu, tutkijainsinööri arvioi, onko hän epäyhtenäisyydestä samaa mieltä kansainvälisen viranomaisen kanssa. Jos tutkijainsinööri on samaa mieltä, hän antaa asiasta PatL 36 §:n mukaisen päätöksen, jossa todetaan, että ne jatkettujen 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.

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.

K.10.3.2 IPEAn huomautus epäyhtenäisyydestä

Hakija on tässä tapauksessa jättänyt kansainväliselle viranomaiselle määrääjassa pyynnön kansainvälisestä patentoitavuuden esitutkimuksesta, jossa Suomi on nimetty.

Tutkijainsinööri tarkastaa kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusraportin (PCT/IPEA/409) etusivulta kohdasta 4, onko kansainvälinen viranomainen huomauttanut epäyhtenäisyydestä.

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.

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 jatkettujen 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.

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.

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.

K.10.3.3 Huomattavaa uutuudenesteveikutuksen kannalta

Jos hakija ei maksa lisämaksua PatL 37 §:n mukaan tai PatL 36 §:n mukaan ja päätös saa lainvoiman, huomautusten kohteina ovat patenttivaatimukset katsotaan peruutetuiksi Suomessa.

Näin ollen kyseisillä patenttivaatimuksilla ei ole uutuudenesteveikutusta arvioitaessa myöhemmän patenttihakemuksen uutuutta PatL 2 § 2 ja 3 momentin tilanteissa (PatL 29 § toinen virke). Julkiseksi tulleen Suomessa jatkettujen kansainvälisen hakemuksen selitys voi kuitenkin muodostua PatL 2 §:n 2 momentin mukaiseksi uutuudenesteeksi. (ks. E.3.2)

K.11 PRH:n käytännöistä PCT-hakemusten käsittelyssä

Kansainvälisen uutuustutkimuksen ja patentoitavuuden esitutkimuksen ohjeet (PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, ISPE GL) jättävät viranomaisten valittavaksi toimintatavan (divergent practices) tietyissä tilanteissa. Patentti- ja rekisterihallitus noudattaa

kansainvälisessä uutuustutkimuksessa ja kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimuksessa seuraavia vaihtoehtoja:

- Appendix to Chapter 4
 - Background Art ISPE GL A4.05[1]
 - Appendix to Chapter 5
 - Multiple Dependent Claims ISPE GL A5.16[2]
 - Interpretation of Claims ISPE GL A5.20[2]
 - The PRH applies the first sentence concerning "use" claims ISPE GL A5.21
 - Product by Process Claims ISPE GL A5.26[1]
 - Conciseness ISPE GL 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 ISPE GL A9.07[2]
 - Excluded Subject Matter Pertaining to Programs for Computers ISPE GL A9.15[2]
 - Appendix to Chapter 12
 - Novelty ISPE GL A12.02[1]
 - Appendix to Chapter 13
 - The PRH applies the problem-solution approach ISPE GL A13.08.1-A13.08.9
 - Appendix to Chapter 14
 - Industrial Applicability ISPE GL A14.01[2]1 to A14.01[2]8
 - Appendix to Chapter 20
 - New Matter ISPE GL A20.21[2]
-

L. Eurooppapatentti, yhtenäispatentti ja standardiessentiaalipatentti

L.1 Eurooppapatentin voimaansaattaminen Suomessa

Euroopan patenttivirasto (EPO) käsittelee eurooppapatenttihakemukset ja myöntää eurooppapatentit. Jotta eurooppapatentilla olisi oikeusvaikutuksia Suomessa, patentinhaltijan tulee joko saattaa patentti kansallisesti voimaan Suomessa tai rekisteröidä patentti yhtenäispatenttina EPOssa. Tässä kohdassa käsitellään kansallista voimaansaattamista Suomessa. Yhtenäispatenttia käsitellään kohdassa L.2.

Eurooppapatentin kansallinen voimaansaattaminen Suomessa edellyttää, että patentinhaltija toimittaa PRH:lle käännöksen patentin asiakirjoista. Suomessa voimaansaatettu eurooppapatentti vastaa kansallista suomalaista patenttia.

Eurooppapatentin voimaansaattamisesta löytyy tietoa EPO:n julkaisusta [National law relating to EPC](#) sekä [PRH:n verkkosivuilta](#).

L.1.1 Myönnetyn patentin voimaansaattaminen

Eurooppapatentti on myönnetty, kun EPO on kuuluttanut patentin myöntämisestä kuulutusjulkaisussaan (European Patent Bulletin). Patentin voimaansaattaminen Suomessa edellyttää, että haltija suorittaa PRH:ssa seuraavat toimenpiteet:

- 1) maksaa julkaisumaksun
- 2) toimittaa vaadittavat käännökset
- 3) liittää käännökseen eurooppapatentin numeron, keksinnön nimityksen sekä patentinhaltijan nimen ja osoitteen.

Edellä mainitut toimenpiteet tulee suorittaa kolmen kuukauden kuluessa EPO:n kuulutuksesta. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta määräajassa, eurooppapatentilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa (PatL 70 h §, PatA 52 u §).

L.1.1.1 Vaadittavat käännökset

Voimaansaattaminen edellyttää, että patentinhaltija toimittaa PRH:lle patenttivaatimusten käännöksen suomeksi. Jos patentti on myönnetty saksaksi tai ranskaksi, tulee lisäksi antaa patentin selityksen ja mahdollisten piirustusten käännös suomeksi tai englanniksi. Jos patentinhaltijan oma kieli on ruotsi, edellä mainitut käännökset voivat olla ruotsiksi. (PatL 70 h 2 mom. §.) Yrityksen oma kieli määräytyy sen pöytäkirjakielen mukaan.

Käännöksiä koskevat säännökset perustuvat niin sanottuun Lontoon sopimukseen ([Sopimus EPC artiklan 65 soveltamisesta](#)). Sopimus ei koske ennen 1.11.2011 myönnettyjä eurooppapatentteja. Jos tätä ennen myönnettyyn eurooppapatenttiin toimitetaan käännöksiä, esimerkiksi rajoituksen johdosta, tulee käännökset toimittaa kaikista patentin asiakirjoista (selitys, vaatimukset ja piirustukset).

Käännöksen tulee perustua EPO:n antaman patentin hyväksymisilmoituksen (Communication under Rule 71(3) EPC, Form 2004) mukana toimitettuun hakemustekstiin, jonka hakija on hyväksynyt. Hyväksyttävistä asiakirjoista (text intended for grant) käytetään myös nimitystä Druckexemplar. Patenttijulkaisun pitäisi vastata Druckexemplaria, mutta julkaisuun tulee joskus virheitä. Siksi käännös tulisi tehdä juuri Druckexemplarista, eikä julkaisun tekstistä.

L.1.1.2 Muunnetussa muodossa myönnetty patentti

Jos eurooppapatenttia vastaan on tehty väite ja väitekäsittelyn jälkeen patentti pysyy voimassa muutetussa muodossa, kuuluttaa EPO päätöksestä ja julkaisee uuden patenttijulkaisun (B2). Tällöin

patentin voimaansaattaminen Suomessa täytyy tehdä uudelleen. Patentinhaltijan tulee tehdä voimaansaattamisen edellyttämät toimenpiteet kolmen kuukauden kuluessa EPO:n kuulutuksesta. Käännökset tulee antaa samalla kielellä kuin alkuperäinen patentti on voimaansaatettu Suomessa. Jos toimenpiteitä ei suoriteta määräajassa, eurooppapatentilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa (PatL 70 h §, PatA 52 u §).

Joskus on mahdollista, että muutokset patentin vaatimuksissa ovat niin pieniä, että ne eivät aiheuta muutosta PRH:lle aiemmin toimitettuihin käännöksiin. Tällaisessakin tapauksessa haltijan on toimitettava käännös ja maksettava julkaisumaksu. Muutoin patentilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa.

L.1.1.3 Rajoitettu patentti

EPO voi haltijan pyynnöstä rajoittaa patenttia. Tällöin EPO kuuluttaa päätöksestä ja julkaisee uuden patenttijulkaisun (B3). Patentinhaltijan tulee saattaa rajoitettu patentti voimaan Suomessa kolmen kuukauden kuluessa EPO:n kuulutuksesta. Käännökset tulee antaa samalla kielellä kuin alkuperäinen patentti on voimaansaatettu Suomessa. Jos toimenpiteitä ei suoriteta määräajassa, eurooppapatentilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa hakemuksen tekemispäivästä lukien. (PatL 70 t §, PatA 52 z §).

L.1.2 Käännös väliaikaista suojaa varten

Kun EPO on julkaissut eurooppapatenttihakemuksen (A1, A2), voi hakija saada väliaikaista suojaa Suomessa jo ennen patentin myöntämistä. Suojan saamiseksi hakija voi antaa PRH:lle julkaistun hakemuksen vaatimusten käännöksen suomeksi. Jos hakijan oma kieli on ruotsi, voi käännöksen antaa ruotsiksi. Käännökseen on liitettävä tiedot hakijan nimestä ja osoitteesta. (PatL 70 n §, PatA 52 v §, EPC Art. 67(3)). Käännösten julkaisemisesta ei mene maksua.

PRH kuuluttaa käännöksestä Patenttilehdessä ja tekee käännöksestä julkaisun (T1). Jos hakemus myöhemmin johtaa patenttiin, voidaan patentinloukkausta koskevia säännöksiä soveltaa Suomessa jo käännöksen kuulutuspäivästä lähtien. Väliaikainen suoja käsittää kuitenkin vain sen, mikä ilmenee sekä julkaistun hakemuksen vaatimusten käännöksestä, että itse patentin patenttivaatimuksista (PatL 70 n § 2 mom., 70 p § 3 mom.).

L.1.3 Käännöksen korjaus

Patentinhaltija voi koska tahansa korjata aiempaa käännöstä antamalla PRH:lle korjatun käännöksen. Korjatusta asiakirjasta on annettava uudelleen kirjoitettu kappale, jossa korjaukset on selvästi esitetty. Käännöksen korjaukseen on liitettävä tiedot patentin tai patenttihakemuksen numerosta sekä patentinhaltijan tai patentinhakijan nimestä ja osoitteesta. Jos korjaus koskee myönnetyn patentin käännöstä, pitää maksaa myös julkaisumaksu. (PatL 70 q §, PatA 52 y §)

PRH kuuluttaa käännöksen korjauksesta Patenttilehdessä ja julkaisee korjatun käännöksen.

Jos EPO:n myönnettyä patenttia koskevassa julkaisussa on ilmeinen virhe, voi EPO tehdä korjatun patenttijulkaisun (B9 – Corrected European Patent Specification). EPO:n julkaisu B9 ei edellytä käännösten toimittamista ja uudelleen voimaansaattamista Suomessa. Suomessa voimaansaatettu patentti pysyy voimassa aiemmin toimitetun käännöksen mukaisena. Patentinhaltija voi toimittaa PRH:lle käännöksen korjauksen, jos aiemmassa käännöksessä on korjattavaa. Käännöksen toimittamiselle ei ole aikarajaa.

L.1.4 Kuulutus ja julkaisu

PRH tekee käännöksestä julkaisun ja kuuluttaa käännöksestä Patenttilehdessä. Julkaisu on saatavissa PRH:n [patenttietopalvelussa](#). Käännösjulkaisu merkitään käännöksen tyyppin mukaan seuraavasti:

- T1 – Eurooppapatentihakemuksen vaatimusten käännös
- T2 – Eurooppapatentihakemuksen vaatimusten käännöksen korjaus
- T3 – Eurooppapatentin käännös
- T4 – Muutetussa muodossa hyväksytyyn eurooppapatentin käännös
- T5 – Eurooppapatentin käännöksen korjaus
- T6 – Rajoitetun eurooppapatentin käännös

L.1.5 Eurooppapatentin vuosimaksut

Ennen patentin myöntämistä hakija maksaa vuosimaksut EPOlle. Suomessa voimaansaattatun patentin vuosimaksut maksetaan myöntämisen jälkeen PRH:lle. Vuosimaksut määräytyvät samojen sääntöjen mukaan kuin kansallisten patenttien vuosimaksut (ks. C.6).

Jos EPO:n kuulutus patentin myöntämisestä osuu hakemuksen tekemispäivää vastaavalle päivälle, maksetaan kyseisenä päivänä alkaneen maksuvuoden vuosimaksu PRH:lle (EPC Art. 86(2), [EPO GL A-X, 5.2.4](#)). Vuosimaksu eräännyy maksettavaksi vuosittain hakemuksen tekemispäivää vastaavan kuukauden viimeisenä päivänä (PatL 41 § 1 mom.). Ensimmäinen myöntämisen jälkeinen vuosimaksu eräännyy kuitenkin maksettavaksi aikaisintaan myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden viimeisenä päivänä (PatL 70 I §). Vuosimaksu ei siis koskaan eräänny ennen voimaansaattamiseen asetetun kolmen kuukauden määräajan päättymistä.

L.1.6 Asiamiehen käyttö

Patenttilain 71 §:n mukaan patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies. Eurooppapatentin käännösten toimittamiseen ja eurooppapatentin voimaansaattamiseen Suomessa ei ole kuitenkaan pakollista käyttää patenttiasiamiestä. Myöskään maksujen maksamiseen ei tarvita asiamiestä. Jos patentinhaltija käyttää asiamiestä, PRH ei vaadi asiamiesvaltakirjaa pelkästään voimaansaattamiseen vaadittavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Jos voimaansaattamisen yhteydessä suoritetaan muita toimenpiteitä, kuten patentin siirto, vaaditaan valtakirja. Samoin voimaansaattettuun patenttiin myöhemmin liittyvät toimenpiteet, kuten käännöksen korjaus, voivat edellyttää valtakirjaa.

L.2 Yhtenäispatentti

Kohdassa L.1 mainitun kansallisen voimaansaattamisen sijasta eurooppapatentin haltija voi rekisteröidä eurooppapatentille yhtenäisen vaikutuksen. Tällöin patentti antaa yhtenäisen suojan kaikissa yhtenäispatenttijärjestelmässä mukana olevissa EU-maissa, Suomi mukaan luettuna. Tällaista vaikutukseltaan yhtenäistä eurooppapatenttia kutsutaan myös yhtenäispatentiksi. Yhtenäispatentin rekisteröinti hoidetaan EPOssa ja rekisteröintiä on pyydetty viimeistään 1 kk kuluttua eurooppapatentin kuuluttamisesta.

Kaikki yhtenäispatentin rekisteröintiin ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien vuosimaksujen maksaminen, hoidetaan EPOssa. [EPO:n verkkosivuilta](#) löytyy kattavaa tietoa yhtenäispatentista ja sen rekisteröinnistä. Myös [PRH:n verkkosivuille](#) on koottu tietoa yhtenäispatentista.

PRH ei ole toimivaltainen viranomainen yhtenäispatenttiasioissa. Yhtenäispatentit voivat kuitenkin liittyä PRH:n toimintaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- 1) Patentinhaltija pyrkii voimaansaattamaan eurooppapatentin kansallisesti Suomessa, vaikka patentti on rekisteröity yhtenäispatenttina.
 - 2) Patentinhaltija haluaa voimaansaattaa eurooppapatentin kansallisesti Suomessa sen jälkeen, kun EPO on hylännyt yhtenäispatentin rekisteröintipyyntönsä.
-

- 3) Patentinhaltija hakee yhtenäispatentin suojaamalle lääke- tai kasvinsuojeluaineelle lisäsuojatodistusta Suomessa.

Yhtenäispatenttia koskevien lisäsuojatodistushakemusten käsittely tapahtuu luvussa I kuvatulla tavalla. Kohtia 1) ja 2) käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

L.2.1 Kielto samanaikaisesta voimassaolosta

Eurooppapatentti ei voi olla voimassa sekä yhtenäispatenttina että Suomessa kansallisesti voimaansaattettuna eurooppapatenttina. Yhtenäispatentin rekisteröintipyyntö ja kansallisen voimaansaattamisen määräajat osuvat päällekkäin, mikä voi, kiellosta huolimatta, johtaa haltijan samanaikaisiin toimenpiteisiin EPOssa ja PRH:ssa. Jos patentinhaltija yrittää voimaansaattaa eurooppapatentin kansallisesti Suomessa, vaikka patentti on jo rekisteröity yhtenäispatenttina, ei PRH julkaise eikä kuuluta käännöksiä. Jos PRH on jo ehtinyt kuuluttaa käännöksistä, PRH:n kuuluttaa uudelleen, että voimaansaattamistoimenpiteillä ei ole oikeusvaikutusta Suomessa. Myös mahdolliset haltijan antamat käännökset poistetaan yleisön saatavilta. (PatL 70 y §; yhtenäisestä patenttisuojasta annetun EU-asetuksen N:o [1257/2012](#) artikla 4.2)

L.2.2 Yhtenäispatentin rekisteröintipyyntö hylätty

Jos EPO hylkää haltijan pyynnön yhtenäisestä vaikutuksesta, voi haltija halutessaan saattaa eurooppapatentin kansallisesti voimaan Suomessa. Voimaansaattaminen tapahtuu kohdassa L.1.1 kuvatulla tavalla. On mahdollista, että EPO:n päätös yhtenäispatentin rekisteröintipyyntöä hylkäämisestä tai päätöksestä tehdyn valituksen ratkaisu, tulee vasta patentin myöntämisestä alkaneen 3 kk määräajan jälkeen. Tämän johdosta voimaansaattamisen määräaikaa on pidennetty 3 kk:een siitä päivästä, kun ratkaisuun rekisteröinnin hylkäämisestä ei voi enää hakea muutosta (PatL 70 h §). Vastaava lisäaika koskee myös vuosimaksuja. Ensimmäinen myöntämisen jälkeinen vuosimaksu erääntyy aikaisintaan kyseisen määräpäivän sisältävän kuukauden viimeisenä päivänä (PatL 70 l §).

L.3 Standardiessentiaalipatentti

Essentiaalipatenteilla (Standard Essential Patents, SEP) suojataan teknologiaa, joka on todettu olennaiseksi standardointiorganisaation hyväksymän teknisen standardin täytäntöönpanon kannalta. Tällaiset standardit liittyvät esimerkiksi yhteenliitettävyyteen (esim. 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC) tai video- ja kuvadatan digitaaliseen pakkaamiseen tai purkamiseen. Jotta tuote olisi standardin mukainen, standardin käyttäjän on käytettävä asiaankuuluvia essentiaalipatentteja. Tällaisista erityisistä patenteista johtuvaa monopolia tasapainottaa essentiaalipatentin haltijoiden sitoutuminen näiden patenttien lisensointiin oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (ns. FRAND-ehdot).

Standardoinnin essentiaalipatentin syntyminen edellyttää, että patentin suojapiiri osuu aukottomasti tiettyyn standardiin, ettei patenttia voi kiertää kyseisen standardin mukaista järjestelmää tehtäessä. Tämän vuoksi yritysten tutkimus-, standardointi- ja patentointiprosessien on toimittava saumatta yhteen. Tutkimusprojektin tuloksista tehdään tyypillisesti ensin yrityksen sisäinen keksintöilmoitus, ja jos se vaikuttaa uudelta ja keksinnölliseltä, tehdään nopeasti patenttihakemus tai ns. provisionaalihakemus, jolloin hankitaan prioriteettipäivä. Tämän jälkeen tehdään standardointiin kontribuutti, jolla pyritään ajamaan keksinnön sisältämiä ideoita läpi standardiin. Samalla tavalla toimivat myös kaikki yrityksen kilpailijat, joten standardointielimissä on paljon politiikkaa, kilpajuoksua ehdotusten suojaamisessa ja tekemisessä ja joskus paras tekninen ratkaisu ei edes voita valintaa. Toisaalta standardointityön suunta usein ohjaa siihen osallistuvien yritysten tutkimusprojektien suuntausta. Standardointityöskentelyssä yritykset sitoutuvat noudattamaan standardointiorganisaation toimintatapoja, sääntöjä ja IPR-oikeuksien ilmoitusmenettelyä.

Kontribuutit käsitellään parin, kolmen kuukauden välein standardointiorganisaation järjestämissä standardointikokouksissa. Hyväksytyjen kontribuuttien sisältö siirretään standardin alustavaan

draft-versioon. Kun standardi on valmis, se jäädytetään. Tähän vaiheeseen voi mennä vuosia. Yritykset ilmoittavat ("deklaroivat") mitkä heidän patenteistaan ovat mahdollisesti essentiaalipatentteja. Essentiaalisuus on kuitenkin aina subjektiivinen käsite, ja usein vasta vuosien päästä selviää, onko patentti oikeasti essentiaalinen vai ei. Deklarointeja voi etsiä standardointiorganisaatioiden tietokannoista. Näitä organisaatioita ovat esim. 3GPP, ETSI, ISO, IEC ja ITU.



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

00091 PRH

Puhelin: 029 509 5000 • Faksi: 029 509 5328

Sähköposti: kirjaamo@prh.fi • etunimi.sukunimi@prh.fi

www.prh.fi