

31.07.2014

BERGGREN OY AB
P.O. Box 16 (Antinkatu 3 C)
FI-00101 HELSINKI
FINLAND

Hyödyllisyysmalli nro	9630
Luokka	A61F 9/008 (2006.01)
Haltija	The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University
Asiamies	BERGGREN OY AB
Asiamiehen viite	BP205591/MB
Mitätöinti- vaatimuksen tekijä	Valon Lasers Oy
Asiamies	Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy - (viite J943900/PEH/KKI)

Pyydämme teitä ilmoittamaan hyödyllisyysmallin numeron kirjelmässänne Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Mitätöintivaatimus

Mitätöintivaatimuksen tekijä Valon Lasers Oy on vaatimuksessaan pyytänyt hyödyllisyysmallin FI9630 (Järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla) mitättömäksi julistamista hyödyllisyysmallilain 19 §:n perusteella. Mitätöintivaatimuksen tekijän mielestä suojavaatimuksissa esitetyt ratkaisut eivät uutuuden ja keksinnöllisyyden kannalta täytä hyödyllisyysmallille asetettavia vaatimuksia.

Kirjeenvaihto

17.09.2013 Valon Lasers Oy (mitätöintivaatimuksen tekijä) on jättänyt mitätöintivaatimuksen
23.12.2013 The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University (haltija) on antanut lausumansa mitätöintivaatimukseen.
10.03.2014 Mitätöintivaatimuksen tekijä on antanut vastineensa haltijan lausumaan.
08.05.2014 Haltija on antanut vastineensa mitätöintivaatimuksen tekijän lausumaan.
03.06.2014 Mitätöintivaatimuksen tekijä on antanut vastineensa haltijan lausumaan.

Viitejulkaisut

Päätös perustuu seuraaviin mitätöintivaatimuksen tekijän esittämiin julkaisuihin:

J1) US 2003179344 A, 25.09.2003
J2) JP 2001149403 A2, 05.06.2001

Muut mitätöintivaatimuksen tekijän esittämät julkaisut eivät ole merkityksellisiä päätöksenteon kannalta.

Päätöksen kohteena olevat suojavaatimukset

Päätöksen kohteena ovat 19.04.2012 rekisteröidyn hyödyllisyysmallin FI 9630 suojavaatimukset 1-20.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohteena on järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla. Vaatimuksen piirteet ovat seuraavat:

Postiosoite	PL1160 00101 Helsinki	Käyntiosoite	Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki	Puhelin	09 6939 500
Pankki	Pohjola Pankki Oyj FI47 5000 0120 2535 79 OKOYFIHH		Nordea Oyj FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH	Telefax	09 6939 5328
					Danske Bank Oyj FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH

1. järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla, johon järjestelmään kuuluu
2. kohdistuslähde, joka on järjestetty tuottamaan kohdistussäde näkyvän kohdistuskuvion muodostamiseksi
 - a. kohdistuskuvio on järjestetty sisältämään useita erillisiä mainitulle verkkokalvolle projisoitavia täpliä
3. laserlähde, joka on järjestetty tuottamaan, vasteena käyttäjän toimenpiteeseen, lasersäde laserenergia-annosten antamiseksi vähintään kahteen hoidettavaan pisteeseen verkkokalvolla täplien kohdalla
4. skanneri lasersäteen liikuttamiseksi yhdestä hoidettavasta pisteestä toiseen hoidettavaan pisteeseen ja
 - a. kohdistussäteen liikuttamiseksi yhdestä täplästä toiseen täplään
 - b. laserenergia-annosten antamiseksi hoidettaviin pisteisiin peräkkäin

Haltijan toimittavat vaihtoehdot suojavaatimukset

Haltija on toimittanut toisen vastineensa (08.05.2014) yhteydessä kaksi vaihtoehtoista suojavaatimusehdotusta.

Ensimmäisessä suojavaatimusehdotuksessa itsenäiseen vaatimukseen 1 on lisätty piirre "...jossa mainitut täplät ovat etäisyyden päässä toisistaan...", sekä piirre "...ja alle 1 sekunnissa..".

Toisessa suojavaatimusehdotuksessa itsenäiseen vaatimukseen 1 on lisätty piirre "...jossa mainitut täplät ovat säteen leveyden tai sitä suuremman etäisyyden päässä toisistaan...", sekä piirre "...ja alle 1 sekunnissa..".

Kumpaakaan suojavaatimusehdotusta ei hyväksytä, koska niille ei löydy tukea perusasiakirjasta. Missään asiakirjoista ei mainita mitään täplien välisistä etäisyyksistä. Kuvista voidaan päätellä, että täplät ovat etäisyyden päässä toisistaan mutta niistä ei käy yksiselitteisesti ilmi, tarkoitetaanko etäisyydellä täplän keskikohtaa, reunaa vai jotain muuta kohtaa. Lisäksi piirre on hyvin epätasällinen ja ilmeinen.

Päätöksen perustelut

Julkaisusta J1 tunnetaan itsenäisen suojavaatimuksen 1 piirteet seuraavasti:

1. tiivistelmä; kappaleet 0002, 0009
2. kappaleet 0013, 0018, 0114, 0116
 - a. kappaleet 0026, 0111; kuva 9a
3. kappaleet 0026, 0111, 0120
4. kappaleet 0026, 0111
 - a. kappaleet 0026, 0111
 - b. kappaleet 0026, 0111

Julkaisusta J2 tunnetaan kaikki vastaavat piirteet.

Julkaisuista J1 ja J2 tunnetaan suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet. Suojavaatimus 1 ei siten ole uusi, eikä se eroa selvästi aiemmin tunnetusta tekniikasta (HmL 2 §).

Kumpikin julkaisu J1 ja J2 liittyy hieman erilaisen ongelman ratkaisuun kuin keksintö. Julkaisu J1 liittyy laitteistoon silmän tutkimiseen, johon laitteistoon kuuluu välineet silmän hoitamiseksi laserilla. Julkaisun J2 ratkaisu tavoittelee mahdollisimman tasasaista hoitotulosta laserilla.

Kummankin julkaisun ratkaisussa hoitotuloksen optimoinnissa käytetään apuna kohdistuslaseria, jolla luodaan näkyvä kohdistuskuvio verkkokalvolla. Julkaisussa J1 kohdistuskuvio on mattomainen koostuen kuitenkin täsmällisistä, ennakkoon määritetyistä täplistä, joihin hoitosäde kohdistetaan. Julkaisussa J2 kohdistuskuvio voi olla nauhamainen, spiraali tai jokin muu muoto. Kohdistuskuvion muodolla tai toteutustavalla ei ole merkitystä uutuuden arvioinnin suhteen, koska suojavaatimuksessa 1 mainitaan vain yleinen termi "kohdistuskuvio", ei sitä, millä perusteilla kohdistuskuvio luodaan.

Postiosoite	PL1160 00101 Helsinki	Käyntiosoite	Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki	Puhelin	09 6939 500
				Telefax	09 6939 5328
Pankki	Pohjola Pankki Oyj FI47 5000 0120 2535 79 OKOYFIHH		Nordea Oyj FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH		Danske Bank Oyj FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH

Näyttäisi siltä, että keksintö kohdistuu erityisesti hoitotuloksen kannalta optimaalisen kohdistuskuvion luomiseen, vaikka se ei käy ilmi vaatimuksista.

Olennaista on nimenomaan se, että kaikki suojavaatimuksen 1 mukaiset piirteet löytyvät kummastakin julkaisusta J1 ja J2, vaikka julkaisuissa esitetyt ratkaisut ovatkin käytännössä hieman erilaisia.

Päätös

Mitätöintivaatimuksen tekijän vaatimus hyödyllisyysmallin FI 9630 julistamiseksi mitättömäksi hyväksytään, koska suojavaatimuksen 1 mukainen järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla ei ole uusi eikä se eroa selvästi aiemmin tunnetusta tekniikasta (HmL 2 §). Hyödyllisyysmallin FI 9630 rekisteröinti julistetaan mitättömäksi kokonaisuudessaan.

Vanhempi tutkijainsinööri Tuomo Reiniaho
Puhelin: (09) 6939 5719

Vanhempi tutkijainsinööri Ann-Charlotte Kahlson-Sjöblom
Puhelin: (09) 6939 5516

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

Valitusosoitus liitteenä.

Patentti- ja rekisterihallituksen merkintöjä:

Päätös on annettu tiedoksi saantitodistusta vastaan

Päätös on annettu tiedoksi kuuluttamalla Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisemassa lehdessä

Päätös on annettu tiedoksi hakijalle/asiamiehelle/lähetille

Postiosoite	PL1160 00101 Helsinki	Käyntiosoite	Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki	Puhelin	09 6939 500
Pankki	Pohjola Pankki Oyj FI47 5000 0120 2535 79 OKOYFIHH		Nordea Oyj FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH	Telefax	09 6939 5328
					Danske Bank Oyj FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava markkinaoikeuteen **60 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Milloin kysymyksessä on asianosaisen suostumuksen perusteella tapahtuva sähköinen tiedoksianto, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, kun asiakirja on noudettu Patentti- ja rekisterihallituksen osoittamalta yhteydeltä.

Jos päätös on kuulutettu Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisenä julkaistussa Patentti- tai Hyödyllisyysmallilehdessä, katsotaan päätös tiedoksisaaduksi lehden julkaisupäivänä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta;
- valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, on valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- Patentti- ja rekisterihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Telekopio: 029 56 43314

Puhelin: 029 56 43300

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993).