

20.05.2019

Kolster Oy Ab
Salmisaarenaukio 1
FI-00180 Helsinki
FINLAND

Patentihakemus nro	EP05821278.8
Patentti nro	EP1841543
Luokka	B05D
Haltija	BTG Eclépens S.A.
Asiamies	Kolster Oy Ab
Asiamiehen viite	2180367EPFI

Pyydämme teitä ilmoittamaan patenttihakemuksenne numeron ja luokan kirjelmässänne Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Eurooppapatentin EP1841543 haltija BTG Eclépens S.A., asiamiehenään Kolster Oy Ab (Kolster), on tehnyt patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen Patentti- ja rekisterihallitukselle pyytäen, että eurooppapatentin voimaansaattaminen Suomen osalta katsotaan suoritetuksi määräajassa. Esitys on saapunut virastoon 17.5.2018 ja ratkaisumaksu koskien 71 a §:n mukaista esitystä on suoritettu samana päivänä.

Eurooppapatentti myönnettiin ja kuulutettiin 13.12.2017. Patentin voimaansaattamiseksi Suomessa patentinhaltijan on maksettava julkaisumaksu ja lähetettävä tarvittavat käännökset kolmen kuukauden kuluessa Euroopan patenttiviraston kuulutuksesta. Käännöksen toimittamisen ja julkaisumaksun suorittamisen määräpäivä on siten ollut 13.3.2018. Käännös toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 12.3.2018, mutta julkaisumaksua ei kuitenkaan maksettu, mistä syystä eurooppapatentti ei tullut voimaan Suomessa. Haltija tuli tietoiseksi tästä 22.3.2018 Patentti- ja rekisterihallituksen lähettämän ilmoituksen johdosta.

Patenttilain 71 a §:n mukaan, jos patentinhaltija on kärsinyt oikeudenmenetyksen sen takia, että hän ei ole suorittanut toimenpidettä patenttiviranomaisessa kyseisessä laissa tai sen nojalla vahvistetussa määräajassa, mutta hän on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaa noudattaakseen, ja jos hän suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden kuluessa esteen päättymisestä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa määräajan päättymisestä, patenttiviranomaisen tulee todeta, että toimenpide on katsottava suoritetuksi määräajassa. Jos patentinhaltija haluaa saada tällaisen ratkaisun, on hänen tehtävä siitä patenttiviranomaiselle kirjallinen esitys toimenpiteen suorittamiselle edellä säädettyssä ajassa ja suoritettava vahvistettu maksu. Patenttilain 71 a §:ää sovellettaessa patentinhaltija ja asiamies rinnastetaan toisiinsa.

Patenttilain 71 a §:n mukainen esitys tehtiin 17.5.2018 määräaikaa noudattaen kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Esityksessä on kuvattu yksityiskohtaisesti määräaikojen valvomiseen käytettyä Patrawin-järjestelmää ja siihen liittyviä menettelyjä. Validoinnista vastanneella Kolsterilla käytäntönä on, että käännös toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen online-failausta käyttäen ja että julkaisumaksun maksaminen tapahtuu verkkopankissa. Tässä tapauksessa Kolsterin työntekijä on online-failannut Patrawin-ohjelmaan syötetyn päivämäärän perusteella Patentti- ja rekisterihallitukseen patenttivaatimusten suomenkielisen käännöksen ja Euroopan patenttiviraston myöntämispäätöksen, mutta julkaisumaksun suorittaminen on jostain tuntemattomasta syystä jäänyt tekemättä.

Esityksen mukaan Kolsterilla on ollut käytäntönä vuoden 2017 loppuun saakka, että talousosasto toimittaa validointitiimille tiliotteen julkaisumaksujen maksamisesta, minkä perusteella julkaisumaksun maksaminen todennetaan. Tästä käytännöstä luovuttiin kuitenkin vuoden 2018 alussa. Käännöksen jättämisen aikaan julkaisumaksun maksaminen on tarkastettu tulostamalla kuitti verkkopankista ja tallentamalla se Patrawiniin. Tämä tarkistus on ollut validoinnin suorittaneen EP-validointitiimin vastuulla, eikä maksun suorittamatta jäämistä ole huomattu.

Esityksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus antoi asiassa lausumapyynnön 4.10.2018.

Postiosoite	Patentti- ja rekisterihallitus 00091 PRH	Käyntiosoite	Sömäisten rantatie 13 C Helsinki	Puhelin	029 509 5000
Pankki	Nordea Bank Ab (publ) FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH		OP Yrityspankki Oyj FI47 5000 0120 2535 79 OKOYFIHH		Danske Bank Oyj FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH

Lausumapyynnössä todettiin muun muassa, että julkaisumaksujen suorittamatta jääminen on johtunut osittain muuttuneesta menettelystä, erityisesti siitä, että maksun varmennuksesta tiliotteen perusteella luovuttiin. Lausumapyynnön mukaan esityksestä ei käy ilmi, että maksun suorittamisesta olisi tapahtuman aikaan tehty muuta tarkistusta kuin validoinnin suorittaneen henkilön itsensä velvollisuus tallentaa maksukuitti järjestelmään. Kyseessä ei myöskään saadun selvityksen perusteella ole ollut yksittäinen virhe.

29.11.2018 annetun lausuman mukaan taloushallinnon prosessin muuttaminen vuoden 2018 alussa johti epähuomiossa olennaisen tarkistusvaiheen poistamiseen, eikä julkaisumaksun suorittamatta jäämistä huomattu Kolsterin muistutuskäytännöistä ja määräaikalvalvonnasta huolimatta. Kaksoisvarmistus oli tapahtuma-aikaan toteutettu siten, että validointitoimeksiannon hoitajan lisäksi myös toinen tiimin jäsen on valvonut eurooppapatentin validointimääräaika ja tarvittaessa muistuttanut esimerkiksi suullisesti toimeksiannon hoitajaa määräajan lähestymisestä. Valvonta on perustunut määräaikojen seuraamiseen, ja määräajan kuittaaminen on lopettanut eurooppapatentin validointitoimeksiannon seuraamisen ilman, että varsinaisista työvaiheista varmistuttaisiin. Lausuman mukaan kysymyksessä on ollut yksittäinen virhe, joka liittyy epähuomiossa prosessista poistuneeseen tarkistukseen ja kahden inhimillisen virheen osumiseen tähän prosessin kohtaan lyhyen aikavälin sisällä.

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo lausumapyynnössä esitetyllä tavalla, ettei asiamiehellä ole ollut tapahtuma-aikaan toimivaa valvontajärjestelmää maksujen määräpäivien valvomiseksi. Kyseessä ei myöskään ole ollut yksittäinen virhe. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, etteivät haltijat ole toimineet niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräajan noudattamiseksi, mistä syystä virasto katsoo oikeaksi patenttilain 71 a §:n ja 70 h §:n nojalla hylätä esityksen. Asian näin päättyessä hakijalle palautetaan maksetut 13. ja 14. vuosimaksut sekä julkaisumaksu tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Johtava lakimies Marjo Aalto-Setälä
Puhelin: 029 509 5000

Lakimies Päivi Holma
Puhelin: 029 509 5000

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	Patentti- ja rekisterihallitus 00091 PRH	Käyntiosoite	Sömäisten rantatie 13 C Helsinki	Puhelin	029 509 5000
Pankki	Nordea Bank Ab (publ) FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH		OP Yrityspankki Oyj FI47 5000 0120 2535 79 OKOYFIHH	Danske Bank Oyj FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH	