

Berggren Oy  
P.O. Box 16  
Eteläinen Rautatiekatu 10 A  
00101 Helsinki  
FINLAND

**Tiedot**

Patenttinumero  
Hakemusnumero 20246202

**Hakija**

INCAENDIUM INITIATIVE CORPOR...

**Asiamies**

Berggren Oy

**Viitteenne**

BP306835

## PatL 71 a §:n mukaista esitystä ei tutkita

Patentti- ja rekisterihallitus on päättänyt jättää patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen tutkittavaksi ottamatta.

### *Asia*

INCAENDIUM INITIATIVE CORPORATION, asiamiehenään Berggren Oy, on tehnyt 4.10.2024 patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen ja pyytänyt, että Patentti- ja rekisterihallitus katsoisi Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston pyytämät kansainvälistä patenttihakemusta 20246202 koskevat toimenpiteet määräajassa tehdyiksi. Esitys on toimitettu virastoon 4.10.2024, jolloin hakija on myös maksanut Patentti- ja rekisterihallitukselle patenttilain 71 a §:n mukaisen ratkaisumaksun kahteen kertaan sekä lisäksi Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston edellyttämät maksut, yhteensä 130 euroa.

### *Sovelletut oikeusohjeet*

Patenttilain (896/2005) 71 a §:n 1 momentin mukaan, jos patentinhakija 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 määräaikaan noudattaakseen, ja jos hän suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden kuluessa esteen päättymisestä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua määräajan päättymisestä, patenttiviranomaisen tulee todeta, että toimenpide on katsottava suoritetuksi määräajassa. Jos patentinhakija haluaa saada tällaisen ratkaisun, on hänen tehtävä siitä patenttiviranomaiselle kirjallinen esitys toimenpiteen suorittamiselle edellä säädetyssä ajassa ja suoritettava vahvistettu maksu.

Edelleen lainkohdan 3 momentissa säädetään, että kansainväliseen patenttihakemukseen, jota on jatkettu Suomessa, sovelletaan 1 momenttia myös, kun on kysymys määräajasta, jota olisi ollut noudatettava vastaanottavassa viranomaisessa.

Patenttiyhteistyösopimuksen (Patent Cooperation Treaty, PCT, SopS 58/1980) artiklan 14 kappaleen 1 kohdan b mukaan, jos vastaanottava viranomainen havaitsee artiklan kappaleessa 1 kohdassa a mainittuja puutteellisuuksia (hakemus ei sisällä hakijaa koskevia säädettyjä tietoja), sen on kehotettava hakijaa korjaamaan kansainvälistä hakemustaan säädettyssä määräajassa, minkä laiminlyöminen seurauksena hakemus katsotaan peruutetuksi, ja vastaanottavan viranomaisen on tiedotettava tästä.

Edelleen patenttiyhteistyösopimuksen artiklan 14 kappaleessa 3 kohdassa a todetaan samoin vaadittujen maksujen osalta: jos vastaanottava viranomainen havaitsee, että artiklan 3 kappaleen 4 alakohdassa iv säädettyjä maksuja ei ole suoritettu säädettyssä määräajassa, tai että artiklan 4 kappaleessa 2 säädettyä maksua ei ole suoritettu minkään nimetyn valtion osalta, katsotaan kansainvälinen hakemus peruutetuksi ja vastaanottavan viranomaisen on tiedotettava tästä.

Patenttiyhteistyösopimuksen artiklan 24 mukaan jos kansainvälinen hakemus katsotaan peruutetuksi muun ohella sopimuksen artiklan 14 kappaleen 1 kohdan b tai kappaleen 3 kohdan a nojalla, on kansainvälisen hakemuksen vaikutuksen päättymisellä nimetyssä valtiossa samat seuraukset kuin kansallisen hakemuksen peruuttamisella kyseisessä valtiossa.

Patenttilain (743/2011) 7 §:n mukaan patenttiviranomaisella tarkoitetaan Patentti- ja rekisterihallitusta, jollei toisin säädetä.

#### *Asiassa esitetty selvitys*

Esityksen mukaan kyseinen kansainvälinen patenttihakemus on jäänyt Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa sillensä, koska yhdysvaltalainen asiamies ei ole viraston antamassa määräajassa korjannut viraston osoittamia puutteita ja suorittanut vaadittuja maksuja. Virasto on 28.12.2023 antamassaan huomautuksessa katsonut hakijoiden/keksijöiden osoitetiedoissa olevan puutteita, eikä hakemuslomakkeessa ilmoitettu keksinnön nimitys ole vastannut selitysosan nimitystä. Myös hakemuksen piirustukset ovat olleet puutteellisia. Lisäksi virasto on pyytänyt hakijaa täydentämään hakemusmaksua 32 Yhdysvaltain dollarin puuttumisen vuoksi.

Esityksessä on kerrottu, että vastaanottava viranomainen on lähettänyt 9.2.2024 hakijan alkuperäiselle asiamiehelle kehotuksen maksaa edellytetyt maksut myöhästymismaksun kanssa uhalla, että hakemus jää muutoin sillensä. Hakemus on jäänyt sillensä

Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa siten, että ilmoitus on tavoittanut patentinhakijan aiemman asiamiehen 19.3.2024. Patentinhakijan suomalainen asiamies on tehnyt asiassa patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen Suomen patenttiviranomaiselle, Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallitus on pyytänyt patentinhakijalta asiassa lausumaa 20.12.2024 ja 8.4.2025. Patentinhakija on vastannut lausumapyyntöihin määräajassa, 19.2.2025 ja 6.6.2025.

Lausumissaan patentinhakija on esittänyt Patentti- ja rekisterihallituksen tulkitsevan kysymyksessä olevaa patenttilain kohtaa virheellisesti. Lain esitöiden perusteella on selvää, että kansainväliset patenttihakemukset ovat samassa asemassa kuin kansalliset patenttihakemukset, vaikka oikeuden menetykseen johtanut määräajan laiminlyönti olisikin tapahtunut kansainvälisen vaiheen aikana. Patenttilain 31 § ei aseta vaatimusta, että kansainvälisen hakemuksen tulisi olla vireillä sitä jatkettaessa.

Patentinhakijan näkemyksen mukaan kysymyksessä ei ole vastaanottavan viranomaisen virheellinen menettely siltä osin, että kansainvälinen hakemus on katsottu peruutetuksi. Patentinhakijan nykyinen asiamies on tullut tietoiseksi menetetyistä määräajasta 14.8.2024, mikä tarkoittaa, että patenttilain 71 a §:n mukainen esitys on tehty määräajassa.

#### *Patentti- ja rekisterihallituksen johtopäätökset*

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo edelleen, ettei esitystä ole mahdollista ottaa tutkittavaksi patenttilain 71 a §:n perusteella, koska kysymyksessä ei ole lainkohdan 3 momentin mukainen jatkettu kansainvälinen patenttihakemus. Esityksen liitteistä ilmenee, että patentinhakijaa on hakemuksen peruuttamisen uhalla kehoitettu korjaamaan hakemuksen puutteet sekä suorittamaan edellytetty maksu myöhästymiskuluineen, yhteensä 136 Yhdysvaltain dollaria. Koska hakija ei ole korjannut patenttilyhteistyösopimuksen artiklan 14 mukaisia puutteita Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston antamassa määräajassa, on hakemus katsottu peruutetuksi.

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo edelleen, että koska hakemus on katsottu peruutetuksi Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa, on sillä patenttilyhteistyösopimuksen artiklan 24 mukaisesti sama vaikutus Patentti- ja rekisterihallituksessa. Näin ollen ei ole kansainvälistä patenttihakemusta, jota voitaisiin jatkaa Suomessa, minkä vuoksi patenttilain 71 a §:n 3 momentti ei sovellu tapaukseen. Koska hakemus on katsottu peruutetuksi, eivät myöskään esityksessä ja lausumassa viitatu patenttilyhteistyösopimuksen artikla 48 kappale 2 kohta a

sekä patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännöt 82bis.1 ja 82bis.2 soveltu tapaukseen. Viraston näkemyksen mukaan patenttilain 31 §:n sanamuodosta eikä hakijan lausumassaan viittaamista lain esitöistä HE 230/1984 ilmene, että lainkohta soveltuisi myös kansainvälisiin hakemuksiin, jotka eivät ole enää vireillä.

Patentti- ja rekisterihallituksen näkemyksen mukaan 71 a §:ää sovellettaessa puuttuvat toimenpiteet on suoritettava lain tarkoittamassa patenttiviranomaisessa eli Patentti- ja rekisterihallituksessa. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole toimivaltainen viranomaisen ottamaan vastaan toisen patenttiviranomaisen määräämiä ja kyseiselle viranomaiselle maksettavia maksuja. Näin ollen kysymyksessä olevia tekemättä jääneitä toimenpiteitä ei ole mahdollista suorittaa Patentti- ja rekisterihallituksessa, minkä vuoksi patenttilain 71 a § ei myöskään soveltu tapaukseen.

Edelleen Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että mikäli patenttilain 71 a § soveltuisi tapaukseen, olisi ratkaisuesityksen joka tapauksessa katsottava tehdyn liian myöhään. Esityksen mukaan päivämäärien 28.12.2023 ja 21.3.2024 välisenä aikana rekisteriin merkitylle asiamiehelle on lähetetty useita tiedoksiantoja ja kehotuksia hakemukseen liittyvien puutteellisuuksien korjaamiseksi. Esityksestä ilmenee, että Yhdysvaltain patenttiviranomainen on lähettänyt rekisteriin merkitylle aiemmalle asiamiehelle kehotuksen maksaa säädetyt maksut myöhästymismaksun kanssa 9.2.2024. Määräaika maksujen maksamiselle on ollut 9.3.2024 sillä uhalla, että maksujen maksamatta jääminen johtaisi siihen, että hakemus katsottaisiin peruutetuksi. Kansainvälinen hakemus on peruutettu, sillä puutteita ei ole korjattu ja tästä on lähetetty ilmoitus rekisteriin merkitylle asiamiehelle 19.3.2024.

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että kehotusten lähettämishetkellä Yhdysvaltain patenttiviranomaisen rekisteriin merkitty aiempi asiamies on virallisesti edustanut patentinhakijaa virastossa. Esityksestä ei ilmene, etteikö kyseinen asiamies olisi vastaanottanut viraston lähettämiä tiedoksiantoja. Koska patenttilain 71 a §:n mukaan puuttuvat toimenpiteet tulisi suorittaa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun patentinhakija, johon tämän asiamies rinnastetaan, on tullut tietoiseksi oikeudenmenetyksestä, on patenttilain mukainen vasta 4.10.2024 tehty esitys katsottava toimitetuksi virastoon liian myöhään. Näin ollen esitystä ei myöskään tästä syystä voida ottaa tutkittavaksi. Hakija on lausumassaan 6.6.2025 vedonnut myös Euroopan patenttiviraston ratkaisuihin T 191/82 ja J 1/13, joissa käsitellään asiamiehen sekä tämän työntekijän vastuuta. Koska Patentti- ja rekisterihallitus ei ota esitystä tutkittavaksi, ei virasto ota kantaa asiamiehen menettelyn huolellisuuteen.

Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että patenttihakemus on katsottu peruutetuksi kansainvälisessä vaiheessa. Yhdysvaltain patenttiviranomaisessa tehtyjä toimenpiteitä ei ole suoritettu kyseisessä viranomaisessa määrääjässä, eikä tekemättä jääneitä

toimenpiteitä ole mahdollista suorittaa Suomen kansallisessa patenttiviranomaisessa. Lisäksi, mikäli patenttilain 71 a § soveltuisi tapaukseen, olisi esitys tehty joka tapauksessa liian myöhään. Patentti- ja rekisterihallitus ei siten ota patenttilain 71 a §:n mukaista esitystä tutkittavaksi.

Asian näin päättyessä hakijalle palautetaan esityksen tekemisen yhteydessä maksetut Yhdysvaltain patenttiviranomaisen määräämät maksut ja ylimääräisenä maksettu patenttilain 71 a §:n mukainen ratkaisumaksu.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Marjo Aalto-Setälä  
Johtava lakimies

Päivi Holma  
Lakimies

029 509 5000

*Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.*