

20.05.2019

Kolster Oy Ab
Salmisaarenaukio 1
FI-00180 Helsinki
FINLAND

Patenttihakemus nro EP15194899.9
Patentti nro EP3023085
Luokka **A61G**
Haltija Diki Entwicklungs- und Handels GmbH

Asiamies Kolster Oy Ab
Asiamiehen viite 2180649EPFI

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

Eurooppapatentin EP3023085 haltija Diki Entwicklungs- und Handels GmbH, 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 10.7.2018 ja ratkaisumaksu koskien 71 a §:n mukaista esitystä on suoritettu samana päivänä.

Eurooppapatentti myönnettiin ja kuulutettiin 14.3.2018. Patentin voimaansaattamiseksi Suomessa patentinhaltijan on maksettava julkaisumaksu ja lähetettävä tarvittavat käännökset kolmen kuukauden kuluessa Euroopan patenttinviraston kuulutuksesta. Tässä tapauksessa käännöksen toimittamisen ja julkaisumaksun suorittamisen määräpäivä on siten ollut 14.6.2018. Käännös toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 14.6.2018, mutta julkaisumaksua ei kuitenkaan maksettu, mistä syystä eurooppapatentti ei tullut voimaan Suomessa. Haltija tuli tietoiseksi tästä 15.6.2018 Patentti- ja rekisterihallituksen lähettämän ilmoituksen johdosta.

Patenttilain 71 a §:n mukaan, jos patentinhaltija on kärsinyt oikeudenmenetyksen sen takia, että hän ei ole suorittanut toimenpidettä patenttinviranomaisessa 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, patenttinviranomaisen tulee todeta, että toimenpide on katsottava suoritetuksi määräajassa. Jos patentinhaltija haluaa saada tällaisen ratkaisun, on hänen tehtävä siitä patenttinviranomaiselle kirjallinen esitys toimenpiteen suorittamiselle edellä säädetyssä ajassa ja suoritettava vahvistettu maksu. Patenttilain 71 a §:ää sovellettaessa patentinhaltija ja asiamies rinnastetaan toisiinsa.

Patenttilain 71 a §:n mukainen esitys tehtiin 10.7.2018 määräaikaan 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 patenttinviraston myöntämispäätöksen, mutta julkaisumaksun suorittaminen on jostain tuntemattomasta syystä jäänyt tekemättä. Virheeseen on osaltaan vaikuttanut asiaa hoitaneen henkilön huomiota vaatinut yllättävä keskeytys validoinnin hoitamisen aikana. Käännös toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen 14.6.2018 ja vastaava tilite toimitettiin validointitiimille 15.6.2018. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei maksun puuttumista huomattu ajoissa.

Esityksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus antoi asiassa lausumapyynnön 25.10.2018.

Lausumapyynnössä todettiin muun muassa, että vaikka asiamiehen validointimenettelyyn on periaatteessa sisällytynyt maksun varmistus, se on tehty ajallisesti vasta määräpäivän jälkeen, eikä sillä siksi oltaisi voitu estää virheen syntymistä. Lisäksi kysymyksessä ei saadun selvityksen perusteella ole ollut yksi yksittäinen

Postiosoite	Patentti- ja rekisterihallitus 00091 PRH	Käyntiosoite	Sörnäisten 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

virhe.

21.12.2018 annetun lausuman mukaan Kolsterilla oli vuoden 2017 loppuun saakka käytäntönä, että kirjanpito-osasto toimittaa validointitiimille tiliotteen julkaisumaksujen maksamisesta, minkä perusteella julkaisumaksun maksaminen todennettiin. Tästä käytännöstä luovuttiin vuoden 2018 alussa. Kahden maaliskuussa 2018 sattuneen, julkaisumaksun suorittamista koskeneen virheen jälkeen Kolsterilla palattiin kuitenkin käytäntöön, jossa kirjanpito-osasto toimittaa validointitiimille päivittäin tiliotteen, josta validointitiimi varmistaa julkaisumaksun suorittamisen. Kesäkuussa 2018 sattui kuitenkin vielä kolme vastaavaa tapausta, joissa julkaisumaksu jäi suorittamatta määräajassa, mutta joissa suorittamatta jääminen huomattiin jälkikäteen tiliotteen perusteella. Lausumassa todetaan, että Kolsterilla on ollut kesäkuussa 2018 systemaattinen käytäntö valvoa EP-validointien hoitamista, ja että yksi inhimillinen virhe aiheutti kolmen validoinnin epäonnistumisen samanaikaisesti: kolme validointia suoritettiin viimeisenä määräpäivänä yhden henkilön toimesta siten, että kaikista jäi julkaisumaksu maksamatta. Virhe ilmeni seuraavan päivän tarkastuksessa ja toimenpiteisiin ryhdyttiin tämän tyyppisten tilanteiden estämiseksi tulevaisuudessa. Lausuman mukaan kaksoistarkistus oli tapauksessa toteutettu siten, että validointitoimeksiannon hoitajan lisäksi myös toinen tiimin jäsen on valvonut Patrawiniin luotua eurooppapatentin validointimääräaikaa ja tarvittaessa muistuttanut esimerkiksi suullisesti toimeksiannon hoitajaa määräajan päättymisen lähestymisestä. Valvonta on perustunut määräaikojen seuraamiseen, ja määräajan kuittaaminen on lopettanut eurooppapatentin validointitoimeksiannon seuraamisen ilman, että varsinaisista työvaiheista varmistuttaisiin.

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo lausumapyynnössä esitetyllä tavalla, että vaikka asiamiehen validointimenettelyyn on periaatteessa sisältynyt maksun varmistus, se on tapahtunut ajallisesti vasta määräpäivän jälkeen, eikä sillä siksi oltaisi voitu estää virheen syntymistä. Maaliskuussa sattuneiden tapahtumien jälkeen asiamiehen validointiprosessissa tehdyt korjaukset eivät ole tehneet järjestelmästä vielä toimivaa, eikä tapauksessa voida katsoa, että kysymyksessä olisi ollut yksittäinen virhe muutoin toimivassa järjestelmässä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, ettei haltija ole toiminut 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 maksettu 4. vuosimaksu 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 Sörnäisten 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

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, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

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.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Telekopio: 029 56 43314

Puhelin: 029 56 43300

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).