

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

PÄÄTÖS hyödyllisyysmallin haltijalle - rekisteröity
hyödyllisyysmalli mitätöity

05.10.2018



Hyödyllisyysmalli nro 10601
Luokka **A01K 59/06** (2006.01)
Haltija PARADISE HONEY OY

Asiamies



Mitätöinti-
vaatimuksen tekijä Mesimestari Oy
Asiamies Kolster Oy Ab

Pyydämme teitä ilmoittamaan hyödyllisyysmallin numeron kirjelmässänne Patentti- ja rekisterihallitukselle.

PÄÄTÖKSEN PERUSTANA OLEVAT ASIAKIRJAT

Vaatus hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi (HmL 19 §)

Mesimestari Oy on tehnyt vaatimuksen hyödyllisyysmallirekisteröinnin nro FI 10601, haltija Paradise Honey Oy, julistamiseksi mitättömäksi kokonaisuudessaan lain hyödyllisyysmallioikeudesta 19 § nojalla. Vaatus on vastaanotettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.12.2017. Vaatimuksen tekijä esittää, ettei rekisteröity hyödyllisyysmalli FI 10601 ole uusi eikä eroa selvästi siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää 24.1.2014, eikä siten täytä HmL 2 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia.

Päätöksen kohteena oleva suojavaatus

Jotta suojavaatusasetelma on uusi ja keksinnöllinen, *itsenäisen suojavaatimuksen* on oltava uusi ja keksinnöllinen. Näin ollen hyödyllisyysmallin voimassa pysyttämistä arvioidaan itsenäisten suojavaatimusten perusteella. Korkeimman hallinto-oikeuden 20.2.2017 antaman päätöksen (Taltionumero 694, diaarinumero 1655/2/15) mukaan Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole velvollisuutta arvioida hyödyllisyysmallin pysyttämismahdollisuuksia epäitsenäisiin suojavaatimuksiin mahdollisesti sisältyvien lisäpiirteiden perusteella.

Tämän päätöksen kohteena on hyödyllisyysmallirekisteröinnin FI 10601 itsenäinen suojavaatus 1.

Suojavaatimuksen 1 kohteena on mehiläisvahan erotusruihin suodattimen konstruktio (1), tunnettu siitä, että konstruktio (1) koostuu kahdesta tai kolmesta toisiinsa peräkkäin tiiviisti kiinnitetystä sylinterimäisestä suodatinosasta (2, 3, 4), joista ensimmäinen suodatinosa (4) on täyttösuppilon (7) kohdalla yläpuolelta avoin.

Suojavaatimuksen mukaisen suodattimen konstruktion piirteet ovat siten:

P1: koostuu kahdesta tai kolmesta sylinterimäisestä suodatinosasta

P2: suodatinosat on kiinnitetty toisiinsa peräkkäin tiiviisti

P3: ensimmäinen suodatinosa on täyttösuppilon kohdalla yläpuolelta avoin

Kirjeenvaihto

13.12.2017 Vastaanotettu mitätöintivaatus

20.3.2018 Hyödyllisyysmallirekisteröinnin haltijan 1. lausuma

21.5.2018 Mitätöintivaatimuksen tekijän lausuma

15.6.2018 Hyödyllisyysmallirekisteröinnin haltijan 2. lausuma

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

Mitätöintivaatimuksen tekijän esittämät viitejulkaisut

J1: US 1 527 911 (tullut julkaiseksi 24.02.1925)

J2: US 3 982 483 (tullut julkaiseksi 28.09.1976)

J3: US 5 715 747 (tullut julkaiseksi 10.02.1998)

J4: Paradise Honey Catalog 2013 (julkaistu englanniksi v. 2013, espanjaksi ja venäjäksi 31.01.2014), espanjankielisen ja venäjänkielisen julkaisun julkaisupäivät käyvät ilmi internetosoitteiden http://paradisehoney.net.catalog/catalog_spanish.pdf ja http://paradisehoney.net/catalog/catalog_ru.pdf historiatiedoista tarkasteltuna esimerkiksi ns. Wayback Machine:lla.

J4a: Julkaisun J4 kannen valokuvan suurennos varustettuna viitemerkinnöillä

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Uutuus (HmL 2 §)

Keksinnön uutuutta arvioitaessa tarkastellaan, käyvätkö kaikki suojavaatimuksessa määritellyt tekniset piirteet ilmi yhdestä julkaisusta, joka on tullut julkaiseksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää. Julkaisu on uutuudeneste vain jos kaikki suojavaatimuksessa esitetyt tekniset piirteet käyvät siitä ilmi.

Julkaistu J1

Julkaistu J1 (palsta 1, rivit 9-11; palsta 1, rivi 47-palsta 2, rivi 79; kuva 1) esittää puristimen hedelmien, oliivien ja vihannesten murskaamiseen ja mehun ja öljyn erottamiseen niistä (palsta 1, rivit 9-11). Julkaisun J1 kuvaama puristin käsittää erotusruuvin (26) (palsta 2, rivit 72-79). Erotusruuvin suodattimen konstruktio koostuu kahdesta sylinterimäisestä suodatinosasta (20, 23) (P1), joista ensimmäinen (20) on täyttösuppilon (18) kohdalta yläpuolelta avoin, ts. puolisylinteri (palsta 2, rivit 59-71; kuva 1) (P3).

Julkaisun J1 kokoonpanossa suodatinosat on kiinnitetty rungon rakenteisiin (15, 16, 17); ensimmäinen suodatinosa (20) rakenteisiin 17 ja 16 (palsta 2, rivit 64-66) ja toinen suodatinosa (23) rakenteisiin 16 ja 15 (palsta 2, rivit 67-71). Suodatinosat on siten kiinnitetty peräkkäin ja tiiviisti, mutta niitä ei julkaisun J1 mukaan ole kiinnitetty toisiinsa, kuten suojavaatimus 1 (piirre P2) määrittelee. Näin ollen julkaisu J1 ei ole uutuudeneste suojavaatimukselle 1.

Julkaistu J2

Julkaistu J2 (palsta 1, rivit 5-16 ja 44-49; palsta 4, rivit 43-65; patenttivaatimus 1; kuvat 1, 2) esittää puristimen kasvi- ja eläinmateriaalin käsittelyyn. Julkaisun J2 mukaisessa kokoonpanossa erotusruuvin suodattimen konstruktio koostuu kahdesta sylinterimäisestä suodatinosasta (julkaisussa J2 ensimmäinen "the infeed tube assembly", 62 ja "a cylindrical housing", 64; toinen 63) (P1). Ensimmäinen suodatinosa (62, 64) on täyttösuppilon (68) kohdalta yläpuolelta avoin (67) (P3); ts. sylinterimäisen osan (64) seinämän yläosassa on aukko (67) täyttösuppilon (68) alapuolella ja täyttösuppilon vastaava aukko on hitsattu kiinni sylinterimäisen osan (64) aukkoon (palsta 4, rivit 43-55).

Julkaisun J2 kokoonpanossa ensimmäinen suodatinosa (62, 64) on kiinnitetty täyttösuppilon alapuolella rungon rakenteeseen (21) laipalla (65) (palsta 4, rivit 56-65). Toinen suodatinosa (63) on kiinnitetty rungon rakenteeseen (22) laipalla (74) (kuva 2). Ensimmäinen ja toinen suodatinosa ovat myös kiinnitetyt toisiinsa vastakkaisilla laipoilla (66 osassa 62; 72 osassa 63) (palsta 5, rivit 40-68; kuva 2). Siten julkaisu J2 kuvaa erotusruuvin suodattimen konstruktion, jossa on myös piirre P2; suodatinosat on kiinnitetty toisiinsa peräkkäin tiiviisti.

Hyödyllisyysmallin haltija perustelee vastineessaan (20.3.2018) hyödyllisyysmallin FI 10601 uutuutta julkaisuun J2 nähden sillä, ettei julkaisussa J2 esitetyssä rakenteessa osaa suodatinputkikokoonpanon osista pysty irrottamaan ilman koko laitteen purkamista, ja että julkaisun J2 mukaisesti ainakin osa reiällisten putkien päistä on kiinnitetty sellaiseen laippaan/elimeen, joka on selvästi perusrungon kiinteä osa.

Postiosoite	Patentti- ja rekisterihallitus 00091 PRH	Käyntiosoite	Sörmäisten 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

Hyödyllisyysmallin selitysosien perusteella keksinnön tavoite on helpottaa suodattimen osien irrottamista ja huoltoa tai vaihtamista kokonaan tai osittain. Tämä toteutetaan rakenteella, jossa suodatin koostuu useasta sylinterimäisestä suodatinputkesta, joiden molemmissa päissä on laipat, jotka asetetaan vastakkain suodatinosien kiinnittämiseksi pulttiliitoksilla toisiinsa peräkkäin tiiviisti (sivu 2, rivi 19 – sivu 3, rivi 13; sivu 4, rivit 1-9).

On kuitenkin huomattava, että suojavaatimuksen 1 määritelmästä “koostuu kahdesta tai kolmesta toisiinsa peräkkäin tiiviisti kiinnitetystä sylinterimäisestä suodatinosasta” ei käy ilmi suodatinosien irrotettavuus kokoonpanosta. Suojavaatimuksessa käytetty määritelmä kattaa kaikki rakenteet, joissa sylinterimäiset suodatinosat on kiinnitetty toisiinsa tiiviisti, mutta myös esimerkiksi osaksi runkoa. Siten julkaisun J2 kokoonpano, jossa ensimmäisen sylinterimäisen suodatinosan aukko on hitsattu kiinni täyttösuppiloon ja kumpikin suodatinosa on kiinnitetty kokoonpanon runkoon toisesta päästään, sisältyy suojavaatimuksen määritelmään.

Lisäksi on huomattava, että suojavaatimuksessa 1 esitetyt rakenteen tekniset piirteet kuuluvat *suodattimen* konstruktion. Suojavaatimuksen määrittelemän suodattimen teknisiin piirteisiin ei katsota kuuluvan mehiläisvahan erotusruuvin rakennetta, vaikka on ilmeistä että mehiläisvahan erotusruuvin rakenteeseen kuuluu täyttösuppilo (7).

Näin ollen suojavaatimuksen 1 määritelmä “mehiläisvahan erotusruuvin” rinnastetaan suojavaatimuksessa esitettyyn käyttötarkoitukseen, eikä sitä katsota rakenteelliseksi piirteeksi. Laitteeseen kohdistuvassa suojavaatimuksessa esitetty käyttötarkoitus tulkitaan siten, että laite *soveltuu* kyseiseen käyttöön; tässä tapauksessa mehiläisvahan erottamiseen hunajasta käytettävän erotusruuvin suodattimeksi. Siten tekniikan tasoon kuuluva julkaisu, joka esittää suojavaatimuksen kaikki rakenteelliset piirteet, ja joka ilman teknisiä muutoksia soveltuisi samaan käyttöön, on uutuuden este suojavaatimukselle, vaikka julkaisu ei esittäisikään samaa käyttöä.

Tämän vuoksi hyödyllisyysmallirekisteröinnin haltijan vastineessaan (20.3.2018) esittämä peruste, että julkaisussa J2 kuvattua rakennetta ei ole tarkoitettu mehiläisvahan erotukseen, ei vaikuta suojavaatimuksen uutuuden arviointiin. Julkaisun J2 selitysosassa esitetään, että kokoonpano soveltuu karkean, kuituisen kasvi- ja eläinmateriaalin nestemäisten osien erotteluun (palsta 1, rivit 5-16 ja 44-49). Julkaisun J2 suodattimen rakenteen katsotaan soveltuvan myös mehiläisvahan erotukseen. Koska julkaisusta J2 ei käy ilmi sellaista, mikä tekisi siitä epäsoveltuun mehiläisvahan erotusruuvin suodattimeksi, katsotaan, että julkaisu J2 esittää kaikki suojavaatimuksen 1 määrittelemät tekniset piirteet, eikä suojavaatimuksen 1 kohde siten ole uusi julkaisuun J2 nähden.

Julkaisut J4 ja J4a

Mitätöintivaatimuksen tekijä esittää (13.12.2017), että julkaisu J4 kuvaa hyödyllisyysmallin mukaisen ratkaisun. Esimerkkinä mitätöintivaatimuksen tekijä esittää Honey and Wax Pressing System P1000:n (s. 2 ja julkaisun kansilehti). Julkaisu J4a on julkaisun J4 kannesta otettu kuva, johon mitätöintivaatimuksen tekijä on käsivaraisesti lisännyt viitenumeroja hyödyllisyysmallin kuvion 1 mukaisesti, sekä viittausmerkinnät suodattimien rei'istä ja laippojen läpi sovitetuista pulteista.

Hyödyllisyysmallirekisteröinnin haltijan mukaan (20.3.2018) julkaisuissa J4 ja J4a on esitetty vaharuuvien rakenne, jossa suodatinputken ympärillä oleva suojatukirakenne on osittain pulttien avulla ja osittain hitsaamalla kasattu siten, että suodatinputki on yksiosainen, eikä siten hyödyllisyysmallin FI 10601 suojavaatimuksen mukainen. Haltija huomauttaa lisäksi, että suodatinputki on julkaisun J4 kuvissa suurelta osin peitetty suojaavalla ulkokuoriturkirakenteella ja sen tarkkaa rakennetta on vaikea päätellä kuvista.

Hyödyllisyysmallirekisteröinnin haltija painottaa toisessa lausumassaan (15.6.2018), että julkaisuista J4 ja J4a tunnetun vaharuuvien suodatinputkiosa on yksiosainen. Rekisteröinnin haltija toteaa: “Peräkkäisiä putkiosia ei ole siis hitsattu toisiinsa kiinni vaan koko suodatinputkiosa on yksi osa, joka ei ole ollut missään valmistus- tai kasausvaiheessa purettavissa moneen osaan.”

Julkaisuista J4 ja J4a ei voi nähdä varmuudella, monestako suodatinosasta suodatin koostuu. Koska suojaakuori peittää osan suodatinrakenteesta ja laipat pultteineen näyttävät olevan kiinni suojaakuoressa, kuvista ei näy, onko suodatin yksi- vai moniosainen. Tämän vuoksi katsotaan, ettei ole riittävää osoitusta

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

siitä, että julkaisuissa J4 ja J4a olisi esitetty suojavaatimuksen 1 mukainen rakenne. Suojavaatimuksen 1 kohde katsotaan siten julkaisuihin J4 ja J4a nähden uudeksi.

Selvä ero (keksinnöllisyys) (HmL 2 §)

Hyödyllisyysmallirekisteröinnin itsenäisen suojavaatimuksen selvä ero eli keksinnöllisyys tunnettuun tekniikkaan nähden tarkoittaa sitä, ettei keksintö saa olla alan ammattilaiselle aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin tunnetusta tekniikasta eikä se saa olla itsestään selvä keskitason ammattimiehelle. Määritelmä "selvä ero" ilmaisee, että hyödyllisyysmallin keksinnöllisyysvaatimus on patenttia alhaisempi.

Mitätöintivaatimuksen tekijä esittää suojavaatimuksen 1 keksinnöllisyyden esteeksi julkaisujen J1 ja J3 tai julkaisujen J2 ja J3 yhdistelmän.

Suojavaatimuksen 1 kohteen ei katsota olevan uusi julkaisuun J2 nähden. Näin ollen se ei myöskään eroa selvästi ennestään tunnetusta tekniikasta.

Julkaisu J3 (tiivistelmä; palsta 2, rivi 64 – palsta 3, rivi 10; kuvat 2, 3) esittää hunajan ja mehiläisvahan erotteluun soveltuvan laitteen. Julkaisun J3 mukaisessa laitteessa on metallinen, rei'itetty suodatinputki (12), jonka sisällä on erotusruuvi (14). Suodatinputken alkupään yläpuolella on täyttösuppilo (18) ja suodatinputkessa on sen alla aukko (30).

Suojavaatimuksen 1 mukainen mehiläisvahan suodattimen konstruktio eroaa julkaisussa J3 esitetystä siten, että suojavaatimuksen 1 mukaan suodattimen konstruktio koostuu kahdesta tai kolmesta toisiinsa peräkkäin tiiviisti kiinnitetystä suodatinosasta, kun taas julkaisun J3 laitteessa on yksi suodatinputki.

Julkaisun J1 esittämässä suodattimen konstruktiossa puolestaan kaksi suodatinosaa (20, 23) on kiinnitetty kokoonpanon rungon rakenteisiin (15, 16, 17), mutta ei toisiinsa, kuten suojavaatimus 1 esittää.

Voidaan katsoa, että alan ammattimiehelle olisi aivan ilmeistä käyttää myös julkaisun J1 mukaista ratkaisua mehiläisvahan erotusruuvin, J1:n mainitsemien hedelmien, oliivien ja vihannesten käsittelyn lisäksi. Mikään julkaisuissa J1 tai J3 ei kuitenkaan ohjaa alan ammattimiestä muuttamaan suodattimen konstruktion kiinnitystä, niin että lopputuloksena olisi suojavaatimuksen 1 mukainen rakenne.

Näin ollen suojavaatimuksen 1 kohteen katsotaan eroavan selvästi ennestään tunnetusta tekniikasta, kun otetaan huomioon julkaisut J1 ja J3 yhdessä.

YHTEENVETO PÄÄTÖKSESTÄ

Suojavaatimuksen 1 mukainen mehiläisvahan erotusruuvin suodattimen konstruktio ei ole uusi eikä näin ollen myöskään eroa selvästi ennestään tunnetusta tekniikasta (HmL 2 §).

Esitetyn materiaalin perusteella Patentti- ja rekisterihallitus harkitsee oikeaksi hyväksyä mitätöintivaatimus ja julistaa hyödyllisyysmallin FI 10601 rekisteröinti mitättömäksi kokonaisuudessaan.

Vanhempi tutkijainsinööri Auli Rainio
Puhelin: 029 509 5000

Vanhempi tutkijainsinööri Stiina Kaikkonen
Puhelin: 029 509 5000

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

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 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

Pankki Nordea Bank Ab (publ)
FI97 1660 3000 1042 27
NDEAFIHH

Käyntiosoite Sörnäisten rantatie 13 C
Helsinki

OP Yrityspankki Oyj
FI47 5000 0120 2535 79
OKOYFIHH

Puhelin 029 509 5000

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.

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).