

22.12.2021

Laine IP Oy
Porkkalankatu 24
FI-00180 HELSINKI
FINLAND

Hyödyllisyysmalli nro 12416
Luokka **F24F 13/02** (2006.01)
Haltija Nuotube Oy

Asiamies BLF Asianajotoimisto Oy / [REDACTED]

**Mitätöinti-
vaatimuksen tekijä** VILPE Oy
Asiamies Laine IP Oy
Asiamiehen viite S2765VILPE

Pyydämme teitä ilmoittamaan hyödyllisyysmallin numeron kirjelmässänne Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut yllä mainittua hyödyllisyysmallia vastaan esitetyn mitätöinti-
vaatimuksen. Patentti- ja rekisterihallitus julistaa hyödyllisyysmallin osittain mitättömäksi seuraavilla
perusteilla:

PÄÄTÖKSEN PERUSTANA OLEVAT ASIAKIRJAT

Mitätöntivaatimus (HmL 19 §)

Mitätöntivaatimuksen tekijä VILPE Oy vaatii 29.03.2021 vastaanotetussa hyödyllisyysmallin FI 12416
mitätöntivaatimuksessa, että hyödyllisyysmalli on julistettava mitättömäksi, koska rekisteröinti tarkoittaa
keksintöä, joka ei täytä HmL 2 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Viitejulkaisut

Mitätöntivaatimuksen tueksi mitätöntivaatimuksen tekijä on esittänyt (29.03.2021) julkaisut:

D1: EP 2732851 A1 (TROX GMBH GEB [DE]) 21 toukokuu 2014 (21.05.2014)
D2: DE 102013210798 B3 (LUX HOLDING GMBH [DE]) 20 marraskuu 2014 (20.11.2014)
D3: JP 2011080245 A (SHIN FUJI KUCHO KK) 21 huhtikuu 2011 (21.04.2011)
D4: US 4086736 A (LANDRIGAN LARRY P) 02 toukokuu 1978 (02.05.1978)
D5: GB 2507016 A (KAEFER WANNER [FR]) 16 huhtikuu 2014 (16.04.2014)
D6: US 2008006339 A1 (ALBRECHT VOLKER [DE] et al.) 10 tammikuu 2008 (10.01.2008)
D7: JP H04134986 U (ei tiedossa) 15 joulukuu 1992 (15.12.1992)
D8: BE 660833 A (WILHELM KOPP ZELLKAUTSCHUK) 01 heinäkuu 1965 (01.07.1965)
D9: FI 124475 B (BETTER PLACE OY [FI]) 15 syyskuu 2014 (15.09.2014)

Mitätöntivaatimuksen perustelut

Mitätöntivaatimuksen tekijän mukaan suojavaatimuksilta 1-3 puuttuu uutuus julkaisuihin D1-D9 nähden,
suojavaatimukselta 4 julkaisuihin D5-D7 nähden, suojavaatimukselta 5 julkaisuun D7 nähden,
suojavaatimukselta 6 julkaisuihin D2 ja D7 nähden ja suojavaatimukselta 7 julkaisuihin D5-D7 nähden.
Suojavaatimuksilta 8 ja 9 puuttuu uutuus mm. julkaisuihin D3, D4, D7 ja D9 nähden.

Postiosoite Patentti- ja rekisterihallitus
00091 PRH

Käyntiosoite Sörnäisten rantatie 13 C
Helsinki

Puhelin 029 509 5000

Pankki Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
FI34 8919 9710 0007 32
DABAFIHH

Nordea Bank Oyj
FI97 1660 3000 1042 27
NDEAFIHH

Mitätöintivaatimuksen tekijä esittää edelleen, että vaikka suojavaatimus 1 tulkittaisiin uudeksi ei se eroa selvästi julkaisuista D6-D8. Vastaavasti suojavaatimukset 2-6 eivät eroa selvästi julkaisuista D1-D9.

Annetut lausumat

28.06.2021 vastaanotettu hyödyllisyysmallin haltijan ensimmäinen lausuma, jonka yhteydessä on toimitettu kolme vaihtoehtoista suojavaatimusasetelmaa V1-V3.

27.08.2021 vastaanotettu mitätöintivaatimuksen tekijän lausuma, jossa esitetään, että haltijan esittämässä vaihtoehtoisissa suojavaatimusasetelmissa V1-V3 on suojavaatimusta 1 täsmennetty siten, että hyödyllismallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. Näin ollen on suojavaatimusasetelmat V1-V3 hylättävä hyödyllisyysmallilain 19 § 1. momentin 3. kohdan nojalla. Edelleen suojavaatimusasetelma V2 on hylättävä hyödyllisyysmallilain 19 § 1. momentin 2. kohdan nojalla, koska hyödyllisyysmallista ei käy ilmi miten suojavaatimuksen 1 mukaiseen toteuttamismuotoon voitaisiin päätyä. Lisäksi mitätöintivaatimuksen tekijän mukaan vaihtoehtoiset suojavaatimukset 1 eivät esitä täsmällisesti sitä, mitä halutaan suojata. Vaikka vaatimusta rekisteröidyn hyödyllisyysmallin julistamisesta mitättömäksi ei voida perustaa täsmällisyyden puutteeseen, hyödyllisyysmallia ei kuitenkaan voida jättää voimaan sellaiseen muotoon muutettuna, joka ei täytä hyödyllisyysmallilain ehtoja. Mitätöintivaatimuksen tekijä edelleen toteaa, että vaihtoehtoisten suojavaatimusasetelmien V1-V3 suojavaatimukset 1 eivät ole uusia eivätkä eroa selvästi siihen verrattuna, mikä on aikaisemmin tullut tunnetuksi.

01.11.2021 vastaanotettu hyödyllisyysmallin haltijan toinen lausuma, jonka mukaan vaihtoehtoisten suojavaatimusasetelmien V1-V3 suojavaatimuksiin 1 ei ole lisätty perusasiakirjan ulkopuolista asiaa. Lisäksi vaihtoehtoiset suojavaatimukset 1 ovat täsmällisesti määriteltyjä ja uusia sekä keksinnöllisiä julkaisuihin D1-D9 nähden.

Päätöksen kohteena olevat suojavaatimukset

Päätöksen kohteena ovat hyödyllisyysmallin FI 12416 suojavaatimukset 1-9 sekä hyödyllisyysmallin haltijan 28.06.2021 toimittamat kolme vaihtoehtoista suojavaatimusasetelmaa V1-V3. Vaihtoehtoiset vaatimusasetelmat on laitettu numerojärjestykseen V1, V2 ja V3 sen mukaan mikä on ensisijainen suojavaatimusasetelma ja mitkä ovat toissijaisia suojavaatimusasetelmia.

Hyödyllisyysmallin suojavaatimus 1

Läpivientikappale, joka käsittää ainakin ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10), jonka ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) poikkileikkausmuoto on ympyrä ja ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) ympärillä olevan ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12), **tunnettu** siitä, että mainitun ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) poikkileikkausmuoto on nelikulmio.

Ensisijaisen vaihtoehtoisen suojavaatimusasetelman V1 suojavaatimus 1

Läpivientikappale asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään, joka läpivientikappale käsittää ainakin ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10), jonka ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) poikkileikkausmuoto on ympyrä ja ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) ympärillä olevan ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12), ja mainitun ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) poikkileikkausmuoto on nelikulmio, ja ensimmäisessä lämmöneristekerroksessa (12) on ensimmäinen päätysivu (14), toinen päätysivu (16) ja neljä reunasivua (17), jotka ensimmäinen päätysivu (14) ja toinen päätysivu (16) ovat olennaisesti yhdensuuntaisia tasaisia pintoja ja ensimmäisessä ilmanvaihtoputkessa (10) on ensimmäiseen päätysivuun (14) avautuva ensimmäinen pää (11a) ja toiseen päätysivuun (16) avautuva toinen pää (11b), tunnettu siitä, että ainakin ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) reunasivujen (17) ympärillä on toinen lämmöneristekerros (18), joka toinen lämmöneristekerros (18) on elastista, kokoonpuristuvaa lämmöneristemateriaalia, jonka puristuslujuus on olennaisesti pienempi kuin ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) lämmöneristemateriaalin puristuslujuus.

Postiosoite Patenti- ja rekisterihallitus
00091 PRH

Käyntiosoite Sörnäisten rantatie 13 C
Helsinki

Puhelin 029 509 5000

Pankki Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
FI34 8919 9710 0007 32
DABAFIHH

Nordea Bank Oyj
FI97 1660 3000 1042 27
NDEAFIHH

Tuki suojavaatimuksen 1 johdanto-osaan lisättylle määreelle "... asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään..." löytyy hyödyllismallijulkaisun selitysosasta sivulta 2, riviltä 22. Suojavaatimus 2 on kokonaisuudessaan lisätty johdanto-osaan. Suojavaatimus 4 on lisätty kokonaisuudessaan ja suojavaatimus 5 osittain tunnusmerkkiosaan.

Toissijaisen vaihtoehdoisen suojavaatimusasetelman V2 suojavaatimus 1

Läpivientikappale asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään, joka läpivientikappale käsittää ainakin ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10), jonka ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) poikkileikkausmuoto on ympyrä ja ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) ympärillä olevan ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12), ja mainitun ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) poikkileikkausmuoto on nelikulmio ja ensimmäinen lämmöneristekerros (12) on kiinnitetty kiinteästi ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) ulkopintaan niin, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen, ja ensimmäisessä lämmöneristekerroksessa (12) on ensimmäinen päätysivu (14), toinen päätysivu (16) ja neljä reunasivua (17), jotka ensimmäinen päätysivu (14) ja toinen päätysivu (16) ovat olennaisesti yhdensuuntaisia tasaisia pintoja ja ensimmäisessä ilmanvaihtoputkessa (10) on ensimmäiseen päätysivuun (14) avautuva ensimmäinen pää (11a) ja toiseen päätysivuun (16) avautuva toinen pää (11b), tunnettu siitä, että ainakin ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) ulkopinnassa reunasivujen (17) ympärillä on toinen lämmöneristekerros (18), joka toinen lämmöneristekerros (18) on elastista, kokoonpuristuvaa lämmöneristemateriaalia, jonka puristuslujuus on olennaisesti pienempi kuin ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) lämmöneristemateriaalin puristuslujuus.

Suojavaatimusasetelmaan V2 on tehty vastaavat muutokset kuin suojavaatimusasetelmaan V1. Lisäksi suojavaatimuksen 1 johdanto-osaan on lisätty määre "... ensimmäinen lämmöneristekerros (12) on kiinnitetty kiinteästi ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) ulkopintaan niin, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen..." ja tunnusmerkkiosaan lisäys "... ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) ulkopinnassa reunasivujen (17) ympärillä...". Lisäyksille löytyy tuki selitysosasta sivulta 4, riveiltä 22-24 ja 27.

Toissijaisen vaihtoehdoisen suojavaatimusasetelman V3 suojavaatimus 1

Läpivientikappale asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään, johon ulkoseinään on muodostettu reikä läpivientikappaleelle, joka läpivientikappale käsittää ainakin ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10), jonka ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) poikkileikkausmuoto on ympyrä ja ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) ympärillä olevan ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12), ja mainitun ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) poikkileikkausmuoto on nelikulmio ja ensimmäinen lämmöneristekerros (12) on kiinnitetty kiinteästi ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) ulkopintaan niin, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen, ja ensimmäisessä lämmöneristekerroksessa (12) on ensimmäinen päätysivu (14), toinen päätysivu (16) ja neljä reunasivua (17), jotka ensimmäinen päätysivu (14) ja toinen päätysivu (16) ovat olennaisesti yhdensuuntaisia tasaisia pintoja ja ensimmäisessä ilmanvaihtoputkessa (10) on ensimmäiseen päätysivuun (14) avautuva ensimmäinen pää (11a) ja toiseen päätysivuun (16) avautuva toinen pää (11b), tunnettu siitä, että ainakin ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) ulkopinnassa reunasivujen (17) ympärillä on toinen lämmöneristekerros (18), joka toinen lämmöneristekerros (18) on elastista, kokoonpuristuvaa lämmöneristemateriaalia, jonka puristuslujuus on olennaisesti pienempi kuin ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) lämmöneristemateriaalin puristuslujuus, ja läpivientikappaleen poikkileikkaus on ulkoseinän reiän muotoinen, ja läpivientikappale on konfiguroitu asetettavaksi reikään niin, että asetusvaiheessa toinen lämmöneristekerros puristuu hieman kokoon.

Suojavaatimusasetelmaan V3 on tehty vastaavat muutokset kuin suojavaatimusasetelmiin V1 ja V2. Lisäksi suojavaatimukseen 1 on lisätty sen johdanto-osaan määre "... johon ulkoseinään on muodostettu reikä läpivientikappaleelle...". Edelleen suojavaatimuksen 1 tunnusmerkkiosaan on lisätty "... ja läpivientikappaleen poikkileikkaus on ulkoseinän reiän muotoinen..." ja "... läpivientikappale on konfiguroitu asetettavaksi reikään niin, että asetusvaiheessa toinen lämmöneristekerros puristuu hieman kokoon". Tuki näille lisäyksille löytyy selitysosasta sivulta 6, riviltä 1; sivulta 5, riveiltä 31-33 ja sivulta 6, riveiltä 2-4.

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| Postiosoite | Patentti- ja rekisterihallitus 00091 PRH | Käyntiosoite | Sörnäisten rantatie 13 C Helsinki | Puhelin | 029 509 5000 |
| Pankki | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH | | | | Nordea Bank Oyj FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH |

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Huomioon otetut julkaisut

Mitätöintivaatimuksen ratkaisemisessa on huomioitu kaikki mitätöintivaatimuksen tekijän esittämät julkaisut D1-D9. Päätöksen perustelut pohjautuvat kuitenkin julkaisuihin D5-D7, koska mitätöintivaatimuksen tekijän kannanotto vaihtoehtoisten suojavaatimusasetelmien V1-V3 uutuuteen ja keksinnöllisyyteen perustuu julkaisuihin D5-D7.

Suojavaatimusten muutokset (HmL 19 § 1 mom. 3)

Suojavaatimusasetelma V1

Sen lisäksi, että suojavaatimusta 1 on täsmennetty kokonaisuudessaan suojavaatimusten 2 ja 4 piirteillä ja osittain suojavaatimuksen 5 piirteillä, on suojavaatimuksen johdanto-osaan lisätty määrite "...asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään...". Hyödyllisyysmallijulkaisun selitysosien sivun 2, rivin 22 kuvauksen mukaan "Läpivientikappale on tarkoitettu asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään siten, että läpivientikappaleen lämmöneristekerros asettuu ulkoseinän ulkoseinän lämmöneristekerroksen kohdalle." Lisäksi läpivientikappaleen käyttöä kuvataan myös sivulla 5, riveillä 26-29, jossa mainitaan, että läpivientikappaletta käytetään "rakennuksen ulkoseinään tapahtuvan läpiviennin tekemiseen". Näin ollen on selvää, että lisätty määrite "...asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään..." käy selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Suojavaatimusasetelma V2

Edellä esitettyjen määritteiden lisäksi suojavaatimusasetelman V2 suojavaatimusta 1 on täsmennetty määritelmällä "ensimmäinen lämmöneristekerros (12) on kiinnitetty kiinteästi ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) ulkopintaan niin, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen" ja "ensimmäisen lämmöneristekerroksen (12) ulkopinnassa reunasivujen (17) ympärillä on toinen lämmöneristekerros (18)". Määritelmät on esitetty sanatarkasti selitysosien sivulla 4, riveillä 22-24 ja sivun 4 rivillä 27. Näin ollen suojavaatimusasetelman V2 suojavaatimukseen 1 lisätyt määritteet käyvät selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Suojavaatimusasetelma V3

Suojavaatimusasetelmaan V3 on tehty vastaavat muutokset kuin suojavaatimusasetelmiin V1 ja V2. Lisäksi suojavaatimuksen 1 johdanto-osaan on lisätty määritelmä "...johon ulkoseinään on muodostettu reikä läpivientikappaleelle..." ja tunnusmerkkiosaan määritelmät "...ja läpivientikappaleen poikkileikkaus on ulkoseinän reiän muotoinen..." ja "...läpivientikappale on konfiguroitu asetettavaksi reikään niin, että asetusvaiheessa toinen lämmöneristekerros puristuu hieman kokoon". Tuki näille lisäyksille löytyy selitysosasta sivulta 6, riviltä 1; sivulta 5, riveiltä 31-33 ja sivulta 6, riveiltä 2-4. Näin ollen suojavaatimusasetelman V3 suojavaatimukseen 1 lisätyt määritteet käyvät selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Vaihtoehtoiset suojavaatimusasetelmat V1-V3 eivät sisällä sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta (HmL 19 § 1 mom. 3 kohta).

Keksinnön kuvauksen riittävyys (HmL 19 § 1 mom. 2 kohta)

Mitätöintivaatimuksen tekijän lausuman 27.08.2021 mukaan suojavaatimusasetelmassa V2 määritellyssä suojavaatimuksessa 1 lämmöneristekerrokset kiinnitetään toisiinsa siten, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen. Hyödyllisyysmallista ei käy ilmi se, miten eristekerrokset voidaan kiinnittää toisiinsa niin, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen.

Ilmeisesti kysymyksessä on piirre: "...ensimmäinen lämmöneristekerros (12) on kiinnitetty kiinteästi ensimmäisen ilmanvaihtoputken pintaan niin, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen...", koska

Postiosoite Patenti- ja rekisterihallitus
00091 PRH

Käyntiosoite Sörnäisten rantatie 13 C
Helsinki

Puhelin 029 509 5000

Pankki Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
FI34 8919 9710 0007 32
DABAFIHH

Nordea Bank Oyj
FI97 1660 3000 1042 27
NDEAFIHH

suojavaatimuksessa ei puhuta lämmöneristekerroksien kiinnittämisestä toisiinsa siten, että ne muodostaisivat yhtenäisen kappaleen.

Lämmöneristekerroksen kiinnittäminen ilmanvaihtoputken pintaan on hyvin tavanomaista tekniikkaa ja kiinnittämisen toteuttaminen on alan ammattimiehelle hyvin yksinkertaista. Keksintö on toisin sanoen hyödyllisyysmallissa esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Hyödyllisyysmallilain 2 §:n ehtojen täyttyminen (HmL 19 § 1 mom. 1 kohta)

Uutuus (HmL 19 § 1 mom. 1 kohta; HmL 2 §)

Julkaisussa D5 (sivu 7, rivit 2 ja 3; sivu 9, rivi 30 – sivu 10, rivi 20; kuvio 2) on kuvattu rakennuksen ulkoseinään tehtävä järjestely läpivientien tiivistämiseksi, joka käsittää ainakin ensimmäisen putken (201), jonka ensimmäisen putken (201) poikkileikkausmuoto on ympyrä ja ensimmäisen putken (201) ympärillä olevan tiivistystulpan (202), joka on tulkittavissa ensimmäiseksi lämmöneristekerrokseksi, jonka poikkileikkausmuoto on nelikulmio. Ensimmäinen lämmöneristekerros (202) on silikonivaahtoa, joka ruiskutetaan seinän (200), putken (201) ja muotin muodostaman tilan sisään. Silikonivaahdon kuivuttua muotti poistetaan ja suoritetaan tasaustyöt. Lopuksi lämmöneristekerroksen (ja osittain seinän) päälle liimataan suojakangas (204). Tiivistyksen varmistamiseksi asetetaan vielä mastiksia (215) seinän ja suojakankaan sekä putken ja suojakankaan rajapintoihin. Julkaisussa D5 esitetään, että rakennuksen ulkoseinän reikään asetetaan ensimmäinen putki (201) tukijärjestelmän varaan (sivu 9, rivit 32-34). Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 kohde eroaa julkaisusta D5 tunnetusta tekniikasta siten, että siinä on läpivientikappale, joka käsittää ensimmäisen lämmöneristekerroksen.

Julkaisusta D6 (tiivistelmä; kappaleet [0011], [0012] ja [0048]; kuvio 4) tunnetaan läpivientikappale asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään, johon ulkoseinään on muodostettu reikä läpivientikappaleelle, joka läpivientikappale käsittää ainakin ensimmäisen putken (3), jonka putken poikkileikkausmuoto on ympyrä ja ensimmäisen putken ympärillä olevan ensimmäisen lämmöneristekerroksen ja mainitun ensimmäisen poikkileikkausmuoto on nelikulmio. Ensimmäinen lämmöneristekerros on kiinnitetty kiinteästi ensimmäisen putken ulkopintaan niin, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen, ja ensimmäisessä lämmöneristekerroksessa on ensimmäinen päätysivu, toinen päätysivu ja neljä reunasivua, jotka ensimmäinen päätysivu ja toinen päätysivu ovat olennaisesti yhdensuuntaisia tasaisia pintoja ja ensimmäisessäputkessa on ensimmäiseen päätysivuun avautuva ensimmäinen pää ja toiseen päätysivuun avautuva toinen pää. Ensimmäisen lämmöneristekerroksen ulkopinnassa reunasivujen (12) ympärillä on toinen lämmöneristekerros, joka on elastista kokoonpuristuvaa lämmöneristysmateriaalia. Julkaisussa D6 kuvattua läpivientikappaletta käytetään savupiippujen läpivienneissä, mutta rakenteensa puolesta esitetty läpivientikappale soveltuisi myös ilmanvaihtoputkelle. Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet käyvät siten ilmi julkaisusta D6, joten suojavaatimuksen 1 kohde ei ole uusi.

Julkaisussa D7 (kuviot 1 ja 2 & englanninkielinen konekäännös (EPO) [online] EPOQUENET TXPMTJEU kappaleet [0009]-[0015]) on kuvattu läpivientikappale asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään (3), johon ulkoseinään on muodostettu reikä läpivientikappaleelle, joka läpivientikappale käsittää ainakin ensimmäisen putken (1a), jonka putken poikkileikkausmuoto on ympyrä ja ensimmäisen putken ympärillä olevan ensimmäisen lämmöneristekerroksen (2) ja mainitun ensimmäisen poikkileikkausmuoto on nelikulmio. Ensimmäinen lämmöneristekerros on kiinnitetty kiinteästi ensimmäisen ilmanvaihtoputken ulkopintaan niin, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen, ja ensimmäisessä lämmöneristekerroksessa on ensimmäinen päätysivu, toinen päätysivu ja neljä reunasivua, jotka ensimmäinen päätysivu ja toinen päätysivu ovat olennaisesti yhdensuuntaisia tasaisia pintoja ja ensimmäisessä putkessa on ensimmäiseen päätysivuun avautuva ensimmäinen pää ja toiseen päätysivuun avautuva toinen pää. Läpivientikappale asetetaan seinän läpi kulkevaan reikään ja ensimmäisen lämmöneristekerroksen (2) ja seinän (3) välisiin rakoihin pursotetaan täyteainetta (7) ja kuumuudenkestävää tiivistysainetta (8). Julkaisussa D7 kuvattua läpivientikappaletta käytetään esimerkiksi vesiputkien läpivienneissä (englanninkielinen konekäännös (EPO) [online] EPOQUENET TXPMTJEU kappaleet [0001]), mutta rakenteensa puolesta esitetty läpivientikappale soveltuisi myös ilmanvaihtoputkelle. Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet käyvät siten ilmi julkaisusta D7, joten suojavaatimuksen 1 kohde ei ole uusi.

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| Postiosoite | Patentti- ja rekisterihallitus 00091 PRH | Käyntiosoite | Sörnäisten rantatie 13 C Helsinki | Puhelin | 029 509 5000 |
| Pankki | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH | | | Nordea Bank Oyj FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH | |

Hyödyllisyysmallin suojavaatimus 1

Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet käyvät ilmi julkaisuista D6 ja D7, joten suojavaatimuksen 1 kohde ei ole uusi.

Suojavaatimusasetelma V1

Suojavaatimusasetelman V1 suojavaatimuksen 1 kohde eroaa julkaisusta D6 tunnetusta tekniikasta siten, että toisen lämmöneristekerroksen puristuslujuus on olennaisesti pienempi kuin ensimmäisen lämmöneristekerroksen. Ero julkaisusta D7 tunnettuun tekniikkaan on se, että läpivientikappaleen ensimmäisen lämmöneristekerroksen reunasivujen ympärillä on toinen lämmöneristekerros, joka toinen lämmöneristekerros on elastista kokoonpuristuvaa lämmöneristemateriaalia, jonka puristuslujuus on olennaisesti pienempi kuin ensimmäisen lämmöneristekerroksen lämmöneristemateriaalin puristuslujuus. Suojavaatimusasetelman V1 suojavaatimuksen 1 kohde on näin ollen uusi.

Suojavaatimusasetelmat V2 ja V3

Koska suojavaatimusasetelman V2 suojavaatimukseen 1 on tehty vastaavat muutokset kuin suojavaatimusasetelmaan V1 ja täsmennetty ilmanvaihtoputken kiinnitystä ensimmäiseen lämmöneristekerrokseen sekä toisen lämmöneristekerroksen sijaintia ensimmäisen lämmöneristekerroksen suhteen, on myös suojavaatimusasetelma V2 uusi.

Koska suojavaatimusasetelman V3 suojavaatimukseen 1 on tehty vastaavat muutokset kuin suojavaatimusasetelmaan V1 ja V2 sekä lisätty piirre liittyen läpivientikappaleen käyttökohteeseen ja asetusvaiheeseen, on myös suojavaatimusasetelma V3 uusi.

Selvä ero (keksinnöllisyys) (HmL 19 § 1 mom. 1 kohta; HmL 2 §)Hyödyllisyysmallin suojavaatimus 1

Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 kohde ei ole uusi eikä se näin ollen eroa selvästi tunnetusta tekniikasta.

Suojavaatimusasetelma V1

Julkaisu D6 edustaa lähintä tekniikan tasoa suojavaatimusasetelman V1 suojavaatimukselle 1. Suojavaatimuksen 1 kohde eroaa teknisten piirteiden osalta lähimmästä tekniikan tasosta siinä, että toisen lämmöneristekerroksen puristuslujuus on olennaisesti pienempi kuin ensimmäisen lämmöneristekerroksen. Julkaisusta D6 tunnettu tekniikka saa aikaan saman teknisen vaikutuksen kuin suojavaatimuksessa 1 määritelty keksintö mutta eri tavalla. Toinen lämmöneristekerros on elastinen ja kokoonpuristuva, joka toinen lämmöneristekerros mahdollistaa läpivientikappaleen asentamisen seinässä olevaan reikään. Suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön ratkaisema objektiivinen tekninen ongelma on siten vaihtoehdon aikaansaaminen julkaisussa D6 esitetylle läpivientikappaleelle.

Suojavaatimusasetelman V1 suojavaatimuksessa 1 esitetty ratkaisu tähän objektiiviseen tekniseen ongelmaan ei ole aivan ilmeinen tekniikan tason perusteella. Julkaisussa D6 (kappaleet [0011], [0012] ja [0048]; kuvion 4) esitetyn läpivientikappaleen ensimmäinen ja toinen lämmöneristekerros on tehty lämmöneristemateriaalista (2), joka käsittää kuituja, kuten mineraali- tai kivivillasta. Asennettaessa läpivientikappaleta (1) seinässä olevaan reikään, voidaan toista lämmöneristekerrosta leikata siten, että läpivientikappale sopii reikään. Julkaisu D6 ei opeta tai ehdota, että toisen lämmöneristekerroksen puristuslujuus olisi olennaisesti pienempi kuin ensimmäisen lämmöneristekerroksen. Muissa tekniikan tasoa edustavissa julkaisuissa D5 ja D7 ei opeteta tai ehdoteta lainkaan, että läpivientikappaleessa voi olla toista lämmöneristekerrosta. Suojavaatimusasetelman V1 suojavaatimuksen 1 kohde eroaa siten selvästi tunnetusta tekniikasta.

Postiosoite Patenti- ja rekisterihallitus
00091 PRH

Käyntiosoite Sörnäisten rantatie 13 C
Helsinki

Puhelin 029 509 5000

Pankki Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
FI34 8919 9710 0007 32
DABAFIHH

Nordea Bank Oyj
FI97 1660 3000 1042 27
NDEAFIHH

Koska hyödyllisyysmallinhaltijan esittämä ensimmäinen toissijainen vaihtoehto V1 eroaa selvästi tunnetusta tekniikasta, ei ole tarpeen ottaa kantaa vaihtoehtoihin suojavaatimuksiin V2 ja V3.

Muut mitätöintivaatimuksessa esitetyt seikat

Mitätöintivaatimuksen tekijä on lausumassaan 27.08.2021 esittänyt, että suojavaatimusasetelmiin V1-V3 on lisätty piirteitä, jotka tekevät niissä määritellyistä suojavaatimuksista 1 epätäsmällisiä, jolloin vaatimukset eivät ole hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2. momentin mukaisia.

Hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu suojavaatimusten täsmällisyys ei sinänsä ole hyödyllisyysmallilain 19 §:n mukainen mitätöintiperuste. Markkinaoikeus on päätöksessään MAO:52/21 viitannut Euroopan patenttinviraston laajennetun valituslautakunnan ratkaisuun G3/14 ja katsonut, että suojavaatimusten täsmällisyys on mitätöintikäsitellyssä tutkittavissa siinä laajuudessa kuin hyväksytyjä suojavaatimuksia on muutettu. Muutettuihin suojavaatimuksiin on tuotu selityksestä piirteitä, jotka eivät ole käyneet ilmi PRH:n rekisteröimästä suojavaatimusasetelmasta ja muutettujen suojavaatimusten täsmällisyys on tältä osin tutkittava.

Suojavaatimusasetelma V1

Mitätöintivaatimuksen tekijän mukaan lisätty piirre ” *asennettavaksi rakennuksen ulkoseinään*” tekee suojavaatimusasetelman V1 suojavaatimuksesta 1 epätäsmällisen, koska se ei täsmennä itse läpivientikappaletta. Piirre kuvaa keksinnön käyttökohdetta ja tarkentaa keksinnön alaa. Vaikka lisätystä piirteestä puuttuu läpivientikappaleen rakenteellisen yksityiskohdan määrittely, ilmaisee suojavaatimusasetelman V1 suojavaatimus 1 täsmällisesti sen, mitä halutaan suojata.

Suojavaatimusasetelma V2

Lisätty piirre ”... *ensimmäinen lämmöneristekerros (12) on kiinnitetty kiinteästi ensimmäisen ilmanvaihtoputken (10) ulkopintaan niin, että ne muodostavat yhtenäisen kappaleen...*” tekee mitätöintivaatimuksen tekijän mielestä suojavaatimusasetelman V2 suojavaatimuksesta 1 epätäsmällisen. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että, jos ilmanvaihtoputki on kiinnitetty kiinteästi ensimmäiseen lämmöneristekerrokseen, pysyy putki eristeessä kiinni, vaikka läpivientikappaletta pidettäisiin ylösalaisin ilmanvaihtoputken ollessa pystysuorassa. Tällöin ensimmäinen lämmöneristekerros ja ensimmäinen ilmanvaihtoputki muodostavat yhtenäisen kappaleen. Näin ollen suojavaatimusasetelman V2 suojavaatimuksessa 1 määritellään täsmällisesti se, mitä halutaan suojata.

Suojavaatimusasetelma V3

Mitätöintivaatimuksen tekijän mukaan lisätyt piirteet ”... *johon ulkoseinään on muodostettu reikä läpivientikappaleelle...*” ja ”... *läpivientikappale on konfiguroitu asetettavaksi reikään niin, että asetusvaiheessa toinen lämmöneristekerros puristuu hieman kokoon.*” tekevät suojavaatimusasetelman V3 suojavaatimuksesta 1 epätäsmällisen. Vaikka ensimmäinen piirre kuvaa keksinnön käyttökohdetta eikä täsmennä läpivientikappaleen rakennetta, ei se tee suojavaatimuksesta epätäsmällistä. Toisessa piirteessä käytetty termi ”puristuu hieman kokoon” on epätäsmällinen piirre, koska määrittelyä sille mikä on ”hieman” ei ole hyödyllisyysmallissa esitetty. Suojavaatimusasetelman V3 suojavaatimuksessa 1 lisätty piirre kuvaa kuitenkin läpivientikappaleen asetusvaihetta eikä kappaleen rakennetta itseään. Koska toisen lämmöneristekerroksen rakennetta on jo määritelty suojavaatimusasetelmien V1-V3 suojavaatimusten 1 tunnusmerkiosissa (toinen lämmöneristekerros on elastista, kokoonpuristuvaa lämmöneristemateriaalia), ei määrittelyä ”puristuu hieman kasaan” voida pitää keksinnön rakenteen täsmällisen määrittelyn kannalta olennaisena. Näin ollen suojavaatimusasetelman V3 suojavaatimuksessa 1 määritellään täsmällisesti se, mitä halutaan suojata.

Edellä esitetyn mukaisesti hakemus sisältää täsmällisesti ilmaistuna sen, mitä halutaan suojata (vaihtoehtoiset suojavaatimusasetelmat V1-V3) (HmL 6 § 2 mom.).

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| Postiosoite | Patentti- ja rekisterihallitus 00091 PRH | Käyntiosoite | Sörnäisten rantatie 13 C Helsinki | Puhelin | 029 509 5000 |
| Pankki | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH | | | Nordea Bank Oyj FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH | |

YHTEENVETO PÄÄTÖKSESTÄ

Hyödyllisyysmalli ei koske sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta (HmL 19 § 1 mom. 3 kohta).

Hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 kohde ei ole uusi eikä se eroa selvästi ennestään tunnetusta tekniikasta (HmL 19 § 1 mom. 1 kohta, HmL 2 §).

Ensisijaisen suojavaatimuksen 1 (suojavaatimusasetelma V1) kohde on uusi ja eroaa selvästi ennestään tunnetusta tekniikasta (HmL 19 § 1 mom. 1 kohta, HmL 2 §).

Patentti- ja rekisterihallitus julistaa hyödyllisyysmallin FI 12416 osittain mitättömäksi siten, että se pysytetään voimassa muutetussa muodossa 28.06.2021 toimitetuilla ensisijaisilla vaihtoehtoisilla suojavaatimuksilla (suojavaatimusasetelma V1), koska sen pysyttämiseksi voimassa muutetussa muodossa ei ole olemassa mitään hyödyllisyysmallilain 19 §:n 1 momentissa säädettyä estettä (HmL 21 §).

Lyhenteet

HmL = laki hyödyllisyysmallioikeudesta

Vanhempi tutkijainsinööri Lauri Louhiluoto
Puhelin: 029 509 5000

Vanhempi tutkijainsinööri Tommi Kajander
Puhelin: 029 509 5000

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

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 Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
FI34 8919 9710 0007 32
DABAFIHH

Nordea Bank Oyj
FI97 1660 3000 1042 27
NDEAFIHH