

Teknillinen korkeakoulu
Koulutuskeskus Dipoli
Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2008 - 2009
Erikoistyö

TIETOKANTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN
VALITUSLAUTAKUNNAN PATENTTI- JA HYÖDYLLISYYSMALLIASIOITA
KOSKEVISTA PÄÄTÖKSISTÄ

Veli-Pekka Autio, PRH
Tommi Kajander, PRH
Jorma Lehtonen, PRH
Ville Möttönen, PRH
Laura Salmi, PRH
Jukka Taskinen, PRH

Helsinki, 2.2.2010

Tiivistelmä

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) valituslautakunnasta voi hakea muutosta PRH:n tekemään päätökseen, joka koskee patenttia, hyödyllisyysmallia, tavaramerkkiä tai mallia. Lisäksi PRH:n valituslautakunta käsittelee muun muassa yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriin liittyviä valituksia. PRH:n valituslautakunnan patentteja tai hyödyllisyysmalleja koskevat päätökset ovat julkisia, kun ne koskevat julkiseksi tulleita hakemuksia, mutta nykyisin yleisö pääsee tutustumaan asiakirjoihin vain PRH:n kirjastossa. Tiedon saatavuuden parantamiseksi suunnitelimme Internetissä julkaistavan tietokannan valituslautakunnan päätöksistä. Keskityimme tässä erikoistyössä patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin ja näiden hakemuksiin liittyviin päätöksiin, mutta suunnittelu on tehty siten, että tietokannan laajentaminen tavaramerkkejä koskeviin valituslautakunnan päätöksiin on mahdollista myöhemmin.

Aluksi selvitimme PRH:n valituslautakunnan päätöksistä kiinnostuneet asiakasryhmät ja heidän käyttötarpeensa valituspäätöstietokannalle. Lisäksi asiakkailta kysyttiin erityisesti tietokannalta vaadittavia hakumahdollisuuksia sekä mitä dokumentteja ja tietoja hakemuksista ja valituslautakunnan päätöksistä haluttaisiin nähdä. Saadun palautteen pohjalta määriteltiin tietokanta käyttäjävaatimusten kannalta. Suunnittelussa otettiin huomioon myös PRH:n jo käytössä olevat tietokannat. Jotta käyttäjät voisivat helpoimmin hyödyntää valituspäätösaineistoa, loimme myös asiasanaluokitusjärjestelmän ja luokittelimme tammikuussa 2005 – 2008 annetut valituslautakunnan päätökset sen mukaan. Asiasanasto perustuu Euroopan patenttivilaston (EPO) valituslautakunnan päätöksiä esittelevän julkaisun jäsentelyyn sekä viraston sisäisessä käytössä olleisiin asiasanoihin. Lopuksi esitämme vielä aikataulun ja resursointisuunnitelman tietokannan toteuttamista varten.

Sisällysluettelo

Tiivistelmä.....	2
Sisällysluettelo	3
1. Johdanto.....	4
2. Markkinatutkimus	6
2.1. Kyselyt.....	6
2.2. STY:n lausunto	7
2.3. Patentit - teollisuus – tekniikka kurssin osallistujat	8
2.4. Patentit - teollisuus – tekniikka kurssin luennoitsijat.....	9
2.5. Patentti-insinöörit r.y:n lausunto.....	11
3. Asiasanat luokitteluohjeineen	12
4. Tilastoja luokittelusta	19
5. Käyttöliittymä	23
6. Jatkotoimenpiteet	25
Lähdeluettelo	27
Liite 1: Hakulomake	28
Liite 2: Tulostaus.....	29
Liite 3: Päätösnäkymä	30

1. Johdanto

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) valituslautakunta käsittelee ja ratkaisee laeilla ja asetuksilla säädetyt valitusasiat. Valituslautakunnalle tehtävällä valituksella voidaan hakea muutosta PRH:n tekemään päätökseen, joka koskee patenttia, hyödyllisyysmallia, tavaramerkkiä tai mallia. Lisäksi PRH:n valituslautakunta käsittelee mm. yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteriin liittyviä rekisteröintiä koskevia valituksia. Tässä työssä käsitellään kotimaisiin patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin ja näiden hakemuksiin liittyviä valituslautakunnan päätöksiä.

PRH:n valituslautakunnan päätöksistä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). KHO:n päätökset toimivat ennakkotapauksina mutta ovat heikosti velvoittavia niin hakemusten virastokäsittelyssä kuin tuomioistuimissakin mm. loukkaus- ja mitätöintitapauksissa.

PRH:n valituslautakunnan päätökset ovat julkisia, kun ne koskevat julkiseksi tulleita hakemuksia. Kun valituslautakunta on tehnyt ratkaisunsa tällaisessa tapauksessa, julkiset valitusta koskevat asiakirjat liitetään hakemuskansioon. Yleisö pääsee lukemaan julkisia asiakirjoja PRH:n kirjastossa.

Eurooppalainen patenttilainsäädäntö on harmonisoitu ja Suomen patenttilaki on hyvin lähellä EPC:n säädöksiä. Euroopan patenttiviraston (EPO) valituslautakunta käsittelee vuonna 2008 yhteensä 1849 valitusta¹. Vaikka EPO valituslautakunnan päätökset eivät ole velvoittavia esimerkiksi suomalaisten patenttihakemusten käsittelyssä PRH:ssa, ne toimivat tärkeänä oikeuslähteenä patenttihakemusten käsittelyssä. Pääsyyinä tähän on lainsäädännön samankaltaisuus ja helppo pääsy valituspäätöksiin. EPO julkaisee valituslautakunnan päätökset verkkosivuillaan, missä on myös mahdollista hakea ratkaisuja hakusanoilla. Lisäksi päätöksiä julkaistaan Case Law of the Boards of Appeal -julkaisussa, jossa keskeisiä päätöksiä on kerätty yhteen aihepiireittäin kommentein varustettuna. EP-hakemusten virastokäsittelyssä asiamiehet ja EPO:n tutkijainsinöörit viittaavat usein valituslautakunnassa ratkaistuihin oikeustapauksiin perustellessaan kantaansa.

PRH:n valituslautakuntaan tuli vuonna 2008 ratkaistavaksi 18 patenttiasioita ja 6 hyödyllisyysmalleja koskevaa valitusta. Ratkaisuja tehtiin patenttiasioiden osalta 28 ja hyödyllisyysmallien osalta 6². Vaikka vertailu EPO:n ja PRH:n välillä osoittaa suuren eron ratkaisujen määrissä, muodostavat PRH:n valituslautakunnan päätökset kotimaisten hakemusten käsittelyn kannalta merkittävän aineiston. Lisäksi valituslautakunnan päätökset ovat PRH:n virastokäsittelyn kannalta läheisin oikeuslähde. Helppo pääsy valituslautakunnan päätöksiin lisää patenttietoutta ja auttaa sekä PRH:ta että asiakkaita hakemuskäsittelyn aikana ilmenevien ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa.

PRH:n valituslautakunnan päätöksillä on merkitystä myös pedagogisessa mielessä. Valitusten laatijat voivat ottaa päätöksistä oppia, jolloin voi olettaa käsittelyn

¹ EPO Annual Report 2008, saatavilla internetistä <http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2008/boards-of-appeal.html>

² PRH:n vuosikertomus 2008, saatavilla internetistä http://www.prh.fi/stc/attachments/tietoaprhta/vuosikertomus/vuosikertomus2008_su.pdf

nopeutuvan hyvin laadittujen hakemusten ansiosta. PRH:ssa tutkijainsinöörit joutuvat hakemuskäsittelyn aikana tilanteisiin, joissa joudutaan usein arvioimaan mm. patentoitavuuskriteerien täyttymistä, viitejulkaisujen sisältöä tai keksinnön kuvauksen riittävyttä. Tällä hetkellä tällaisten arviointien tukena on oman ja kollegojen asiantuntemuksen lisäksi mm. PRH:n Patenttikäsikirja. Lisäksi on tavanomaista tutkia EPO:n ratkaisuja vastaavissa tulkintatilanteissa. PRH:n valituslautakunnan päätöksiä ei tällaisessa tilanteessa kuitenkaan ole ollut helppo hyödyntää, koska päätösaineistoa ei ole luokiteltu siten, että tutkijainsinöörit löytäisivät helposti tiettyä aihepiiriä koskevat keskeiset päätökset, eikä sitä ole koottu yhteen paikkaan helppokäyttöiseen muotoon. Myöskään hakijoiden tai asiamiesten ei ole ollut mahdollista täysin hyödyntää valituslautakunnan päätöksiä omien hakemustensa käsittelyssä luokittelun ja aineiston hakumahdollisuuden puuttumisen takia. Tämän vuoksi tietokanta, josta voidaan hakea monipuolisesti tiettyyn aihepiiriin tai lainkohtaan liittyviä ratkaisuja, olisi tärkeä tiedonlähde ja työväline niin viraston tutkijainsinööreille kuin myös patenttien ja hyödyllisyysmallien hakijoille ja heidän asiamiehilleen.

Tämän työn tavoitteena oli ensiksi selvittää, millaisia käyttäjäryhmiä PRH:n valituslautakunnan päätöksillä nykyisin on. Tämän jälkeen oli selvitettävä, mitkä ovat heidän käyttötarpeensa valituspäätöstietokannalle. Asiakkaille lähetetyn kyselyn avulla haluttiin selvittää erityisesti tietokannalta vaadittavia hakumahdollisuuksia sekä mitä dokumentteja ja tietoja hakemuksista ja valituslautakunnan päätöksistä haluttaisiin nähdä. Vastauksia käytettiin lähtökohtana tietokannan käyttäjävaatimusten laatimiselle. Suunnittelussa otettiin huomioon PRH:n jo käytössä olevat tietokannat ja mahdollisuus niiden hyödyntämiseen erityisesti diaaritietojen (hakija, haltija, päätösten päivämäärät, valittajan nimi jne.) osalta. Lisäksi harkittavana oli mahdollinen myöhempi tavaramerkkipäätösten lisääminen tietokantaan.

Työryhmä itse piti yhtenä työn tärkeimmistä päämääristä aineiston luokittelua asiasanoin, jotta käyttäjät voisivat tehokkaasti hyödyntää valituspäätösaineistoa. Tämän vuoksi projektin osatehtävänä oli luoda asiasanasto valituspäätöksille niiden sisällön mukaisesti sekä selvittää, millaisiin asiasanoihin vastaavissa tai aihetta lähellä olevissa luokitteluisissa on aikaisemmin päädytty. Erityisesti oli tutkittava EPO:n valituslautakunnan käyttämän jäsentelyn soveltuvuus sekä viraston sisäistä käyttöä varten aiemmin tehty luokittelutyö.

Työryhmän jäsenenä olivat PRH:n tutkijainsinöörit Veli-Pekka Autio, Tommi Kajander, Jorma Lehtonen, Ville Möttönen, Laura Salmi ja Jukka Taskinen. Työ tehtiin osana TKK-Dipolin vuosina 2008 - 2009 järjestämää Patentit - Teollisuus - Tekniikka - kurssia.

2. Markkinatutkimus

Tämä työ lähti liikkeelle tutkijainsinöörien tarpeesta saada valituslautakunnan päätöksistä tukea omaan työhönsä, ja tietokantasuunnittelun edetessä aiheesta keskusteltiin rakennus-, sähkö- ja kemiantoimiston toimistokokouksissa. Jotta tietokannasta kuitenkin tulisi mahdollisimman laajalti käyttökelpoinen, pyrimme myös erityisesti selvittämään, minkälaisia toiveita PRH:n asiakaskunnalla eli teollisuuden patentti-insinööreillä sekä patenttiasiamies- ja lakiasiantoimistoilla olisi tällaisen tietokannan suhteen. Jotta saimme kerätyksi asiakkaiden näkemykset mahdollisimman kattavasti mutta silti helposti hallittavassa muodossa, toimitimme kyselyt vastaanottajille pääasiassa alan yhdistysten kautta. Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry (STY) ja Patentti-insinöörit r.y. antoivat asiasta lausunnon. Lisäksi olimme yhteydessä Suomen AIPPI ry:hyn (AIPPI) ja Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry:hyn (SPAY). Pyysimme myös vapaamuotoista palautetta niin Patentit – teollisuus – tekniikka -kurssin osallistujilta kuin luennoitsijoiltakin. Kurssin osallistujat myös välittivät viestiämme omien organisaatioidensa sisällä.

2.1. Kyselyt

Aluksi keskustelimme tietokannan roolista suomalaisessa IPR-kentässä STY/Aippi-utiset -lehden päätoimittaja AA, OTL Jyrki Siivolan kanssa, sillä tällä hetkellä STY/Aippi-utiset julkaisee tiivistelmiä valituslautakunnan päätöksistä. Keskustelussa totesimme valitustietokannan ja STY/Aippi-utisten välisen työnjaon varsin selväpiirteiseksi, sillä lehtimuodossa julkaistaan vain tiivistelmä, ja varsinainen valitusmateriaali kokonaisuudessaan on asiasta kiinnostuneiden saatavissa tietokannan kautta. Valitusmateriaali toimitetaan jatkossakin STY/Aippi-utiset -lehdelle entiseen tapaan paperiversioina IPR Universityn kautta, sillä kyseinen palvelu toimii tällä hetkellä hyvin eikä sitä liene tarvetta muuttaa. Lisäksi keskustelimme alustavasti mahdollisuudesta ottaa STY/Aippi-utiset -lehden tekemät tiivistelmät osaksi tietokantaa.

Keskustelujen jälkeen otimme yhteyttä STY:een ja AIPPI:in, jotka suhtautuivat valitustietokantahankkeeseen mielenkiinnolla. Kysyimme järjestöiltä yleisiä toivomuksia muun muassa tietokannan sisällöstä, hakumahdollisuuksista ja käytettävyydestä. Yhteydenotot menivät osittain päällekkäin, koska samoja henkilöitä toimii molemmissa järjestöissä.

Saatuamme STY:ltä lausunnon esitimme sen perusteella lisäkysymyksiä sekä Patentit – teollisuus – tekniikka -kurssin osallistujille ja luennoitsijoille että Patentti-insinöörit r.y:lle. Kaikki vastaajat saivat halutessaan esittää myös erityistoiveitaan. Olimme yhteydessä myös SPAY:een, joka suhtautui hankkeeseen positiivisesti, mutta ei ehtinyt laatia omaa lausuntoaan. Tämän yhteydenoton kautta patenttiasiamiestoimistoilta tulleet vapaamuotoiset ehdotukset on laskettu mukaan Patentit – teollisuus – tekniikka kurssin luennoitsijoille suunnatun kyselyn vastausten kanssa, sillä vastaajat kuuluivat molempiin kohderyhmiin.

Patentit – teollisuus – tekniikka -kurssin osallistujien kautta kyselyllä tavoitettiin seuraavat organisaatiot:

- 3 yliopistoa tai tutkimuslaitosta

- 6 patenttiasiamiestoimistoa tai muuta IPR:n alaan keskittyvää yhtiötä
- 8 muuta yritystä.

Kysyimme näistä organisaatioista vielä yksittäisten IPR-alan ammattilaisten ehdotuksia edellä mainittuihin yleisiin seikkoihin liittyen. Lisäksi pyysimme joko vastaajaa itseään tai jotakuta muuta henkilöä organisaatiossa hahmottelemaan, millainen valitustietokanta palvelisi juuri heidän työtään, minkälaisia hakuja he haluaisivat tehdä, mikä aineisto heitä kiinnostaisi erityisesti ja miten tietokannan pitäisi liittyä jo olemassa oleviin IPR-tietopalveluihin.

Sekä Patentti-insinöörit r.y:ltä että Patentit - teollisuus - tekniikka -kurssin luennoitsijoilta kysyimme erityisesti tietokannan käyttötarpeen selvittämiseksi ja jatkokehityksen tueksi:

- Mihin he mahdollisesti käyttäisivät työssään valitustietokantaa, ja kuinka paljon he arvioivat sille löytyvän käyttöä työssään?
- Kuinka arvokkaana he näkisivät tuomioistuinten päätösten saamisen samaan tietokantaan?

Koska kysely lähetettiin ainoastaan niille Patentit – teollisuus – tekniikka -kurssin luennoitsijoille, jotka olivat antaneet yhteystietonsa luentomateriaalissaan, se päättyi tätä kautta seuraaviin organisaatioihin:

- 1 yliopistoon tai tutkimuslaitokseen
- 5 patenttiasiamiestoimistoon
- 4 asianajotoimistoon
- 1 muuhun yritykseen

Patentit – teollisuus – tekniikka kurssin kautta lähetettyihin kyselyihin vastasi yhdeksän organisaatiota eli 37,5 % kyselyn saaneista. Vastauksista ainakin puolet perustui useiden henkilöiden näkemyksiin. Tulosta on pidettävä hyvänä, sillä osa kyselyn saajista oli kertonut näkemyksensä jo esimerkiksi STY:n lausunnon kautta. Lisäksi Patentti-insinöörit r.y. antoi lausuntonsa.

2.2. STY:n lausunto

”STY pitää valitustietokantaa erittäin tärkeänä välineenä teollisoikeusasioita koskevan oikeuskäytännön seuraamiseen.”

Lausuntoaan varten STY pyysi jäsenistöltään ehdotuksia, toiveita ja kommentteja valitustietokannasta. Saatujen vastausten perusteella STY esitti seuraavia toiveita:

Jotta tietokannasta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, tietokannan tulisi sisältää jo aloitusvaiheessa päätöksiä riittävän pitkältä ajalta menneisyyteen. Olisi hyvä, jos päätöksiä olisi vähintään 5, mutta mieluummin 10 vuotta taaksepäin. Muutoin menee useita vuosia ennen kuin tietokanta saavuttaa riittävän suuren päätösmäärän ollakseen hyödyllinen ja antaakseen oikean kuvan valitusasioiden ratkaisukäytännöstä.

Valitustietokannan olisi hyvä sisältää mahdollisuudet monipuolisten hakujen tekemiseen. Hakujen tulisi olla mahdollista vähintään seuraavilla hakuparametreilla:

- osapuolten nimillä
- rekisteröinti- ja hakemusnumeroilla
- merkin nimellä (tavaramerkkiasioissa)
- avainsanoilla (metatiedoilla)
- luokilla (vähintään pääluokilla)
- pääasiallisella aihepiirillä (patentti, tavaramerkki, mallioikeus jne.)
- sovellettujen pykälänumeroiden perusteella
- päätöksen ajankohdalla
- sekä kaikkien näiden kombinaatioilla.

Metatietojen tulisi sisältää riittävästi avainsanoja (5-10 kpl), jotka valitaan päätöksen tyyppiin ja sisällön mukaan. Lisäksi olisi hyvä, että päätöksistä olisi lyhennelmät koko päätösten tekstien lisäksi.

Hakukoneen tulisi osata hakea metatietojen yhdistelmillä sekä sallia niin sanotut villit kortit eli taivutusmuotoja pitäisi voida korvata *-symbolilla. Hyödyllisin haku olisi vapaa tekstihaku päätösten koko tekstistä.

Lisäksi on tärkeää, että tietokanta on riippumaton internetiselaimesta ja käyttöjärjestelmästä.

2.3. Patentit - teollisuus – tekniikka kurssin osallistujat

”Valitustietokanta on erittäin hyvä ajatus, ja kiitän jo etukäteen, että sellainen saadaan toimivana systeeminä toteutettua.”

Vähimmäisvaatimukseksi tietokannalle esitettiin, että siitä pitää voida etsiä tietoja väitteen tekijän nimellä ja sen lisäksi vähintään samoilla kriteereillä kuin PatInfossa (<http://patent.prh.fi/patinfo/> Haku PRH:n patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteristä). Eräs juristi puolestaan määritteli vähimmäiskriteereinä tietokannan toimivuudelle oman työnsä kannalta, että valituslautakunnan päätöksistä sellaisina, kuin ne on annettu, voi hakea seuraavilla kriteereillä:

1. Haku patenttien/tavaramerkkien perusteella
2. Haku hakijan/hakijoiden perusteella
3. Haku vastapuolen perusteella (väiteasioissa)
4. Haku päätöksessä sovellettujen lainkohtien perusteella pykälittäin
5. Haku tiettyjen IP-alan avainsanojen perusteella.

Hänen mukaansa myös asian osapuolten kirjelmät ja lausunnot asiassa olisivat oikein hyödyllisiä. Olisi myös hienoa saada tietää, miten asia on ratkaistu alemmassa portaassa, sekä se, onko asiasta valitettu KHO:een ja jos on, niin erityisen tärkeä tieto olisi tietenkin asian lopputulos.

Kommenteissa toivottiin yleisesti, että tietokannan perustoiminnoissa otettaisiin mallia EPOn valituslautakunnan tietokannasta.

Yleensä kaikissa vastauksissa ehdotettiin joitakin hakukriteerejä. Seuraava lista on järjestetty karkeasti sen mukaan, kuinka usein toivottu hakukriteeri toistui vastauksissa:

- tekniikan alue (joko IPC-luokka tai ainakin yleisemmin: kemia, kone, sähkö jne.)
- asiasanat
- tapauksen eteneminen KHO:een
- valitusperuste
- osapuolet
- patenttinumero ja hakemusnumero
- muut bibliografiset tiedot
- onko kyse patentista, hyödyllisyysmallista, lisäsuojatodistuksesta.

Avainsanojen osalta ehdotettiin, että finlex.fi-palvelu tarjoaa hyviä esimerkkejä.

Lisäksi toivottiin, että edellä mainituilla kriteereillä voidaan hakea myös ja/tai-yhdistelminä ja että niitä voi etsiä joltakin tietyltä aikaväliltä. Puolessa vastauksista pyydettiin, että ainakin valituslautakunnan päätöksestä voisi tehdä myös hakuja koko tekstistä. Jos tällainen vapaa sanahaku saadaan onnistumaan, niin siihen liittyen hyödyllisenä lisäpiirteenä pidettiin läheisyysoperaattoreita, eli esimerkiksi mahdollisuutta etsiä tiettyä sanaa, joka esiintyy jonkin toisen sanan yhteydessä enintään viiden sanan päässä.

Yli puolessa vastauksesta tuli esiin se, että valitustietokannan pitäisi liittyä mahdollisimman saumattomasti PRH:n nykyisiin sähköisiin palveluihin. PatInfon ja valitustietokannan välille ehdotettiin linkitystä, ja lisäksi pidettiin hyvänä, jos molemmat hakujärjestelmät muistuttaisivat toisiaan ulkoasultaankin. Lähes puolet vastaajista kaipasi myös PatInfon ainakin valitusnumeroa ja mahdollisesti myös muuta tietoa tapauksesta.

Erikoistoivomuksina esitettiin, että tietokantaan voisi rakentaa hälytystoimintoja. Tietokannasta voisi esimerkiksi tilata sähköpostin aina, kun jotakin kyseistä asiakasta kiinnostavaa tapahtuu. Näitä toimintoja ei kuitenkaan haluttu siinä tapauksessa, että niistä aiheutuu tietoturvaongelmia. Lisäksi yhdellä vastaajalla heräsi kysymys, miten ruotsinkielisiä tapauksia haetaan, jos tietokantaan laitetaan myös kaikki vanhat päätökset. Onko ruotsinkielisissä hakemuksissa hakusanat vain ruotsiksi?

2.4. Patentit - teollisuus – tekniikka kurssin luennoitsijat

”Hienoa, että tuollainen on tekeillä!”

”Tätä onkin kaivattu, hienoa että asia on näin pitkällä.”

”Uskon, että tietokannasta olisi merkittävää hyötyä työssäni.”

”Tällaiselle tietokannalle on todellakin tarvetta”

Juristien mukaan he haluaisivat valitusasioissa katsoa erityisesti sitä, miten virasto on ratkaissut samantapaisissa tilanteissa asioita aikaisemmin eli miten PRH ja valituslautakunta tulkitsevat tiettyjä säännöksiä. Erityisesti päätösten perustelut

kiinnostivat. He todennäköisesti käyttäisivät valitustietokantaa lähinnä alan kehityksen seuraamiseen saadakseen vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin:

- mitä mielenkiintoisia ratkaisuja on annettu
- mitä juttuja on vireillä ja keiden välillä
- kuinka kauan asioita keskimäärin käsitellään
- mistä seikoista kiistellään

Lisäksi tietokannalle nähtiin myös pedagoginen merkitys.

Juristit, jotka työssään hoitavat pääasiassa oikeudenkäyntejä ja sopimusasioita eivätkä hakemuksia, toivoivat erityisesti tavaramerkkien saamista mukaan tietokantaan. Tavaramerkkitapausten uskottiin todennäköisesti tulevan käyttöön patenti- ja hyödyllisyysmalleja useammin, mutta kaikki kyselyyn vastanneet juristit sanoivat tarvitsevänsä joko jonkin verran tai paljon patenti- ja hyödyllisyysmalliväitteisiin liittyviä tietoja. Nyrkkisääntönä pidettiin, että mitä ajantasaisempi tietokanta on, sitä enemmän tietokannalle on käyttöä ja sitä enemmän tietokannasta on työssä käytännön hyötyä. Diaaritiedot pitäisikin saada tietokantaan pikaisesti vireille tulon jälkeen, vaikka valituksesta ei vielä olisi ratkaisua. Vastaavasti ratkaisut pitäisi julkaista nopeasti niiden antamisen jälkeen.

Patenttiasiamiehet katsoivat, että tietokannan merkitystä ei voi arvioida sen perusteella, kuinka usein sitä käytetään. He uskoivat, että kantaa käytettäisiin niin patentinhakuvaiheessa kuin myös myöhemmin mitätöinneissä. Tietokantaa tarvittaisiin nimenomaan harvinaisissa ja tärkeissä tapauksissa. Patenttialyytikot puolestaan tarvitsisivat tietokantaa vain erikoistapauksissa, jos asiakas tarvitsisi tällaista tietoa.

Tietokannan sisällön ja käytettävyyden osalta tämän ryhmän vastaajat esittivät hyvin samantyyppisiä ehdotuksia kuin edellinenkin vastaajaryhmä. He näkivät, että sisällön tulisi olla mahdollisimman täydellinen lain sallimissa rajoissa eli yhtä kattava kuin EPO:lla. EPO:n palvelusta on saatavissa kaikki dokumentit lukuun ottamatta niitä, jotka on lain mukaan pidettävä salaisina. Erityisesti toivottiin seuraavia hakutoimintoja järjestettyinä karkeasti sen mukaan, kuinka usein niitä toivottiin:

- Lainkohdat pykälien mukaan haettaviksi
- Avainsanat
- Diaaritiedot
- Rajauksia tekniikan alojen osalta,
- Pääsy myös PRH:n päätökseen ja muihin tapaukseen liittyviin asiakirjoihin.

Lähes kaikki vastaajat näkivät arvokkaana muiden tuomioistuinten päätösten saamisen tietokantaan varsinkin tilanteessa, jossa valituslautakunnan ratkaisu on viety tuomioistuimeen. Olennaisinta olisi saada tieto siitä, onko valituslautakunnan päätöksestä valitettu vai onko se lopullinen. Tällainen linkitys auttaisi myös tulkitsemaan PRH:n vallitsevaa käytäntöä. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden patenti- ja hyödyllisyysmallijuttuihin liittyvät päätökset olisivat myös erittäin hyödyllisiä. Vastaajat kuitenkin pitivät tietokantaa käyttökelpoisena ilman muiden tuomioistuinten päätöksiäkin, ja totesivat, että tämä ei ole välttämätöntä ainakaan ensimmäisessä vaiheessa tietokantaa kehitettäessä. Optimaalisena toteuttamistapana pidettiin kaikkien

päätösten kokoamista yhteiseen tietokantaan, mutta myös linkittäminen tietokannasta toiseen voisi riittää.

2.5. Patenti-insinöörit r.y:n lausunto

”Tietokanta valituslautakunnan päätöksistä on enemmän kuin tervetullut”

Patenti-insinöörit r.y:n mukaan ensiarvoisen tärkeätä on tehdä tietokanta Internetin kautta helposti selattavaksi, jotta kaikki päätökset olisivat haettavissa, luettavissa ja selattavissa helposti. Tietokannan hakutoiminnoiksi ehdotettiin:

- osapuolten nimet
- patentin ja hakemuksen numero
- patentin tai hakemuksen patenttiluokitus
- diaarinumero
- avainsanat.

Patenti-insinööreillä olisi runsaasti käyttöä kyseiselle tietokannalle, sillä sen avulla voisi seurata kilpailijoiden patenttien valituskäsittelyä ja tiettyyn tekniikan alaan liittyviä valitustapauksia. Tietokannasta löytyviä valituslautakunnan päätöksiä, ja perusteluja voisi käyttää hyväksi muun muassa omien hakemusten käsittelyssä sekä tehtäessä väitteitä kilpailijoiden patenteja vastaan

Lisäksi toivottiin hälytystoimintoa, jotta jonkin tietyn tapauksen voisi laittaa seurantaan ja kaikista siihen liittyvistä toimenpiteistä käyttäjä saisi tiedon sähköpostiinsa. Myös tuomioistuinten päätösten linkittämistä pidettiin hyödyllisenä piirteenä.

3. Asiasanat luokitteluohjeineen

Ennen asiasanalistan luomista tutustuimme jo olemassa oleviin valituspäätösten luokitteluihin, kuten PRH:n valituslautakunnan omassa käytössä olevaan asiasanaluokitteluun ja IPR Universityn käyttämiin asiasanoihin. Käytettävissämme oli myös joukko aiemmin luokiteltuja valituslautakunnan päätöksiä. Aiemmin luokiteltujen päätösten avulla saimme käsityksen siitä, miten valituslautakunnan käsiteltävänä olevat valituksen jakautuvat eri aihepiireihin. Oli selvää, että suurimmassa osassa valituksista oli kyse patenttivaatimusten mukaisen keksinnön uutuudesta ja keksinnöllisyydestä. Joissakin tapauksissa näiden arviointiin liittyi erityisiä ongelmia; esimerkiksi tapaukset, joissa esteeksi on esitetty julkinen käyttö. Ne tapaukset, joissa valitus ei liittynyt keksinnön uutuuteen tai keksinnöllisyyteen, muodostivat varsin kirjavan ryhmän, ja niiden yhteydessä käytetyt asiasanat vaikuttivat sopivan vain yksittäisiin erikoistapauksiin ("useita selityksiä", "hakija ei suostunut rajaamaan vaatimuksia", "kaksi hakijaa, eri asiamiehet"). Vaikutti siis siltä, että uutuuden ja keksinnöllisyyden osalta asiasanoihin oli tarvetta saada suurempaa hienojakoisuutta niitä tilanteita varten, joihin liittyi erityisiä ongelmia. Toisaalta muilta osin oli tarvetta saada asiasanoja yleisemmiksi, jotta myös tuleville erikoistapauksille olisi valmiina soveltuva asiasana.

Luokittelussa käytettävien asiasanojen lähtökohdaksi otettiin sisällysluettelo EPO:n julkaisusta "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office"³. Sisällysluettelon etuna verrattuna muihin vastaaviin asiasanaluetteloihin on sisällysluettelon hierarkkinen rakenne, josta uskomme olevan hyötyä etsittäessä päätöksiä tietokannasta. Sisällysluettelo on myös kattavampi kuin muut löydetty asiasanaluettelot. Asiasanaluettelo koostettiin sisällysluettelon pohjalta ottamalla käyttöön vain muutaman ylimmän tason otsikot. Pois jätettiin asiasanat, jotka eivät ole relevantteja PRH:n toiminnan ja Suomen lainsäädännön kannalta, sekä lisättiin erityisesti hyödyllisyysmalleihin liittyviä asiasanoja. Sisällysluetteloon lisättiin myös osio 8 Loukkaukset, siirrot ja lisenssit, jotka eivät sinänsä kuulu PRH:n valituslautakunnan alaisuuteen, mutta joihin liittyviä oikeusistuinten päätöksiä voisi olla mahdollista liittää tietokantaan myöhemmässä vaiheessa. Mikäli jatkossa ilmenee tarvetta lisätä uusia asiasanoja tai alakäsitteitä, voidaan niitä lisätä kunkin kohdan viimeiseksi.

Asiasanaluetteloä käytetään siten, että päätökset luokitellaan hierarkiassa asiasanan (esim. 1.A) tai alakäsitteen (esim. 1.C.1) alle sen mukaan, mihin asioihin valituslautakunta on päätöksessään ottanut kantaa. Kukin päätös luokitellaan kaikkiin niihin luokkiin, jotka ovat päätöstekstin perusteella relevantteja. Alakäsitteitä käytetään vain, kun päätöksessä on esitetty jotakin juuri tämän alakäsitteen kannalta oleellista, esimerkiksi otettu kantaa siihen, ketä tai keitä on pidettävä keksinnön tekniikan alan ammattimiehenä (1.D.4). Mikäli päätös luokitellaan alakäsitteen mukaan, ei ole tarpeen luokitella sitä myös vastaavan yläkäsitteen mukaan, sillä haku keksinnöllisyyden (1.D) perusteella tuo esiin myös alakäsitteiden (1.D.1-1.D.6) alle sijoitetut päätökset.

Esimerkki 1: Hakemus on hylätty puuttuvan uutuuden takia. Hakija on valittanut hylkäyspäätöksestä ja esittänyt keksinnön olevan sekä uusi että keksinnöllinen. Valitus-

³ "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", Fifth Edition, December 2006, saatavilla internetistä [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/f7944e5e0ad5958dc12572bc004b2cb6/\\$FILE/clr_2006_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/f7944e5e0ad5958dc12572bc004b2cb6/$FILE/clr_2006_en.pdf)

lautakunta toteaa päätöksessään, ettei keksintö ole uusi eikä siten kommentoi keksinnöllisyyttä erikseen. Tällöin päätös luokitellaan kohtaan 1.C Uutuus. Mikäli valituslautakunta toteaisi keksinnön olevan uusi muttei keksinnöllinen, luokiteltaisiin päätös kohtiin 1.C Uutuus ja 1.D Keksinnöllisyys.

Esimerkki 2: Hakemus on hylätty puuttuvan keksinnöllisyyden takia. Hakija on valittanut hylkäyspäätöksestä ja esittänyt keksinnön olevan sekä uusi että keksinnöllinen. Valituslautakunta toteaa päätöksessään, ettei keksintö ole keksinnöllinen. Tällöin päätös luokitellaan kohtaan 1.D Keksinnöllisyys.

Esimerkki 3 (Valitusnumero 2005/P/141): Patenti 104980 on kumottu väitteiden johdosta, sillä vaikka väite käsittelyn yhteydessä toimitettujen uusien patenttivaatimusten mukaiset keksinnöt ovat uusia ja eroavat olennaisesti tunnetusta tekniikasta, uusien patenttivaatimusten mukaisten keksintöjen patentoitavuuden perusteluja ei voida huomioida ilman, että patenti tulisi käsittämään sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä.

Patentinhaltija on vaatinut päätöksen kumoamista ja patentin pitämistä voimassa väite käsittelyn yhteydessä annettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa. Hakijan mukaan patenttivaatimusten mukainen keksintö on kuvattu selityksessä, sillä esisulatus sinänsä on alan ammattimiehelle tunnettua tekniikkaa ja esisulatuksella saavutettava vaikutus on esitetty patentin selityksessä.

Valituslautakunta on ratkaisussaan päätenyt hylkäämään valituksen. Valituslautakunta katsoo, ettei patenttivaatimusten mukainen keksintö eroa olennaisesti aiemmin tunnetusta tekniikasta. Päätöksessään valituslautakunta huomauttaa, että uudet patenttivaatimukset on muodostettu lisäämällä itsenäisiin patenttivaatimuksiin aikaisemmin epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa ollut maininta. Näin ollen ei voida väittää, että asiakirjat nyt käsittäisivät sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä.

Päätös luokitellaan kohtaan 1.D Keksinnöllisyys, sillä valitus hylättiin nimenomaan puuttuvan keksinnöllisyyden takia. Lisäksi luokitellaan kohtaan 1.B.2 Tekniikan tason sisältö, sillä valituslautakunta ottaa kantaa siihen, mitä estejulkaisuista itse asiassa käy ilmi. Päätös luokitellaan myös kohtiin 2.A.1 Selityksen selkeys ja kattavuus, 2.B.1 Vaatimusten selkeys ja 2.B.3 Vaatimusten tulkinta. Valituslautakunta ottaa kantaa siihen, että keksintöä ei ole esitetty patenttilain edellyttämällä täsmällisyydellä siten, että alan ammattihenkilö voisi käyttää keksintöä. Lisäksi itsenäisiä patenttivaatimuksia pidetään epäselvinä. Patenttivaatimuksia tulkitaan siten, että tarkasteltavaksi jää vain, että oksidikomponentit ovat esisulatettuja. Päätös luokitellaan myös kohtaan 3.A Hakemuksen muutokset.

Taulukko 3.1 esittää käytetyn luokittelun mukaiset asiasanat, niiden alakäsitteet sekä ohjeita asiasanojen ja alakäsitteiden käyttöön.

Taulukko 3.1: Asiasanat, alakäsitteet ja niiden käyttöyhteydet.

Aihe	Asiasana	Alakäsite	Käyttö, esimerkiksi:
1. Patentoitavuus			Keksinnön patentoitavuuteen liittyvät seikat.
	1.A Patentoitavissa olevat keksinnöt		Keksinnöt, jotka mahdollisesti eivät ole patentoitavissa PatL 1 § perusteella
		1.A.1 Keksinnön tekninen luonne	Keksinnön teknisestä luonteesta on epäselvyyttä, eli PatL 1 § 2. momentissa luetelluissa yhteyksissä (löydöt ja tieteelliset teoriat, taiteelliset luomukset, liiketoimintamenetelmät ja tietokoneohjelmat, tietojen esittäminen)
		1.A.2 Lääketieteelliset menetelmät	PatL 1 § 3. momentin tarkoittamat kirurgiset tai terapeutitset käsittelyt ja diagnoosia tarkoittavat menetelmät, kasvilajikkeet, eläinrodut
		1.A.3 Biologiset menetelmät	PatL 1 § 4. ja 5. momentissa ja PatL 1a § mainitut biologiset menetelmät
		1.A.4 Yleisen järjestyksen vastainen	PatL 1b § mainitut yleisen järjestyksen ja hyvien tapojen vastaiset keksinnöt
	1.B Tekniikan taso		Tunnettuun tekniikan tasoon liittyvät kysymykset
		1.B.1 Tekniikan tason julkisuus	Tekniikan tason julkisuus ja julkiseksi tulo, kun tekniikan tasona on esimerkiksi liikesalaisuus, julkinen käyttö, esitelmä, tuotesite tai tilausasiakirja.
		1.B.2 Tekniikan tason sisältö	Tekniikan tason sisältöä ja sen tulkintaa koskevat ongelmat.

	1.C Uutuus		Keksinnön uutuuteen liittyvät kysymykset (PatL 2 § 1. ja 2. momentti). Myös Suomessa asuville myönnetty ennakkokäyttöoikeus
		1.C.1 Erot tekniikan tasoon	
		1.C.2 Kemialliset keksinnöt	Lääkeaineet, lääkeaineiden lisäsuojatodistus, GATT/TRIPS, analogiamenetelmä, ravintoaineet
		1.C.3 Valintakeksinnöt	
		1.C.4 Uusi käyttö	Uutuus vain käyttötarkoituksessa
	1.D Keksinnöllisyys, selvä ero		Keksinnön olennaiseen/selvään eroon liittyvät asiat
		1.D.1 Julkaisujen yhdistäminen	Estejulkaisujen yhdistäminen, ongelma-ratkaisu menetelmä
		1.D.2 Tekninen ongelma	Teknisen ongelman määrittäminen
		1.D.3 Could-would, jälkikäteispäätely	Onnistumisen odotukset, ennakkokäsitys
		1.D.4 Alan ammattimies	
		1.D.5 Olennaisen eron arviointi	Esimerkiksi yhdistelmäkeksinnön tai valintakeksinnön tapauksessa
		1.D.6 Toissijaiset indikaatiot keksinnöllisyydestä	
	1.E Teollinen käyttö-kelpoisuus		
2. Hakemuksen muotovaatimukset			Epäselvät, epämääräiset, puutteelliset asiakirjat, PatL 8 § vastaiset hakemukset
	2.A Selityksen riittävyys		

		2.A.1 Selityksen selkeys ja kattavuus	Epäselvä tai puutteellinen selitys, useita selityksiä, PatL 8 § vastainen selitys.
		2.A.2 Toistettavuus	Toisinnettavuus (PatL 8 § 2. mom), keksinnön tekninen teho
	2.B Vaatimukset		Vaatimuksiin yleisesti liittyvät seikat, kuten epämääräiset sanat vaatimuksissa (kuten esimerkiksi), rinnakkaissuhteessa olevat itsenäiset vaatimukset (PatM 18 §).
		2.B.1 Vaatimusten selkeys	Sekavat tai epäselvät vaatimukset, vaatimuksia muutettu useita kertoja.
		2.B.2 Vaatimusten muoto	Vaatimusten muoto: itsenäiset ja epäitsenäiset vaatimukset, kaksi-osainen muoto, käyttö-, laite-, menetelmä- ja tuotevaatimusten muoto, toivomusluonteiset (PatA 14 §, 15 §, PatM 10 §, 12 §, 14 §, 15 §)
		2.B.3 Vaatimusten tulkinta	Vaatimusten tulkintaan liittyvät seikat, mm. vaihtelut, vaatimus luettava kokonaisuutena, selityksen käyttö vaatimusten tulkinnassa
		2.B.4 Product-by-process -vaatimukset	
	2.C Yhtenäisyys		PatL10 § mukainen hakemuksen epäyhtenäisyys
3. Hakemuksen muutokset, jaetut ja lohkaistut hakemukset			
	3.A Hakemuksen muutokset		Patentti käsittää sellaista, mikä ei ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä, vaatimusten muutokset uutuustutkimuksen jälkeen
		3.A.1 Perusasiakirja	Perusasiakirjan sisältö

	3.B Vaatumusten muutokset PatL 19 § mukaisen ilmoituksen jälkeen		Vaatumusten muutokset hyv. näht. päätöksen jälkeen (PatL 19§ 2. mom)
	3.C Jaettu hakemus		
	3.D Lohkaistu hakemus		
	3.E Rajoittaminen		
	3.F Lakkauttaminen		
	3.G Muuntaminen hyödyllisyyksimalliksi		
4. Etu oikeus			
5. Oikeus patenttiin			PatL 1 § 1. mom, keksijät, työsuhdekeksinnöt, parempi oikeus keksintöön
6. Kaikille käsitteilylle yhteiset asiat			
	6.A PRH:n päätökset		Myös esimerkiksi käsittelyn pitkittyminen, oikeuksien palauttaminen
	6.B Oikeus tulla kuulluksi		Suullisen käsittelyn pyynnöt, kuulemisvirheet
	6.C Aikarajat, määräajan ylitys		Pyynnöt ottaa uudelleen käsiteltäväksi, lisäaikapyynnöt, puuttuvat asiakirjat, maksamaton hakemusmaksu tai vuosimaksu, PatL 71a §
	6.D Edustus (asiamies)		Esimerkiksi epäselvyydet siitä, kuka on oikeutettu edustamaan hakijaa
7. Käsittely PRH:ssa			
	7.A Hakemuskäsittely		Esim. toisen patenttinviranomaisen päätösten vaikutusvalta Suomessa
	7.B Väitekäsittely		Uusia estejulkaisuja, uudet vaatimukset, ei väiteperuste (PatL 25 §), väiteajan jälkeen saapunut kirjelmä

	7.C Valituskäsittely		Uusia estejulkaisuja, valituksen jättäminen, valitus puutteellinen, valitusmaksun maksaminen, puutteellinen valitus, ei valitusoikeutta, aineistoa toimitettu myöhässä, valituksen peruutus
8. Loukkaukset, siirrot, lisenssit			Toimittajan ja tilaajan välinen kaupankäynti
	8.A Patentinloukkaus		
	8.B Patentin siirtäminen		
	8.C Lisenssit		

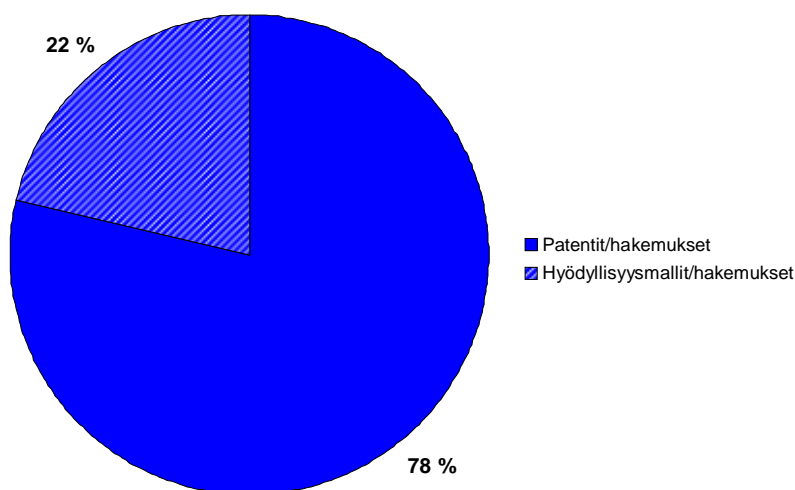
4. Tilastoja luokittelusta

Valituksia luokiteltiin kaiken kaikkiaan 93 kpl vuosilta 2005 – 2008 (vuoden 2008 osalta ne valitukset, joista päätös oli tehty). Alla olevia tilastoja tarkasteltaessa tulee siten ottaa huomioon, että päätöksiä on vain runsaalta kolmelta vuodelta. Taulukkoon 4.1 on koottu vuosittaista tietoa valituspäätöksistä.

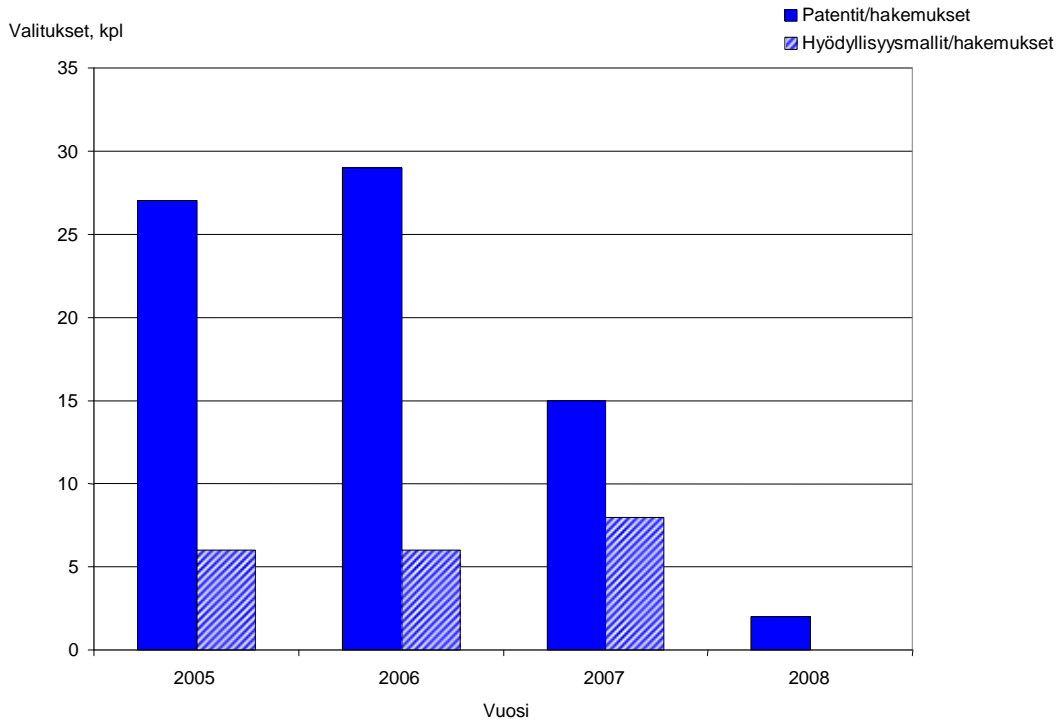
Patenttihakemuksia ja patenteja koskevia valituspäätöksiä on 73 kpl eli 78 % päätöksistä (kuva 4.1). Hyödyllisyysmallihakemuksia ja hyödyllisyysmalleja koskevia päätöksiä on 20 kpl, mikä vastaa 22 % päätöksistä. Luvut vastaavat hyvin vuosittaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten suhdetta. Valituspäätösten vuosittainen jakauma näihin kahteen ryhmään on esitetty kuvassa 4.2.

Taulukko 4.1: Luokitellut valituspäätökset ja niiden vuosittainen jakauma.

	kpl	2005	2006	2007	2008
Patentit/hakemukset	73	27	29	15	2
Hyödyllisyysmallit/hakemukset	20	6	6	8	0
Hyväksytyt valitukset	30	9	15	6	0
Hylätyt valitukset	58	22	18	16	2
Valitettu KHO:lle	41				
Ei valitettu KHO:lle	52				

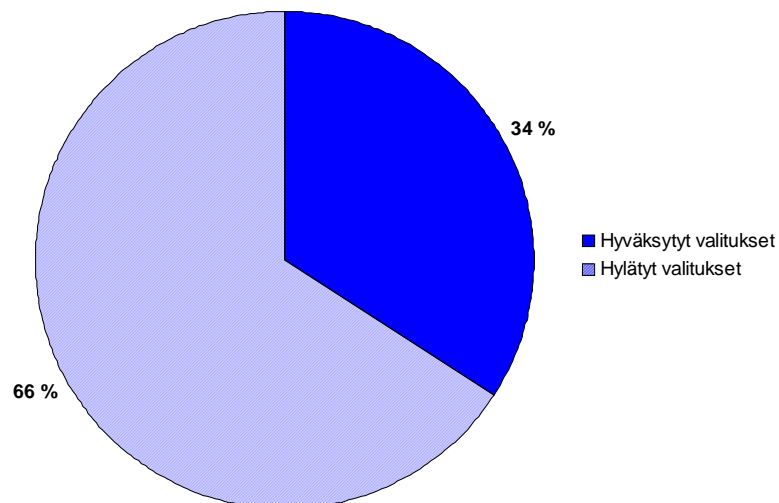


Kuva 4.1. Luokiteltujen valituspäätösten jakauma suojamuodon mukaan.

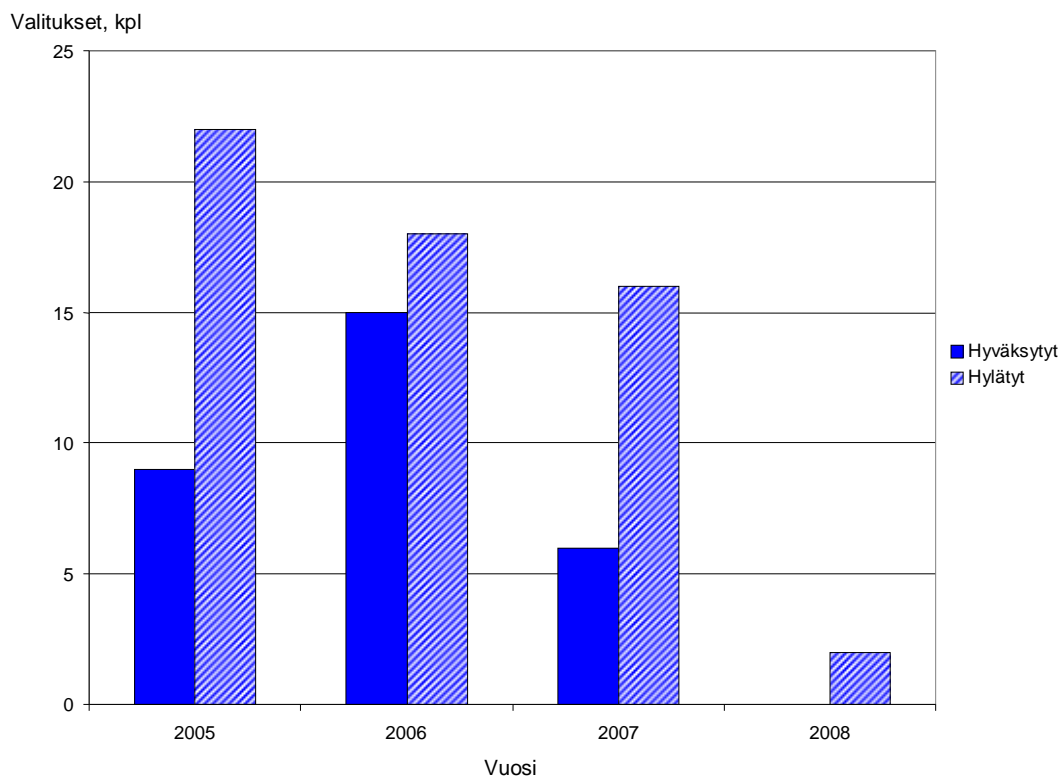


Kuva 4.2. Luokiteltujen valituspäätösten vuosittainen jakauma suojamuodon mukaan.

Valituspäätösten ratkaisuja tarkasteltaessa voidaan todeta, että valittaja on onnistunut 34 %:ssa valitustapauksista eli 30 valitusta on hyväksytty (kuva 4.3). Vastaavasti hylättyjä valituksia on 66 % (58 kpl). Kuva 4.4 esittää hyväksytyt ja hylätyt valitukset vuosittain. Osa valituksista (5 kpl) on peruttu tai niitä ei ole tutkittu (vuosi- tai valitusmaksu maksamatta).

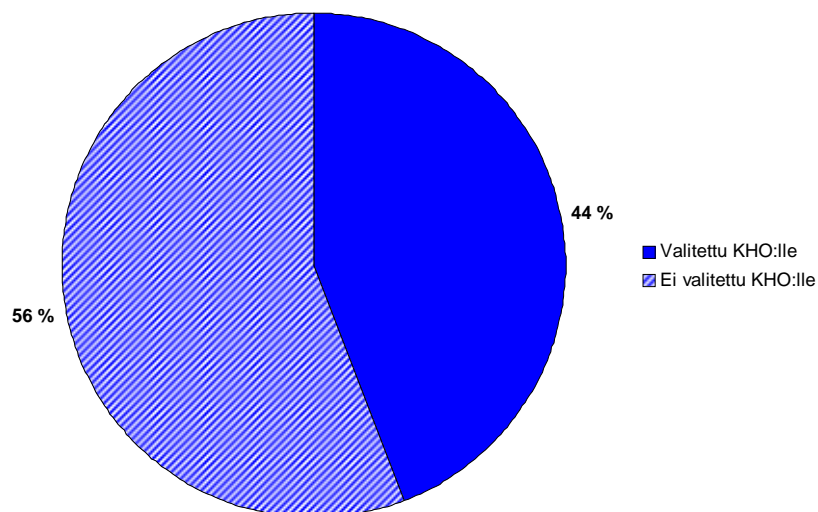


Kuva 4.3. Valituspäätösten ratkaisut.



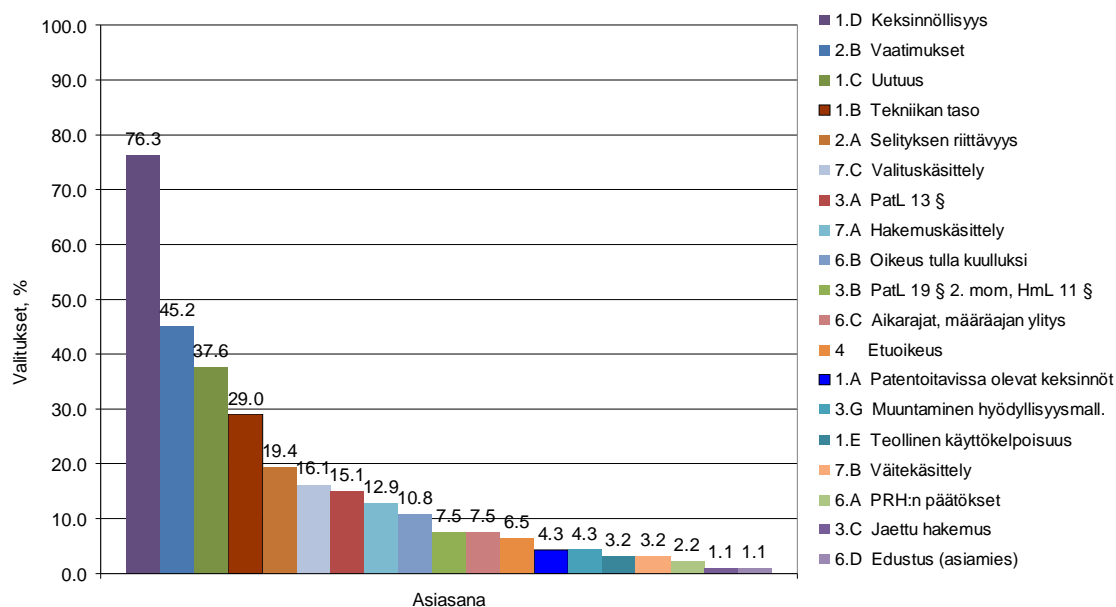
Kuva 4.4. Valituspäätösten ratkaisut vuosittain.

Valituslautakunnan päätöksistä on edelleen 44 %:n osalta (41 kpl) valitettu KHO:lle, kun 56 %:ssa (52 kpl) päätöksistä on tyydytty valituslautakunnan antamaan ratkaisuun (kuva 4.5). KHO:ssa sinne jatketuista valituksista 58 % on hylätty, eli muutosta valituslautakunnan päätökseen ei ole saatu. Hyväksytyjä valituksia on 5 %. Lopuista (37 %) päätöstä ei ole vielä saatavilla tai asia on palautettu PRH:lle.



Kuva 4.5. Jatkovalitukset KHO:lle.

Kuvassa 4.6 on esitetty valituspäätösten luokittelun asiasanojen prosentuaalinen jakauma. Selkeästi suurimmassa osassa päätöksistä on pohdittu keksinnöllisyyttä (1.D Keksinnöllisyys, 76 %). Järjestyksessä seuraavat neljä asiasanaa ovat 2.B Vaatimukset (45 %), 1.C Uutuus (38 %), 1.B Tekniikan taso (29 %) ja 2.A Selityksen riittävyys (19 %). Kaiken kaikkiaan päätöksissä on otettu kantaa moneen eri asiaan (19 asiasanaa).



Kuva 4.6. Valituspäätösten luokittelun asiasanojen prosentuaalinen jakautuminen.

5. Käyttöliittymä

Tietokannan käyttöliittymä koostuu kolmesta näkymästä: hakusivusta (Liite 1), tuloslistauksesta (Liite 2) sekä yksittäisen päätöksen näkymästä (Liite 3). Lisäksi tarvitaan sivu, jonka kautta päätökset ja niiden luokitus voidaan lisätä tietokantaan.

Hakusivun ylälaidasta (Liite 1) voi valita, mitä suojamuotoa koskevia hakemuksia etsitään. Mikäli halutaan hakea kaikista, ei valita mitään ruutua. Mikäli halutaan hakea vain patentteihin liittyvistä päätöksistä, valitaan "Hae vain patentteja". Jos etsitään vain hyödyllisyysmalleihin liittyviä päätöksiä, valitaan "Hae vain hyödyllisyysmalleja". Jatkossa voidaan lisätä myös valinta "Hae vain tavaramerkkejä", kun tavaramerkkejä koskevat päätökset on lisätty tietokantaan. Tekemämme alustavan selvityksen mukaan tavaramerkkien lisääminen tietokantaan onnistuu, kunhan tavaramerkkipäätöksille laaditaan asianmukaiset asiasanat ja päätökset luokitellaan näiden asiasanojen mukaan. Mikäli hakua rajataan vain yhteen suojamuotoon, vaikuttaa se myös sivulla käytettyyn terminologiaan. Esimerkiksi kun valitaan vain hyödyllisyysmallit, muuttuu "Väitteentekijä" termi "Mitättömäksijulistamisvaatimuksen tekijä":ksi. Valinta vaikuttaa myös sivulla olevien alavetovalikoiden sisältöön.

Peruseriaatteena on, että kaikki hakutermit yhdistetään JA-operaattorilla, eli jokainen haussa käytetty lisätermi rajaa saatavaa tulosjoukkoa. Kun tunnetaan etsityn tapauksen hakemus- tai patenttinumero (hyödyllisyysmallin rekisteröintinumero), voidaan hakea suoraan tällä numerolla. On myös mahdollista hakea tiettyyn patenttiluokkaan kuuluvia hakemuksia. Myös patentin tai hyödyllisyysmallin hakijan tai haltijan nimellä voi hakea, tai, tapauksissa, joihin liittyy väite (hyödyllisyysmallin mitättömäksijulistamisvaatimus), voidaan hakea väitteentekijän (mitättömäksijulistamisvaatimuksen tekijän) nimellä.

Edelleen on mahdollista hakea valitukseen liittyvillä tiedoilla: valitusnumerolla tai valituksen tekijällä. Myös valituksen tekemispäivää tai päätöksen päivämäärää voi käyttää hakukriteerinä, mikäli halutaan esimerkiksi perehtyä uusimpiin päätöksiin, tai seurata, mistä päätöksistä on valitus vireillä. Yhtenä hakukriteerinä voi käyttää päätöstä, josta valitetaan. Alavetovalikko käsittää vaihtoehdot:

- Hakemus hylätty
- Patentti kumottu väitteen johdosta / Rekisteröinti julistettu mitättömäksi,
- Väite / mitättömäksijulistamisvaatimus hylätty
- Patentti pidetty voimassa muutetussa muodossa / Rekisteröinti mitätöity osittain,
- Muu päätös.

Näistä vaihtoehdoista voi valita vain yhden.

Asiasanahaku perustuu kappaleessa 3 esitettyyn päätösten luokitteluun asiasanan avulla. Valikko käsittää kaikki kappaleessa 3 luetellut asiasanat, ja hakuun voi valita useita asiasanoja. Hakuun valitut asiasanat yhdistetään toisiinsa TAI-operaattorilla. Ylätason käsitteen valinta hakee myös kaikilla vastaavan alemman tason asiasanoilla, joten valinta "2. Hakemuksen muotovaatimukset" kattaa alatasot "2.A Selityksen riittävyys", "2.B Vaatimukset" ja "2.C Yhtenäisyys", sekä näiden alakäsitteet. Mikäli on valittu useita asiasanoja, tuloluettelossa ovat ensin ne päätökset, jotka liittyvät kaikkiin

valittuihin asiasanoihin, ja vain yhteen valittuun asiasanaan liittyvät päätökset ovat viimeisenä.

Haku on mahdollista tehdä myös päätöksessä mainittujen lainkohtien avulla. Alasvetovalikosta valitaan laki (PatL, PatA, PatM, HmL, HmA, HmM), etsitty pykälän numero kirjoitetaan sille varattuun tilaan. Myös momentin voi halutessaan antaa. Hakua tehdessä tulee kuitenkin huomioida, että päätöksissä ei välttämättä mainita pykälää, vaikka käsitelläänkin selkeästi johonkin tiettyyn lainkohtaan liittyvää asiaa. Esimerkiksi uutuuden ja keksinnöllisyyden arvioinnin yhteydessä ei läheskään aina ole mainittu PatL 2 §. Lainkohtahakua tehokkaammin tiettyyn pykälään liittyvää asiaa voi hakea käyttämällä asiasanahaussa sitä asiasanaa, joka liittyy kyseiseen lainkohtaan. Päätöksestä voi myös tehdä vapaita tekstihakuja. Haun voi rajata niihin tapauksiin, joista on valitettu edelleen KHO:een.

Tulosluettelossa (Liite 2) esitetään päätiedot tehdyn haun tulosjoukosta. Näytettäviä tietoja ovat hakemusnumero, patentti- tai rekisteröintinumero sekä valitusnumero. Näiden lisäksi näytetään keksinnön nimitys ja hakijan tai haltijan nimi, sekä valituksen tekijän nimi. Myös valituksen päätökseen liittyvät asiasanat sekä päätöksessä mainitut lainkohdat mainitaan, samoin kuin hakemuksen nykyinen status sekä tieto siitä, onko tapauksesta valitettu edelleen KHO:een. Klikkaamalla mitä tahansa tietoa voi siirtyä tarkastelemaan yksittäistä päätöstä.

Yksittäisen päätöksen näkymässä (Liite 3) on perustiedot hakemuksesta, kuten hakemusnumero, hakemuksen tyyppi, patentti- tai rekisterinumero, etuoikeustiedot, hakemis- ja myöntämispäivät sekä hakemuksen tila ja patenttiluokka. Näkymästä käy ilmi myös hakijan/haltijan nimi ja asiamies samoin kuin mahdollisen väitteentekijä ja hänen asiamiehensä, sekä nimitys suomeksi ja ruotsiksi. Näkymä käsittää myös linkit hakemuksen toimenpidetietoihin (vastaavasti kuin PatInfossa), valituskäsittelyssä esitettyihin viitejulkaisuihin ja muuhun materiaaliin (Liitteet), linkin hakemuksen tietoihin PatInfossa ja esp@cenetissä, sekä KHO:n päätökseen, mikäli se on saatavilla. Näiden tietojen alla on valituslautakunnan päätös kokonaisuudessaan tekstimuodossa.

Asiakaskyselyissä tietokantaan toivottiin myös hälytystoimintoa, jonka avulla käyttäjä voi saada omaan sähköpostiinsa ilmoituksen, kun uusia häntä kiinnostavia tapahtumia lisätään tietokantaan. Ensi vaiheessa tällaista lisäpalvelua ei toteuteta, mutta myöhemmin, esimerkiksi tavaramerkkitapausten lisäämisen yhteydessä, RSS-syötten tai muun vastaavan toiminnon lisäämistä voidaan selvittää.

6. Jatkotoimenpiteet

Tämän erikoistyön valmistumisen jälkeen alkaa varsinainen tietokannan toteutus, joka on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen Taulukon 6.1 mukaan. Valitustietokantahankkeen toteutus jatkuu Patentti- ja innovaatiolinjan verkkopalvelutyöryhmässä. Taulukossa 6.1 on annettu arvio kunkin tehtävän vaatimista resursseista ja aika-tilasta. Hankkeen toteuttamisesta on jo jätetty hankesuunnitelma Patentti- ja innovaatiolinjan IT-ryhmälle.

Asiakkaat toivoivat tietokantaan viimeisen vuosikymmenen aikana tehtyjä valituksia, joten syksyn 2009 aikana skannataan näiden tietokantaan tulevien 2000-luvun valitusten liitteet ja keväällä 2010 aloitetaan vuosina 2000 – 2004 tehtyjen valitusten luokittelu. Tätä tuoreimmat valitukset luokiteltiin erikoistyön puitteissa.

Vuoden 2009 lopussa ja seuraavan vuoden alussa suunnitellaan täsmällisesti käyttöliittymän ulkoasu, joten käyttöliittymän toteuttavan konsultin ei tarvitse uhrata aikaa graafisten näkökohtien miettimiseen, vaan hän voi keskittyä tekniseen toteutukseen. Tekniseen toteutukseen kuuluvat hakuominaisuuksien toteuttaminen sekä linkitykset ePhoenixiin, Sopraan ja valituspäätöksistä kirjattuihin tietoihin.

Tietokannan jatkokehitystä ajatellen vuonna 2010 ollaan yhteydessä mahdollisiin yhteistyötahoihin kuten IPR Universityyn ja STY/Aippi-uutisiin. IPR Universityn kautta pyritään saamaan tietokantaan vähintään linkitys eri oikeusistuinten päätöksiin ja STY/Aippi-uutisissa nykyisin julkaistavien tiivistelmien saamisesta mukaan tietokantaan on jo alustavasti keskusteltu. Jälkimmäisestä varsinaiset neuvottelut täytyy kuitenkin käydä keväällä 2010.

Taulukko 6.1: Tehtävät erikoistyön valmistumisen jälkeen.

Tehtävä	Resurssi-arvio	Toteutusaika	Toteutuksesta vastaa
2000-luvun valitusten liitteiden skannaus	2 viikkoa	marraskuu 09 – joulukuu 09	Kirjasto
2000-2004 valitusten luokittelu	3 viikkoa	tammikuu 10 – maaliskuu 10	Verkkopalveluryhmä
Käyttöliittymän graafinen ulkoasu	1 viikko	lokakuu 09 – helmikuu 10	Verkkopalveluryhmä
Tietokannan tekninen toteutus	3 viikkoa	tammikuu 10 – syyskuu 10	Konsultti
Yhteistyö tuomioistuinpäätösten saamiseksi tietokantaan	3 viikkoa	tammikuu 10 – toukokuu 10	Verkkopalveluryhmä
Tietokannan päivitys (luokittelu)	0,5 viikkoa/vuosi	tammikuu 10 -	Valituslautakunta
Tietokannan päivitys (skannattavat asiakirjat)	1 viikko/vuosi	tammikuu 10 -	Kirjasto
Tavaramerkkivalitustietokannan suunnittelu	3 viikkoa	syyskuu 10 -	Verkkopalveluryhmä

Toteutuksen aikana asiasta tiedotetaan PRH:n sisällä intranetin välityksellä. Tiedotusta suunnataan patenti- ja innovaatiolinjan lisäksi myös erityisesti tavaramerkkilinjalle, koska tietokanta on jatkossa tarkoitus laajentaa kattamaan myös tavaramerkkeihin kohdistuneet valitukset. Asiakaskyselyjen perusteella tavaramerkkitapaukset saattavat kiinnostaa jopa laajempaa asiakaskuntaa kuin patentit ja hyödyllisyysmallit. Tietokanta otetaan käyttöön aluksi PRH:n sisällä lokakuussa 2010 ja kuukautta myöhemmin se avataan asiakkaille. Näin voidaan sisäisten käyttökokemuksen perusteella karsia pois mahdolliset käyttöliittymän lastentaudit. Lokakuun aikana tietokannan julkistamisesta tiedotetaan uutiskirjeellä tärkeimmille sidosryhmille, joihin oltiin yhteydessä jo hanketta valmisteltaessa. Kun tietokanta on virallisesti avattu asiakkaille, sen olemassaoloa mainostetaan PRH:n internetsivuilla.

Julkaisemisen jälkeen tietokanta vaatii säännöllistä päivitystä, sillä asiakkaat totesivat tietokannan käyttöarvon riippuvan pitkälti siitä, kuinka se pysyy ajan tasalla. Liitteiden skannauksesta huolehtii kirjasto, joka nykyisinkin skannaa PRH:n ja asiakkaiden välisen kirjeenvaihdon. Valituspäätösten luokittelusta voisi alustavien keskustelujen perusteella huolehtia myös päätöksen laatinut valituslautakunnan jäsen, sillä hän eittämättä on päätöksen suhteen paras asiantuntija. Päätöstekstin siirtäminen valitus-tietokantaan pitää jatkossa automatisoida niin, että uusi päätösteksti päivittyy tietokantaan automaattisesti aiheuttamatta lisätyötä.

Lähdeluettelo

EPO Annual Report 2008, saatavilla internetistä <http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2008/boards-of-appeal.html>

PRH:n vuosikertomus 2008, saatavilla internetistä
http://www.prh.fi/stc/attachments/tietoaprhta/vuosikertomus/vuosikertomus2008_su.pdf

"Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", Fifth Edition, December 2006, saatavilla internetistä
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/f7944e5e0ad5958dc12572bc004b2cb6/\\$FILE/clr_2006_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/f7944e5e0ad5958dc12572bc004b2cb6/$FILE/clr_2006_en.pdf)

Liite 1: Hakulomake

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Patenttilinja - Valitustietokanta		
Haku patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteristä / Search patent and utility model data Tietokanta päivitetty / Database updated 27.9.2009		
Hakuohje / Search Help <input checked="" type="checkbox"/> Hae vain patenteja <input type="checkbox"/> Hae vain hyödyllisyysmalleja		Esimerkiksi For example 20070001 tai/or u20080123 tai/or 991234 tai/or u990123 119384 99123 C08J5/12 A61H33/06 C12N
Hakemusno Application number:	<input type="text"/>	
Patenttinro / Rekisterinro Patent No. / Registration No.:	<input type="text"/>	
IPC-luokka IPC class:	<input type="text"/>	
Hakijan / haltijan nimi Applicant / owner name:	<input type="text"/>	
Väitteentekijä	<input type="text"/>	*tieto*
Valitusno	<input type="text"/>	
Valittaja	<input type="text"/>	2005/P/123 tai 2005/U/456
Valituspvm Appeal date:	<input type="text"/> - <input type="text"/>	
Päätöspvm	<input type="text"/> - <input type="text"/>	
Päätös, josta valitetaan	Hakemus hylätty <input type="button" value="v"/>	Vain yksi voidaan valita
Asiasanat	<input type="text" value="Kaikki"/> <ul style="list-style-type: none"> 1. Patentoitavuus 1. a Patentoitavissa olevat keksinnöt 1. a. 1 Keksinnön tekninen luonne 1. a. 2 Lääketieteelliset menetelmät 	Ctrl valitsee monta
Lainkohdat	<input type="button" value="PatL"/> <input type="button" value="2"/> \$ <input type="button" value="1"/> mom	
Vapaa tekstihaku päätöksestä	<input type="text"/>	
KHO	<input type="checkbox"/> Valitettu KHO:n	
<input type="button" value="Etsi / Search"/>		

Liite 2: Tuloslistaus

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patenttilinja - Valtustietokanta

[Takaisin hakuun / Back to search](#)

Hau tulos / Search result (hakemusta / applications) :

Hakemusno Application No.	Pat.nro/Reg.nro Pat.No./Reg.No.	Valitusno Appel No.	Nimitys Title	Hakija/Haltija Applicant/owner	Valituksen tekijä/ Appellant	Asiasanat	Pykälät	Tila Status	KHO
19995678	11111	2007/P/123	Sivutin	Yritys Oy	Fabrik GmbH	1.C.Uutuus, 1.D Keksinnöllisyys	PatL 25 § 1 mom 1 kohta, PatL 19 § 2 mom	Patentti, granted Patent granted	K
19997777	987654	2007/P/456	Johtolaite	Firma Oy	Ermietä Oy	1.D.Keksinnöllisyys, 1.D.6 Olemmisen eron arviointi, 2.B.1 Vaatimusten selkeys, 3.A.1 Perusasiakirja, 3.G Hyödyllisyysmalliksi muuntaminen, 4 Etuoikeus	PatL 2 § 1 mom, PatL 2 § 2 mom	Patentti, rajoitettu Patent lapsed	E
19991234		2007/P/321	Menetelmä ja - järjestely	Corporation Oy	Corporation Oy	2.B.2 Vaatimusten muoto	PatL 2 §, PatL 2 § 1 mom, PatL 2 § 2 mom, PatL 25 §, PatL 39 §	Hakemus, hylätty Application, refused	E

[Ensimmäinen sivu](#)

[Edellinen sivu](#)

[Seuraava sivu](#)

[Viimeinen sivu](#)

Sivu 2/2

[Takaisin hakuun / Back to search](#)

Liite 3: Päätösnäkymä

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
 Patenttitoimisto - Valitusietokanta

[Hakutulossivulle / Search result page](#)

[Takaisin hakuun / Back to search](#)

[Seuraava hakemus / Next application](#)

Hakemuksen tiedot / Application data:

[Edellinen hakemus / Previous application](#)

[Hakemuksen tyyppi / Application type:](#) Patenttihakemus (kotimainen hakija)

Hakemusnro / Application number:	20081234	Etuoikeustiedot / Priority information:	Patenttihakemus (kotimainen hakija)
Patenttinro/Rekisterinro / Patent No. / Registration No. :	123456	Myöntämispvm / Grant date:	30.6.2008
Hakemispvm / Application date:	1.1.2003	Tila / Legal status:	Väitelmäsittely / Opposition procedure
IPC-luokat / IPC classes:	G01N 11/14 (2006.01)	Hakijahaltija / Applicant/owner:	Väittäjä Oy
Asiamies / Agent:	Asiamiestoimisto Oy Ab	Väitteentekijä / Opponent:	Kolmas mies Oy Ab
Nimitys (suom. kiel.) / Title in Finnish:	Laitte ja menetelmä	Nimitys (ruots. kiel.) / Title in Swedish:	Anordning och förfarande
Katso / View:	Toimintatiedot / Liitteet	Patinfo / Patinfo:	esp@centet.kho

Valituslautakunnan päätös
 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

[Annettu Helsingissä / Valitus nro. 2005/P/139](#)

Asia: Patenttihakemusta nro 20021095 koskeva asia
 Valittaja: Nesco Oy, Orimattila

Päätös, josta valitetaan (liitteenä): Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 17.8.2005, jolla hakemus hyljätty.

Selostus asian aikaisemman käsittelyn vaiheista: [Nesco Oy on 7.6.2002 hakenut hakemuksella 20021095 patenttia keksinnölle nimeltä "Veden-](#)

30