

Osio 1 – Arvosteluperusteet

Kokeessa on, ehkä hieman vastoin tavanomaisia päivittäisiä työskentelytapoja, tarkoitus saada ensimmäisellä muotoilulla hyväksyttävä patenttivaatimusasetelma. Näin ollen itsenäisiin patenttivaatimukseen on ollut tarkoitus lisätä asiakkaan olennaisiksi toteamat piirteet sekä ne rajoitukset, joiden asiakas on myöntänyt eroavan tunnetusta tekniikasta. Oikeassa asiamiestyössä voi olla mahdollista lähteä kokeilemaan uutuuden rajoja jättövaiheessa kirjoittamalla tietoisesti sellainen itsenäinen vaatimus, jossa ei välttämättä ole heti kaikkia tarvittavia rajoittavia piirteitä, koska niitä on aina mahdollista lisätä vastinevaiheessa. Asiamiestutkinnossa 1-osion tarkoitus on kuitenkin mitata, ymmärtääkö kokelas tarkasti, miten patenttivaatimusten hyväksyttävyyttä patenttilain, -asetuksen ja -määräysten mukaan arvioidaan. Siksi siinä menettää paljon pisteitä, jos kaikkia tarvittavia rajoituksia ei ole vaatimuksissa mukana.

Esimerkkivastaus

Patenttivaatimukset

1. Vedenkestävä kangas, **tunnettu** siitä, että se muodostuu kudotusta polyesteristä, johon on impregnoitu kaliummetyylisilikonaattia siten, että kankaan huokoisuus on Gurley-menetelmällä mitattuna välillä 1-3 sekuntia /100ml ilmaa.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vedenkestävä kangas, **tunnettu** siitä, että sen huokoisuus on Gurley-menetelmällä mitattuna noin 2 sekuntia /100ml ilmaa.
3. Menetelmä vedenkestävän kankaan valmistamiseksi, **tunnettu** siitä, että kudottu polyesterikangas upotetaan kaliummetyylisilikonaatin vesiliuokseen, jonka pitoisuus on 40-60 paino-%, ja pidetään upotettuna 5–10 minuutin ajan, minkä jälkeen kangas levitetään alustalle kuivumaan yli 150 °C lämpötilassa.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, **tunnettu** siitä, että kangas levitetään upotuksen jälkeen kuivumaan 2-10 tunnin ajaksi.
5. Sateenvarjo, **tunnettu** siitä, että sen varjokangas on patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen vedenkestävä kangas.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen sateenvarjo, **tunnettu** siitä, että sen kankaan kaikki saumat on ommeltu kaksoistikkauksin.

Arviointiperustelut

Patenttivaatimusten kategoriat

Koska keksinnön tavoitteena on ollut luoda entistä parempi sateenvarjo, on luonnollisesti tarjottu pisteitä itsenäisestä vaatimuksesta, joka kohdistuu **sateenvarjoon** (jopa 5 p). Esillä olevassa tapauksessa kyseinen vaatimus on kuitenkin ollut mahdollista muotoilla myös käyttövaatimukseksi. Vaatimusasetelmat, joissa oli sekä tuote- että käyttövaatimus, saivat saman pistemäärän kuin jos näistä vaatimuksista olisi ollut mukana vain toinen.

Keksijöiden luoma varsinainen parannus tunnettuun tekniikkaan nähden kohdistuu kuitenkin erityisesti sateenvarjon varjokankaaksi soveltuvaan **kankaaseen** (4 p). Näin ollen itsenäinen vaatimus, joka kohdistuu tähän kankaaseen eikä pelkästään sateenvarjoon, on myös välttämätön parhaan suojan antamiseksi asiakkaalle. Koska kokeessa oli asiakkaan tekstin perusteella täysin mahdollista muodostaa kankaaseen kohdistuva tuotevaatimus käyttämällä pelkkiä tuotepiirteitä (PatM 14§) (3 p), ns. product-by-process-vaatimuksella ei ole saanut täysiä pisteitä. Jos oli laadittu sekä tuote- että p-by-p-vaatimus, vain huonompi arvioitiin, koska on katsottu, että kokelaan on osattava valita näistä parempi vaihtoehto.

Asiakas on luetellut erinäisiä piirteitä, jotka hänen mukaansa sisältyvät **kankaan valmistusmenetelmään** (4 p). Näin ollen menetelmävaatimuskin edellytettiin, mutta sen oli kohdistuttava juuri kankaan eikä sateenvarjon valmistukseen.

Useita vaatimuskategorioita on siis ollut mahdollista sisällyttää vaatimusasetelmaan (PatL 10§, PatM 18-19§), kunhan niissä on ollut yhtenäisyyden (5 p) edellyttämä **yksi tai useampi samanlainen tekninen erityispiirre**. Tämä on ollut mahdollista saavuttaa lisäämällä itsenäisiin patenttivaatimuksiin ne edellä mainitut piirteet, joilla saadaan aikaan huokoisuus/ilman läpäisy sekä vedenkesto.

Keksinnön tunnuspiirteet

Tämän vuoden kokeessa yllättävän vaikeaksi asiaksi on muodostunut niiden piirteiden lisääminen itsenäisiin patenttivaatimuksiin, joiden avulla asiakkaan mukaan saavutetaan haluttu tavoite.

Tekstissä todetaankin, että haluttujen ominaisuuksien aikaansaamiseksi keksinnön varjo muodostetaan kudotusta polyesterikankaasta, joka impregnoidaan silikonihartsilla. Näin pisteitä on saanut sekä kangas- että menetelmävaatimuksessa, polyesterikankaasta (kangas: 1 p ja menetelmä: 1 p), kudotusta kankaasta (4 p ja 3 p) sekä impregnoinnista (3 p ja 5 p).

Lisäksi oli huomioitava, että asiakkaan mukaan vain yhdellä tietyllä silikonihartsilla (K-metyylisilikonaatti) saadaan aikaan kangas, joka soveltuu käytettäväksi sateenvarjoissa (kangas: 3 p ja menetelmä: 2 p).

Asiakkaan mainitsemat välttämättömät piirteet

Koska tekstissä todetaan, että **ainut** toimiva silikoniharts on **kaliummetyylisilikonaatti**, tämä on olennainen piirre parhaan suojan aikaan saamiseksi (pisteytys annettu edellä). Tämän tuli täten sisältyä sekä kangasvaatimukseen että menetelmävaatimukseen (eksplisiittisesti mainittuna tai viittaamalla aiempaan itsenäiseen vaatimukseen).

Lisäksi suurin osa asiakkaan luettelemista menetelmäpiirteistä (**hartsin vesiliuoksen pitoisuus 40-60 paino-%, upotus 5-10 minuutin ajan, ja kankaan levitys alustalle kuivumaan yli 150 asteen lämpötilassa**) vaaditaan, jotta saadaan sopiva määrä hartsia imeytettyä kankaaseen (jopa 3 p).

Kuivausaika ei kuitenkaan ollut välttämätön piirre, jolloin sen mainitseminen itsenäisessä patenttivaatimuksessa johti 2 pisteen menetykseen.

Tunnettu tekniikka

Kuten asiakkaan kirjeestä käy ilmi, **seuraavat ratkaisut olivat tunnettuja**:

- Sateenvarjo, jossa on kangasosa ja varsiosa sekä varjonkankaan kiinni pitävä metallikehikko.
- Sateenvarjokangas, joka on pinnoitettu polymeereillä (eli vedenkestävä kangas, joka soveltuu käytettäväksi sateenvarjoissa).
- Kudottu kangas, joka on impregnoitu silikonihartsilla (100% pitoisuudessa, eli muussa kuin vesiliuoksessa). Tämän kankaan huokoisuus on pienempi kuin asiakkaan keksinnössä ("tyypillisesti yli 10s/100ml", mutta ei välttämättä aina näin korkea).
- Menetelmä kudottujen kankaiden impregnoimiseksi silikonihartsilla (100% pitoisuudessa).

Puuttuva uutuus aiheutti 10 pisteen vähennyksen sekä kangas- että menetelmävaatimukselle.

Pelkällä polyesterillä ei saavuteta selkeää uutuutta kankaalle, koska kudottuun polyesteriin on viitattu asiakkaan kirjeessä. Pisteitä on kuitenkin vähennetty vain 5, jos kangasvaatimuksen uutuus on perustunut pelkkään polyesteriin.

Pelkästään maininta siitä, että kangas on huokoinen tai ilmaa läpäisevä tai että kangas on vedenkestävä, ei riitä kankaan määrittelyyn, vaan patenttivaatimuksessa täytyy esittää ne tekniset piirteet, joilla nämä ominaisuudet saavutetaan.

Riittävä ero

Keksinnön kankaalle vaaditaan korkeampaa **huokoisuutta** verrattuna tunnettuihin kankaisiin, mutta tunnetulle materiaaleille annetaan vain **tyypillinen** Gurley-arvo (yli 10s/100ml). Tämä ei siis ole täsmällinen huokoisuuden raja-arvo tunnetuille materiaaleille, eikä arvo alle 10s/100ml näin muodosta olennaista eroa tunnettuun tekniikkaan (PatL 2§).

Riittävä huokoisuus, 1-3 sekuntia /100ml ilmaa, on kuitenkin mainittu asiakkaan kirjeessä, jolloin se tuli lisätä itsenäiseen kangasvaatimukseen (1 p). Koska kirjeessä todettiin, että luetellut menetelmäpiirteet (hartsin vesiliuoksen pitoisuus 40-60 paino-%, upotus 5-10 minuutin ajan, ja kankaan levitys alustalle kuivumaan yli 150 asteen lämpötilassa) johtavat mainittuun huokoisuusarvoon, tämän arvon mainitseminen menetelmävaatimuksessa ei ollut tarpeen.

Huokoisuuden yhteydessä tuli mainita mittausmenetelmä, sillä ilman mittausmenetelmää vaatimus on epäselvä (-2 p).

Epäitsenäiset vaatimukset

Epäitsenäisiin vaatimuksiin tuli lisätä sopivia perääntymisvaihtoehtoja hyödynnettäviksi mahdollisten tulevien välipäätösten yhteydessä. Näitä tuli laatia vähintään 3 kpl (3 p) ja hyväksi vaihtoehtoiksi soveltuivat mm. kuivumisaika, huokoisuuden tarkempi arvo sekä sateenvarjon saumojen ompelu kaksoistikkauksin.

Pistevähennykset

Pistevähennyksiä annettiin puuttuvasta uutuudesta (-10 p), ylimääräisistä vaatimuskategorioista (-2 p), ylimääräisten piirteiden mainitsemisesta itsenäisessä vaatimuksessa (-2 p), huokoisuusarvon mainitsemisesta itsenäisessä vaatimuksessa ilman mittausmenetelmän määrittelyä (-2 p), edullisten vaihtoehtojen luettelemisesta itsenäisessä vaatimuksessa (-2 p), vaatimusten maksuttoman lukumäärän ylittämisestä (-5 p) ja itsenäisen vaatimuksen virheellisestä jaosta siirtymätermillä ”tunnettu siitä, että” (-1 p).

Osio 2 – Arvosteluperusteet

Yleiset kommentit

Asiamiestutkinnon patenttikokeen osiossa 2 tehtävänä oli laatia vastine PRH:n antamaan välipäätökseen. Tavoitteena oli, että välipäätöksen vastaamisen jälkeen vaatimukset ovat uusia ja keksinnöllisiä, joten niitä tuli rajoittaa sen mukaisesti. Rajoitukset tuli toteuttaa niin, että asiakkaan kielto-oikeus säilyi mahdollisimman laajana, ts. suojapiiriä ei saanut rajoittaa enempää kuin uutuus tai keksinnöllisyys edellytti. Kuten tehtävänannossa todettiin, muokatut vaatimukset tuli liittää vastaukseen.

Arvostelukriteereinä oli muokattujen vaatimusten selkeys ja suojapiirin laajuus, tuen esittäminen muutoksille, uutuuden perustelu, sekä keksinnöllisyyden perustelu ongelma-ratkaisu-periaatteen mukaista lähestymistapaa käyttäen, joista viimeistä painotettiin (70% pisteistä). Ongelma-ratkaisu-periaatteen mukaisessa lähestymistavassa täysien pisteiden saavuttaminen edellytti kaikkien viiden vaiheen esittämistä (Luku Ongelma ja ratkaisu -periaate, Patenttikäsikirja, PRH).

Osioon 2 oli vastattu pääsääntöisesti hyvin. Kolmasosa kokelaista haparoi vaatimuksia muuttaessaan PatL 13§:n kanssa (patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty). Kaksi kolmannelta suoriutui vaatimusten muokkaamisesta, ml. selkeys, suojapiiri, tuen esittäminen ja uutuuden perustelu, kuitenkin oikein hyvin. Kuten aikaisempinakin vuosina, ongelma-ratkaisu periaatteen käyttö osoittautui haasteellisemmaksi, mutta kolmasosa kokelaista suoriutui tästäkin oikein hyvin.

Osiossa 2 tuli käyttää vain tehtävämateriaaleissa esiintyviä teknisiä tietoja. Argumenteista, jotka pohjautuivat täysin kokelaan omiin tai googlettamiin teknisiin tietoihin, ei annettu lisäpisteitä, joten ajankäytöllisesti se ei ollut kannattavaa.

Ajankäyttöön liittyen, on täysin hyväksyttävää nopeuttaa vastaamista esimerkiksi listaamalla asioita ranskalaisin viivoin. Koevastauksen ei myöskään tarvitse olla kielellisesti erinomainen, kunhan asiat esittää selvästi ja mahdollisimman yksitulkintaisesti.

Yhteenveto arviointikriteereistä

Vuoden 2018 kokeessa arviointikriteerit olivat samat kuin aikaisempina vuosina. Täysien pisteiden (50) saamiseksi kokelaan tuli:

- toimittaa muokatut vaatimukset (7 p.), siten että
 - o vaatimuksissa esitetty asia on uusi ja keksinnöllinen viitejulkaisuihin nähden
 - o suojapiiriä ei ole rajoitettu turhaan
 - o vaatimukset ovat selkeät
- esittää tuki vaatimusten muutoksille (4 p.)
- perustella uutuus lyhyesti (4 p.)
- argumentoida keksinnöllisyyttä käyttäen ongelma-ratkaisu-periaatteen mukaista lähestymistapaa, ja esittää kaikki sen viisi vaihetta (ks. Patenttikäsikirja):
 - o lähin tekniikan taso perusteluineen (5 p.)
 - o teknisten piirteiden erot (5 p.)
 - o erojen tekninen vaikutus (5 p.)
 - o objektiivinen tekninen ongelma (5 p.)
 - o looginen perustelu sille, miksi alan ammattimiehelle ei ole ilmeistä päätyä ratkaisemaan objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetyllä tavalla käyttämällä lähtökohtana lähintä tekniikan tasoa (15 p.)

Yksityiskohtaiset kommentit

Alkuperäisen vaatimuksen 1 tunnusmerkkiosaan tuli lisätä alkuperäisen vaatimuksen 2 asia, jolle löytyi tuki myös alkuperäisen selitysosan toiseksi viimeisen kappaleen alusta. D1:stä tunnettu tilavuus-piirre (pakkauksen tilavuus on vähintään 10 % suurempi kuin pakatun taikinan tilavuus pakkaushetkellä) tuli siirtää vaatimuksen 1 johdanto-osaan.

Alkuperäisessä hakemuksessa ei ole tukea pakatulle elintarviketuotteelle, jossa pakkaus on varustettu millä tahansa venttiilillä, vaan tuki, samoin kuin tekninen vaikutus, on annettu vain pakatulle elintarviketuotteelle, jossa pakkaus on lisäksi varustettu venttiilillä, joka on sovitettu avautumaan pakkauksen sisäpuolisen paineen ylittäessä kynnysarvon ja sulkeutumaan pakkauksen sisäpuolisen paineen alittaessa kynnysarvon.

Alkuperäisessä hakemuksessa ei myöskään ole tukea pakatulle elintarviketuotteelle ilman tilavuus-piirrettä. Selitysosan kolmannen kappaleen perusteella on selvää että piirre on olennainen, ja välttämätön pakatun elintarviketuotteen säilyvyyden/hyllyiän parantamiseksi.

Alkuperäisen vaatimuksen 3 asia koskee taikinan käärimistä paperiin, jolle selitysosan viimeisessä kappaleessa annetaan tekniseksi vaikutukseksi pakkauksen sisäpinnan tahriintumisen ja epäesteettisyyden estäminen, erityisesti suljettaessa tahmeita tai rasvaisia taikinoita läpinäkyviin pakkauksiin. Tällä ratkaistaan siis eri ongelma. Vaatimuksen 1 rajoittaminen ainoastaan vaatimuksen 3 piirteillä ei siten olisi edistänyt patentoitavuutta, ja yhdessä vaatimuksen 2 piirteillä rajoittamalla asiakkaan kielto-oikeus olisi kaventunut tarpeettomasti.

Uudet patenttivaatimukset:

1. Pakattu elintarviketuote, joka käsittää kaasua muodostavaa elävää hiivaa sisältävän taikinan suljettuna kaasua läpäisemättömään pakkaukseen, jonka pakkauksen tilavuus on vähintään 10 % suurempi kuin pakatun taikinan tilavuus pakkaushetkellä, t u n n e t t u s i i t ä e t t ä pakkaus on varustettu venttiilillä, joka on sovitettu avautumaan pakkauksen sisäpuolisen paineen ylittäessä kynnysarvon ja sulkeutumaan pakkauksen sisäpuolisen paineen alittaessa kynnysarvon.

2. Vaatimuksen 1 mukainen pakattu elintarviketuote, t u n n e t t u s i i t ä e t t ä taikina on kääritty paperiin.

Kun alkuperäistä vaatimusta 1 rajoitettiin alkuperäisen vaatimuksen 2 kaikilla piirteillä, uutuuden perusteluksi riitti kun mainitsi, että välipäätöksessä vaatimus 2 oli todettu uudeksi.

Lähimmäksi tekniikan tason julkaisuksi tuli nimetä D1, ja sille tuli esittää perusteluita, esimerkiksi joitakin seuraavista: *D1:ssä kuvatut piirteet muodostavat lupaavimman lähtökohdan kehitystyössä, joka voisi johtaa keksintöön. D1 palvelee samaa tarkoitusta / saa aikaan saman vaikutuksen kuin vaatimuksen kohteena oleva keksintö. D1 edustaa samaa tekniikan alaa. D1 vaatii vähiten rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia keksintöön päätymiseksi. D1:stä käy ilmi suurin määrä yhteisiä teknisiä piirteitä.*

Teknisten piirteiden erot lähimpään tekniikan tasoon nähden tuli määrittää, esimerkiksi: *D1 ei kuvaa piirrettä "pakkaus on varustettu venttiilillä, joka on sovitettu avautumaan pakkauksen sisäpuolisen paineen ylittäessä kynnysarvon ja sulkeutumaan pakkauksen sisäpuolisen paineen alittaessa kynnysarvon".*

Mainituille eroille tuli määrittää tekninen vaikutus, esimerkiksi selitysosasta poimittu: *Erojen tekninen vaikutus on se että varastoinnin aikana hiivan muodostama ylimääräinen kaasu, joka ei mahdu pakkaukseen, pääsee purkautumaan ennen kuin pakkaus räjähtää, mutta päästämättä pakkaukseen ilmaa, joka voisi johtaa taikinan pilaantumiseen.*

Objektiivinen tekninen ongelma tuli määrittää, esimerkiksi: *kuinka parantaa kaasua muodostavaa elävää hiivaa sisältävän pakatun taikinan säilyvyyttä/hyllyikää, tai kuinka parantaa säilyvyyttä/hyllyikää edelleen* (vähintään 30 päivän hyllyikä saavutettiin jo alkuperäisen vaatimuksen 1 ratkaisulla, ja

alkuperäisen vaatimuksen 2 piirteillä hyllyikä saatiin pidennettyä jopa 90 päivään asti). Myös muulla tavoin muotoilluista ongelmista sai pisteitä.

Hakemuksessa esitetyn perusteella on uskottavaa, että objektiivinen tekninen ongelma ratkeaa koko uuden vaatimuksen 1 alueella, koska taikinan sulkeminen kaasua läpäisemättömään pakkaukseen, jonka tilavuus on vähintään 10 % suurempi kuin pakatun taikinan tilavuus pakkaushetkellä, tuo pakkaukseen tilaa hiivan muodostamalle kaasulle ilman, että pakkaus räjähtää varastoinnin aikana, ja muodostunut pääasiassa hiilidioksidista koostuva kaasu toimii suojakaasuna ehkäisten taikinan pilaantumista (-> vähintään 30 päivän hyllyikä), ja pakkauksen varustaminen venttiilillä, joka on sovitettu avautumaan pakkauksen sisäpuolisen paineen ylittäessä kynnysarvon ja sulkeutumaan pakkauksen sisäpuolisen paineen alittaessa kynnysarvon, mahdollistaa varastoinnin aikana hiivan muodostaman ylimääräisen kaasun, joka ei mahdu pakkaukseen, purkautumisen ennen kuin pakkaus räjähtää, päästämättä pakkaukseen ilmaa, joka voisi johtaa taikinan pilaantumiseen (-> hyllyikä jopa 90 päivää).

Vastauksessa tuli keskustella onko alan ammattimiehelle ilmeistä päätyä ratkaisemaan objektiivinen tekninen ongelma patenttivaatimuksessa esitetyllä tavalla käyttämällä lähtökohtana lähintä tekniikan tasoa D1. Pisteitä sai hyvin erilaisista lähestymistavoista, esimerkiksi:

D1 ei anna mitään vihjettä vaatimuksen 1 mukaisen ratkaisun suuntaan.

Päinvastoin D1:ssä voidaan nähdä vihjeitä objektiivisen teknisen ongelman ratkaisemiseksi eri tavoin:

- *D1 mainitsee pakkauksen pullistumisen aktiivisen leivinhiivan vuoksi ja rikkoutuneessa pakkauksessa olevan elintarviketuotteen käyttökelvottomuuden, joten alan ammattilainen voisi suurentaa pakkauksen kokoa suhteessa pakatun taikinan kokoon elintarviketuotteen säilyvyyden parantamiseksi;*
- *D1 ohjaa säilyttämään tuotetta viileässä, tuotetta pidempään säilytettäessä, joten alan ammattilainen voisi etsiä optimaalisen alennetun lämpötila-alueen, jolla kuitenkin vältettäisiin pakastamisen epäedulliset vaikutukset;*
- *D1 mainitsee pakkaamisen suojakaasuun (hiilidioksidin), joten alan ammattilainen voisi kehittää edelleen suojakaasuun pakkaamista.*

D2 on elintarviketuotteisiin, keksintöön ja lähimpään tekniikan tasoon D1 nähden kaukaiselta tekniikan alalta. Lähin tekniikan tason julkaisu D1 ei anna motivaatiota (kuten viittausta) tarkastella julkaisuja D2:n tekniikan alalta. Keksinnön alan ammattilaiselle ei olisi luonnollista yhdistää D2:n opetuksia D1:een. D2:lla ei ole mitään tekemistä objektiivisen teknisen ongelman kanssa. Keksinnön alan ammattilainen ei olisi yrittänyt muokata D1:tä soveltamalla D2:n lietesäiliössä käytettävää venttiiliä D1:n elintarvikepakkaukseen, koska hänellä ei olisi ollut kohtuullista odotusta menestyksestä johtuen lietesäiliön ja pakatun elintarviketuotteen odotusarvoisesti hyvin erilaisista ominaisuuksista. D2:n opetusten yhdistäminen D1:een edellyttäisi jälkikäteispäätelyä.

D3 on samaa tekniikan alaa kuin keksintö ja lähin tekniikan taso, mutta se ei anna mitään vihjettä muokata lähintä tekniikan tasoa D1 nimenomaan vaatimuksen 1 mukaisen ratkaisun suuntaan.

Sen sijaan D3 opettaa viileäsäilytyksen suuntaan.

D3 mainitsee pakkauksen pullistumisen aktiivisen leivinhiivan vuoksi ja rikkoutuneessa pakkauksessa olevan elintarviketuotteen käyttökelvottomuuden, joten D3:n voi katsoa ohjaavan alan ammattilaista suurentamaan pakkauksen kokoa suhteessa pakatun taikinan kokoon elintarviketuotteen säilyvyyden parantamiseksi.

Osio 3 – Arvosteluperusteet

Patenttioikeuden osiossa 3 kokelas saa asiakkaan kirjeen, ja hänen tulee vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin sekä antaa strategianeuvoja asiakkaalle. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon asiakkaan toiveet (esimerkiksi mitä asiakas haluaa tehdä, millä kustannuksilla) sekä varmistaa, että asiakkaan oikeudet suojataan mahdollisimman hyvin.

Tänä vuonna asiakas oli pieni startup-yritys, jonka yksi omistajista lähestyi asiamiestä (kokelasta) kirjeellä. Yritys perustui innovaatioihin, jotka omistajat olivat tehneet tutkimustyössään. Keksintöjä oli kaksi, jotka molemmat liittyivät akkuihin. Asiakkaan tavoitteena oli tehdä tuotekehitystyötä, mutta ei tuotantoa. Asiakkaan toiveena olikin lisensoida keksinnöt.

Ensimmäinen keksintö liittyi akkujen valmistukseen, ja sillä oli suuri taloudellinen potentiaali. Yliopisto oli jättänyt tästä keksinnöstä hakemuksen F11, jonka oli luvattu myydä asiakkaalle. Hakemuksesta F1 ei oltu maksettu maksuja, mutta se oli saanut hakemusnumeron. Tekemispäivästä oli melkein vuosi aikaa, joten odotettu vastaus oli, että F11-hakemus on jäänyt sillensä, sitä ei enää voida herättää henkiin, mutta siitä voidaan pyytää etuoikeutta (1,5 pistettä).

Kyseinen ensimmäisen keksinnön valmistus onnistui vain, jos tehtaan läheisyydessä oli akkumiittikaivos. Näitä kaivoksia oli eteläisessä Euroopassa sekä Etelä-Amerikassa, kummaltakin alueelta oli lueteltu muutamia maita. Asiakas huomautti erikseen, että menetelmällä valmistetun tuotteen markkinat ovat maailmanlaajuiset. Tällä tiedolla tavoiteltiin sitä, että asiakkaalle suositellaan PCT-hakemuksen jättämistä etuoikeudella 12 kk kuluessa F11:n tekemispäivästä (8 pistettä). Etuoikeuden pyytäminen tuli mainita erikseen, pelkkä mainita PCT-hakemuksen jättämisestä 12 kk kuluessa ei riitä, sillä PCT-hakemuksessakin etuoikeutta tulee erikseen pyytää. Lisäksi odotettiin mainintaa kansallisesta hakemuksesta ainakin Taiwanissa (1,5 pistettä) ja Argentiinassa (3,5 pistettä), sillä asiakas oli erikseen maininnut suuren taloudellisen potentiaalın maailmanlaajuisesti. Myös mainitsemalla jommankumman ei-PCT-maan (Argentiina tai Taiwan), sekä että maista keskustellaan vielä tarkemmin asiakkaan kanssa, oli mahdollista saada tästä täydet pisteet (yhteispisteet 5 pistettä). Kokelaan odotettiin vielä tarkemmin kommentoivan, että suojausta tulee hakea niissä maissa, joissa keksintöä tuotetaan (mukaan lukien Argentiina, 1 piste) sekä suojaamisesta muissa maissa (2 pistettä), koska menetelmäpatentti suojaa sillä valmistetun tuotteen (2 pistettä). Asiakas ilmaisi, että ensimmäinen keksintö alkoi olla valmis tuotantoon, joten maininta jonkinlaisesta mahdollisuudesta nopeuttaa käsittelyä (esim. EP-hakemuksen PACE-pyyntö, PCT-kansallisen vaiheen aloitus aikaisin) toi 0,5 pistettä. Tässä tai muussa yhteydessä esitetty maininta siitä, että hakemuksen lisensointi on tyyppillisesti vaikeampaa kuin patentin lisensointi oli 1 pisteen arvoinen.

Asiakas kertoi myös olevansa lähdössä Kööpenhaminaan, jossa hän oli illalla esittelemässä toisen keksinnön. Esitys oli kirjeen liitteenä, tilaisuuteen oli vapaa pääsy ja yleensä siihen osallistuivat kaikki alan huiput. Oli siis selvää, että keksintö oltiin julkaisemassa samana päivänä. Lisäksi asiakas kertoi lopuksi, ettei häntä enää ollut mahdollista saada kiinni sinä päivänä. Kokelaan odotettiin reagoivan tähän tietoon niin, että hän valmistele ja jättää patenttihakemuksen vielä saman päivän aikana, perustuen asiakkaan toimittamaan esitykseen (13 pistettä). Ne kokelaat, jotka mainitsivat, että hakemus olisi hyvä tehdä saman päivän aikana mutta olivat silti ottamassa yhteyttä asiakkaaseen ennen hakemuksen jättämistä, saivat 10 pistettä. Kokelaat, jotka olivat jättämässä hakemuksen myöhemmin, vaikka seuraavana päivänäkin, eivät luonnollisesti saaneet pisteitä, sillä oli asiakkaan liiketoiminnan kannalta aivan liian suuri riski olettaa, ettei esityksessä esitetty keksintöä ja että se ei näin ollen tullut julkiseksi. Lisäksi asiakas kertoi, ettei keksinnöstä esitetty mitään sellaista, mitä ei ollut kirjeen ohessa olleessa esityksessä. Esitykseen perustuvalla patenttihakemuksella sai siis selkeästi suojan julkistusta vastaan ja tällä suosituksella kokelas osoitti tietävänsä, ettei julkistus tekemispäivänä ole uutuudeneste. Maininta siitä, että hakemusmaksuja ei kannata maksaa, oli 0,5 pisteen arvoinen, sillä oli epätodennäköistä, että esityksen perusteella oli mahdollista laatia kunnollinen hakemus, jota kannattaisi jatkaa.

Tämän pikaisesti laaditun hakemuksen lisäksi kokelaan odotettiin ehdottavan parannetun hakemuksen tekemistä joko heti kun asiakkaan kanssa päästiin taas keskustelemaan tai kun lisäkokeiden tuloksia oli saatavilla, eli ennen etuoikeusvuoden päättymistä (3 pistettä). Näin siksi, että tällöin asiakas voi rauhassa julkaista uudet tulokset ilman, että niiden patentoitavuus kärsii (etuoikeuden saa vain sille asialle, joka on etuoikeushakemuksessa) sekä myös siksi, että mikäli tällainen toinen hakemus jätetään kohtuullisen nopeasti ensimmäisen jälkeen (esimerkiksi FI-hakemuksena), on vielä mahdollista saada uutuustutkimuksen tulokset ennen etuoikeusvuoden päättymistä. Jatkohakemusten (esim. PCT) jättäminen 12 kk kuluttua kahdella etuoikeudella arvosteltiin siten, että jatkohakemus/kset etuoikeudella oli 1 pisteen ja toinen etuoikeuspyyntö 1 pisteen arvoisia.

Asiakkaan ilmoituksen mukaan ensimmäisen keksinnön oikeudet olivat kirjeen kirjoitushetkellä yliopistolla ja toisen keksinnön oikeudet keksijöillä. Kokelaan odotettiin siis keskustelemaan oikeuksien siirroista sekä hakijasta hakemuksen tekemishetkellä. Ensimmäinen keksintö tuli siirtää yliopistolta yritykselle (0,5 pistettä) joko ennen 12 kk (1 piste) tai jatkohakemukset tuli jättää yliopiston nimissä (1 piste). Ellei oikeuksia ole siirretty hakijalle ennen hakemuksen tekemistä, hakemus ei ole validi. Toisen keksinnön osalta oikeudet tuli siirtää keksijöiltä yritykselle (0,5 pistettä) ja hakemus oli jätettävä keksijöiden nimissä (nimet oli annettu, 2 pistettä), sillä oli selvää, ettei siirtokirjaan ollut mahdollista saada allekirjoituksia saman päivän aikana (kirjeen kirjoittajaa ei saanut kiinni).

Asiakas esitti myös spesifisen kysymyksen "eikö patenttihakemus annakin meidän lisensoijille luvan valmistaa tuotteita vapaasti?". Tähän odotettiin vastaukseksi luonnollisesti "ei, patentti on kielto- eikä käyttöoikeus" (0,5 pistettä).

Lopuksi asiakas vielä kysyi, tulisiko heidän tehdä vielä jotain muuta ennen lisenssineuvotteluja. Tältä osin kokelailta odotettiin yleisluontoisia kommentteja, lisenssiosuuden yhteispistemäärä oli 6 pistettä (joista 1 piste yllä mainitusta "patentin lisensointi on helpompaa kuin hakemuksen lisensointi"-kommentista). Erityisesti odotettiin mainintaa tutkimuksen tekemistä esimerkiksi aiemmista oikeuksista (toimintavapaus tms., 1 piste), tai niiden huomioimista sopimuksesta (eli vastuun siirtämistä lisenssinsaajalle, 1 piste). Suositus salassapitosopimuksen tekemisestä sopimussakolla oli 1 pisteen arvoinen. Maininta, että lisenssisopimukset voivat olla eksklusiivisia tai ei-eksklusiivisia (0,5 pistettä), lisenssisopimusten rajoittaminen keksinnöittäin tai alueittain (0,5 pistettä) ja lyhyesti yleisasioita lisensoinnista (esim. asiaan perehtyneen juristin käytön suosittelu, uusien keksintöjen suojaamisesta ja oikeuksista niihin sopiminen lisenssisopimuksessa, jne., 1 piste) olivat muita odotettuja kommentteja.

Osio 4 – Arvosteluperusteet

Oikeat vastukset ja kommentit

| Nro | Tilanne ja väittämät | Vastaus ja kommentit |
|-----|--|---|
| 1 | A on tehnyt PRH:een kansallisen patenttihakemuksen jossa on tiivistelmä, selitys ja kuvio, mutta ei vaatimuksia. Tekemispäivän jälkeen A voi... | Lisäykset hakemukseen (PatA 19 §) |
| a | ... tehdä lisäyksiä hakemukseen ja pyytämällä saada tekemispäivän siirron myöhäisemmäksi. | Ei |
| b | ... toimittaa vaatimukset, jotka perustuvat hakemuksen selitykseen ja kuvioon . | Kyllä |
| c | ... täydentää hakemuksen selitysosaa kuviosta löytyvillä piirteillä. | Kyllä |
| d | ... lisätä tekniikan tason selitykseen viittauksen tekniikan tasoa kuvaavaan julkaisuun. | Kyllä |
| 2 | USA:ssa kotipaikkaa pitävä yritys R on tehnyt kansallisen patenttihakemuksen PRH:een. Yhden keksijän K kotipaikka on Suomessa. PRH-käsittelyssä... | Asiamiehen käyttö (PatL 12 §) |
| a | ... asiamiehen käyttö on pakollista | Kyllä |
| b | ... yritys R voi käyttää USA-laista patenttiasiamiestä | Ei |
| c | ... yritys R voi käyttää saksalaista patenttiasiamiestä | Kyllä |
| d | ... keksijä K voi toimia asiamiehenä | Kyllä |
| 3 | Hakija B on joulukuussa 2016 jättänyt ruotsalaisen patenttihakemuksen SE-1. Lokakuussa 2017 hakija B jätti saman sisältöisen suomalaisen patenttihakemuksen FI-1 ja pyysi siinä etuoikeutta hakemuksesta SE-1. Hakemuksessa FI-1 kuvatun keksinnön uutuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon läheistä tekniikkaa käsittävät patenttihakemus... | Uutuus, yhteensattuma, etuoikeus |
| a | ...FI2017nnnn, jonka julkiseksitulopäivä on tammikuussa 2018, tekemispäivä on syyskuussa 2017 ja etuoikeuspäivä lokakuussa 2016 | Kyllä, eop < jou 2016 |
| b | ...SEnnnnnnn, jonka julkiseksitulopäivä on heinäkuussa 2017, tekemispäivä on tammikuussa 2017 ja etuoikeuspäivä tammikuussa 2016 | Ei, jp > jou 2016 |
| c | ...EPnnnnnnn, jonka julkiseksitulopäivä on helmikuussa 2018, tekemispäivä on marraskuussa 2017 ja etuoikeuspäivä marraskuussa 2016 | Kyllä, eop < jou 2016 |
| d | ...USnnnnnnn, jonka julkiseksitulopäivä on tammikuussa 2017, tekemispäivä on heinäkuussa 2016 ja etuoikeuspäivä heinäkuussa 2015 | Ei, jp > jou 2016 |
| 4 | Toukokuussa 2017 yritys C järjesti ideariihen, jonka tuloksena kehitettiin uudenlainen korkkiruuvi K. Joulukuussa valmistui ensimmäinen kaupalliseen levitykseen tarkoitettu erä. Tänäpäin he huomaavat kilpailijan D mainostavan samanlaista korkkiruuvia K, joka tulee viikon päästä kauppoihin. Kilpailijan D mainoksessa on maininta "Patent pending FI20171234". Mainitulla hakemusnumerolla on olemassa vireillä oleva salainen hakemus, jonka tekemispäivä on 15.1.2017. | Ilmoitusvelvollisuus, pakkolupa, ennakkokäyttöoikeus, voimassaolo |
| a | Yritys C voi lain nojalla vaatia hakijalta D lupaa tutustua hakemuksen FI20171234 asiakirjoihin | Ei, PatL 56 § |
| b | Yrityksellä C voi olla mahdollisuus saada pakkolupa korkkiruuviin K | Kyllä, PatL 48 § |
| c | Yrityksellä C voi olla mahdollisuus saada ennakkokäyttöoikeus korkkiruuviin K | Ei, PatL 4 § |

| | | |
|---|---|--|
| d | D:llä saattaa olla korkkiruuvia K koskeva patenttisuojaja voimassa vielä vuonna 2038 | Kyllä, eo-vuosi+20v |
| 5 | Hakija E on 30.3.2017 jättänyt suomalaisen patenttihakemuksen FI-E. Hakemus FI-E on salainen. Hakija haluaa suojaa keksinnölleen myös ulkomailla. | Etuioikeus, etuoikeuspyyntö |
| a | Jos hakija jättää samaa keksintöä koskevan eurooppapatenttihakemuksen 3.4.2018, voi hän saada siihen etuoikeutta hakemuksesta FI-E. | Kyllä, <=30.3.2018 + pääsiäinen |
| b | Jos hakija jättää samaa keksintöä koskevan kansainvälisen patenttihakemuksen 10.3.2018, etuoikeuspyynnön voi tehdä 12.4.2018. | Kyllä, 30.7.2018, 16 kk eop tai 4 kk tp (app guide 6.083) |
| c | Jos hakija jättää samaa keksintöä koskevan kiinalaisen hyödyllisyysmallihakemuksen 30.3.2018, voi hän saada siihen etuoikeutta hakemuksesta FI-E. | kyllä, <=30.3.2018 |
| d | Hakija voi peruuttaa hakemuksen FI-E ja silti pyytää siitä etuoikeutta. | Kyllä |
| 6 | Eurooppapatenttihakemuksen tekemispäivä on 7.12.2013, etuoikeuspäivä on 8.12.2012 ja EP-hakemusjulkaisun pvm on 18.6.2014. Patenttivaatimusten suomenkielinen käännös on toimitettu PRH:lle 27.11.2014 ja PRH on kuuluttanut käännöksestä 15.12.2014. EPO on myöntänyt patentin 19.4.2017. Patentin voimaansaattamiseksi Suomessa on käännökset toimitettu PRH:lle 27.4.2017 ja PRH on kuuluttanut käännöksistä 15.5.2017. | EP voimaansaattaminen, väliaikainen suoja |
| a | Patentinhaltijan on mahdollista saada korvauksia Suomessa tapahtuvasta patentin loukkauksesta 27.11.2014 alkaen | Ei, 15.12.2014, PatL 70n § |
| b | Ennen patentin myöntämistä väliaikainen patenttisuojaja käsittää sen mitä ilmenee 18.6.2014 julkaisun vaatimuksista | Ei, 18.6.2014 ja 19.4.2017 yhdessä, 70n § |
| c | Ennen patentin myöntämistä väliaikainen patenttisuojaja käsittää ainoastaan sen mitä ilmenee 19.4.2017 myönnetyn patentin vaatimuksista | Ei, kts ed. |
| d | Patentti on voimassa Suomessa 15.5.2017 alkaen | Ei, 19.4.2017 |
| 7 | PRH on juuri ilmoittanut yritykselle F, että sen patenttihakemus voidaan hyväksyä ja että hakijan tulee maksaa julkaisumaksu. Ennen maksun maksamista F voi ... | 19§ilm, jakaminen, lohkaisu, laajentaminen, |
| a | ... muuttaa vaatimuksia siten, että patentin suojapiiri suppenee | Kyllä, Ei laajentaa |
| b | ... jättää hakemuksesta jakamalla erotetun patenttihakemuksen | Ei, PatA 22 § |
| c | ... jättää hyödyllisyysmallihakemuksen muuntamalla patenttihakemuksesta | Kyllä, hakemus vireillä |
| d | ... pyynnöstä saada vapautuksen julkaisumaksusta, mikäli maksun suorittaminen tuottaa huomattavia vaikeuksia. | Ei, Vain jos hakija on keksijä. Patl 19 § |
| 8 | PRH vastaanottaa kansainvälisen patenttihakemuksen ilman etuoikeuspyyntöä. Eräs edellytys sille, että hakemus saa kyseisen päivän tekemispäiväksi on, että hakemus sisältää... | PCT article 11 (PCT Applicant's Guide, International Phase, Ch. 6) |
| a | ... vähintään yhden patenttivaatimuksen | Kyllä |
| b | ... selityksen | Kyllä |
| c | ... tiivistelmän | Ei |
| d | ... hakijan nimen | Kyllä |

| | | |
|-----------|--|--|
| 9 | Keksijä K on 30.3.2017 jättänyt patenttihakemuksen FI-K koskien kehittämänsä uudenlaista juustohöylää. Keksijän resurssipulan vuoksi hakemus on jäänyt salaisena sillensä 15.9.2017. Tänään 20.3.2018 keksijän juustohöylä on ensiesittelyssä alan messuilla. Yritys G haluaa ostaa oikeudet keksintöön ja suojata sen. G ja K allekirjoittivat aamulla kauppakirjan, jonka mukaan kaikki oikeudet keksintöön on siirretty G:lle. Saadaksean juustohöylälle patenttisuojaa, G tekee patenttihakemuksen PRH:een. | Etuoikeus, siirto-, valtakirja |
| a | G voi tänään jättää patenttihakemuksen ja saada siinä etuoikeutta hakemuksesta FI-K | Kyllä |
| b | G voi saada patenttisuojan jättämällä tänään patenttihakemuksen ilman etuoikeuspyyntöä | Kyllä |
| c | Siirtokirjan sijaan G voi toimittaa kopion kauppakirjasta | Kyllä |
| d | G tarvitsee valtakirjan K:lta | Ei |
| 10 | Kansainvälisen PCT-hakemuksen tekemispäivä on 20.2.2016 ja etuoikeuspäivä 15.7.2015. Kansalliseen vaiheeseen siirtymiseksi on PRH:een jätetty hakemuksen käänös 11.1.2018. | Vuosimaksut, PCT |
| a | Hakemusmaksu tulee maksaa viimeistään 15.1.2018 | Ei, 15.2.2018, 31kk, PatL 31 § |
| b | Ensimmäisen kerran vuosimaksu eräännyy maksettavaksi 28.2.2018 | Ei, 31.3.2018, PatL 41 § |
| c | Neljännän vuoden vuosimaksun voi maksaa korotettuna 31.8.2019 mennessä | Kyllä, 31.8.2019 |
| d | Patentin viimeinen mahdollinen voimassaolopäivä on heinäkuussa 2035. | Ei, Helmikuussa 2036, PatL 40 § |