

# PATENTTIMÄÄRÄYKSET

Annettu: 30. päivänä syyskuuta 1980 Muutettu 31.12.1985, 4.11.1986, 25.6.1992, 1.3.1996, 1.4.1997, 1.7.1997, 15.7.2000, 2.4.2001, 1.1.2003, 21.4.2005, 6.3.2006, 13.12.2007, 1.11.2008, 1.3.2010 ja 1.4.2010.

## **1. YLEISET SÄÄNNÖKSET**

**1 §** Patenttimääräyksiä sovelletaan:

- 1) suomalaiseen patenttihakemukseen, lukuunottamatta 41 a §:ää
- 2) kansainväliseen patenttihakemukseen, jota on jatkettu Suomen osalta PatL 31 §:n mukaan tai joka on otettu käsiteltäväksi PatL 38 §:n mukaan lukuunottamatta 41 a §:ää
- 3) eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joka on muunnettu kansalliseksi patenttihakemukseksi PatL 70 s §:n mukaan, lukuunottamatta 41 a §:ää
- 4) eurooppapatenttiin ja eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joissa Suomi on nimetty suojan kohdevaltioksi, 31 §:n, 32 §:n ja 41 a §:n osalta.
- 5) Suomessa PatL 20 §:n nojalla myönnettyyn patenttiin

Lisäohjeita voidaan antaa erityisessä järjestyksessä.

**2 §** Biologista materiaalia tai sen valmistusta tai käyttöä tarkoittavia patenttihakemuksia koskevat erityismääräykset ovat luvussa 5.

Ravinto- tai lääkeaineita tarkoittavia patenttihakemuksia koskevat erityismääräykset, joita sovelletaan hakemuksiin, jotka on tehty tai katsotaan tehdyiksi ennen 1.1.1995, ovat liitteessä 1.

Sähköistä asiointia koskevat erityismääräykset ovat liitteessä 2.

CD-R-muodossa tehtäviin patenttihakemuksiin sovelletaan liitteen 2 määräyksiä. Kun hakemus tehdään CD-R-muodossa, on hakijan samanaikaisesti toimitettava allekirjoitettu hakemuskirja, jossa on luettelo CD-R:llä olevista tiedostoista.

**3 §** Patenttiviraston toimintaa patenttityhteistyösopimuksen mukaisena vastaanottavana viranomaisena koskevat PatA 45-51 §:n säännökset.

Kansainvälisinä uutuustutkimusviranomaisina ja kansainvälisinä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavina viranomaisina toimivat hakijan valinnan mukaan Patentti- ja rekisterihallitus, Ruotsin patenttivirasto tai Euroopan patenttivirasto (EPO). Kansainvälinen patenttihakemus on tehtävä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos

hakemus halutaan tutkittavaksi joko Patentti- ja rekisterihallituksessa tai Ruotsin patenttivirastossa, ja englanniksi, jos se halutaan tutkittavaksi Euroopan patenttivirastossa.

## **2. PATENTTIHAKEMUS JA PATENTTI**

### **Hakemuskirja ja sen liitteet**

**4 §** Patenttihakemus laaditaan sitä varten tarkoitettulle lomakkeelle, joka annetaan patentti- ja rekisterihallitukselle kahtena kappaleena.

Kansainvälinen hakemus, joka on jätetty telefax-laitteen välityksellä, on vahvistettava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittamalla alkuperäistä vastaavalla hakemuskirjalla.

Selitys sekä piirustus, patenttivaatimukset ja tiivistelmä on annettava kolmena kappaleena. Näihin asiakirjoihin tehdyt muutokset annetaan kahtena kappaleena.

Jos hakija pyytää PatL 9 §:ssä tarkoitettua uutuustutkimusta, selitys, piirustukset, patenttivaatimukset ja tiivistelmä on annettava neljänä kappaleena.

### **Tekemispäivän antaminen**

**4 a §** Tekemispäivä antaminen hakemukselle määräytyy PatL 8 b §:n mukaisesti. Patenttiviranomaisen on annettava hakemukselle tekemispäivä, mikäli PatL 8 b §:ssä luetellut edellytykset täyttyvät.

Tekemispäivä tarkoittaa päivää, josta hakemusta ja siitä myönnettävää patenttia koskevat oikeudet alkavat.

Saapumispäivä tarkoittaa päivää, jolloin patenttiviranomainen on vastaanottanut hakemuksen.

### **Tekemispäivän siirtäminen**

**4 b §** Tekemispäivä voidaan siirtää PatL 8 c §:n mukaisesti. Patenttiviranomaisen ei PatL 8 c §:n 1 momentin mukaisesti tarvitse tutkia sitä, onko hakemus puutteellinen, mutta mikäli patenttiviranomainen havaitsee, että hakemuksesta puuttuu osia selityksestä tai piirustuksista tai osia, joihin selityksessä tai piirustuksissa viitataan, tulee hakijalle antaa välittömästi kehoitus määräajassa täydentää hakemustaan.

### **Selitys**

**5 §** Selityksen alussa on ilmoitettava keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys ja selitys käsittää:

1) Yleisen osan, jossa esitetään keksinnön käyttöala ja tekniikka, johon keksintö perustuu (tekniikan taso). Tekniikan tason kuvauksessa on viitattava hakijan tuntemaan kirjallisuuteen, josta esitetty tekniikka ilmenee. Siinä on myös esitettävä, mitä erityistä

keksinnöllä tekniikan tasoon nähden aikaansaadaan sekä ne keinot, jotka ovat tämän aikaansaamiseksi välttämättömät. Viimeksi mainitun esityksen tulee olla yhtäpitävä vaatimuksissa ilmaistun kanssa ja se voi olla viittaus vaatimuksiin.

Ellei keksinnöstä sellaisenaan ilmene, kuinka sitä voidaan käyttää teollisesti, tämä on mainittava selityksessä.

2) Erityisen osan, jossa keksintö on yksityiskohtaisesti selitettävä ensisijaisesti sovellutusesimerkein tai sovellutusmuodoin valaistuna ja mahdolliseen piirustukseen viittaamalla. Keksinnön tulee olla sillä tavoin esimerkein valaistu, että vaatimukset voidaan katsoa riittävästi perustelluiksi.

Jos selitykseen kuuluu piirustus, on luettelo piirustuksen kaikista kuvioista yleensä esitettävä selityksen erityisen osan johdantona

**6 §** Jos patenttivaatimukset sisältävät useita itsenäisiä vaatimuksia, on niiden mukaiset keksinnöt esitettävä selityksessä 5 §:ssä mainitulla tavalla. Myös se, mille epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa pyydetään suojaa (sovellutusmuoto), on esitettävä selityksessä siinä laajuudessa kuin vaatimuksen ymmärtämiseksi on välttämätöntä. On pidettävä riittävänä, että viimeksi mainittu sisältyy selityksen erityiseen osaan.

**7 §** Tekaistuja nimityksiä ei saa käyttää.

Tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa asianomaista tavaraa ei voida sopivasti ilmaista muulla vakiintuneella nimityksellä. Sellaisessa tapauksessa tulee kuitenkin ilmetä, että kyseessä on tavaramerkki. Jos merkki on rekisteröity tässä maassa, on tämä ilmaistava ja mieluiten tunnuksella R . Tavarajan laji on aina mainittava.

**8 §** Selityksen tekstiosan ja piirustuksen on oltava toisistaan erillään. Taulukoita ja kemiallisia ja matemaattisia kaavoja voidaan sisällyttää tekstiin.

**9 §** Kirjallisuusviitteitä esittäessä on noudatettava 83 §:ssä annettuja ohjeita.

## **Patenttivaatimukset**

**10 §** Patenttivaatimuksen tulee sisältää johdanto, jossa esitetään se, mitä PatA 14 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa on säädetty, ja tunnusmerkkiosa, jossa esitetään se, mitä mainitun säännöksen 3 kohdassa on säädetty. Tunnusmerkkiosaa aloitetaan sanoilla "tunnettu siitä" tai muulla vastaavalla ilmaisulla.

Voidaan sallia, että patenttivaatimukset laaditaan muunkin muotoisiksi, jos tähän on erityistä syytä, esim. vaatimusten kohdistuessa käyttöryhmään.

**11 §** Kussakin patenttivaatimuksessa on esitettävä ne erityispiirteet, jotka ovat välttämättömät tarkoitettun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

**12 §** Tuote tai laite on yleensä määriteltävä ilmaisemalla sen koostumus tai rakenteelliset yksityiskohdat. Lähempi määrittely, mikäli keksintöä ei sopivasti voida ilmaista muulla tavoin, voi tapahtua esittämällä sen yksityiskohtien toiminnat tai tehtävät. Tuote, erityisesti kemiallinen tuote, voidaan, jos sen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa, määritellä myöskin ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product-by-process) tarvittaessa yhdessä muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa.

**13 §** Kun patenttia haetaan sinänsä tunnettuihin aineisiin tai seoksiin sillä perusteella, että tällaista ainetta tai seosta ensi kertaa käytetään kirurgiassa, terapiassa tai taudinmäärityksessä, on käyttö esitettävä patenttivaatimuksessa.

**14 §** Menetelmä tulee määritellä toimenpiteitä tai toimintoja koskevilla tiedoilla.

**15 §** Käyttöä koskevassa vaatimuksessa on ilmoitettava se erityinen tarkoitus, johon tuotetta tai menetelmää käytetään. Tarvittaessa on vaatimukseen myös sisällytettävä tuotetta tai menetelmää koskevia selventäviä tietoja.

**16 §** Samassa hakemuksessa voidaan esittää useita eri ryhmään kuuluvia itsenäisiä patenttivaatimuksia, esim. tuotetta ja menetelmää koskevat vaatimukset, vaikka keksintö vaatimuksissa määritellään samansisältöisten teknisten tietojen avulla.

**17 §** Useita samaan ryhmään kuuluvia itsenäisiä vaatimuksia saadaan esittää hakemuksessa vain siinä tapauksessa, että keksinnöt perustuvat samaan keksinnölliseen ajatukseen, että ne kuuluvat teknisesti hyvin läheisesti yhteen ja että on ilmeisen vaikeata määritellä keksintöjä kyllin tarkasti esimerkiksi vaihtoehtojen muodossa, mikäli ne esitetään yhteisten määritteiden avulla samassa patenttivaatimuksessa. Myös lähetin-vastaanotin tyyppiset keksinnöt voidaan esittää erillisinä, itsenäisinä patenttivaatimuksina.

**18 §** Itsenäinen vaatimus voi viitata toiseen itsenäiseen vaatimukseen. Näin on esimerkiksi silloin, kun vaatimus viittaa eri ryhmään kuuluvaan vaatimukseen (esim. "Menetelmä patenttivaatimuksen 1 mukaisen tuotteen valmistamiseksi..." tai "Laite patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän toteuttamiseksi..."). Samoin toiminnallisessa yhteydessä toisiinsa olevia osia koskevassa hakemuksessa (esim. pistorasia ja pistotulppa) voidaan itsenäisessä vaatimuksessa, joka määrittelee yhden osan, viitata toisen osan määrittelevään itsenäiseen vaatimukseen. Näissä tapauksissa on kuitenkin harkittava missä laajuudessa vaatimukseen sisältyy ne erityispiirteet, jotka on esitetty vaatimuksessa, johon siinä viitataan.

**19 §** Epäitsenäiset vaatimukset on ryhmiteltävä välittömästi sen itsenäisen vaatimuksen jälkeen, johon ne suoraan tai toisen epäitsenäisen vaatimuksen välityksellä viittaavat.

Epäitsenäinen vaatimus ei saa tarkoittaa vain itsestään selviä tai ilmeisen yksinkertaisia rakenteellisia tai menetelmätekniisiä toimenpiteitä. Patenttivaatimukset eivät saa käsittää vain luetteloita tavanomaisista esimerkeistä.

**20 §** Patenttivaatimuksen sekä johdanto- että tunnusmerkkiosassa tulee olla piirustusta vastaavat, mieluummin sulkeissa olevat viittausmerkit. Vaatimuksesta tulee kuitenkin ilman viittausmerkkejä selvästi käydä ilmi se, mille suojaa haetaan. Yleisiä huomautuksia, niin kuin esim. "kuten on selitetty" tai "kuten piirustuksessa on esitetty" ei voida hyväksyä vaatimuksissa. Vaatimuksessa voidaan poikkeuksellisesti viitata suoraan piirustuksen käyrädiagrammeihin tai vastaaviin.

Tavaramerkkejä ei yleensä saa esiintyä patenttivaatimuksissa.

## **Tiivistelmä**

**21 §** Tiivistelmän tulee olla laadittu siten, että se on tehokas apukeino arvioitaessa uutuutta kyseisellä tekniikan alalla.

Tiivistelmän tulee sisältää lyhyt yhteenveto selityksen, vaatimusten ja piirustuksen sisällöstä. Yhteenvedossa on mainittava, mihin tekniikan alaan keksintö kuuluu. Yhteenvedossa tulee helposti ymmärrettävällä tavalla olla ilmaistuna se tekninen ongelma, jota keksintö koskee, ongelman keksinnön mukaisen ratkaisun pääperiaate, ja keksinnön pääasiallinen käyttöala tai pääasialliset käyttöalat. Tiivistelmässä on esitettävä se kemiallinen kaava, joka patenttihakemuksessa esiintyvistä kaavoista parhaiten yksilöi keksinnön. Tiivistelmä ei saa sisältää keksinnön etuja tai arvoa tai sen ajateltua käyttöä koskevia väitteitä.

Tiivistelmän perusteella on myös voitava ratkaista, onko itse hakemukseen tai patenttijulkaisuun tutustuminen tarpeellista.

Tiivistelmä ei saa sisältää enempää kuin 150 sanaa.

**22 §** Jos patenttihakemukseen kuuluu piirustuksia, on yleensä se piirustuksen kuvio, jonka hakija valitsee, julkaistava yhdessä tiivistelmän kanssa. Patenttivirasto voi poiketa hakijan kuvioita koskevasta valinnasta, ja jos hakija ei ole valinnut kuviota, valita sen. Jokainen tiivistelmässä esitetty ja piirroksella havainnollistettu keksinnön erityispiirre on varustettava sulkeissa olevalla viittausmerkillä.

## **Piirustus**

**23 §** Piirustuksen on oltava A4-kokoa. Jos kuvioita niiden lukumäärän takia ei voida esittää yhdellä lehdellä, voidaan käyttää useita lehtiä. Piirustusten tulee olla tehty valkoiselle paperille. Marginaalin pienin leveys on yläreunassa 2,5 cm, vasemmalla reunassa 2,5 cm, oikealla reunassa 1,5 cm ja alareunassa 1,0 cm. Piirustuksissa ei saa olla kehystä.

**24 §** Piirustuksesta tulee ilmetä selityksen ymmärtämiseksi välttämättömät yksityiskohdat ja niiden tulee olla selityksessä ja piirustuksessa merkityt samoilla numeroilla tai kirjaimilla. Piirustuksessa ei saa olla muita merkintöjä kuin ne, jotka mainitaan selityksessä, eikä merkintöjä tule tehdä enempää kuin selityksen ymmärtämiseksi on

tarpeellista. Piirustus ei myöskään saa sisältää selittävää tekstiä, lukuun ottamatta lyhyitä ilmaisuja, kuten esim. "vesi", "höyry", "leikkaus A-B" tai "suljettu". Lohkokaavioissa, juoksukaavioissa tai sähkökytkentäkaavioissa on käytettävä sellaista selittävää tekstiä, joka auttaa niiden välitöntä ymmärtämistä.

**25 §** Piirustusten kuvioden ja kaiken kirjoituksen tulee olla tehty mustin, selvin viivoin ja värittämättä.

Leikkauspintojen tulee olla vinoviivoitetut. Piirustusten kaikkien kirjoitusmerkkien numeroiden ja kirjaimien tulee olla selviä ja helposti luettavia. Monimutkaisiin kuvioihin ei saa sisällyttää niin monia yksityiskohtia, että sen johdosta voi syntyä epäselvyyttä. Yksityisten kuvioden välillä tulee olla sopivat välit. Kuviot on piirustuslehtien lukumäärästä riippumatta merkittävä juoksunumeroin, esim. kuvio 1 tai fig 1, tai mahdollisesti niiden yhteydessä olevin kirjaimin, esim. kuvio 1a tai fig 1a, mieluummin siinä järjestyksessä kuin ne on piirustukseen sijoitettu. Saman sovellutusmuodon samat osat on kaikissa kuvioissa merkittävä samoin merkein.

### **Selitystä, vaatimuksia ja tiivistelmää sekä liitteitä koskevia lisämääräyksiä**

**26 §** Selitys, vaatimukset ja tiivistelmä on laadittava mustalla värillä tekstinkäsittelyllä A 4 –kokoa olevalle valkoiselle paperille. Teksti on kirjoitettava käyttämällä 1,5 -riviväliä ja fonttikoon on oltava sellaista, että isojen kirjaimien koko on vähintään 0,28 cm, esimerkiksi käyttäen fonttia Times New Roman 12 tai Courier New 12, sekä jättämällä marginaaliksi vasempaan reunaan 2,5-4 cm, yläreunaan 2-4 cm ja alareunaan 2-3 cm ja oikeaan reunaan 2-3 cm. Tiivistelmä tulisi kirjoittaa 11 cm:n pituisia rivejä käyttäen. Tekstin saa kirjoittaa vain lehden toiselle puolelle. Tekstin tulee olla tasaista ja yksityisten kirjainten tulee olla teräviä ja selvästi luettavia. Jos tekstiin sisältyy käsinkirjoitettuja merkkejä tai kaavoja, on ne tehtävä mustalla värillä.

Sana "tunnettu" tai vastaava on patenttivaatimuksissa kirjoitettava harvennettuna tai muulla sopivalla tavalla korostettuna.

Selityksen, vaatimusten ja tiivistelmän lehdet numeroidaan juoksunumeroilla arabialaisin numeroin. Numerot merkitään keskelle vähintään 2 cm:n päähän lehden yläreunasta. Selityksen ja vaatimusten joka viides rivi tulisi numeroida vähintään 2,5 cm:n päähän lehden vasemmasta reunasta merkityin arabialaisin numeroin.

Patenttivaatimukset voidaan kirjoittaa erilliselle lehdelle. Tiivistelmä on kirjoitettava erilliselle lehdelle.

**27 §** Mittayksiköt on ilmaistava kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) mukaisesti. Kemiallisissa kaavoissa on käytettävä yleisesti hyväksytyjä symboleja, atomipainoja ja molekyyli- tai rakennekaavoja. Muutoin on yleensä käytettävä vain sellaisia teknisiä termejä, merkkejä ja symboleja, jotka ovat yleisesti hyväksytyjä asianomaisella alalla.

**28 §** Patenttivirastoon toimitettavien kirjelmien tulee olla laadittu valkoiselle, A4-kokoa olevalle paperille. Hakemuksen numero on merkittävä kirjelmän ensimmäiselle sivulle.

### **Mallikappaleet ym.**

**29 §** Mallikappaleita, näytteitä ja senkaltaisia voidaan antaa vain, milloin se selityksen ymmärtämiseksi on välttämätöntä. Niitä ei yleensä palauteta.

### **Valtuutus**

**30 §** Jollei hakijalla ole kotipaikkaa Suomessa, tulee hänellä olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan hakijaa hakemusta koskevissa asioissa.

Vastaavasti väitekesittelyn aikana tulee patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, olla Euroopan talousalueella asuva asiamies.

Myös hakijaa tai patentinhaltijaa, jolla on kotipaikka Suomessa, voi edustaa asiamies.

**31 §** Asiamiehen valtuutus tapahtuu joko siten, että hakija hakemuskirjassa ilmoittaa tästä sekä mainitsee asiamiehen nimen ja kotipaikan täydellisine postiosoitteineen, tai erityisellä hakijan allekirjoittamalla valtakirjalla, jonka edellä mainittujen tietojen lisäksi tulee sisältää myös keksinnön nimitys tai patenttihakemuksen numero.

Mahdollista väitekesittelyä varten patentinhakija voi etukäteen antaa valtakirjassa valtuutuksen toimia asiamiehenä väitekesittelyn aikana. Valtuutus voidaan myös antaa erillisellä valtakirjalla, kun patenttia vastaan on tehty väite.

Asiassa, jossa vedotaan yleisvaltakirjaan, tulee olla kirjallinen viittaus valtakirjaan.

Valtakirjaksi hyväksytään myös valtakirjan kopio tai telefaxina lähetetty valtakirja tai jokin muu asiakirja, jolla asiamies osoittaa valtuutuksensa. Virasto voi halutessaan vaatia alkuperäisen valtakirjan.

**32 §** Jos asiamiehellä on PatL 24 §:ssä ja 71 §:ssä tarkoitettu toimivalta, on tämän käytävä ilmi valtakirjasta.

### **Lausunto oikeudesta keksintöön.**

**32a §** Jos hakija ei ole keksijä tai ei ole tehnyt keksintöä yksin, tulee hänen antaa lausunto siitä, mihin hän perustaa oikeutensa keksintöön. Lausunnossa voidaan ilmoittaa, että keksintö on siirtynyt hakijalle esim. työsuhdekeksintönä, sopimuksella tai perintönä. Lausunto annetaan hakemuksen liitteenä

## **Etuoikeuspyyntö ja sen vaikutus**

**33 §** Jos etuoikeutta (PatL 6 §) pyydetään hakemuksen tekemispäivän jälkeen tai hakija tekee uuden etuoikeuspyynnön tai hakija korjaa aiemmin tehtyä etuoikeuspyyntöä PatA:n 10 §:n mukaisesti, on se tehtävä erillisessä kirjelmässä ja PatA:n 10 §:n mukaisessa määräajassa.

**34 §** Jos PatA 11 §:n 1 momentin mukainen todistus ja jäljennös on annettu patenttivarastolle aikaisemmin tai samaan aikaan tehdyn hakemuksen yhteydessä ja hakija viittaa tähän tai jos etuoikeutta pyydetään Suomessa tehdyn patenttihakemuksen perusteella, mainittu todistus ja jäljennös tarvitsee antaa vain, jos patenttivarasto pyytää sitä välipäätöksellä.

**35 §** Jos on olemassa voimassa oleva etuoikeuspyyntö hakemuksen tullessa julkiseksi PatL 22 §:n mukaisesti, on hakemuksen sisältö katsottava tunnetuksi (PatL 2 § 2 mom.) etuoikeuspäivästä lähtien siltä osin kuin se vastaa etuoikeusasiakirjaa.

**36 §** Etuoikeuspyynnön peruutus on tehtävä erillisessä kirjelmässä tai 33 §:n mukaisessa kirjelmässä.

## **Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus**

**37 §** Sellaista patenttihakemusta, jolle pyydetään kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaista tutkimusta (PatL 9 §, PA 5 §), koskevat soveltuvin osin samat muotovaatimukset kuin kansainvälistä patenttihakemusta.

Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen suorittaa Patentti- ja rekisterihallitus, Ruotsin patenttivarasto (PRV) tai Euroopan patenttivarasto (EPO) hakijan valinnan mukaan. Jos tällainen tutkimus pyydetään suoritettavaksi PRV:ssä, on tutkimusta koskevaan pyyntöön liitettävä hakemuksen ruotsin- tai englanninkielinen käännös. Jos tällainen tutkimus pyydetään suoritettavaksi EPO:ssa, on tutkimusta koskevaan pyyntöön liitettävä hakemuksen englanninkielinen käännös.

## **Patenttiasiassa annettavan asiakirjan käännös**

**38 §** Patenttia koskevassa asiassa on keksinnön selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelmä laadittava suomeksi tai ruotsiksi PatL 8 §:n 5 momentin ja PatA 3 §:n säännökset huomioon ottaen. Kun on kysymys muusta asiakirjasta, patenttivarasto voi ottaen huomioon 40 §:n määräykset olla vaatimatta käännöstä tai voi hyväksyä käännöksen muulle kielelle kuin suomeksi tai ruotsiksi.

Jos hakemuksessa esitetyn keksinnön yksilöimiseksi on annettu jollakin vieraalla kielellä laadittu asiakirja, on keksinnön selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelmä annettava asetetun määräajan kuluessa suomeksi tai ruotsiksi PatA 3 §:n säännösten mukaisesti. Tällöin vaaditaan joko vieraskielisen asiakirjan oikeaksi todistettu suomen- tai ruotsinkielinen käännös, tai jos asiakirja on laadittu englannin, norjan, ranskan, saksan tai



tanskan kielellä, että hakija tai hänen asiamiehensä vakuuttaa, että käännös vastaa vieraskielistä asiakirjaa.

**38 a §** Hakemus otetaan PatA 3 §:n 2 momentin perusteella käsiteltäväksi ennen kuin PatL 8 § 5 momentin mukaisesti vaadittava käännös keksinnön selityksestä, tiivistelmästä ja patenttivaatimuksista on annettu, jos käännettävät asiakirjat ovat englanninkieliset, hakemuksessa on kirjallinen pyyntö hakemuksen käsittelemiseksi ennen käännöksen antamista, hakemuksessa ei ole pyydetty etuoikeutta ja Suomi on ensimmäinen maa, johon hakemus on tehty. Keksinnön nimitys hakemuskirjassa tulee kuitenkin aina antaa joko suomeksi tai ruotsiksi.

Hakijan tulee pyytää englanninkielisten asiakirjojen perusteella tapahtuvaa käsittelyä kirjallisesti hakemusta tehdessään. Mikäli tällaista pyyntöä ei ole tehty ja hakemus täyttää edellä esitetyt ehdot, patenttivirus antaa välipäätöksen, jossa pyydetään käännöstä ja samalla huomautetaan mahdollisuudesta pyytää käsittelyä englanninkielisten asiakirjojen perusteella. Määräpäivään mennessä on toimitettava joko käännös tai kirjallinen pyyntö hakemuksen käsittelemiseksi englanninkielisten asiakirjojen perusteella.

PatL 8 § 5 momentin mukaisesti vaadittavan käännöksen tulee olla virastossa ennen kuin hakemus PatL 22 §:n mukaan tulee julkiseksi jäsena mukana tulee seurata hakijan tai hänen asiamiehensä vakuutus, että käännös vastaa alkuperäisiä asiakirjoja .

Hakemuksen perusasiakirja on PatA 21 §:n mukaan ensiksi annettu suomen- tai ruotsinkielinen selitys ja patenttivaatimukset. Näiden sisällön tulee selvästi vastata virastossa olevien englanninkielisten asiakirjojen sisältöä. Hakemusta ei ole mahdollista jakaa tai lohkaista ennen perusasiakirjojen antamista.

**39 §** PatL 31 §:ssä tarkoitetun käännöksen tulee sisältää selitys, patenttivaatimukset ja tiivistelmä.

Jollei patenttivirus sitä erityisesti vaadi, käännöksen ei tarvitse sisältää sellaista hakemuksen osaa, jonka kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on katsonut muodostavan riippumattoman keksinnön ja jonka osalta hakija ei ole suorittanut kansainväliselle viranomaiselle lisämaksua (patenttiyhteistyösopimuksen artikla 17.3.a) ja se voidaan myös rajoittaa käsittämään vain sen osan hakemuksesta, jota jatketaan kansainvälisessä toimistossa tehdyn muutoksen jälkeen (patenttiyhteistyösopimuksen artikla 19.1 ja 2). Käännöksen ei myöskään tarvitse sisältää sitä osaa kansainvälisestä hakemuksesta, jota ei jatketa kansainvälisessä patentoitavuuden esitutkimusviranomaisessa tehdyn muutoksen jälkeen (patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntö 66) tai PatL 1 §:n 2-4 momenttien mukaisen tahi voimaantulo- ja siirtymäsäännösten ravinto- ja lääkeaineita koskevan poikkeussäännöksen takia.

Jos hakija haluaa käyttää 2 momentin mukaista mahdollisuutta jättää pois tietty osa hakemuksesta, on hänen annettava vakuutus, josta selvästi ilmenee, mitä hakemuksen osaa käännös ei sisällä, sekä mainittava myös poisjättämisen syy.

**40 §** Kun on kysymys patenttivirastolle patenttiasiassa osoitetuista kirjelmistä, voidaan erityisistä syistä hyväksyä myöskin englannin, ranskan tai saksan kielellä laadittu asiakirja. Sama koskee väiteasiakirjaa, jos vastapuoli siihen suostuu.

Jos jokin muu patenttiasiassa annettu asiakirja, kuten valtakirja tai siirtokirja, on laadittu edellisessä momentissa mainitulla kielellä tai norjaksi tai tanskaksi taikka siihen on liitetty käännös jollekin näistä kielistä, ei suomenkielistä käännöstä vaadita, ellei se erityistapauksessa ole välttämätöntä. Jos tässä momentissa tarkoitettu asiakirja on laadittu muulla kuin jollakin mainitulla kielellä, on käännös annettava, ellei virasto salli poikkeusta.

Käännöstä etuoikeusasiakirjasta ei tarvitse toimittaa, ellei virasto katso, että etuoikeuspyynnön laillisuudella on merkitystä määritettäessä, onko kyseinen keksintö patentoitavissa.

**41 §** Jos 38-40 §:n mukainen käännös vaaditaan, tulee sen olla hakijan tai sen henkilön oikeaksi todistama, joka on sen laatinut ja vastaa käännöksestä, ellei patenttivirasto erityisesti määrää, että se on todistettava oikeaksi muulla tavalla.

## **Eurooppapatentin ja eurooppapatenttia koskevan hakemuksen kääntäminen**

**41a §** PatA 52 u §:n tai PatA 52 v §:n mukaista käännöstä tai PatA 52 y §:n mukaista käännöksen korjausta koskevat soveltuvin osin 23-26 §:ssä annetut muotovaatimukset. Käännös tulee antaa suomenkielisenä. Jos hakijan tai patentinhaltijan oma kieli on ruotsi, käännös voidaan antaa ruotsinkielisenä. Hakijan tai patentinhaltijan oma kieli on ruotsi, jos hänen kotipaikkansa on sellaisessa maassa, jonka yhtenä tai ainoana virallisena kielenä on ruotsi, ja eurooppapatenttia koskeva hakemus tai kansainvälinen hakemus, jossa Suomi on nimetty eurooppapatenttia koskevan hakemuksen kautta, on tehty ruotsinkielellä. Tytäryhtiö voi antaa käännöksen ruotsinkielisenä vain, jos emoyhtiönkin oma kieli on ruotsi.

Käännöstä tai käännöksen korjausta annettaessa tulee hakijan, patentinhaltijan, hänen asiamiehensä tai asianomaisen kielenkääntäjän vakuuttaa, että käännös vastaa Euroopan patenttiviraston käsittelykielellä olevia asiakirjoja. Jos patenttivirasto katsoo, ettei käännöstä ole annettu voimassa olevien säännösten mukaisesti, on viraston ilmoitettava tästä hakijalle tai patentinhaltijalle.

## **3. PATENTTIHAKEMUSTEN KÄSITTELY**

**42 §** Kun hakemukselle on annettu tekemispäivä PatL 8b §:n tai 8c §:n mukaisesti, annetaan hakijalle tarvittaessa välipäätös seuraavista puutteista:

1. hakemusmaksu tai osa siitä on suorittamatta;
2. hakemuskirjaa ei ole asianmukaisesti allekirjoitettu;

3. hakemuksen lisämaksu on kokonaan tai osittain suorittamatta;
4. keksijän nimeä ja osoitetta ei ole annettu;
5. hakija ei ole antanut lausumaansa, jossa näytetään toteen hakijan oikeus keksintöön;
6. PatL 12 §:n edellyttämän asiamiehen nimeä ja osoitetta ei ole ilmoitettu ja osoitus valtuutuksesta puuttuu; ja
- 7) alkuperäiset liitteet eivät sisällä selitystä, patenttivaatimuksia tai tiivistelmää tai nämä eivät ole laaditut 38 §:n mukaisesti eikä hakija ole pyytänyt 38a §:n mukaista käsittelyä, piirustus, johon viitataan selityksessä, patenttivaatimuksissa tai tiivistelmässä, puuttuu tai jokin tai jotkin mainituista asiakirjoista ovat sen laatuista, että uutuustutkimusta ei ilmeisesti voida suorittaa.

Välipäätös on annettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hakemukselle on annettu tekemispäivä ja ennen kuin uutuustutkimus suoritetaan. Kohtien 1 ja 2 osalta välipäätös on annettava välittömästi, kun hakemukselle on annettu tekemispäivä.

Jos hakemuksen liiteluettelossa mainittuja asiakirjoja puuttuu, on tästä ilmoitettava hakijalle mahdollisimman pian.

**43 §** Kumottu 1.4.1997.

**44 §** Hakijalle on huomautettava mahdollisuudesta hankkia asiantuntevan henkilön apua, mikäli virastoon annetut asiakirjat ovat siten laaditut, että tämä katsotaan tarpeelliseksi.

**45 §** Jos hakija antaa lausuman, jossa hakemusta ei peruuteta ja josta ei myöskään käy ilmi, että edellä 42 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa mainitut puutteellisuudet on poistettu, on hakemus mahdollisimman nopeasti ilman uusia välipäätöksiä ratkaistava sellaisenaan, mikäli ei ole erityistä syytä antaa hakijalle uutta välipäätöstä.

## ***Yhtenäisyys***

### **Yleistä**

**46 §** Samassa patenttihakemuksessa saa esittää itsenäisiä patenttivaatimuksia (PatA 16 §), mikäli keksinnöt eivät ole toisistaan riippumattomia (PatL 10 §).

Itsenäisten patenttivaatimusten mukaisten keksintöjen tulee kunkin erikseen olla patentoitavissa.

### **Samaan ryhmään kuuluvat keksinnöt**

**47 §** Epäitsenäiseen vaatimukseen (PatA 15 § 2 mom. 2 virke) voidaan lisäyksenä siihen mitä itsenäisessä vaatimuksessa on esitetty, ottaa täsmennyksiä sekä sellaisia määritteitä,

jotka ovat omiaan lisäämään teknistä tehoa tai jotka aikaansaavat lisävaikutuksen yhdessä tällaisen itsenäisen patenttivaatimuksen mukaisen keksinnön kanssa, jos lisäyksen katsotaan olevan PatL 10 §:n säännösten mukainen.

Kun on kysymys yhdistelmäkeksinnöstä, voidaan epäitsenäisessä vaatimuksessa esittää yhdistelmän osan erityinen sovellutus vain, mikäli tällä on merkitystä yhdistelmätehon kannalta.

## **Eri ryhmiin kuuluvat keksinnöt**

**48 §** Patenttihakemuksen ei voida katsoa käsittävän toisistaan riippumattomia keksintöjä (PatA 16 §), jos se sisältää:

- 1) tuotetta tarkoittavan itsenäisen vaatimuksen ohella sellaisen itsenäisen vaatimuksen, joka koskee tämän tuotteen valmistamiseksi keksittyä menetelmää ja itsenäisen vaatimuksen, joka koskee tuotteelle keksittyä käyttöä; tai
- 2) tuotetta tarkoittavan itsenäisen vaatimuksen ohella sellaisen itsenäisen vaatimuksen, joka koskee tuotteen valmistamiseksi keksittyä menetelmää ja itsenäisen vaatimuksen, joka koskee tuotteen valmistamiseksi keksittyä välikappaletta; tai
- 3) menetelmää tarkoittavan itsenäisen vaatimuksen ohella sellaisen itsenäisen vaatimuksen, joka koskee menetelmän toteuttamiseksi keksittyä välikappaletta.

## **Hakemuksen käsittely yhtenäisyyden kannalta**

**49 §** Jos hakemus on epäyhtenäinen, uutuustutkimus tehdään patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitetyille keksinnöille. Hakijalle huomautetaan puuttuvasta yhtenäisyydestä.

Kun virasto on tehnyt uutuustutkimuksen patenttivaatimuksissa ensimmäisenä esitetyille keksinnöille, hakijan ei ole enää sallittua rajoittaa hakemustaan tarkoittamaan keksintöä, joka on riippumaton tästä keksinnöstä.

Kun hakija saatuun virastolta puuttuvaa yhtenäisyyttä koskevan huomautuksen on rajoittanut patenttivaatimuksia, on hänen katsottava saman hakemuksen puitteissa lopullisesti luopuneen niistä keksinnöistä, jotka rajoittamalla on erotettu patenttivaatimuksista.

**50 §** Jos kansainvälisen hakemuksen jokin osa ei ole ollut kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen kohteena, koska hakemuksen on katsottu käsittävän useita toisistaan riippumattomia keksintöjä, eikä hakija säädetyssä määräajan kuluessa ole suorittanut patenttiyhteistyösopimuksen 17.3(a) tai 34.3(a) artiklan mukaista lisämaksua, on patenttiviraston tutkittava, käsittääkö hakemus useita toisistaan riippumattomia keksintöjä. Jos näin katsotaan olevan, on se hakemuksen osa, joka ei ole ollut tällaisen tutkimuksen kohteena, katsottava peruutetuksi Suomen osalta, ellei hakija suorita säädettyä lisämaksua kahden kuukauden kuluessa siitä,

kun hakija on saanut tiedon patenttiviraston päätöksestä. Jos patenttivirasto katsoo, ettei hakemus käsitä useita toisistaan riippumattomia keksintöjä, tulee viraston jatkaa hakemuksen käsittelyä (PatL 36 §).

Jos hakija haluaa suojata jatkettuun kansainväliseen hakemukseen sisältyvän riippumattoman keksinnön, on hakemus jaettava (PatA 22 §) ja uusi hakemusmaksu maksettava siinäkin tapauksessa, että 1 momentin mukainen lisämaksu on suoritettu.

## ***Hakemuksen muutos***

### **Patenttivaatimukset**

**51 §** Numerotietoja ja muita määrittäviä, joita käytetään keksinnön asialliseen määrittelyyn, voidaan sisällyttää patenttivaatimuksiin vain, jos niillä voidaan katsoa olevan vastineensa perusasiakirjoissa. Patenttivaatimuksiin voidaan kuitenkin tehdä muutoksia, jotka ovat suoranaisten kirjoitusvirheiden ja ilmeisten käännösvirheiden korjauksia. Tällöin on kuitenkin oltava todennäköistä, että muutos ilmaisee sen, mitä alun perin oli tarkoitettu. Huomiota voidaan tällöin kiinnittää alkuperäisen tekstin sanamuotoon tai mahdollisten etuoikeusasiakirjojen sisältöön.

**52 §** Sovellettaessa PatA 19 §:n 2 momenttia patenttivaatimukseen uutuustutkimuksen jälkeen tehtyihin muutoksiin, ei ratkaisevaa ole muodollinen vaan tekninen riippuvuus, ts. yhtenäisyys ongelman ja sen ratkaisun suhteen. Vaatimuksen siirtäminen ryhmästä toiseen voidaan hyväksyä, jos on olemassa tekninen riippuvuussuhde, joka ilmenee perusasiakirjoista.

Ennen kuin PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu, voidaan vaatimus, jota on muutettu vastoin PatA 19 §:n 2 momentin säännöstä, erottaa hakemuksesta jakamalla tai lohkaisemalla.

Kun PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu ei patenttivaatimuksia saa muuttaa siten, että patenttisuoja laajenee.

### **Selitys**

**53 §** Selitykseen ja siihen kuuluvaan piirustukseen hakija saa tehdä vain sellaisia muutoksia ja lisäyksiä, mm. uusia sovellutusesimerkkejä, jotka ovat tarpeellisia selvennyksiä ja korjauksia, taikka sovitettaessa selitystä uusien tai muutettujen patenttivaatimusten mukaiseksi. Muutokset ja lisäykset eivät tällöin saa olla sellaisia, että ne antavat patenttivaatimuksille laajemman tai toisenlaisen sisällön kuin perusasiakirjojen nojalla on perusteltua.

**54 §** Kun hakija antaa uudet selityskappaleet, hänen tulee myös antaa vakuutus siitä, miltä osin selitys ei sanatarkasti ole yhtäpitävä tietyn, määrätynä päivänä aikaisemmin annetun selityksen kanssa, sekä missä suhteessa suoritettu muutos merkitsee, että jotain asiaan vaikuttavaa uutta on sisällytetty uusiin selityskappaleisiin. Jollei ole aihetta

menetellä toisin, hakemuksen käsittelijän tulee hyväksyä edellä mainittu vakuutus ilman eri tarkastusta

**55 § - 57 §** Kumottu 1.4.1997

## ***Jakaminen ja lohkaiseminen***

### **Yleistä**

**58 §** Jakaminen merkitsee, että osa hakemuksen (kantahakemuksen) perusasiakirjojen (PatA 21 § ja PatL 11 §) sisällöstä tehdään uuden, eri hakemuksen kohteeksi (PatA 22 §).

**59 §** Lohkaiseminen on kysymyksessä, kun selitykseen tai patenttivaatimukseen tehdyllä lisäyksellä tai muulla tavoin patenttihakemuksessa on esitetty keksintö, joka ei ilmene hakemuksen perusasiakirjoista, ja tämä keksintö tehdään uuden, eri hakemuksen kohteeksi (PatA 23 §).

**60 §** Jakamisen ja lohkaisun on tapahduttava ennen kuin PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu.

Jos kantahakemus on hylätty eikä siitä ole annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukaista ilmoitusta, jakaminen ja lohkaiseminen voidaan suorittaa valitusaikana riippumatta siitä, tehdäänkö asiassa valitus.

Jos kantahakemus on jätetty sillensä PatL 15 §:n 2 momentin mukaan eikä siitä ole annettu PatL 19 §:n 1 momentin mukaista ilmoitusta, jakaminen ja lohkaiseminen voidaan suorittaa määräaikana, jonka kuluessa hakemus voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi, riippumatta siitä otetaanko hakemus uudelleen käsiteltäväksi

**61 §** Kumottu 1.4.1997

**62 §** Selitys siihen kuuluvine piirustuksineen ja patenttivaatimukset, jotka annetaan samanaikaisesti kuin uuden hakemuksen hakemuskirja, katsotaan jakamalla erotetun tai lohkaistun hakemuksen perusasiakirjoiksi (PatA 24 §). Kun tällaiset perusasiakirjat on annettu, ei enää ole sallittua lisätä tähän hakemukseen kantahakemuksesta erotettuja seikkoja (PatA 19 §).

**63 §** Jaettaessa tai lohkaistaessa hakijan tulee ilmoittaa, mitkä kantahakemuksen osat ovat jakamalla tai lohkaisemalla erotetun hakemuksen vaatimusten perustana.

Hakijan on kantahakemuksessa ilmoitettava, että jakaminen tai lohkaiseminen on tapahtunut.

**64 §** Jos etuoikeusasiakirja sisältää keksinnön, joka ei ilmene perusasiakirjasta (PatA 21 §), on hakijan hakemuksessaan katsottava vapaaehtoisesti luopuneen tästä keksinnöstä. Tällainen keksintö ei sen vuoksi sisälly hakemukseen eikä sitä voida sen tähden

jakamalla tai lohkaisemalla erottaa. Tämä määräys on voimassa riippumatta siitä, onko etuoikeusasiakirja annettu ennen, samanaikaisesti tai myöhemmin kuin perusasiakirjat.

## **Jakamalla erotettuja ja lohkaistuja hakemuksia tarkoittava valtakirja**

**65 §** Poistettu 15.7.2000.

## **Patenttihakemuksen salassapitoaika**

**66 §** PatL 22 §:n mukainen 18 kuukauden pituinen salassapitoaika lasketaan hakemuksentekemispäivästä tai etuoikeuspäivästä. Jos etuoikeutta pyydetään useiden hakemusten perusteella, lasketaan salassapitoaika ensimmäisestä etuoikeuspäivästä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta, 25.4.1930/150).

**67 §** Kumottu 31.12.1985

## **Patenttihakemuksen tutkiminen**

**68 §** Kaikki itsenäiset patenttivaatimukset on tutkittava uutuuden ja patentoitavuuden suhteen. Epäitsenäinen vaatimus tutkitaan tässä suhteessa yleensä vain, jos on huomauttamista sen tai niiden itsenäisten patenttivaatimusten sisältämän keksinnön patentoitavuuden suhteen, johon tai joihin epäitsenäinen vaatimus liittyy.

## **Selonteko valtakunnan ulkopuolella suoritetusta keksinnön patentoitavuuden tutkimisesta**

**69 §** Jos patenttivirasto kehottaa hakijaa antamaan keksinnön uutuutta tai patentoitavuutta koskevan selonteon tai jäljennöksen siitä, mitä kyseinen patenttiviranomainen on keksinnön uutuudesta ja patentoitavuudesta hakijalle ilmoittanut, hakijalle on annettava määräaika tätä varten (PatA 29 §).

Jos hakija jättää antamatta keksinnön uutuutta tai patentoitavuutta koskevan selonteon tai PatA 29 §:n 1 momentin mukaisen vakuutuksen, hakemus jätetään sillensä PatL 15 §:n nojalla. Jos hakija kieltäytyy antamasta tällaista selontekoa tai vakuutusta, hakemus on hylättävä PatL 16 §:n nojalla.

**70 §** Kumottu 1.4.1997

## **Uutuustutkimus**

**71 §** Uutuustutkimus suoritetaan PatA 26 §:n 2 momentissa esitetyn uutuustutkimusaineiston perusteella.

Hakemuksen tutkimus on alusta pitäen suoritettava niin täydellisesti, että keksintöä koskeva uutuustilanne saadaan tyydyttävästi selvitettyksi. Koko aineiston läpikäyminen ei

aina ole tarpeen, vaan tutkimus voidaan keskeyttää, niin pian kuin sen katsotaan riittävän keksinnön patentoitavuuden ratkaisemiseksi.

**72 §** Uutuustutkimus on ulotettava hakemuksen tekemisajankohtaan saakka. Näin on meneteltävä silloinkin, kun etuoikeutta on pyydetty.

**73 §** Ulkomailta saatua tutkimustulosta on käytettävä hyväksi siten, että omaa tutkimusta rajoitetaan. Tutkimustulosta, joka on saatu jostakin muusta Pohjoismaasta, on yleensä tarpeellista täydentää vain suomalaisen aineiston tutkimuksella. EPO:n tutkimustulosta sekä Saksan liittotasavallassa, Alankomaissa tai Itävallassa suoritetun tutkimuksen tulosta on yleensä tarpeellista täydentää vain pohjoismaisen aineiston tutkimuksella. Kun tutkimustulos on saatu Isosta-Britanniasta tai USA:sta on yleensä tarpeen tutkia vain muu pakollinen aineisto (71 §).

## **Aikaisemman, myöhemmin julkiseksi tulevan hakemuksen uutuudenestevaikutus**

**74 §** Soveltamisala:

PatL 2 §:n 2 momenttia sovellettaessa tulee keksinnön, johon patenttia haetaan, olla uusi verrattuna siihen, mitä esitetään seuraavissa aikaisemmissa hakemuksissa, joissa Suomi on suojan kohdevaltiona, vaikka ne eivät olleet tulleet julkisiksi ennen myöhemmän hakemuksen etuoikeus- tai tekemispäivää:

- 1) suomalainen patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai HmL 18 §:n nojalla;
- 2) suomalaiseksi patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia koskeva hakemus, joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai HmL 18 §:n nojalla;
- 3) kansainvälinen hakemus, jota on jatkettu Suomessa PatL 31 §:n tai HmL 45 d §:n mukaan tai joka on otettu käsiteltäväksi PatL 38 §:n mukaan ja joka on tullut julkiseksi PatL 22 §:n tai HmL 18 §:n nojalla;
- 4) eurooppapatenttia koskeva hakemus, joka on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti; ja
- 5) kansainvälinen hakemus, kun sitä on jatkettu Euroopan patenttiovirastossa ja se on julkaistu Euroopan patenttisopimuksen 153 artiklan mukaisesti.

Jos kohdan 4 tai 5 mukainen hakemus on tehty ennen 13.12.2007, Suomen on oltava nimettynä maana eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa tai kansainvälisessä hakemuksessa eurooppapatenttia koskevan hakemuksen kautta, ja Suomen nimeämisen on oltava vahvistettu tai tultava vahvistetuksi.

Uutuudenestevaikutus:

1 momentin mukaisen hakemuksen sisältö katsotaan tunnetuksi seuraavasti:

- 1) Kohtien 1-3 mukaisen patenttihakemuksen perusasiakirjojen (PatA 21 §) katsotaan PatL 2 §:n 2 momentin 2 virkettä sovellettaessa muodostavan uutuudenesteen etuoikeuspäivästä lähtien (PatL 6 §) siltä osin kuin ne vastaavat etuoikeusasiakirjaa. Muussa tapauksessa ne muodostavat uutuudenesteen hakemuksen tekemispäivästä lähtien.
- 2) Kun uutuudenesteenä on kohtien 1-3 mukainen aikaisempi hyödyllisyysmallihakemus,



on määräyksiä sovellettaessa hyödyllisyysmallihakemuksen sisällöllä sama vaikutus kuin patenttihakemuksen sisällöllä.

3) Kohtien 4 ja 5 mukaisen eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tai Euroopan patenttivirastossa jatkettun kansainvälisen hakemuksen selitys piirustuksineen ja patenttivaatimukset sellaisina kuin ne ovat hakemusta tehtäessä tai kansainvälistä hakemusta jatkettaessa rinnastetaan patenttihakemuksen perusasiakirjoihin, kun arvioidaan miltä osin hakemuksen sisältö katsotaan tunnetuksi etuoikeus- tai tekemispäivästä lähtien.

4) Tiivistelmä ja muut asiakirjat kuten selitykseen tehdyt lisäykset, vastauskirjelmät sekä etuoikeusasiakirja muodostavat uutuudenesteen siitä päivästä lähtien, jolloin asiakirjat tulevat julkisiksi.

**Käsittelyn lykkääminen:**

Jos keksintö, johon patenttia haetaan, ei ole uusi verrattuna siihen, mitä esitetään aikaisemmassa, ei vielä julkisessa 1 momentin kohdan 1 tai 2 mukaisessa patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksessa, ja jos hakemuksen hylkäämiseen ei ole muita syitä, loppuunkäsittelyä tulee yleensä lykätä siihen saakka, kunnes aikaisempi hakemus tulee julkiseksi tai on lopullisesti ratkaistu. Näin on myös meneteltävä, jos aikaisempi hakemus on 1 momentin 3 kohdan mukainen kansainvälinen hakemus, jossa Suomi on nimetty ja jonka sisällön virasto tuntee. Myöhemmän hakemuksen loppuunkäsittelyä lykätään siihen saakka, kunnes kansainvälinen hakemus, jota on jatkettu Suomessa, on tullut julkiseksi tai katsotaan peruutetuksi Suomen osalta.

Jos aikaisempi hakemus on 1 momentin kohdan 4 tai 5 mukainen ennen 13.12.2007 tehty eurooppapatenttia koskeva hakemus, jonka sisällön virasto tuntee, myöhemmän hakemuksen loppuunkäsittelyä tulee yleensä lykätä siihen asti, kunnes Euroopan patenttivirasto on vahvistanut Suomen nimeämisen tai katsonut nimeämisen peruutetuksi Suomen osalta maksamattoman nimeämismaksun vuoksi.

**Ilmoittaminen yhteensattumasta:**

Mahdollisesta yhteensattumasta on ilmoitettava hakijalle.

## **Patenttihakemusta vastaan tehty muistutus**

**75 §** Jos patenttivirastoon annetaan PatA 26 a §:n mukainen kirjelmä (muistutus), on tutkijan välittömästi tutkittava, onko syytä antaa hakijalle välipäätös.

Patenttivirasto ilmoittaa muistutuksen tekijälle hakemuksen lopullisista ratkaisuksista. Jos hakemus hyväksytään ja patentti myönnetään, muistutuksen tekijälle annettavassa ilmoituksessa huomautetaan samalla väitteentekomahdollisuudesta.

## **Etuoikeus**

**76 §** Jos etuoikeustodistuksesta käy selville, että hakija ei ole sama kuin etuoikeuden perustana olevassa hakemuksessa mainittu, on hakijan näytettävä toteen, että etuoikeuden

perustana olevassa hakemuksessa ilmoitettu hakija on siirtänyt etuoikeuden Suomen osalta hänelle.

Jos etuoikeuden perustana olevassa hakemuksessa ilmoitettu hakija hakee patenttia Suomessa yhdessä jonkun muun kanssa, ei viimeksi mainittua vaadita näyttämään toteen etuoikeuttaan. Jos se, joka hakee patenttia Suomessa, on ollut etuoikeuden perustana olevassa hakemuksessa hakijana yhdessä jonkun toisen kanssa, vaaditaan viimeksi mainitulta siirtokirja.

**77 §** Lisäykset etuoikeusasiakirjan sisältöön verrattuna (osaetuoikeus) ovat ilman etuoikeuden menetystä sallittuja. Etuoikeus koskee kaikkia etuoikeusasiakirjasta ilmeneviä seikkoja riippumatta siitä, onko ne esitetty patenttivaatimuksissa vai ei. Saman hakijan myöhemmin tekemää hakemusta, jonka patenttivaatimuksissa on esitetty sellaista, mikä on esitetty vain aikaisemman hakemuksen selityksessä tai piirustuksessa, ei sen vuoksi voida katsoa ensimmäiseksi liit-tomaassa tehdyksi hakemukseksi, jollei PatA 12 §:n 2 momentissa säädettyjä ehtoja ole täytetty.

Myös niissä hakemuksissa, joissa etuoikeutta pyydetään, määräytyy hakemuksen laajuus perusasiakirjojen perusteella. Etuoikeusasiakirjaan ei voida vedota uuden sisällön ottamiseksi suomalaiseen patenttihakemukseen sen lisäksi, mikä käy ilmi perusasiakirjoista. Ilmeiset virheellisyydet tai kirjoitusvirheet voidaan kuitenkin oikaista etuoikeusasiakirjan nojalla.

**78 §** Kumottu 1.4.1997

## **Luokitus**

**79 §** Patenttihakemus on luokiteltava. Luokitus on suoritettava kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän (The International Patent Classification) voimassa olevan version ja käyttöoppaan (The Guide) ohjeiden mukaisesti käyttäen laajan tason (advanced level) luokitustunnuksia. Voimassa oleva versio ilmaistaan luokitustunnuksen jäljessä sulkeissa olevilla kuudella numerolla, esim. (2006.01), jotka osoittavat tunnuksen voimaantulovuoden ja –kuukauden.

**80 §** Patenttivaatimuksissa esitetty keksintö tai esitetyt keksinnöt on luokiteltava keksintöinformaationa (pakollinen luokitus). Jos patenttihakemus sisältää uutta teknistä tietoa, joka ei kuulu keksintöön, mutta joka katsotaan hyödylliseksi tiedonhaun kannalta, voidaan tämä lisäinformaatiokin luokitella (ei-pakollinen luokitus).

Kansainvälisessä patenttiluokitusjärjestelmässä on erällä tekniikan aloilla otettu käyttöön hybridijärjestelmiä. Tällöin luokitusjärjestelmään on lisätty joihinkin alaluokkiin tai ryhmiin liittyviä indeksikoodeja, jotka täydentävät luokitusta ja sen antamaa informaatiota esim. ilmoittamalla jo luokitellusta keksinnöstä oleellisia osia, sitä koskevia valmistusmenetelmiä tai sen käyttöalueita. Indeksikoodeja tulee käyttää.

**81 §** Pakollisessa luokituksessa on otettava huomioon seuraavat säännöt:

Keksintö on mikäli mahdollista luokiteltava kokonaisuutena eikä keksinnön yksittäistenosien erillisluokituksena.

Jos keksintöä ei voida luokitella vain luokitusjärjestelmän yhteen ryhmään, tulee käyttää useita ryhmiä (rinnakkaisluokitus). Tällaista rinnakkaisluokitusta tulee käyttää esimerkiksi

- 1) kun useissa itsenäisissä patenttivaatimuksissa esitetään keksintöjä, joita ei voi luokitella samaan ryhmään
- 2) kun itsenäisessä vaatimuksessa esitetään keksintö, joka ei kuulu vain yhteen ryhmään tai
- 3) kun patenttivaatimuksissa esitetään keksintö, jolla on sekä yleinen käyttö että yksi tai useampia erityiskäyttöjä ja luokitusjärjestelmässä on sekä yleisiä että erityiskäyttöryhmiä.

Rinnakkaisluokitusta tulee välttää, kun on kysymys saman pääryhmän alaryhmistä.

Rinnakkaisluokitusta käytettäessä se luokitustunnus, joka kuvaa keksintöä parhaiten, ilmoitetaan ensimmäisenä.

**82 §** Täydellinen luokitustunnus käsittää lohkon, luokan, alaluokan ja ryhmän (pääryhmän tai alaryhmän) tunnuksen. Ryhmätunnuksessa on kaksi vinoviivan toisistaan erottamaa lukua.

Pakollisen luokituksen (keksintöinformaation) luokitustunnukset esitetään ensin, sen jälkeen mahdolliset ei-pakollisen luokituksen ja indeksikoodien (lisäinformaation) tunnukset.

Luokitustunnukset ja indeksikoodit esitetään taulukon muodossa yhdessä tai useammassa sarakkeessa siten että kullakin rivillä on vain yksi luokitustunnus tai indeksikoodi.

Esimerkkejä luokitustunnusten ja version osoittavan merkinnän käytöstä ja merkintäjärjestyksestä:

Laajan tason luokitus

Int. Cl.

**B28B 5/00** (2006.01)

**B28B 1/29** (2007.04)

**H05B 3/18** (2008.07)

jossa:

**B28B 5/00** kuvaa keksintöinformaatiota

**B28B 1/29** kuvaa keksintöinformaatiota

**H05B 3/18** kuvaa lisäinformaatiota

## ***Julkaisujen ilmoittaminen***

### **Välipäätös**

**83 §** Välipäätöksessä viitejulkaisut esitetään WIPO:n standardin ST.14 mukaisesti.

### **Viitejulkaisuluettelo**

**84 §** Ennen PatL 19 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen antamista on laadittava luettelo niistä julkaisuista, jotka on esitetty hakemuksen käsittelyn aikana (viitejulkaisuluettelo). Tämä luettelo sisällytetään patenttijulkaisuun otsikolla ”Viitejulkaisuja”. Luettelossa julkaisut esitetään WIPO:n standardin ST.14 mukaisesti.

Poikkeustapauksissa voidaan, mikäli erityisiä syitä on, jokin julkaisu jättää pois luettelosta tai ottaa luetteloon julkaisu, jota ei ole esitetty hakemuksen käsittelyn aikana. Luetteloon voidaan ottaa esim. julkaisu, jonka hakija on lausumassaan esittänyt tai joka on esitetty hakemusasiassa, josta kysymyksessä oleva hakemus on jakamalla erotettu tai lohkaistu.

**85 §** Jos julkaisua esitettäessä on syntynyt kirjoitusvirhe, esim. patenttijulkaisun maa tai numero, aikakauslehden vuosikerta tai sivu on ilmaistu virheellisesti, on julkaisu luettelossa esitettävä oikaistuna edellyttäen, että hakijalle on ilmoitettu oikaisusta hakemuksen käsittelyn aikana.

**86 §** PatL 2 §:n 2 momentin 2 ja 4 virkkeen mukaisesti hakemusta vastaan esitetyt patenttihakemukset ilmaistaan lisäämällä "(PatL 2 § 2 mom. 4 virke)" hakemusnumeron jälkeen.

## ***Hakemuksen hyväksyminen***

### **Hyväksyvä välipäätös**

**87 §** Kun vaatimukset, selitys ja mahdolliset piirustukset ovat hyväksyttävissä sellaisinaan tai yksinkertaisin muutoksin, joiden ilmoittaminen etukäteen hakijalle on ilmeisen tarpeetonta, annetaan välipäätös, jonka yhteydessä hakijalle lähetetään ne asiakirjat (tiivistelmäsiivu, selitys piirustuksineen ja patenttivaatimukset), jotka osoittavat missä muodossa patentti aiotaan myöntää (PatA 29a §). Jos hakemuksessa on vielä muodollisia puutteellisuuksia kehoitetaan hakijaa samalla korjaamaan nämä puutteellisuudet.

Hakijan tulee välipäätöksessä ilmoitetun määräajan kuluessa antaa lausumansa siitä, hyväksyykö hän muodon missä patentti aiotaan myöntää, sekä poistaa ne puutteellisuudet, joista välipäätöksessä on huomautettu. Hakijan tulee tehdä tarpeelliset muutokset (joko viraston välipäätöksessä edellytetyt ja/tai hakijan esittämät uudet muutokset) selitykseen, patenttivaatimuksiin sekä mahdollisiin piirustuksiin ja sekvenssiluetteloon. Jos

asiakirjoihin tehdään muutoksia, tulee kaikki asiakirjat (selitys ja patenttivaatimukset sekä mahdolliset piirustukset ja sekvenssiluettelo) toimittaa kokonaisuudessaan virastoon, myös ne asiakirjat, joihin ei ole tehty muutoksia. Viraston toimittamia asiakirjoja ei tarvitse palauttaa.(PatM 4 §).

Asiakirjojen tulee olla painatuskelpoiset (PatM 26 §).

## **Ilmoitus ja patentin myöntäminen**

**88 §** Patenttilain 19 §:n 1 momentin mukaista ilmoitusta siitä, että hakemus voidaan hyväksyä, ei anneta ennen kuin hakija on hyväksynyt muodon, jossa patentti aiotaan myöntää, ja hakemus on säännösten mukainen.

PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu sinä päivänä, kun asianomainen tutkijainsinööri on allekirjoittanut sen. Hakijan on tällöin kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen antamisesta suoritettava vahvistettu painatusmaksu.

PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus ei sido patenttiviranomaista. Mikäli patentin myöntämiselle ilmenee jokin PatL 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu este, jatketaan hakemuksen käsittelyä. Jos hakemus voidaan hyväksyä muutetussa muodossa ja myös hakija hyväksyy muodon, jossa patentti aiotaan myöntää, annetaan uusi PatL 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen.

Jotta patentin myöntämisen lykkäystä koskeva pyyntö (PatA 30 §) tulisi hyväksytyksi, pyyntö on esitettävä ja painatusmaksu suoritettava patenttivirastolle PatL 19 §:ssä säädettyssä ajassa. Pyyntö on esitettävä erillisenä kirjelmänä.

Patentti on myönnetty, kun hakemuksen hyväksymisestä on kuulutettu.

## **4. VÄITEASIAT**

### **Väite**

#### **Yleistä**

**89 §** Kuka tahansa, myös patentinhaltija itse voi tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan. Väite on tehtävä kirjallisesti yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämisestä ja se on perusteltava.

Väite ja sen liitteet sekä patentinhaltijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät ja niiden liitteet on annettava kolmena kappaleena. Jos on useita väitteentekijöitä, myöhemmistä kirjelmistä liitteineen on lisäksi annettava yksi kappale kutakin muuta väitteentekijää varten.

## Vastaanottoilmoitus

**90 §** Viraston harkinnan mukaan lähetetään väitteentekijälle ja patentinhaltijalle väitteen vastaanottoilmoitus.

Patentinhaltijalle lähetettävään vastaanottoilmoitukseen liitetään yksi kappale saapuneista väiteasiakirjoista.

Väitteen muodollinen tarkastus suoritetaan ja väitekäsittely aloitetaan vasta väiteajan päättymisen jälkeen.

### ***Väitteen muodollinen tarkastus***

#### **Yleistä**

**91 §** Väitettä ei oteta tutkittavaksi eikä sen johdosta aloiteta väitekäsittelyä, jos väitteen tekemiseen varatun ajan kuluessa patenttiviruson toimitetuista asiakirjoista ei käy ilmi

- a) mitä patenttia vastaan väite on tehty,
- b) kuka väitteen on tehnyt, ja
- c) PatL 25 §:n 1 momentin mukainen väiteperustesekä sen tueksi esitettävä selvitys tosiasioista, näytöstä ja muista perusteluista (esim. julkaisut ja niiden asiaan liittyvät kohdat).

Väitettä ei myöskään oteta tutkittavaksi, jos muita väitettä koskevia säännöksiä ei ole noudatettu, eikä väitteentekijä ole patenttiviruson antamassa määräajassa poistanut puutteellisuuksia.

Päätös siitä, että väitettä ei ole otettu tutkittavaksi, annetaan tiedoksi patentinhaltijalle.

#### **Lähete väitteen johdosta**

**92 §** Kun patenttia vastaan on tehty yksi tai useampi säännösten mukainen väite, annetaan patentinhaltijalle lähete väitteen johdosta ja määräaika lausuman antamista varten.

Lähetteen mukaan liitetään ne väiteasiakirjat, joita ei aikaisemmin ole toimitettu patentinhaltijalle.

Jos patentinhaltija antaa lausumansa väitteen johdosta, annetaan patentinhaltijan lausuma tiedoksi väitteentekijälle, joka on tehnyt säännösten mukaisen väitteen. Väitteentekijälle annetaan määräaika lausuman antamista varten. Jos väitteentekijä antaa lausumansa, se annetaan tiedoksi patentinhaltijalle ja patentinhaltijalle annetaan määräaika lausuman antamista varten. Jos patentinhaltija antaa lausumansa, se annetaan tiedoksi väitteen tekijälle.

Ennen päätöksen antamista väiteasiassa molemmilla osapuolilla on mahdollisuus pyytää kirjallisesti suullista kuulemistä. Virasto päättää suullisen kuulemisen tarpeellisuudesta ja kutsuu kaikki osapuolet siihen. Suullinen kuuleminen voidaan pitää, vaikka toinen

osapuoli ei osallistuisi siihen.

Suullisessa kuulemisessa on osapuolten mahdollista käyttää omia asiantuntijoita. Suullisesta kuulemisesta virasto tekee muistion. Muistioon kirjataan kuulemisessa esille tulleet pääasiat.

Muistio annetaan tiedoksi kaikille osapuolille. Kirjeenvaihdosta suullisen kuulemisen jälkeen päättää virasto.

## ***Väiteasian ratkaiseminen***

### **Yleistä**

**93 §** 92 §:n mukaisen kirjeenvaihdon ja mahdollisen suullisen kuulemisen jälkeen otetaan väiteasia ratkaistavaksi välittömästi.

Kun väite käsittely on aloitettu, tulee asiassa ottaa huomioon kaikki se materiaali, joka on tullut patenttiviraston tietoon ennen väiteasian ratkaisemista.

Valitusoikeus väiteasiassa tehtävästä päätöksestä on kuitenkin vain sillä, jonka väite on otettu tutkittavaksi säännösten mukaisena väitteenä.

Lopullista päätöstä väiteasiassa ei kuitenkaan anneta, ennen kuin päätös siitä, että väitettä ei oteta tutkittavaksi, on saanut lainvoiman.

Jos Helsingin käräjäoikeudessa on nostettu kanne, joka koskee vaatimusta paremmasta oikeudesta patenttiin, jota vastaan väite on tehty, ei väite käsittelyä aloiteta tai väite käsittely keskeytetään, kunnes vaatimus paremmasta oikeudesta on lopullisesti ratkaistu.

### **Väitteen hylkääminen (patentin pysyttäminen voimassa)**

**94 §** Jos väitteentekijän esittämät perustelut eivät muodosta estettä patentin pysyttämiseksi voimassa muuttamattomana, väite hylätään. Väitteentekijällä on valitusoikeus tästä päätöksestä.

### **Patentin pysyttäminen voimassa muutetussa muodossa**

**95 §** Jos patentinhaltija on väite käsittelyn aikana muuttanut patenttiansi niin, ettei patentin pysyttämiseksi voimassa muutetussa muodossa ole estettä, pysytetään patentti voimassa muutetussa muodossa. Sekä patentinhaltijalla että väitteentekijällä on valitusoikeus tästä päätöksestä.

Päätöksen saatua lainvoiman, painetaan patentti uudelleen. Muutettua patenttijulkaisua painettaessa luokitus tarkistetaan ja viitejulkaisuluetteloa täydennetään väite käsittelyssä patenttia vastaan esitetyillä uusilla julkaisuilla.

## **Patentin kumoaminen väitteen johdosta**

**96 §** Jos väitteentekijä on esittänyt riittävät perustelut sille, ettei patenttia voida pysyttää voimassa, patenti kumotaan. Patentinhaltijalla on valitusoikeus tästä päätöksestä.

## **5. PATENTIN RAJOITTAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN**

**97 §** Pyydettyessä rajoittamista PatL 53 a §:n mukaisesti, tulee pyynnön liitteenä olevat patenttivaatimukset, selitys ja piirustukset toimittaa kolmena kappaleena.

Patentinhaltijan tulee antaa vakuutus siitä, että selitys vastaa myönnetyn patentin selitystä, tai jos selitystä on muutettu, miltä osin selitys ei sanatarkasti ole yhtäpitävä viimeksi annetun selityksen kanssa, sekä missä suhteessa suoritettu muutos merkitsee, että jotain asiaan vaikuttavaa uutta on sisällytetty uuteen selitykseen.

Jos PatL 53 a §:n mukainen pyyntö on puutteellinen, annetaan patentinhaltijalle mahdollisuus korjata puutteet 105 §:n mukaisessa määräajassa.

**97a §** Jos patentinhaltija ei ole toimittanut PatA 36 §:n 2 momentin mukaisesti patenttivaatimuksia, selitystä ja piirustuksia julkaisua varten, annetaan patentinhaltijalle kehoitus toimittaa kyseiset asiakirjat 105 §:n mukaisessa määräajassa.

Patentinhaltijan tulee antaa vakuutus siitä, että selitys vastaa myönnetyn patentin selitystä, tai jos selitystä on muutettu, miltä osin selitys ei sanatarkasti ole yhtäpitävä viimeksi annetun selityksen kanssa, sekä missä suhteessa suoritettu muutos merkitsee, että jotain asiaan vaikuttavaa uutta on sisällytetty uuteen selitykseen.

**97b §** PatL 70 t §:n mukaista käännöstä annettaessa tulee patentinhaltijan, hänen asiamiehensä tai asianomaisen kielenkääntäjän vakuuttaa, että käännös vastaa Euroopan patenttioviraston käsittelykielellä olevia asiakirjoja. Jos patenttiovirasto katsoo, ettei käännöstä ole annettu voimassa olevien säännösten mukaisesti, on viraston ilmoitettava tästä hakijalle tai patentinhaltijalle.

**97c §** Jos PatL 54 §:n mukainen lakkauttamispyyntö on puutteellinen, annetaan patentinhaltijalle mahdollisuus korjata puutteet 105 §:n mukaisessa määräajassa.

## **6. BIOLOGISTA MATERIAALIA TAI SEN VALMISTUSTA TAI KÄYTTÖÄ TARKOITAVIA PATENTTIHAKEMUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET**

### **Selitys**

**98 §** Biologinen materiaali, joka on aiemmin kuvattu yleisesti saatavissa olevassa julkaisussa, voidaan yksilöidä alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti, esimerkiksi taksonomisen nimityksen avulla, täydennettynä tarvittaessa viittauksella alan kirjallisuuteen, jossa biologisen materiaalin systemaattinen kuvaus on esitetty.



Biologinen materiaali, jota ei ole aiemmin kuvattu, tulee yksilöidä niin seikkaperäisesti, ettei se ole sekoitettavissa muuhun biologiseen materiaaliin. Biologinen materiaali tulee yleensä kuvata samalla tavalla, kuin se on kuvattu alan perusteosten ja raporttien viimeisimmissä painoksissa tai alan aikakausjulkaisuissa.

Jos keksintöön kuuluu vähintään kymmenen nukleotidia käsittävä sekvenssi tai vähintään neljä aminohappoa käsittävä haarautumaton sekvenssi, tulee selitysosassa olla näistä luettelo. Luettelo tulee toimittaa myös sähköisessä muodossa. Luettelot tulee laatia voimassa olevan WIPO:n standardin mukaisesti. Hakijan tai hänen asiamiehensä on vakuutettava, että sähköisessä muodossa toimitettu luettelo vastaa kirjallisessa muodossa toimitettua luetteloa.

**99 §** Yleisesti saatavissa olevasta biologisesta materiaalista on ilmoitettava, miten sitä voidaan saada.

**100 §** Kun biologisen materiaalin talletus on osa keksinnön kuvausta, hakijan tai hänen asiamiehensä on annettava vakuutus tai muulla tavoin selvitettävä, että talletus on tehty Budapestin sopimuksen mukaisesti.

Jos on talletettu sellaista biologista materiaalia, joka ei itse replikoidu (esim. viruksia tai vapaata DNA:ta tai RNA:ta), vaan jota täytyy monistaa biologisessa järjestelmässä, tulee talletusta koskeva tieto antaa myös tällaisesta biologisesta järjestelmästä.

## **Patenttivaatimukset**

**101 §** Patenttivaatimukset voidaan kohdistaa biologiseen materiaaliin sinänsä, kun se täyttää patentoitavuuden ehdot, mm. toisinnettavuusehdon. Toisinnettavuus voidaan katsoa toteutetuksi mm. silloin, kun biologinen materiaali on talletettu PatL 8a §:n mukaisesti ja näyte siitä on saatavissa PatL 22 §:n mukaisesti.

**102 §** Biologinen materiaali, jota ei ole aiemmin kuvattu, voidaan yksilöidä viittaamalla joko suorasti tai epäsuorasti, mikäli mahdollista taksonomista nimitystä käyttäen, selityksen biologisen materiaalin kuvaukseen.

**103 §** Kun keksintöön liittyy PatL 8a §:n mukaisia biologisen materiaalin talletuksia tai keksinnössä käytetään talletettua biologista materiaalia, talletusnumeroiden tulee ilmetä patenttivaatimuksista.

## **7. MÄÄRÄAJAT**

**104 §** 105 §:ssä mainitut määräajat lasketaan päätöksentekopäivästä.

**105 §** Määräajat lausumia varten

1. Tekemispäivä patenttihakemukselle

- PatL 8 b §:n mukainen kehoitus 2 kk
- PatL 8 c §:n mukainen kehoitus 2 kk

2. Patenttihakemuksen muodollinen tarkastus

- Muodollisia puutteellisuuksia (42 §) koskeva välipäätös 2 kk
- Muu muodollisia puutteellisuuksia koskeva välipäätös 2-3 kk

3. Patenttihakemuksen käsittely

- Tekninen välipäätös uutuustutkimuksen tai uuden esteen johdosta 6 kk
- Muu tekninen välipäätös 2-3 kk
- Hyväksyvä välipäätös (87 §) 3 kk
- Muodollisia puutteellisuuksia koskeva välipäätös 2-3 kk

4. Väiteasiat

- Lähetete väitteen johdosta (92 §) 6 kk
- Lausuman antaminen (92 §) 2-3 kk

5. Patentin rajoittaminen ja lakkauttaminen

- Puutteiden korjaaminen (PatL 53 a §:n 2 mom.) 2 kk
- Lausuman antaminen (PatL 53 d §:n 1 mom.) 2 kk

6. Määräajan noudattaminen

- PatL 71 a §:n 4 momentin mukaisen lausuman antaminen 2 kk

7. Parempi oikeus keksintöön

- Kanteen nostaminen tuomioistuimessa (PatL 17 §) 2 kk

106 § 105 §:ssä mainittuja määräaikoja voidaan lyhentää tai pidentää erityisistä syistä.

## **Siirtymäsäännökset**

107 § Patenttihakemukseen, joka on hyväksytty pantavaksi julkisesti nähtäväksi ennen 1.4.1997 sovelletaan ennen 1.4.1997 voimassa olleita patenttimääräyksiä.

Patenttihakemukseen, jonka tekemispäivä on aikaisempi kuin 1.4.1997 sovelletaan ennen 1.4.1997 voimassa olleita patenttimääräyksiä tekemispäivän siirtoon liittyvissä asioissa.

### **Siirtymäsäännökset:**

108 § PatM 4 a §, 4 b § ja 42 §:ää sovelletaan hakemuksiin, jotka on katsottava tehdyksi 6.3.2006 tai sen jälkeen.

PatM 33 § ja 36 §:ää sovelletaan ennen 6.3.2006 tehtyyn hakemukseen, jossa 15 kuukauden määräaika etuoikeuden perustana käytettävästä etuoikeuspäivästä ei ole vielä päättynyt.

PatM 37 §:n 2 momenttia sovelletaan 1.4.2005 lukien.

109 § 92§:ää ja 93 §:n 1 momenttia sovelletaan patenteihin, joissa väite on tehty 1.11.2008 tai sen jälkeen.

## **Liite 1**

### **ERITYISMÄÄRÄYKSET SELLAISTEN RAVINTO- TAI LÄÄKEAINEITA TARKOITTAVIEN PATENTTIHAKEMUSTEN KÄSITTELEMISEKSI, JOTKA ON TEHTY TAI KATSOTTAVA TEHDYKSI ENNEN 1.1.1995.**

**1 §** Patenttilain voimaantulo- ja siirtymäsäännösten perusteella, poiketen siitä, mitä on säädetty PatL 1 §:ssä, patenttia ei myönnetä itse tuotteeseen, vaan sen valmistusmenetelmään, kun keksintö koskee ravinto- tai lääkeaineita ja patenttihakemus on tehty tai katsottava tehdyksi ennen 1.1.1995.

**2 §** Patenttihakemus voi tarkoittaa joko uutta menetelmää ravinto- tai lääkeaineen valmistamiseksi tai yhtä tai useampaa 3 §:ssä tarkoitettua analogiamenetelmää uuden kemiallisen yhdisteen tai kemiallisen yhdisteryhmän valmistamiseksi. Ennen uutuustutkimusta hakijan on selvitettävä, hakeeko hän suojaa uuteen menetelmään vai analogiamenetelmään.

**3 §** Patentti voidaan myöntää tuotteen valmistusmenetelmään, vaikka menetelmä sellaisenaan ei sisällä patentoitavaa uutta (analogiamenetelmä), kun keksinnön uutuuden esitetään olevan tuotteessa. Vaatimuksesta tulee käydä ilmi, että tuote on ravinto- tai lääkeaine.

Patentin myöntämisen edellytyksenä on, että tuote on uusi sekä että sillä on yllättäviä ja arvokkaita ominaisuuksia, minkä tulee ilmetä ainakin selityksestä.

**4 §** Ensimmäiseen itsenäiseen vaatimukseen voidaan sisällyttää keskenään erilaisia, saman ravinto- tai lääkeaineen valmistusta tarkoittavia analogiamenetelmiä. Esitetty tuote voi olla kemiallinen yhdiste tai ryhmä läheistä (samankaltaista) kemiallista rakennetta olevia kemiallisia yhdisteitä, joilla on sama yleinen kemiallinen rakennekaava sekä samat yllättävät ja arvokkaat ominaisuudet.

**5 §** Vaatimukseen saadaan sisällyttää vain sellaisia analogiamenetelmiä, jotka on selityksessä esitetty esimerkein.

**6 §** Pääreaktioon saattaa liittyä lisäreaktioita, jotka voivat olla monivaiheisia. Lisäreaktiot voidaan suojata samalla patentilla kuin pääreaktio, jos seuraavat ehdot on täytetty:

- 1) lisäreaktion ja pääreaktion avulla saaduilla lopputuotteilla on läheinen rakenne ja ne voidaan ilmaista samalla yleisellä kemiallisella rakennekaavalla;
- 2) sekä lisäreaktion että pääreaktion avulla saaduilla lopputuotteilla on samanlaiset yllättävät ja arvokkaat ominaisuudet;
- 3) lisäreaktio on menetelmänä tavanomainen.

**7 §** Sen estämättä, mitä edellä 2 ja 3 §:issä esitetään, aikaisempi patenttihakemus, joka PatL 22 §:n säännösten mukaisesti tulee julkiseksi ja josta kemiallinen yhdiste ja sen ominaisuudet ovat tunnettuja, ei ole sellaisen myöhemmän patenttihakemuksen hyväksymisen esteenä, jonka tekemis- tai etuoikeuspäivä on aikaisempi kuin aikaisemman hakemuksen julkiseksitulospäivä ja jossa patenttia haetaan sellaiselle analogiamenetelmälle ko. yhdisteen valmistamiseksi, joka ei selvästi käy ilmi aikaisemmasta hakemuksesta.

## **Liite 2**

### **ERITYISMÄÄRÄYKSET SÄHKÖISESTÄ ASIOINNISTA**

**1 §** Sähköisessä asioinnissa noudatetaan voimassa olevaa lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (säädöskokoelma 13/2003 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

**2 §** Sähköisessä asioinnissa sovelletaan WIPO:n standardia Annex F (Electronic Filing and Processing of International Applications) of the Administrative Instructions Under PCT.

**3 §** Patenttihakemuksen tekemiseen liittyvät tekniset tiedot ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) sähköistä asiointia koskevalla internetsivulla <http://patent.prh.fi>.

**4 §** Hakemusasiakirjat toimitetaan tietokoneohjelmalla, jonka saa ilmaiseksi PRH:sta.

**5 §** Sähköisessä asioinnissa käytetään sähköistä henkilökorttia (henkilökorttilaki 829/1999), muuta PRH:n tunnustamaa asiointikorttia tai varmennetta tai muuta tunnistautumistekniikkaa, joka on tietoturvallinen ja todisteellinen.

PRH:n tunnustamat asiointivarmenteet ja niiden myöntäjät ilmoitetaan 3 §:ssä mainitulla internetsivulla.

**6 §** Hakemus tehdään yhtenä kappaleena eikä sitä toimiteta erikseen paperimuodossa. Jos hakemus sisältää sekvenssiluettelon, tulee sekvenssiluettelo toimittaa WIPO:n standardin mukaisesti (PatM 98 §).

Selitys piirustuksineen ja patenttivaatimukset on mahdollista oheistaa lisäksi alkuperäisessä tiedostomuodossa. Ilmeiset virheellisydet tai kirjoitusvirheet voidaan oikaista hakijan pyynnöstä alkuperäisen tiedostomuodon mukaisesti.

**7 §** Hakemuksessa on mainittava hakijan sähköpostiosoite tai, milloin hakijaa edustaa asiamies, tämän sähköpostiosoite.

**8 §** Asiakirjojen toimittaminen tapahtuu hakijan vastuulla.

**9 §** Hakemusasiakirjat voidaan toimittaa virastoon sähköisesti jokaisena viikonpäivinä klo 00.00-24.00. Hakemus saa tekemispäivän sille viikonpäivälle kun se on saapunut ja kun hakemusasiakirjat ovat viraston käytettävissä.

**10 §** Patenttivirasto vahvistaa asiakirjojen vastaanottamisen.