

EMITE Ingeniería, S.L.
Edificio CEDIT. Parque Tecnológico de
Fuente Álamo
Ctra. El Estrecho-Lobosillo km 2
30320 Fuente Álamo de Murcia
SPAIN

Tiedot

Patenttinumero	EP3865886
Hakemusnumero	EP18936615.6

Hakija

EMITE Ingeniería, S.L.

Asiamies

Viitteenne

PatL 71 a §:n mukainen esitys hylätty

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on päättänyt hylätä patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen.

Eurooppapatentin haltija EMITE Ingeniería, S.L. on tehnyt patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) pyytäen, että eurooppapatentin EP3865886 voimaansaattaminen Suomessa katsottaisiin suoritetuksi määräajassa.

Patenttilain 71 a §:n mukaan, jos patentinhakija tai -haltija on kärsinyt oikeudenmenetyksen sen takia, että hän ei ole suorittanut toimenpidettä patenttiviranomaisessa kyseisessä laissa tai sen nojalla vahvistetussa määräajassa, mutta hän on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaa noudattaakseen, ja jos hän suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden kuluessa esteen päättymisestä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua määräajan päättymisestä, patenttiviranomaisen tulee todeta, että toimenpide on katsottava suoritetuksi määräajassa. Jos patentinhaltija haluaa saada tällaisen ratkaisun, on hänen tehtävä siitä patenttiviranomaiselle kirjallinen esitys toimenpiteen suorittamiselle säädetyssä ajassa ja suoritettava vahvistettu maksu.

Eurooppapatentti EP3865886 myönnettiin 5.4.2023, joten patentti olisi tullut saattaa voimaan Suomessa 5.7.2023 mennessä. Haltija toimitti 6.7.2023 virastoon kuitenkin julkaisumaksun maksamisesta sekä suomenkielisen käännöksen patenttivaatimuksista. Alkuperäisessä esityksessä haltija kertoi lähinnä vain, että se oli tehnyt kaikkensa patentin voimaansaattamiseksi Suomessa ja että maksu maksettiin ajallaan, mutta pankilla kesti tilauksen käsittelyssä.

Esityksen johdosta virasto lähetti haltijalle lausumapyynnön 22.9.2023, jossa virasto ilmoitti katsovansa, ettei asiassa ollut näytetty, että patentinhaltija olisi toiminut niin

huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaan noudattaakseen. Patentinhaltija toimitti lausumansa 13.10.2023.

Ensimmäisessä lausumassaan haltija kertoi järjestelmästään ja siitä, miten voimaansaattamisten määräaikoja valvotaan yrityksessä. Eurooppapatenttien voimaansaattamiseksi ulkomailla haltija kertoi käyttävänsä tietyn yliopiston järjestämää käännöspalvelua. Lausuman mukaan yliopisto ilmoitti haltijalle kaksi päivää ennen määräaikaan, että kääntäjä oli kieltäytynyt sovituksista tehtävästä. Lausumassa sanotaan kuitenkin, että haltija ehti toimittaa tarvittavat käännökset määräpäivänä.

Haltija kertoi myös yrityksen toimenpiteistä henkilöstön poissaoloja koskien. Lausumassa ei kerrottu, miten asia liittyy kyseessä olevaan patentin voimaansaattamisen määräaikaan. Liitteistä (kuvakaappauksia HR-järjestelmästä sekä sähköpostiviestejä) käy ilmi, että tietty työntekijä on ollut sairauslomalla 2.5.2023 ja toinen työntekijä taas 17.7.2023. Toisesta liitteestä käy ilmi, että näiden työntekijöiden olisi ilmeisesti tullut olla paikalla avustamassa käännöstyön aikana. Alun perin käännöstyölle varattu ajankohta oli 2.5.2023, mutta kun tämä ei onnistunut, uudeksi päiväksi sovittiin 17.7.2023. Tässä tapahtui ilmeisesti jokin päivämääräsekaannus.

Lisäksi haltija vetosi ensimmäisessä lausumassaan siihen, että se teki määräpäivänä patenttilakisopimuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaisen määräajan pidennyspyynnön koskien eurooppapatentin suomenkielisen käännöksen toimittamista.

Koska haltijan lausumassa tuotiin esiin täysin uusia syitä määräajasta myöhästymiselle, virasto lähetti uuden lausumapyynnön 29.11.2023, johon haltija vastasi 19.12.2023. Toisessa lausumassaan haltija esittää, että patentin validointihakemuksen käännökset on lähetetty ennen määräajan päättymistä. Haltija ei kuitenkaan kerro tästä tarkemmin eikä ole toimittanut mitään näyttöä väitteensä tueksi.

Haltija toimitti toisen lausumansa liitteinä saman julkaisumaksua koskevan otteen maksutoimeksiannosta ja saman maksukuitin kuin alkuperäisen esityksen mukana. Lausumassaan haltija palaa alkuperäisiin perusteluihinsa kertoen, että pankkia oli pyydetty suorittamaan maksu viimeistään 5.7.2023, mutta pankki käsitteli maksumääräyksen vasta 6.7.2023. Asia ei ollut lausuman mukaan haltijan hallittavissa.

Virasto ottaa arvioinnissaan huomioon alkuperäisen esityksen ja kahden lausuman sisältämät perustelut. Kuten yllä on mainittu, julkaisumaksu on saapunut virastoon vasta määräpäivää seuraavana päivänä. Lausumapyynnöissään virasto huomautti, että patentinhaltija oli ilmeisesti tehnyt pankille maksutoimeksiannon julkaisumaksua koskien 5.7.2023, eli määräpäivänä. Patentinhaltijan olisi tullut huomioida, ettei pankki välttämättä pysty täyttämään maksutoimeksiantoa samana päivänä. Haltija ei

esityksessään tai kummassakaan lausumassaan ole kertonut, miksi maksutoimeksianto tehtiin vasta määräpäivänä. Haltijalla on vastuu siitä, että patentin voimaansaattamiseen vaadittavat maksut on maksettu määräpäivään mennessä.

Myös suomenkielinen käännös patenttivaatimuksista on toimitettu myöhässä. Haltija on lähettänyt englanninkieliset käännökset patenttivaatimuksista ja selityksestä määräpäivänä 5.7.2023 illalla. Suomenkielisen käännöksen patenttivaatimuksista sisältävä sähköpostiviesti on kuitenkin saapunut virastoon vasta 6.7.2023 (klo 11.40).

Mitä tulee työntekijöiden sairaspoissaoloihin, virasto katsoo olevan ymmärrettävää, että tietyn työntekijän yllättävä poissaolo voi aiheuttaa hankaluuksia. Ensimmäisen poissaolon jälkeen on kuitenkin vahingossa sovittu vasta validoinnin määräpäivän jälkeen oleva uusi ajankohta käännöstyölle. Tätä virhettä ole avattu sen enempää, eikä tämä vaikuta huolelliselta toiminnalta. Toinen työntekijän poissaolo on ollut vasta määräpäivän jälkeen, eli kyseinen poissaolo ei vaikuta arviointiin.

Koskien määräajan pidennyspyyntöä PRH toteaa, että virasto ilmoitti haltijalle jo ennen tuota pyyntöä, ettei voimaansaattamisen määräpäivää voida pidentää. Lisäksi PRH vastasi pyynnön jälkeen haltijalle, että kansallisen validoinnin määräajasta on säädetty patenttilaissa, minkä vuoksi patenttilakisopimuksen mukainen määräajan pidennys ei sovellu kyseiseen tilanteeseen.

Virasto viittaa myös 22.9.2023 lähetetyn lausumapyynnön kuvaukseen sähköpostikirjeenvaihdosta haltijan ja viraston välillä toukokuun 2023 alussa sekä 4.-6.7.2023. Patentinhaltija on ollut yhteydessä virastoon jo toukokuussa, jolloin voimaansaattamisen määräpäivä on ilmoitettu haltijalle. Vasta määräpäivänä 5.7. illalla haltija on tiedustellut, tuleeko validointia varten toimittaa patenttivaatimusten suomenkielinen käännös. Kyseinen tiedustelukin näyttäisi tukevan sitä tosiseikkaa, että haltija ei ole lähettänyt suomenkielistä käännöstä määräpäivään mennessä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että patentinhaltija ei ole toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaa noudattaakseen, minkä vuoksi virasto hylkää esityksen patenttilain 71 a §:n nojalla.

Asian näin päättyessä patentinhaltijalle palautetaan julkaisumaksu sekä 6. vuosimaksu tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohje maksullisen valituksen tekemiseen on liitteenä.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Marjo Aalto-Setälä
Johtava lakimies

Dahlia Wolfram
Lakimies

029 509 5000

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

Liitteet

