

KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINTI VALITUSLAUTAKUNNASSA

Patentit- Teollisuus – Tekniikka: 2013-2014, erikoistyö 02.03.2016

Tekijä: Kimmo Kuparinen, Patentti- ja rekisterihallitus

Työn ohjaaja: Marko Keränen, Patentti- ja rekisterihallitus

Erikoistyön aiheena oli perehtyä Patentti- ja rekisterihallituksen Valituslautakunnan päätöksiin, joita on annettu vuosien 1/2000- 12/2012 välisenä aikana. Erityisesti on perehdytty niihin päätöksiin, jotka läheisesti liittyvät Patenttilinjan koneosaston tehtäväalueeseen. Edelleen on keskitetty niihin päätöksiin, joissa on annettu päätös patentin vaatimusasetelman keksinnöllisyydestä. Tarkasteltavaksi valitut valituslautakunnan päätökset on valittu sattumanvaraisesti.

Erikoistyössä on ensin perehdytty Valituslautakunnan työskentelykulttuuriin ja selvittää kuinka päätöksiä on perusteltu. Päätöksiä on pyritty vertaamaan nykyiseen käytäntöön, jossa kaikissa tapauksissa pyritään käyttämään tehokkaasti ongelma-ratkaisu periaatetta. Lisäksi on arvioitu miten Valituslautakunnan päätöstä olisi voinut parantaa tai selkeyttää. Valituslautakunnan päätöksiä on analysoitu erityisesti keksinnöllisyyden osalta. Lopuksi on pohdittu annettuja päätöksiä suhteessa alalla yleisiin käytäntöihin verrattuna ja luotu yhteenveto aiheesta.

Johtopäätökset:

- Valituslautakunnan päätösten kokonaisarviointi on aloitettu alan ammattimiehen arvioinnista ja hänen tietämyksestään. Monissa tapauksissa valituslautakunta on pitänyt alan ammattimiehen tietämystä laajempaan sekä lisäksi eri julkaisuissa esitettyjen tietojen yhdistämiskykyä parempaan kuin mitä tutkija on päätöksessään todennut alan ammattimiehestä.
- Valituslautakunnan perustelut ovat pääasiassa hyvin perusteltuja, mutta niistä olisi saanut parempia sekä selkeämpiä, käyttämällä tehokkaammin tutkijoiden välipäätösohjeistusta. Ongelma-ratkaisu periaatetta on usein käytetty, mutta kaikki vaiheet eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla esitetty. Yleisesti voidaan todeta, että mitä uudempi päätös, sitä laajemmat perustelut on valituslautakunnassa tehty - tosin päätös voi olla hyvin ja laajasti

perusteltu ilman ongelma-ratkaisu periaatteen käyttöä. Ongelma-ratkaisu periaatteessa olisi voinut selvästi käyttää viisivaiheista tapaa, jonka vaiheet ovat: 1. lähimmän tekniikan tason määrittäminen/valinta, 2. lähimmän tekniikan tason julkaisun ja itsenäisen patenttivaatimuksen eroavien piirteiden erittely, 3. näiden piirteiden teknisen vaikutuksen toteaminen, 4. objektiivisen teknisen ongelman määrittäminen, 5. keksinnöllisyyden arviointi. Kaikkia päätöksiä olisi voinut parantaa, tuomalla selkeämmin esille nämä vaiheet. Lisäksi valituslautakunnan päätöksissä olisi voinut käyttää nykyään tutkijan välipäätöksestä tuttuja lauseita: ”patenttivaatimuksen kohde ei ole uusi/ ei eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta julkaisun/julkaisujen x perusteella”. Valituslautakuntien päätökset vaativat yleensä koko päätöksen lukemista, jotta ymmärtää mistä on kysymys. Päätöksen rakenne/ulkoasu voisi olla toisenlainen, jotta päätöksen ydinkohdat nousisivat paremmin esille.

- Valittujen päätöksiä joukossa oli tapauksia, joissa tutkija ja valituslautakunta ovat olleet erimielisiä ja joista on edelleen valitettu hallinto-oikeuteen. Tällaisissa tapauksissa päätökset ovat mukailleet valituslautakunnan päätöstä, vaikka vaatimukset olisivat hieman muuttuneetkin.
- Valituslautakunnan tehtävät ovat nykyään siirtyneet markkinaoikeuden käsiteltäviksi. Tämän erikoistymisen aiheeseen liittyen voisi tehdä lisäselvitystä vertailemalla keskenään valituslautakunnan ja markkinaoikeuden tekemiä päätöksiä.