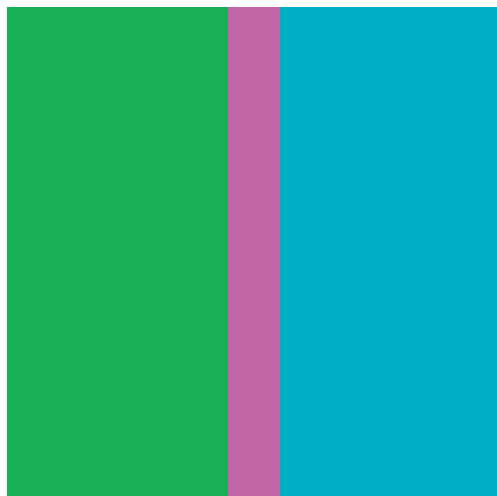


Patent Prosecution Highway Nopeampi ja yhteneväisempi patenttihakemuksen käsittely eri maissa

Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2011-2012

Anna Pohjala



Patent Prosecution Highway
Nopeampi ja yhteneväisempi
patenttihakemuksen käsittely eri
maissa

Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2011-2012

Anna Pohjala

Aalto-yliopiston julkaisusarja
CROSSOVER 23/2012

© Author

ISBN 978-952-60-4931-1 (pdf)
ISSN-L 1799-4950
ISSN 1799-4950 (printed)
ISSN 1799-4969 (pdf)

Unigrafia Oy
Helsinki 2012

Author

Anna Pohjala

Name of the publication

Patent Prosecution Highway

Faster and more uniform procedures for a patent application in different countries

Publisher Aalto University**Unit** Aalto University Professional Development**Series** Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 23/2012**Field of research****Abstract**

The patent applicant usually has a need to acquire protection for the same invention in a number of different countries. As the patent application is filed with many different offices, the same examination work will be done several times. Especially the largest offices are piled up with the plurality of the applications. By minimizing the overlapping work, also the pressure for the examiners can be minimized. For this purpose, the offices have signed PPH-agreements since the year 2006.

With the request for PPH, the patent applicant can report the positive written opinions and/or search reports of the patent family to the office. With the reported opinions, the examiner is enabled to give a more qualified examination with less work. For this help, the office will proceed with the application before the other applications. This way, the application will be examined faster than normally.

The PPH-agreements are bilateral agreements between two national or regional offices. For now on (May 21st, 2012), there are 25 offices with agreements, part of which have agreements only with one other office. However, more agreements are all the time signed, and therefore, the possibilities of PPH are growing.

Keywords patent prosecution highway, PPH**ISBN (printed)****ISBN (pdf)** 978-952-60-4931-1**ISSN-L** 1799-4950**ISSN (printed)** 1799-4950**ISSN (pdf)** 1799-4969**Location of publisher** Espoo**Location of printing** Espoo**Year** 2012**Pages** 24

Tekijä

Anna Pohjala

Julkaisun nimi

Patent Prosecution Highway

Nopeampi ja yhteneväisempi patenttihakemuksen käsittely eri maissa

Julkaisija Aalto-yliopisto**Yksikkö** Aalto University Professional Development**Sarja** Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 23/2012**Tutkimusala****Tiivistelmä**

Patentin hakijalla on usein tarve saada samalle keksinnölle suoja useammassa eri maassa. Kun samalle keksinnölle haetaan patenttia eri virastoissa, tekevät virastot päällekkäistä tutkimustyötä. Erityisesti suuret virastot ovat ruuhkautuneet suuresta hakemusvirrasta. Mikäli päällekkäistä tutkimustyötä voitaisiin vähentää, voitaisiin myös virastojen ruuhkia helpottaa. Tähän tarkoitukseen ovat vuodesta 2006 lähtien virastot solmineet PPH-sopimuksia.

PPH-pyyynnön avulla patentin hakija voi ilmoittaa samaan patenttiperheeseen kuuluvien hakemusten saamat positiiviset tutkimustulokset tutkivalle viranomaiselle. Ilmoitettujen tutkimustulosten avulla viraston tutkija voi pienemmällä työllä tehdä hakemukselle laadukkaamman tutkimuksen. Tästä avusta virasto palkitsee patentin hakijan nostamalla hakemuksen käsittelypinon päällimmäiseksi. Näin hakija saa hakemukselleen nopeamman tutkimuksen.

PPH-sopimukset ovat kahden kansallisen tai alueellisen viraston välisiä sopimuksia. Sopimusvirastoja on tällä hetkellä (21.5.2012) 25, joista osalla on sopimuksia vain yhden muun viraston kanssa. Sopimuksia solmitaan kuitenkin jatkuvasti lisää ja PPH:n hyödyntämismahdollisuudet kasvavat sen myötä.

Avainsanat patent prosecution highway, PPH, patentti**ISBN (painettu)****ISBN (pdf)** 978-952-60-4931-1**ISSN-L** 1799-4950**ISSN (painettu)** 1799-4950**ISSN (pdf)** 1799-4969**Julkaisupaikka** Espoo**Painopaikka** Espoo**Vuosi** 2012**Sivumäärä** 24

Sisältö

1	Patent Prosecution Highway (PPH)	1
1.1	PPH:n tarkoitus.....	1
1.2	PPH:n hyödyt	2
1.3	PPH-sopimuksilla hyödynnettävät tutkimustulokset.....	3
1.4	Perus-PPH	4
1.5	MOTTAINAI	4
1.6	PCT-PPH.....	5
2	PPH-sopimukset	6
2.1	Kahden välinen sopimus	6
2.2	Voimassa olevat sopimukset	6
2.3	Sopimusten hyödyntäminen	8
3	Patenttien voimaansaattaminen PPH-sopimusten puitteissa.....	10
3.1	PPH-pyynnön jättäminen	10
3.2	Hyödynnettävät PPH-sopimukset.....	10
3.3	Tyypillinen suomalaishakijan hakureitti.....	12
3.4	Esimerkkitapaus A.....	14
3.5	Esimerkkitapaus B	14
3.6	Esimerkkitapaus C	14
4	Hakemuksen käsittely virastoissa.....	16
4.1	Yleiset harhakäsitykset	16
4.2	PPH-pyynnöllä tulevan hakemuksen käsittely PRH:ssa.....	16
4.3	PRH:n maksut.....	17
4.4	EPO:n PPH-sopimukset	17
5	Patenttitoimistojen rooli PPH:n hyödyntämisessä	18
5.1	PPH-pyynnön tekeminen	18
5.2	PPH:n hyödyntämisestä tiedottaminen	18
5.3	Asiakkaan toiveiden toteuttaminen.....	19
6	Lopuksi	20
6.1	PPH:n edut patentin hakijalle	20
6.2	PPH:n tulevaisuus	20
6.3	Kohti maailmanlaajuista patenttia?.....	20
	Lähdeluettelo	21

1 Patent Prosecution Highway (PPH)

1.1 PPH:n tarkoitus

Patentinhaltijoilla on usein tarve saada patenttisuoja samalle keksinnölle eri maissa. Tämä vaatii usein erillisiä patenttihakemuksia eri patenttivirastoihin. Jokainen patenttivirasto tutkii tällöin hakemuksen erikseen. Tämän vuoksi on alettu tutkia mahdollisuutta kansainväliseen yhteistyöhön patenttivirastojen välillä. Toisessa virastossa aiemmin tehtyä tutkimustyötä voitaisiin hyödyntää toisessa virastossa vireillä olevan patentin myöntämisprosessissa.

PPH-järjestelmään kuuluu tällä hetkellä (21.5.2012) 25 kansallista/alueellista virastoa. PPH-sopimukset ovat kuitenkin aina kahden viraston välisiä. PPH:ta ei siis voi käyttää mistä tahansa PPH-sopimuksia tehneestä virastosta tutkimustuloksia saaneelle hakemukselle missä tahansa muussa PPH-sopimuksia tehneessä virastossa. [1]

PPH on täysin vapaaehtoinen mahdollisuus patentinhakijoille. Kun patentin hakija haluaa patentin voimaan kohdeviraston alueelle, hän voi ilmaista halunsa toisen viraston antaman positiivisen tutkimustuloksen hyödyntämiseen tekemällä erillisen PPH-pyynnön kohdevirastolle. Virastojen tutkimusmielipiteet eivät myöskään sido toisia virastoja, vaan jokainen virasto vastaa lähtökohtaisesti omista päätöksistään kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

PPH on siis joukko kahden kansallisen/alueellisen viraston välisiä sopimuksia, joiden mukaan sopimusmaiden virastot jakavat keskenään tietoa. Sopimuksen mukaan patenttihakemusta tutkivalla virastolla on lupa hyödyntää aikaisemmin vastaavalle hakemukselle toisessa virastossa tehtyä tutkimusta ja näin vähentää patentin myöntämiseen tarvittavaa työmäärää. [2], [3], [4]

PPH:n yhdeksi merkittäväksi tavoitteeksi on nähty niin viraston kuin hakijankin puolelta hakemuksen käsittelyn nopeutuminen. Tämän vuoksi erillis-

tä tutkimuspyyntöä käyttävät virastot ovat asettaneet PPH-pyyntöön vastaanottamiselle ehdon: uutuustutkimusta on pyydetävä ja siihen liittyvät maksut maksettava samalla, kun PPH-pyyntö jätetään. Hakijan siis tulee tällaisissa virastoissa jättää PPH-pyyntö vasta, kun on oikeasti halukas myös jatkamaan hakemuksen käsittelyä eteenpäin.

1.2 PPH:n hyödyt

On tärkeää huomata, että PPH:n ideologiassa virastot itse hyötyvät saamastaan PPH-pyyntöstä. Tehdessään PPH-pyyntöön patentin hakija ilmoittaa virastolle patenttiperheen saamat positiiviset tutkimustulokset. Viraston tutkija voi tällöin pohjata työnsä aikaisempaan tutkimukseen. Tällöin tutkija voi tarkentaa tutkimuksen tasoa olemassa olevasta ilman, että hakemuksen tutkimiseen kulutettu aika kyseisessä virastossa ylittäisi normaalin. Lisäksi PPH-pyyntöön vastaanottaneen viraston ei tarvitse esimerkiksi enää luokitella hakemusta uudelleen. PPH-pyyntö siis helpottaa sen vastaanottavan viraston työtä hakemuksen käsittelyssä, ja samalla myönnettyjen patenttien laatu kasvaa. Näin onkin selvää, että virastoilla on lähtökohtaisesti tahtotila PPH:n hyödyntämiseen. Virastot eivät peri ainakaan tällä hetkellä PPH-pyyntöön vastaanottamisesta maksuja. Koska virasto itse hyötyy tehdystä PPH-pyyntöstä, on oletettavaa, ettei siihen liittyviä virastomaksuja kerätä tulevaisuudessakaan. Patentin hakijan kuluiksi PPH:n hyödyntämisessä jäävätkin siis lähinnä paikallisten asiamiesten kustannukset.

PPH-pyyntöissä siis hakija tavallaan itse auttaa virastoa tutkimustyössä. PPH-pyyntö antaa virastolle enemmän aikaa tehdä parempi ja perusteellisempi tutkimus. Koska virasto voi nyt tarjota tavallista vähemmällä työllä tavallista laadukkaampaa tutkimusta, se palkitsee hakijan nostamalla tämän hakemuksen käsittelypinonsa päällimmäiseksi. Hakija siis saa PPH:n avulla nopeamman käsittelyn hakemukselleen. Tilastollisesti PPH-pyyntöillä jätetyt patenttihakemukset saavat ensimmäiset välipäätöksensä muita hakemuksia nopeammin ja välipäätös on useammin positiivinen [5]. Vastattavien välipäätösten määrä vähenee, ja tätä kautta hakijan asiamieskulut pienenevät. Koko hyväksymisprosessi siis nopeutuu ja halpenee.

Merkittävimpänä etuna hakijalle kuitenkin voitaneen pitää sitä, että PPH:n avulla hakemus saa yhtenevämmän käsittelyn eri maissa. Koska hakemuksen käsittely periaatteellisesti etenee pidemmälle vain yhdessä virastossa ja erkaantuu eri virastojen omiksi prosesseiksi vasta myöhemmässä vaiheessa,

on todennäköistä, että eri virastojen välipäätökset ovat samankaltaisempia keskenään. Mahdolliset väärinymmärrykset tai virheluokittelut saadaan korjattua jo ensimmäisen hakemuksen käsittelyssä, ja samat virheet eivät toistu enää seuraavissa käsittelyissä. Edelleen, koska välipäätökset ovat samankaltaisempia, ovat myös hakemukseen vaadittavat muutokset samankaltaisempia, ja näin lopullinen saatava patenttisuoja on eri virastoissa samankaltaisempi. Mahdollisen patentin loukkausten valvonta siis myös helpottuu.

Lisäksi on erityisesti huomattava, että PPH-pyyynnöllä jätetyt hakemukset tulevat tutkituiksi miltei kaksinkertaisella tarkkuudella tavalliseen hakemukseen nähden. Lopullista myönnettyä patenttia voidaan siis tässä valossa pitää myös tavallista patenttia vahvempana. On siis ilmeistä, että erityisesti keskisuuret patenttoijat, jotka kilpailevat keskenään patenttien laadulla määrän sijaan, hyötyvät PPH:n käytöstä. Vahvempi patentti välttää tulevaisuudessa varmemmin väitekäsittelyt ja loukkausoikeudenkäynnit, jolloin taloudellinen merkitys yritykselle on ilmeinen.

1.3 PPH-sopimuksilla hyödynnettävät tutkimustulokset

PPH-sopimuksen avulla voidaan hyödyntää:

- kansallisia tutkimustuloksia
 - PPH / Perus-PPH: aikaisemman toiseen virastoon jätetyn hakemuksen saaman positiivisen tutkimustuloksen hyödyntäminen virastossa (tätä sopimustyyppiä nimitetään useissa viitteissä PPH:ksi, mutta tässä työssä käytetään kuitenkin selvyiden vuoksi näistä sopimuksista nimitystä Perus-PPH ja PPH:lla tarkoitetaan aina kaiken tyyppisiä PPH-sopimuksia)
 - MOTTAINAI: toisessa virastossa aikaisemmin tutkitun hakemuksen saaman positiivisen tutkimustuloksen hyödyntäminen virastossa
- kansainvälisiä tutkimustuloksia
 - PCT-PPH: toisen viraston antamien kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntäminen virastossa

PPH-sopimukset ovat lisääntyneet, ja kahden välisiä sopimuksia on jo lukuisia. Erilaisia PPH-sopimuksia vähintään yhden muun viraston kanssa on tehnyt tähän mennessä (21.5.2012) 25 eri kansallista/alueellista virastoa.

1.4 Perus-PPH

USA:n ja Japanin patenttivirastot (USPTO ja JPO) aloittivat vuonna 2006 PPH-pilotin, jolla haluttiin nopeuttaa patentin myöntöprosessia useassa maassa. Pariisin reitille (Paris route) eräänlaisena laajenuksena toimiva PPH-sopimus sisälsi käsitteet ensimmäisen jätön virastosta (office of first filing, OFF) ja toisen jätön virastosta (office of second filing, OSF). Sopimuksen mukaan OSF voi hyödyntää OFF:n antamia tutkimustuloksia, jos kyseessä on Pariisin yleissopimuksen (Paris Convention) mukaisesti jätetty vastaava hakemus. [6]

1.5 MOTTAINAI

Käytännön tilanne kuitenkin on se, että useissa patenttivirastoissa on ainakin joillain tutkimusaloilla resurssipula. Lisäksi useissa virastoissa on käytäntönä, että hakemus siirtyy tutkittavaksi vasta erillisen tutkimuspyynnön jälkeen. Voidaan siis joutua tilanteeseen, jossa hakemus jää ensimmäisen jätön virastossa odottamaan pöydälle käsittelyä pitkäksikin ajaksi. MOTTAINAI-sopimuksessa on poistettu alkuperäisen Perus-PPH-sopimuksen kankeuksia niitä tilanteita varten, että ensimmäisen jätön virasto ei saakaan tutkimusta valmiiksi ja annettua siitä raporttia ja lausuntoa ensimmäisenä.

Uusi sopimustyyppi jatkaa edelleen siitä PPH:n alkuperäisestä ajatuksesta, jonka päätavoitteena on vähentää saman työn tekemistä moninkertaisesti. Sopimustyyppin nimeksi onkin valittu ”MOTTAINAI”, joka on japania ja tarkoittaa ”kykyä pahoitella sitä hävikkiä, joka aiheutuu resurssin tai kohteen olennaisen arvon asianmukaisen käytön puuttumisesta”.

MOTTAINAI-sopimuksessa Perus-PPH:n perusajatus OFF:stä ja OSF:stä vaihdetaan ensimmäisen tutkimuksen virastoon (office of earlier examination, OEE) ja myöhemmän tutkimuksen virastoon (office of later examination, OLE). MOTTAINAI-sopimuksen puitteissa siis minkä tahansa aikaisemman tutkimuksen positiivisia tuloksia voidaan hyödyntää vastaavan hakemuksen myöhemmässä tutkimuksessa. Esimerkiksi siis USPTO:hon jätetyn etuoikeushakemuksen ja sen JPO:hon ja PRH:hon jätettyjen jatkohakemusten käsittely edellyttäisi positiivista tutkimustulosta mistä tahansa näistä kolmesta virastosta (OEE), jonka jälkeen kaksi muuta virastoa (OLE) voisivat hyödyntää saatua tutkimustulosta. Siis myös tämän esimerkin etuoikeushakemuksen virasto USPTO tulisi hyödyntämään esimerkiksi PRH:n po-

sitiivista tutkimustulosta, jos ne saadaan ennen etuoikeushakemuksen tutkimusta.

1.6 PCT-PPH

PCT-PPH-sopimuksen tarkoitus on laajentaa hyödynnettäviä tutkimustuloksia myös tehtyihin kansainvälisiin tutkimuksiin. Patent Cooperation Treatyn (PCT) puitteissa annettujen kansainvälisten kirjallisten mielipiteiden (WO) ja ennakkotutkimusraporttien (IPER) positiivisia lausuntoja voidaan hyödyntää patenttihakemuksen jatkovirastossa, mikäli kansainvälisen mielipiteen tai raportin antaneen viraston ja jatkoviraston välillä on PCT-PPH-sopimus.

2 PPH-sopimukset

2.1 Kahden välinen sopimus

PPH-sopimus on kahden kansallisen/alueellisen patenttivoraston välinen sopimus, jonka avulla patentin hakijalla on mahdollisuus saada vastaava patentti toisessa sopimuksen allekirjoittaneessa virastossa voimaan nopeammin ja tehokkaammin. PPH-sopimus sisältää myös sen, että virastot voivat vaihtaa tietoja keskenään. Tällöin päällekkäinen tutkimustyö vähenee.

Kahden viraston väliset PPH-suositukset (guideline) sisältävät kaksi dokumenttia, joista ensimmäinen käsittelee PPH:n hyödyntämistä ensimmäisestä virastosta toiseen ja toinen toisesta virastosta ensimmäiseen. Kahden kansallisen/alueellisen viraston välinen sopimus voi siis olla yksityiskohdiltaan erilainen eri suuntiin. Sopimuksia on pyritty kauttaaltaan harmonisoimaan ja sopimusten sisällöt ovat perusajatukseltaan samoja, mutta erityisesti virastoon toimitettavien materiaalien ja käännösten suhteen voi olla suuriakin eroja. On siis syytä aina tarkistaa kyseisessä tapauksessa käytettävän suosituksen sisältö.

Kaikki PPH-suositukset on koottu japanin patenttivoraston ylläpitämään PPH-portaaliin: [7].

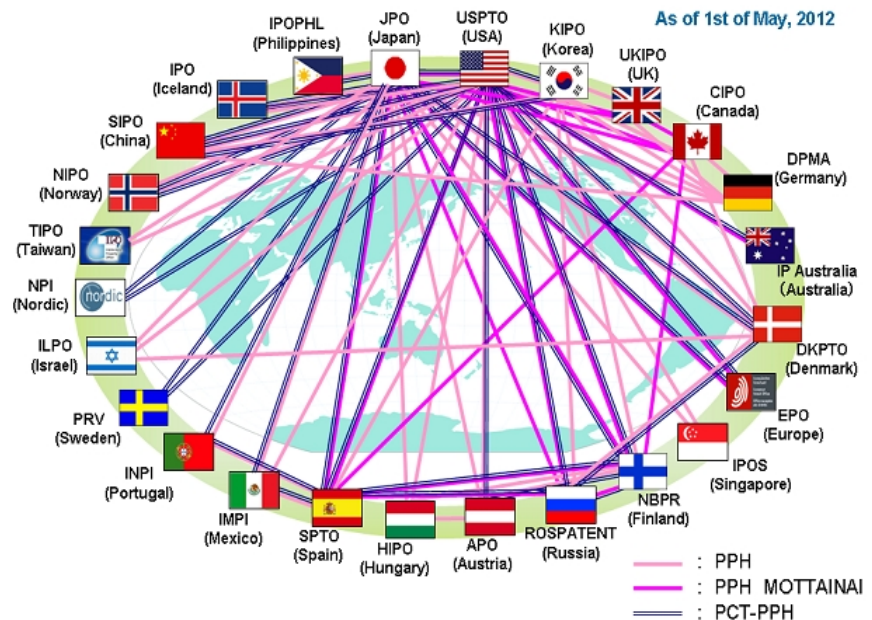
2.2 Voimassa olevat sopimukset

Tällä hetkellä (21.5.2012) PRH:lla on PPH-sopimuksia seuraavien virastojen kanssa: JPO (Japani), USPTO (USA), HPO (Unkari), KIPO (Korea), APO (Itävalta), CIPO (Kanada), Rospatent (Venäjä), SPTO (Espanja). Tämä tarkoittaa sitä, että jatkettaessa näihin virastoihin jätettyä etuoikeushakemusta PRH:hon, voi PRH hyödyntää etuoikeushakemuksen saamaa positiivista patentoitavuuden tutkimustulosta. Vastaavasti jatkettaessa PRH:hon jätettyä etuoikeushakemusta johonkin näistä virastoista, voi tämä virasto hyödyntää PRH:n antamaa positiivista tutkimustulosta.

Perus-PPH-sopimuksen lisäksi PRH:lla on PCT-PPH-sopimukset (1.12.2012) JPO:n, USPTO:n, APO:n, Rospatent'in ja SPTO:n kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli patenttihakemuksen kansainvälinen tutkimus on tehty jossakin näistä virastoista, voi PRH hyödyntää tätä tutkimustulosta omassa hakemuksen käsittelyssään. Vastaavasti, mikäli kansainvälinen tutkimus on tehty PRH:ssa, voivat nämä virastot hyödyntää tätä tulosta omassa käsittelyssään.

Perus-PHH:n (ja mahdollisen PCT-PPH:n) lisäksi PRH:lla on MOTTAINAI-sopimukset (21.5.2012) seuraavien virastojen kanssa: JPO, USPTO, CIPO, Rospatent, SPTO. Tämä tarkoittaa sitä, että jätettäessä toisiaan vastaavia hakemuksia PRH:hon ja näihin virastoihin, voivat virastot hyödyntää toistensa antamia aikaisempia positiivisia tutkimustuloksia riippumatta siitä, missä järjestyksessä hakemukset on jätetty virastoihin. [8]

Japanin viraston ylläpitämässä portaaliissa [7] on jaossa koko PPH-sopimusten verkostosta laadittu kartta. Karttaa päivitetään portaaliin aina muutosten mukaan ja nyt 21.5.2012 haettuna se näyttää tältä:



Kuva 1 Kartta PPH-sopimuksia tehneistä virastoista 1.5.2012

2.3 Sopimusten hyödyntäminen

Laajimmin PPH-sopimuksia hyödyntävät virastot ovat USA:n ja Japanin virastot. Nämä virastot ovat tähän mennessä vastaanottaneet jo tuhansia PPH-pyyntöjä. Näistä maista on siis jo olemassa varsin kattavaa tilastotietoa PPH:n hyödyllisyydestä. Nämä virastot ovat listanneet erityisesti PPH:n hyödyiksi mm. seuraavia seikkoja:

- 1) hakija saa vastaavat patenttioikeudet tehokkaasti useisiin maihin
- 2) virastojen tutkintakuormitus vähenee
- 3) patenttivorastojen tutkimuksen laatu paranee
- 4) vastattavien välipäätösten määrä vähenee

PPH:n hyödyntämistä Japanin ja USA:n virastoissa esitellään tarkemmin virastojen yhdessä tuottamassa esitteessä. [5]

Edellä esitetyssä esitteessä kerrotaan tilastotietoa hakemusten käsittelyajoista USA:n ja Japanin virastoissa: Kun Japanista USA:han jatkettua normaalin hakemuksen ensimmäinen välipäätös (FA) USA:ssa kesti joulukuun 2011 lopussa keskimäärin 24 kuukautta hakemuksen jättöpäivästä, saatiin välipäätös PPH-pyyntöä jo 6 kuukauden päästä PPH-pyyntöä hyväksymisestä. USA:sta Japaniin jatkettaessa hakemuksen käsittely ensimmäiseen välipäätökseen kesti keskimäärin 26 kuukautta tutkintapyyntöä, ja PPH-pyyntöä avulla kulunut aika lyheni 2 kuukauteen PPH-pyyntöä.

Ensimmäisen välipäätöksen saamisen nopeutumisen lisäksi Japanista ja USA:sta saaduista tilastoista ensimmäisestä välipäätöksestä lopulliseen välipäätökseen kuluva aika lyhenee PPH-pyyntöä ansioista. Koko hakemuksen käsittelyaika lyhenee alle vuoteen!

Myös hyväksymisaste on PPH-pyyntöisillä hakemuksilla korkea. Siinä, missä JPO:ssa kaikista patenttihakemuksista hyväksytään 59%, hyväksytään PPH-pyyntöä jätetyistä hakemuksista 67%. USPTO:n vastaavat luvut ovat 49% ja 87%.

Koska Japanin ja USA:n virastot ovat käsitelleet PPH-pyyntöisiä hakemuksia jo tuhansia, voitaneen näitä lukemia pitää jo jokseenkin merkittävinä ja tulevan trendin osoittavina. Muut virastot seuraavat samankaltaisia linjoja,

mutta niiden saamien hakemusten vähäisten määrien vuoksi niistä on turha tehdä johtopäätöksiä tässä vaiheessa.

PRH:n käsittelemistä PPH-pyyntöisistä hakemuksista mainittakoon kuitenkin, että virasto on tähän (21.5.2012) mennessä vastaanottanut neljä (4) PPH-pyyntöä. Kolme (3) näistä hakemuksista on hyväksytty keskimäärin 3kk ajassa, yhden hakemuksen käsittely on kesken.

3 Patenttien voimaansaattaminen PPH-sopimusten puitteissa

3.1 PPH-pyyntö jättäminen

Virastot ovat laatineet PPH-pyyntöä varten lomakkeet, joilla tarpeelliset tiedot saadaan siirrettyä virastoihin. PPH-pyyntöön sisällytetään yleensä:

- hakemusnumero, jota PPH-pyyntö koskee, sekä vastaavien PCT- tai kansallisten hakemusten numerot
- kopio tai käännös lähtöviraston patentoitavuuslausunnoista tai pyyntö hakea tarvittavat dokumentit tietokannoista
- kopio lähtöviraston lausunnon mukaisista patentoitavista/hyväksyttävistä patenttivaatimuksista tai pyyntö hakea ne tietokannoista, sekä näiden käännökset
- lähtöviraston patentoitavuuslausunnossa viitatus julkaisu, jotka eivät ole patenttijulkaisuja
- patenttivaatimusten vastaavuustaulukko

Tarvittavat käännökset ovat käännöksiä kohdeviraston kielelle tai englanniksi.

3.2 Hyödynnettävät PPH-sopimukset

Virastojen välisten PPH-sopimusten hyödyntämistavat on esitelty kussakin guideliinassa, jotka on koottu PPH-portaaliin [9].

Perus-PPH-sopimuksen (esimerkiksi PRH:n ja KIPOn välinen sopimus) puitteissa PPH-pyyntö voidaan tehdä virastoon B hakemukselle B001, jos positiivinen tutkimustulos hakemukselle A001 on saatu virastolta A, virasto B ei ole vielä aloittanut hakemuksen B001 teknistä tutkintaa, ja jokin seuraavista täyttyy:

- A. Hakemus A001 on hakemuksen B001 ainoa prioriteettihakemus.
- B. Hakemuksella B001 on useita prioriteettihakemuksia, ja hakemus A001 on yksi näistä.
- C. Hakemuksella A001 sekä hakemuksella B001 on yhteinen prioriteettihakemus A002, joka on jätetty virastoon A.
- D. Hakemus A001 on prioriteettihakemus mihin tahansa virastoon X jätetylle PCT-hakemukselle PCX001, jonka jatkohakemus B001 on.
- E. Virastoon A jätetty hakemus A003 on prioriteettihakemuksena mihin tahansa virastoon X jätetylle PCT-hakemukselle PCX002, jonka jatkohakemuksia hakemukset A001 ja B001 ovat.
- F. Ensihakemuksena mihin tahansa virastoon X jätetyn PCT-hakemuksen PCX003 jatkohakemukset ovat A001 ja B001.
- G. Ensihakemuksena mihin tahansa virastoon X jätetty PCT-hakemus PCX004 on prioriteettihakemuksena hakemukselle B001, A001 on hakemuksen PCX004 jatkohakemus.
- H. Ensihakemuksena mihin tahansa virastoon jätetty PCT-hakemus PCX005 on mihin tahansa virastoon Y prioriteettihakemuksena PCT-hakemukselle PCY006, A001 on PCX005:n jatkohakemus ja B001 on PCY006:n jatkohakemus.
- I. Ensihakemuksena mihin tahansa virastoon X jätetty PCT-hakemus PCX007 on prioriteettihakemuksena mihin tahansa virastoon Y jätetylle PCT-hakemukselle PCY008, jonka jatkohakemuksia A001 ja B001 ovat.
- J. Hakemus A001 on prioriteettihakemuksena virastoon B jätetylle hakemukselle B002. B001 on jakamalla erotettu B002:sta.

MOTTAINAI-sopimukset (esimerkiksi PRH:N ja USPTO:n välinen sopimus) eroavat edellisestä siinä, että kyseessä olevan patenttiperheen kansallisen ensihakemuksen ei tarvitse olla jätetty PPH-maahan. Lisäksi MOTTAINAI-sopimuksen puitteissa kaikissa edellä esitetyissä tapauksissa hakemuksen B001 saaman positiivisen tutkimustuloksen perusteella voidaan myös tehdä PPH-pyyntö hakemukselle A001.

PCT-PPH-sopimuksen (esimerkiksi PRH:n ja USPTO:n välinen sopimus) puitteissa PPH-pyyntö voidaan tehdä virastoon B hakemukselle B001 virastoon A jätetyn PCT-hakemuksen PCA001 saamien positiivisten tutkimustulosten perusteella, mikäli hakemuksen B001 teknistä tutkimusta ei ole vielä aloitettu ja jokin seuraavista täyttyy:

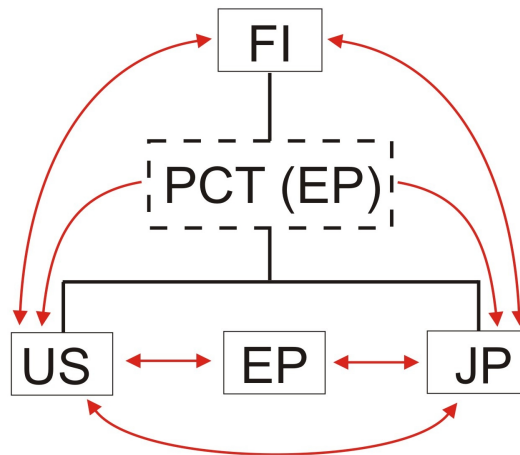
- A. Hakemus B001 on PCT-hakemuksen PCA001 jatkohakemus, PCA001 voi olla ensihakemus tai sillä voi olla prioritettilhakemuksena mikä tahansa kansallinen tai kansainvälinen hakemus.
- B. Hakemus B001 on PCT-hakemuksen PCA001 prioritettilhakemus.
- C. PCT-hakemus PCA001 on prioritettilhakemus PCT-hakemukselle PCA002, jonka jatkohakemus B001 on.
- D. PCT-hakemus PCA001 on hakemuksen B001 prioritettilhakemus.
- E. Virastoon B jätetty kansallinen/alueellinen hakemus B002 on jatkohakemus PCT-hakemukselle PCA001, hakemus B001 on jakamalla erotettu B002:sta.
- F. Virastoon B jätetty hakemus B003 on prioritettilhakemus PCT-hakemukselle PCA001 ja hakemukselle B001.

3.3 Tyypillinen suomalaishakijan hakureitti

Seuraavaksi esitellään tyypillinen suomalaisen hakijan reitti maantieteellisesti laajemman patenttisuojan hakuun sekä PPH:n hyödyntämismahdollisuudet tässä kokonaisuudessa.

Yritys X jättää suomalaisen kansallisen patenttihakemuksen PRH:lle. Saatuaan ensimmäisen välipäätöksen prioriteettivuoden aikana, yritys X päättää jatkohakemuksista. Jättämällä tässä vaiheessa PCT-hakemuksen, jonka tutkiva viranomainen on esimerkiksi EPO, yritys X saa vielä lisää aikaa harkita, mihin kaikkialle patenttia tarvitaan.

Lopulta yritys X päättää hakea suojaa kolmen suuren viraston kautta, USA:han, Japaniin sekä EPOon.



Kuva 2 Suomalaisesta prioriteettihakemuksesta kansainvälistä suojaa haettaessa voidaan hyödyntää PPH-sopimuksia

Tässä tapauksessa suomalaisesta prioriteettihakemuksesta voidaan jättää PPH-pyyntö JPO:lle ja USPTO:lle. Käytännössä prioriteettihakemukselle on tässä vaiheessa saatu jo tutkimustulos PRH:lta, mutta periaatteellisesti, mikäli näin ei olisi, voitaisiin myös JPO:n tai USPTO:n tutkimustulosten perusteella tehdä PPH-pyyntö PRH:lle (tämä mahdollisuus palvelee paremmin niissä tilanteissa, joissa prioriteettihakemus on jätetty ruuhkaisempaan virastoon).

Samoin EPO:n suorittamasta PCT-tutkimuksesta voidaan jättää PPH-pyyntö JPO:lle ja USPTO:lle. MOTTAINAI-sopimusten avulla viimeisen vaiheen kolmelle ”rinnakkaiselle” hakemukselle JPO:ssa, USPTO:ssa ja EPO:ssa voidaan mille tahansa tehdä PPH-pyyntö, kummasta tahansa muusta virastosta saadun positiivisen tutkimustuloksen perusteella.

Mikäli yritys X olisi jättänyt ensimmäisenä hakemuksena PCT-hakemuksen, eikä lainkaan kansallista hakemusta PRH:lle, voitaisiin edelleen käyttää samoja PCT-PPH- ja MOTTAINAI-sopimuksia.

Mikäli yritys X olisi käyttänyt PCT-viranomaisena PRH:ta, voitaisiin edelleen tehdä PCT-PPH:n mukainen PPH-pyyntö JPO:lle ja USPTO:lle, sillä PRH:lla on näiden virastojen kanssa PCT-PPH-sopimukset.

Mikäli PCT-vaihe jätetään välistä pois ja suomalaisen prioriteettihakemuksen jälkeen jatketaan suoraan kansallisella/alueellisella hakemuksella

JPO:hon, USPTO:hon ja EPOon, voidaan JPO:lle ja USPTO:lle jälleen jättää PPH-pyyntö PRH:lta saatujen positiivisten tutkimustulosten perusteella. Edelleen, JPO:n ja USPTO:n antamien positiivisten tutkimustulosten perusteella voidaan jättää PPH-pyyntö myös EPOon.

3.4 Esimerkkitapaus A

Tämä hakemus jätettiin Suomeen PCT-jatkona. Prioriteettihakemuksena oli US-hakemus. PRH:lle jättöhetkellä hakemuksen tila oli se, että PCT-tutkimustulos oli jo saatu, mutta tämä tutkimus oli tehty Korean virastossa, jonka kanssa PRH:lla ei ole PCT-PPH-sopimusta. Tätä tutkimustulosta ei siis voitu hyödyntää PPH-pyyntöä varten.

Prioriteettihakemukselle ei ollut saatavilla tutkimustuloksia, PPH-pyyntöä ei siis voitu jättää PRH:lle.

Mikäli prioriteettihakemukselle saadaan tutkimustulos ennen PRH:n aloittamaa teknistä tutkimusta, voidaan sitä haluttaessa hyödyntää PPH-pyyntömuodossa. Samoin, mikäli PRH:lta saadaan positiivinen lausunto patentoitavuudesta ennen USPTO:n vastaavan hakemuksen teknisen tutkimuksen aloitusta (lienee kyllä jo alkanut), voidaan PRH:n lausuntoa hyödyntää USPTO:ssa.

3.5 Esimerkkitapaus B

USPTO:lle jätetystä hakemuksesta on jatkettu suoraan kansallisella hakemuksella PRH:lle prioriteettivuoden aikana. Hakemusta PRH:lle jätettäessä ei prioriteettihakemukselle ollut annettu lausuntoa patentoitavuudesta. Kun kumpi tahansa hakemus (prioriteettihakemus USPTO:ssa tai PRH:lle prioriteettivuoden aikana jätetty hakemus) saa positiivisen lausunnon patentoitavuudesta, voidaan tätä lausuntoa hyödyntää toisen hakemuksen käsittelyssä PPH-pyyntöä avulla.

3.6 Esimerkkitapaus C

Suomalainen patenttihakemus sai PRH:lta hyväksyvän välipäätöksen prioriteettivuoden aikana. Hyväksyvän välipäätöksen saamisen jälkeen hakemusta jatkettiin suorina kansallisina hakemuksina prioriteettivuoden kuluessa seuraaviin maihin: JP, RU, US, BR, CN ja IT. Näistä kolmen ensimmäisen viraston kanssa PRH:lla on kaikki mahdolliset PPH-sopimukset ja kolmen

jälkimmäisen kanssa ei mitään sopimuksia. Tässä tapauksessa, kun hyödynnettävä prioriteettimaan tutkimustulos on jo saatu, eikä PCT-hakemusta tehdä, tarvittaisiin hyödynnettäväksi vain Perus-PPH-sopimusta. PPH-pyyntö on jätetty tähän sopiviin virastoihin: JPO, Rospatent, USPTO.

Paikallisten patenttiasiamiesten laskut PPH-pyyntöä tekemisestä ovat olleet suuruusluokassa 30000 JPY ja 300 USD, eli noin 300 EUR. Tätä kirjoittaessa mikään jatkohakemus ei ole vielä saanut välipäätöksiä.

4 Hakemuksen käsittely virastoissa

4.1 Yleiset harhakäsitykset

PPH-sopimuksen puitteissa tapahtuvasta patenttihakemuksen käsittelystä virastossa ei ole esitetty tarkempia kuvauksia. Tämä on johtanut joissakin yrityksissä ja muissa IPR-alan toimijoissa harhakäsitykseen, jonka mukaan PPH-pyynnöllä jätetty hakemus tutkitaan normaalihakemusta huonommin [10]. On siis oletettu, että PPH-pyynnön saava virasto ei tutki saamansa hakemusta juuri lainkaan, vaan myöntää patentin suhteellisen sokeasti sen perusteella, että patentti on saanut positiivisen tutkimustuloksen jo toisessa virastossa.

Käytännössä vain yhdessä virastossa tutkittua patenttiperhettä ei voida pitää kovin vahvana suojana kansainvälisesti: kun patentti kaatuu yhdessä virastossa, on myös muita pidettävä varsin heikkoina suojina keksinnölle. Tämä käsitys on johtanut joissain yrityksissä haluttomuuteen PPH:n hyödyntämisessä.

4.2 PPH-pyynnöllä tulevan hakemuksen käsittely PRH:ssa

On siis syytä valottaa hakemuksen saamaan käsittelyä virastossa tarkemmin. Patentti- ja rekisterihallituksen vanhempi tutkijainsinööri Ari Hirvonen on selvittänyt PRH:n käytäntöä tarkemmin [11]. PPH:n alkuperäisenä tarkoituksena on ollut nimenomaan nopeuttaa hakemuskäsittelyä laadun kärsimättä. Kun tutkija saa toisen tutkijan lausunnon työnsä pohjaksi, hän jatkaa siitä, mihin edellinen tutkija jäi. Myöhemmän tutkimuksen saava hakemus tulee siis tutkituksi ensimmäistä hakemusta syvällisemmin. Tuloksena saatava tutkimus on ikään kuin kahden tutkijan yhteistyöllä tuotettu tutkimus ja näin laadukkaampi kuin tavallinen tutkimus.

Hakemuksen tutkimuksen nopeutus syntyy yksinomaan siitä, että hakemus nostetaan PPH-pyynnön johdosta käsittelypinon päällimmäiseksi. Tutkijalle

varattu aika hakemuksen tutkimiseen on ennallaan, ja hakija siis saa siinäkin mielessä ”vastineen rahoilleen”.

Viraston voitoksi PPH-pyyntöstä jää se, että se saa tarjota laadukkaampaa tutkimusta ja myöntää kestävämpiä patentteja. Työmäärä virastossa vähenee lähinnä luokitteletehtävissä. Lisäksi tutkija voi ”oikaista” raportissaan silloin, kun hänen tutkimuspäätelmänsä ovat yhtenevät aikaisemman tutkimuksen tekijän kanssa.

4.3 PRH:n maksut

PRH:lla ei ole maksuja, jotka liittyisivät PPH-pyyntöihin.

4.4 EPO:n PPH-sopimukset

Tässä työssä on käsitelty PPH:n käyttöä pääasiassa suomalaisten kansallisten hakemusten näkökulmasta. Lisäksi suomalaisnäkökulmasta on kuitenkin tärkeää myös hahmottaa EPO:n asema PPH-sopimusten verkostossa.

EPO:lla on PPH-sopimukset JPO:n ja USPTO:n kanssa. Nämä sopimukset ovat sisältäneet tammikuusta 2012 asti kaikkien mahdollisten tutkimustulosten hyödyntämisen näiden virastojen välillä. Erityisesti siis ns. Euro-PCT-hakemusta jätettäessä tulisi muistaa tehdä PPH-pyyntö, mikäli PCT-tutkimus on tehty JPO:ssa tai USPTO:ssa.

5 Patenttitoimistojen rooli PPH:n hyödyntämisessä

5.1 PPH-pyyntöjen tekeminen

PPH-lomakkeen voi toimittaa PRH:hon paperilla tai sähköisesti Epoline Online Filing –ohjelmalla [12].

PPH-pyyntö voidaan tehdä, kun ensimmäinen lausunto patentoitavuudesta on saatu PPH-sopimusvirastolta.

5.2 PPH:n hyödyntämisestä tiedottaminen

PPH on sikäli uusi asia, että useat patentin hakijat eivät tiedä tällaisten sopimusten olemassaolosta ja merkityksestä. Onkin siis luontevaa, että patenttiasiamiehet ja –toimistot huolehtivat siitä, että asiakkaat saavat hyödynnettyä PPH-sopimusten tarjoamat edut niin halutessaan. Patenttitoimistojen palveluihin siis voisi sopia luontevasti PPH-sopimuksen olemassaolosta tiedottaminen.

Erityisesti hakemuksen PRH:lle jättövaiheessa on syytä pohtia jätettävän hakemuksen kieltä. Mikäli hakemus jätetään englanniksi ja käsittelykieleksi pyydetään englantia, voidaan luontevasti myös hyödyntää useimpia PPH-sopimuksia ilman ylimääräisiä käännöskustannuksia. Esimerkiksi Rospatent haluaa PPH-pyyntöjen yhteydessä käännöksen englanniksi tai venäjäksi kaikesta hakijan ja viraston välisestä yhteydenpidosta. Tällöin käännösten määrä ja kustannukset voivat kasvaa suuriksi. Suomalaisten tutkimustulosten hyödyntäminen voi tulla kyseeseen perus-PPH-sopimuksen puitteissa jatkettaessa suomalaista prioriteettihakemusta esimerkiksi USA:han. Lisäksi suomalaisia tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää MOTTAINAI-sopimuksen PRH:n kanssa tehneisiin virastoihin jätetyissä saman patentti-perheen hakemuksissa.

5.3 Asiakkaan toiveiden toteuttaminen

Kun PRH:lle jätetään hakemus, jossa voidaan hyödyntää PPH:ta, on syytä kommunikoida patentin hakijan kanssa. PPH on vapaaehtoinen, ja on tilanteita, joissa hakija haluaakin patentin voimaan mahdollisimman hitaasti. Tällaisen käytöksen motivaationa on tyypillisesti aikomus pitää hakemusta vireillä kilpailijan pelotteeksi ilman varsinaista tarvetta patentin voimaansaattamiseen.

6 Lopuksi

6.1 PPH:n edut patentin hakijalle

PPH:n avulla hakija voi saada nopeamman, halvemman ja yhteneväisemmän patenttihakemuksen käsittelyn eri virastoissa. Lisäksi PPH-pyyntöillä jätetyt patenttihakemukset tutkitaan kokonaisuudessaan tavallisia hakemuksia tarkemmin. PPH-pyyntöä jälkeen myönnetty patentti tarjoaakin tutkimuksen ja sitä kautta vahvemman suojan keksinnölle.

6.2 PPH:n tulevaisuus

PPH on nippu kahden viraston välisiä sopimuksia positiivisten tutkimustulosten hyödyntämisestä. PPH-sopimuksia solmitaan jatkuvasti lisää. Kansainvälisesti patenttisuojaa hakevan on siis syytä tarkistaa aina kunkin hetken sopimustilanne esimerkiksi PPH-portaalista [7].

6.3 Kohti maailmanlaajuista patenttia?

Optimistisimmat ajatukset PPH:n tulevaisuudesta sisältävät viimeisenä vaiheena yhtenäisen patenttien hyväksymisprosessin, jonka jälkeen vain eri virastot kirjaavat patentin voimaan alueellaan. Tällaisia yhtenäispatenteja on yritetty kehittää kautta aikojen siinä kuitenkaan onnistumatta. Joitakin alueellisia patentin myöntöjärjestelmiä (esim. EPC) tai tutkimustyötä keskitäviä järjestelmiä (PCT) toki on kehittynyt. On oletettavaa, että koko maailman laajuista patenttia ei koskaan tule olemaan, koska eri valtioiden intressit ovat asiassa suuressa ristiriidassa. Eri maiden lainsäädännölliset edellytykset keksinnöllisyydelle ja esimerkiksi hakemuskielelle ovat hyvin erilaisia. Ääriesimerkinä mainittakoon, että esimerkiksi Surinamin lainsäädäntö ei tunnusta patenttia laisinkaan. On siis ilmeistä, että tie kohti yhtenäistä maailmanlaajuista patenttijärjestelmää olisi pitkä ja kivinen.

PPH onkin siis varsin hyvä kompromissi kansallisten patenttijärjestelmien ja yhtenäisen patenttijärjestelmän välimaastossa.

Lähdeluettelo

1. Toshinao, Yamasaki. 1.12.2011. PPH at JPO, PRH:lla pidetyssä seminaarissa.
2. Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen PPH-sivusto. [Verkkodokumentti.] Luettu: 21.5.2012. Saatavissa: <http://www.prh.fi/fi/patentit/pph.html>.
3. USPTO:n PPH-sivusto. [Verkkodokumentti.] Luettu: 21.5.2012. Saatavissa: http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/pphbrochure.jsp.
4. Wikipedian PPH-sivu. [Verkkodokumentti.] Luettu: 21.5.2012. Saatavissa: http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Prosecution_Highway.
5. JPO:n ja USPTO:n yhteinen PPH-esite. [Verkkodokumentti.] Luettu: 21.5.2012. Saatavissa: <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/booklet/PPHbooklet.pdf>.
6. Kiinan viraston tiedotussivu PPH:hon liittymisestä. [Verkkodokumentti.] Luettu: 21.5.2012. Saatavissa: http://www.chinaipr.gov.cn/newsarticle/news/chinaworld/201112/1269572_1.html.
7. JPO:n ylläpitämä PPH-portaali. [Verkkodokumentti.] Luettu: 21.5.2012. Saatavissa: <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/guidelines.htm>.
8. Rekola, Juha. 1.12.2011. PPH at PRH, PRH:lla pidetyssä seminaarissa.
9. PPH-guidelinet. [Verkkodokumentti.] Luettu: 21.5.2012. Saatavissa: <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/guidelines.htm>.
10. Lindman, Erik, Suunto Oy. 18.4.2012. Luento Patentit – Teollisuus – Tekniikka –kurssilla.
11. Hirvonen, Ari, PRH. Puhelinkeskustelu 26.4.2012.

12. PRH:n ohje PPH-pyyntöön tekemiseen. [Verkkodokumentti.] Luettu:

21.5.2012. Saatavissa:

http://www.prh.fi/fi/patentit/pph/pph_pyyntoon_tekeminen.html.

Tämä julkaisu on tehty osana Patentit-
Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelman
suorittamista.

Patentit-Teollisuus-Tekniikka

-koulutusohjelma perehdyttää osallistujat
teollisoikeuksiin ja erityisesti patentointiin
sekä Suomessa että ulkomailla. Tätä
koulutusohjelmaa on järjestetty jo yli 20
vuoden ajan. Aalto University Professional
Development – Aalto PRO – valmentaa sekä
uusia että kokeneita osaajia edelläkävijöiksi
alallaan. Aalto PRO tarjoaa monipuolisen
valikoiman koulutuspalveluita ja laajan
osaamisverkoston.

www.aaltopro.fi

www.aaltopro.fi/patentit

ISBN 978-952-60-4931-1 (pdf)

ISSN-L 1799-4950

ISSN 1799-4950

ISSN 1799-4969 (pdf)

Aalto-yliopisto

Aalto University Professional Development
www.aalto.fi

**KAUPPA +
TALOUS**

**TAIDE +
MUOTOILU +
ARKKITEHTUURI**

**TIEDE +
TEKNOLOGIA**

CROSSOVER

**DOCTORAL
DISSERTATIONS**