

Patendivolinike ja patendiosakonna leiutistealase ümarlaua protokoll

(väljvõtte)

Tallinn, Patendiamet, 10. aprill 2018

2. Taotluste selgus ja leiutise olemuse avamine – probleemid sellega

Raul Kartus rääkis meie senise praktika muutmisest.

Peab nentima, et taotluste kvaliteet ei ole üldiselt olnud kunagi eriti kiita. Eelkõige puudub see muidugi taotlusi, mille esitamisel ei ole kasutatud patendivolinike abi. Raulil on olnud konsultatsioonide raames kokkupuuteid peamiselt taotlejatega, kes ei ole kasutanud patendivolinikke ja kelle taotlused ei vasta nõuetele. Kui me näeme, et taotleja ei ole võimeline korralikku taotlust koostama, siis soovime alati patendivolinikku kasutada, kuid üsna sageli nad seda teha ei soovi ning püüavad ikka ise taotlust parandada. Üldjuhul ei lõppe see neile edukalt, sest taotluse parandamine ja täiendamine pole lihtsalt võimalik. Siiski juhtub see ka mõnede patendivolinike poolt koostatud taotlustega.

Senine praktika on olnud, et eelmenetlus või ekspert saadab taotlejale järelepärimise vastavalt vormile 12-052 või 12-111, kus juhib tähelepanu nii sisu kui vormi puudustele ja palub need kõrvaldada. Sisu puuduste korral juhitakse tähelepanu sellele, et parandused ja täiendused ei tohi muuta esialgselt avatud leiutise olemust. See tähendab, et taotleja peab esmalt otsustama, kas taotlust saab esialgselt avatud leiutise olemust muutmata üldse täiendada. Kahjuks seda tihti ei tehta ja esitatakse selliseid parandusi ja täiendusi, mida Patendiamet vastu võtta ei saa.

On olnud näiteid, kus leiutiskirjeldus koosneb ainult kolmest lausest või on ainult pool lehekülge pikk. Isegi poole lehekülje korral, kolmest lausest rääkimata, patenditaotlust üldjuhul nii täiendada ei saa, et patenti saaks välja anda.

Nendel ja muudel juhtudel, mil patenditaotluse või kasuliku mudeli taotluse sisu ilmselgelt täiendada ei saa, kavatseb Patendiamet muuta oma senist praktikat.

Selle asemel, et saadetakse järelepärimine vorm 12-052 või 12-111, saadetakse edaspidi järelepärimine vorm 12-053 või 12-115, mis on sisu poolest patenditaotluse tagasilükkamise eelotsus. Vastavalt PatS §-le 29¹ on patenditaotlejal vähemalt ühel korral võimalik esitada selle peale suuline või kirjalik vastuväide.

Eeltoodud praktikat kohaldatakse esiteks siis, kui taotluses toodud objekt ei ole tehniline lahendus.

Teiseks kohaldatakse seda praktikat siis, kui toodud objekt kuulub küll tehnika valdkonda, kuid on avamata ehk on idee tasemel ja tehniline lahendus puudub. Viimasel juhul arvestatakse kõiki taotluse dokumente, välja arvatud lühikokkuvõtet. See tähendab, et kui taotleja saab näiteks jooniste alusel taotlust parandada, siis seda võib ta teha ning sel juhul tagasilükkamise eelotsust ei tehta.

Kolmanda juhul tehakse tagasilükkamise eelotsus, kui leiutise objekt on taotluses sõnastatud nii ebaselgelt, et seda ei ole esialgselt sõnastust arvestades võimalik täpsustada.

Neljandal juhul on tegemist näilise leiutisega. Praktikas (EPO) esineb taotlusi, mille puhul nõudlus näib sisaldavat tehnilist lahendust, aga hilisemal menetlemisel selgub, et tegemist on mõttetusega.

Praegune praktika näitab, et taotlejad ja patendivolinikud ei adu tihti, et esialgses redaktsioonis esitatud patenditaotlust pole võimalik täiendada ja raiskavad aega, selle asemel, et esitada uus korralik taotlus.

Kui vaatame, et esialgse materjali põhjal saab taotluse korda teha, siis me tagasilükkamise eelotsust ei tee, vaid saadame tavalise järelepärimise. Meie taotlejate eest midagi ära ei tee, juhime vaid puudustele tähelepanu ja taotleja peab ise taotluse korda tegema.

Me ei saa patenti või kasulikku mudelit välja anda, kui leiutis on avamata ja pole mõtet ilmaasjata aega raisata, ka vorminõuete parandamist ei hakka me kohese tagasilükkamise eelotsuse korral nõudma. Ekspert võrdleb esialgselt esitatud taotluse materjale, et vältida uute tunnuste lisamist menetluse käigus.