

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Asiakkaan kysymys

Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta varten suunniteltuun uuteen hiomalaikkaan, jolla on tietty muoto A. Hiomalaikan pintaan on kiinnitetty hiovia partikkeleita B liimaseoksen C avulla.

Teimme toisen asiamiehen kautta patenttihakemuksen PRH:een 4.5.2015 (F11). Hakemuksessa kuvattiin täsmällisesti hiomalaikan yleisiä piirteitä ja muoto A. B:n ja C:n osalta mainitaan pelkästään selitysosassa seuraavasti: "Hiomalaikan pintaan liimataan hiovia partikkeleita, esim. partikkeleita B tai D. Liimaseoksena voidaan käyttää mitä tahansa soveltuvaa liimaa. Olemme myös havainneet, että partikkeleiden B liimaaminen voidaan suorittaa liimaseoksella C." Kaikki patenttivaatimukset liittyivät hiomalaikkaan ja sen muotoon A ja täsmällisempään sovellusmuotoon A+. Vaatimuksissa ei mainita partikkeleita B tai liimaseosta C.

PRH:n välipäätöksessä 30.9.2015 tuli esiin useita julkaisuja ja todettiin, että patenttivaatimuksilta puuttuu uutuus yleisemmässä muodossaan A ja sovellusmuodon A+ osalta puuttuu keksinnöllisyys. Päätimme olla vastaamatta välipäätökseen ja hakemus jäi sillensä 30.1.2016.

Tuote esiteltiin messuilla Hampurissa 15.1.2016, ja sovellusmuoto A+ herätti suurta kiinnostusta. Huhun mukaan saksalainen Laikka GmbH aikoo tuoda kesän aikana markkinoille samanlaisen tuotteen A+.

Listaus sovellusmuodoista ja aikajana ovat sivulla 2.

Lisäksi olemme havainneet, että partikkelit B toimivat hämmästyttävän hyvin liimaseoksen C kanssa ja niillä voidaan päällystää helposti lähes mitä vain kohteita, joissa tarvitaan kestävä ja pitävää päällystettä. Päällyste sopii esimerkiksi liukastumisen estämiseen käytettäväksi pinnoitteeksi useille erilaisille pinnoille. Jos vielä mahdollista, haluaisimme hidastaa tuottemme kopioimista ja Laikka GmbH:n markkinoille tuloa Saksassa ja Suomessa. Lisäksi haluaisimme suojata partikkelien B ja liimaseoksen C käytön pinnoitteena muissakin sovelluksissa, jos se on vain mahdollista. Kustannukset täytyisi toistaiseksi pitää mahdollisimman pieninä, mutta jos bisnes lähtee käyntiin, voimme panostaa selvästi enemmän myös suojauspuoleen. Oletamme, että hiomalaikan A+ osalta bisnes on käynnissä alkuvuonna 2017, mutta B+C-pinnoitteen osalta asian selviämässä voi mennä vuodenvaihteeseen 2017/2018. Jos B+C-pinnoite osoittautuu menestykseksi, haluaisimme ehdottomasti suojata sen myös laajemmin Euroopassa sekä USA:ssa, Kiinassa ja Japanissa.

Hiomalaikan osalta tärkeimmät markkinat ovat Suomi ja Saksa ja potentiaalisina näemme myös muun Euroopan sekä USA:n.

Toistaiseksi voimme sijoittaa maksimissaan noin 5000 euroa virallisina maksuina ja tämän lisäksi muutaman tonnin asiamiespalkkioihin eli kokonaiskulujen vuoden 2016 aikana tulisi pysyä alle 10 000 eurossa.

Mitä meidän kannattaisi tehdä, milloin ja mistä syystä, jotta voimme turvata oikeutemme jatkossa?

Listaus sovellusmuodoista

A = hiomalaikan yleinen muoto

A+ = hiomalaikan täsmällisempi muoto

B = hiovat partikkelit

C = liimaseos

D = vaihtoehtoiset hiovat partikkelit

Aikajana

4.5.2015 - Patenttihakemus FI1 tehty. Hakemuksessa kuvattu:

Hiomalaikan yleinen muoto A (myös vaatimuksissa)

Hiomalaikan täsmällisempi muoto A+ (myös vaatimuksissa)

Partikkelit B tai D hiomalaikassa (ei vaatimuksissa)

Partikkelien B liimaaminen liimaseoksella C (ei vaatimuksissa)

15.1.2016 - Tuote esiteltiin messuilla Hampurissa

30.1.2016 - Fi1 välipäätöksen määräaika umpeutui ja FI1 jäi sillensä

26.4.2016 - Tämä päivä

Arviointikriteerit

Täysien pisteiden (50) saamiseksi kokelaan tuli:

1. Esittää ratkaisu, jossa tuotteen A+ osalta pidetään patenttihakemus vireillä ainakin tärkeimmillä markkinoilla. Tuotteen A+ osalta käytetään hyväksi FI1-hakemuksen etuoikeus, koska tuote on julkaisu messuilla. (17 pistettä)
2. Pohtia hyödyllisyysmallin tarjoamia mahdollisuuksia saada nopeasti kielto-oikeus voimaan Suomessa ja Saksassa. Hyödyllisyysmallissa tuli käyttää hyväksi FI1 etuoikeutta. (8 pistettä)
3. Esittää ratkaisu, jossa pinnoitetta B+C koskevan keksinnön kuvausta täydennetään ja hakemus laitetaan vireille siten, että säilytetään optio jatkaa suojausta laajalla maavalikoimalla. Pinnoitteen B+C osalta käytetään hyväksi etuoikeutta. Alkuperäisessä FI1-hakemuksessa pinnoite on kuvattu pinnoite yleisellä tasolla eikä pinnoite ole tullut julkiseksi messuilla. (17 pistettä)
4. Esittää ratkaisu, joka ei selvästi ylittänyt annettua kustannusraamia. (8 pistettä)

Käytännössä kohtien 1, 2 ja 4 vaatimusten täyttäminen edellyttää yhden PCT-hakemuksen tekemistä, jossa pyydetään etuoikeutta hakemuksesta FI1 ja johon hakemukseen kirjoitetaan lisää tekstiä B+C sovellusmuodosta ja sen käyttötarkoituksista. Patenttivaatimukset voidaan ottaa hakemuksesta FI1 mutta näiden lisäksi laaditaan joukko patenttivaatimuksia B+C-pinnoitteelle ja sitä käyttäville tuotteille. Kohtien 1 ja 3 osalta pisteet jäävät hyvin vähäisiksi, mikäli ratkaisussa ei kyetä turvaamaan vireillä

pidettävien hakemusten uutuutta messuilla tapahtuneeseen julkaisuun nähden tai ratkaisussa ehdotetuista hakemuksista yksi tai useampi muodostuisi uutuuden esteeksi toiselle ehdotetulle hakemukselle.

Osio 3. Suojausstrategia - Vastaus

Osio 3. Suojausstrategia - Vastaus, jatkoa