

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1481-o**

Tallinnas 20. novembril 2017

**Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Tanel Kalmet, vaatas läbi Roschier Holding OÜ vaidlustusavalduse Eesti patendi EE 05604 B1 (taotlus nr P200900094, esitamise kuupäev 21.12.2009) väljaandmise patendiomanikule OÜ Bioconsult.**

**Asjaolud (kokkuvõtlikult)**

02.09.2013 esitati tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) patendivoliniku Margus Sarapi, Patendibüroo Sarap ja Partnerid, vaidlustusavaldus Eesti patendi EE 05604 B1 tühistamise nõudes.

17.09.2013 muutus vaidlustaja ja uueks vaidlustajaks sai Roschier Holding OÜ (edaspidi vaidlustaja), kelle esindaja on patendivolinik Margus Sarap.

05.12.2013 OÜ Bioconsult (edaspidi patendiomanik) esindaja patendivolinik Tõnu Nelsas vaidlustusavaldusega ei nõustunud.

13.08.2014 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde; vaidlustatud patendiga kaitstud leiutis ei vasta patentsuse kriteeriumitele, puudub uudsus ja leiutustase, mistõttu tuleb patent tühistada. Ühtlasi tegi vaidlustaja ettepaneku arutada asja suulisel istungil.

14.08.2014 palus komisjon esitada patendiomanikul lõplikud seisukohad hiljemalt 15.09.2014. Komisjon viitas oma kirjas, et vastavalt komisjoni põhimääruse § 18<sup>1</sup> lg-le 5 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepanekut komisjonile esitatud.

10.11.2014 alustas komisjon asjas lõppmenetlust.

11.11.2014 küsis komisjon patendiomanikult seisukohta, kas asja on võimalik arutada suulisel istungil. Ka selles kirjas juhtis komisjon patendiomaniku tähelepanu sellele, et vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 54<sup>1</sup> lg-le 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepanekut komisjonile esitatud.

20.11.2014 kinnitas patendiomanik, et toetab vaidlustaja ettepanekut suulise istungi korraldamiseks.

14.01.2015 arutas komisjon asja suulisel istungil.

22.01.2015 otsusega nr 1481-o rahuldati vaidlustusavaldus.

22.01.2015 edastas patendiomanik komisjonile e-kirja, millele lisas väidetavalt patendinõudluse ettepaneku muudetud kujul. See dokument on kirjutatud alla digitaalselt 22.01.2014 kell 17.20:22.

22.04.2015 esitas patendiomanik Harju Maakohtule avalduse komisjoni 22.01.2015 otsuse nr 1481-o tühistamiseks.

22.01.2016 määrusega tsiviilasjas nr 2-15-6144 Harju Maakohus määras:

*Kinnitada OÜ Bioconsult, Eesti Vabariigi (Justiitsministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjoni kaudu) ja Roschier Holding OÜ vaheline kompromissileping alljärgnevas:*

*Lubada Tööstusomandi apellatsioonikomisjonil (TOAK) komisjoni esimehe ainuisikulise otsusega tühistada 22.01.2015 otsus nr 1481-o ning OÜ-l Bioconsult ja Roschier Holding OÜ-l jätkata omavahelist vaidlust TOAK-i uuendatud menetluses;*

*TOAK tühistab oma 22.01.2015 otsuse nr 1481-o viie (5) tööpäeva jooksul käesoleva määruse jõustumisest ning määrab OÜ-le Bioconsult kahe (2) kuulise tähtaja muudetud patendiõudluse koos põhjendustega TOAK-ile esitamiseks vormis nagu see peaks olema esitatud Patendiametile ja Roschier Holding OÜ-le kahe (2) kuulise tähtaja kirjalike seisukohtade ja tõendite TOAK-ile esitamiseks;*

*Juhul, kui OÜ Bioconsult ja Roschier Holding OÜ ei sõlmi kokkulepet, sh TOAK-i menetluse peatamiseks, kahe (2) kuu jooksul arvates Roschier Holding OÜ kirjalike seisukohtade TOAK-ile esitamisest, alustab TOAK lõppmenetluse ja määrab asjas suulise istungi, kusjuures OÜ Bioconsult ja Roschier Holding OÜ ei esita TOAK-ile enne lõppmenetluse alustamist kirjalikke lõplikke seisukohti.*

*Lõpetada menetlus tsiviilasjas nr 2-15-6144.*

*Jätta kõik menetluskulud menetlusosaliste endi kanda.*

29.01.2016 komisjoni esimehe otsusega tühistati 22.01.2015 otsus nr 1481-o ja uuendati vaidlustusavalduse menetlus.

28.03.2016 edastas patendiomanik komisjonile kahes variandis muudetud patendiõudluse, millega sooviti kitsendada patendikaitse ulatust ja kohustada Patendiametit vastavalt patendiseaduse (edaspidi PatS) § 50 lg 3 p 3 patenti muudetud kujul jõus hoidma.

Vaidlustaja patendiomaniku seisukohaga ei nõustunud ning leidis, et muudetud nõudlust ei ole Patendiametile nõuetekohaselt esitatud. Samas komisjonile esitatud kahes variandis nn muudetud nõudlus ei vasta patentsuse kriteeriumitele, sest puudub uudsus ja leiutustase.

30.08.2016 edastas vaidlustaja komisjonile Euroopa Patendiameti (edaspidi EPO) ekspertiisiaruande. Vaidlustaja esitas järgnevad seisukohad:

*Käesoleva vaidlusmenetluse käigus on viidatud Bioconsult OÜ poolt EPO-le esitatud Euroopa patenditaotlusele nr 10 808 983.0 (esitamise kuupäev 20.12.2010). Vaidlusalune Eesti patent EE 05604 B1 on nimetatud Euroopa patenditaotluses märgitud prioriteedina. Oluline on märkida, et Euroopa patenditaotluse sisu vastab üks-ühele Eesti patenditaotluse nr P200900094 sisule.*

*24.08.2016 on EPO poolt patenditaotlejale OÜ Bioconsult saadetud Euroopa patenditaotluse ekspertiisiaruanne, mis on lisatud käesolevale kirjale (vajadusel on vaidlustaja valmis istungil kiirelt refereerima ekspertiisiaruannet. Samas on vaidlustaja arvamusel, et patendiomaniku esindajale peaks olema nimetatud dokument selge ning arusaadav, sest esindaja on samuti Euroopa patendivolinik).*

*Käesoleva vaidluse lahendamiseks on mõistlik tehnilise lahenduse patentsuse hindamisel (uudsus, leiutustase) arvestada samuti EPO-s toimuva paralleelse ekspertiisi tulemustega, sest tehnika tase nii Euroopa patenditaotluses esitatud tehnilisele lahendusele kui Eesti patendis kirjeldatud tehnilisele lahendusele on sama. Vaidlustaja arvates puudub Eesti patendis kirjeldatud leiutisel nii uudsus kui leiutustase. Samuti on EPO ekspert leidnud, et patendiõudluse parandamisel ei saa seda muuta patendiõudlust suvaliselt, vaid patendiõudluse parandused peavad olema kooskõlas leiutuskirjelduses avatud leiutise olemusega.*

*Lisaks nähtub ekspertiisiaruandest, et ekspertiisi käigus kolmanda isiku poolt esitatud tehnika taseme dokumendid (samad dokumendid on esitatud ka käesolevas menetluses tehnika taseme dokumentidena)*

*on võetud arvesse ning eksperdi arvates puuduvad Euroopa patenditaotluses need tunnused, mis võiks olla aluseks patendinõudlusele, mis vastaks patentsuse kriteeriumitele.*

*Eriti oluline on eksperdi märkus leiutise eesmärkide kohta, mis hõlmab varasemate lahenduste selge(te) probleemi(de) välja toomist, kaitstava tehnilise lahenduse selge(te) eristava(te) tunnus(t)e väljatoomist ning vastamist küsimusele, miks on väljapakutud lahendus leiunduslik.*

16.09.2016 arutas komisjon asja suulisel istungil. 23.09.2016 otsusega peatas komisjon asjas menetluse kuni OÜ Bioconsult poolt EPO-le esitatud Euroopa patenditaotluse nr 10 808 983.0 menetluse lõppemiseni.

12.04.2017 pöördus vaidlustaja komisjoni poole asja menetluse jätkamise küsimuses. Nimelt on menetluse nr 1481 peatamise otsuses kirjas, et menetlus peatatakse kuni Euroopa patenditaotluse nr 10 808 983.0 menetluse lõpuni.

Vaidlustaja saatis komisjonile kaks EPO teadet patenditaotlejale Bioconsult OÜ, sh EPO 31.01.2017 teade, millega patenditaotlejat teavitatakse, et Euroopa patenditaotlus loetakse tagasivõetuks, sest patenditaotleja on jätnud vastamata EPO Ekspertiisiosakonna 24.08.2016 ekspertiisiaruandele, st on jätnud kommenteerimata eksperdi seisukohad kaitstava lahenduse uudsuse ja leiutustaseme puudumise kohta, samuti esitatud pole parandatud patendinõudlust. Ületatud on samuti viidatud teates kahe kuuline periood, mille jooksul saab patenditaotleja patenditaotluse menetlust taastada (viimane kuupäev vastuse esitamiseks EPO-le arvestades kõiki vastamise reegleid oli 09.04.2017). EPO avalikus registris pole mitte ühtegi märget, et patenditaotleja oleks vastuse esitanud. Üldjuhul kajastab EPO register vastuse esitamist 1 kuni 2 päeva jooksul.

Seega oli vaidlustaja arvamusel, et patenditaotleja on leidnud, et patenditaotluse menetlemisel pole mõtet, sest tehnika tasemest on patenditaotluse kirjeldatud tehniline lahendus tuntud. Teiseks, EPO 03.02.2017 teade, millega juhitakse patenditaotleja tähelepanu sellele, et patenditaotluse 7. kehtivusaasta lõiv on jäänud õigeaegselt tasumata. Kuigi nimetatud lõivu tasumiseks koos lisalõivuga on aega 30.06.2017, välistab eelnimetatud teade selle, sest tasuda ei saa tagasivõetuks loetud patenditaotluse kehtivusaasta lõive.

04.05.2017 esitas vaidlustaja menetluse jätkamise nõude, sest peatamise alus on ära langenud. Vastavalt EPO Patendiregistri avalikele andmetele patenditaotluse on nr EP 2 521 609 menetlus suletud 02.05.2017, sest patenditaotleja on jätnud tähtaja jooksul vastamata eksperdi järelepärimistele, samuti ei ole patenditaotleja esitanud menetluse jätkamise või õiguste taastamise nõuet.

Komisjon, jätkates menetlust, määras asjas suulise istungi 19.09.2017.

05.09.2017 palus patendiomaniku esindaja viia suuline istung läbi patendiomaniku esindajata.

13.03.2017 teatas patendivolnik Tõnu Nelsas vastavalt patendiomanikult saadud juhiste, et patendiomanik (tema seaduslikud esindajad) ja patendiomaniku poolt enne 16.09.2016 istungit taotletud tunnistajad ei tule istungile ning patendiomanik loobub tunnistajate ülekuulamisest.

19.09.2017 komisjon arutas asja suulisel istungil vaidlustaja esindaja patendivolnik Margus Sarapi osavõtul. Vaidlustaja esindaja jäi varasemate seisukohtade juurde. Patendiomanik ei ole esitanud Eesti Patendiametile täpsustatud patendinõudlust. Seda dokumenti, mille esitas patendiomanik komisjonile, ei saa vaadata täpsustatud nõudlusena. Ka see dokument, mille esitas patendiomanik eelmiseks komisjoni istungiks, ei vasta nõuetele, sest puudub leiutise uudsus ja leiutistase. Samuti ei ole patendiomanik ka EPO-le vastanud ja täiendavalt midagi esitanud ning seal on menetlus lõpetatud. Menetlus EPO-s lõppes, kuna taotleja ei vastanud ekspertiisi käigus esitatud järelepärimisele. Vaidlustaja täpsustas lisaks, et Eesti aastalõivu maksmise tähtaeg oli patendiomanikul iga-aastaselt 31. detsember ning maksmata jäi 2016.

aasta lõiv. Võimalus oli tasuda lõivu veel kuus kuud pärast tähtaega, st kuni 30.06.2017, kuid ka seda ei tehtud.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendivaidluste lahendamisel tuleb lähtuda patendiseadusest ja patendiomaniku (Patendiameti menetluses taotleja) toimingutest. Komisjonis on vaidlustatud patent seetõttu, et vaidlustaja arvates ei vasta patendiga kaitstud leiutis PatS §-s 8 sätestatule.

Üksnes patendiomanik (taotleja) saab piirata patendikaitse ulatust, et see vastaks PatS §-s 8 sätestatule. Kui patendiomanik soovib mingil moel piirata patendikaitse ulatust, siis peab ta esitama vaidlustusavalduse menetlemise käigus nõude selliste muudatuste tegemiseks patendis, mis ei ole vastuolus käesolevas seaduses sätestatuga ja millega kõrvaldatakse vaidlustusavalduses toodud patendi jõushoidmist välistavad asjaolud (PatS § 50 lg 3 p 3).

Juhul, kui selline nõue on patendiomaniku poolt esitatud ning see on vaidlustusavalduse menetluses aktsepteeritud, saab komisjon vaidlustusavalduse osalise rahuldamise korral kohustada Patendiametit patenti muudetud kujul jõus hoidma. See saab toimuda juhul, kui patendiomanik vaidlustusavalduse menetlemise käigus esitab nõude selliste muudatuste tegemiseks patendis, mis ei ole vastuolus käesolevas seaduses sätestatuga ja millega kõrvaldatakse vaidlustusavalduses toodud patendi jõushoidmist välistavad asjaolud, ning tingimusel, et patendiomanik esitab Patendiametile kolme kuu jooksul otsuse jõustumise kuupäevast Patendiametile avalduse patendis muudatuste tegemiseks (PatS § 50 lg 3 p 3 ja lg 4).

Patendikaitse sisu ja ulatus määratakse patendinõudluses (PatS § 10). Patendinõudluse põhjendab ja sõnastab isik, kellel on õigus patendile, st leiutise autor või tema õigusjärglane (PatS § 12).

Komisjon ei saa patendiomaniku asemel patendinõudlust või patenditaotlust muuta ja patendikaitse ulatust piirata. Selleks peab esinema patendiomaniku kirjalikult ja patendiseaduse nõuetele vastav väljendatud tahe.

Patendiomanik leidis, et patent vastab PatS §-s 8 toodud nõuetele ja patendi tühistamiseks puudub alus. Oma väited ei ole ta põhjendanud, oma väidete tõendamiseks ei ole tõendeid esitanud.

Patent nr EE 05604 B1 vaidlustati komisjonis ja selle menetluse jooksul ei tõendanud patendiomanik oma leiutise uudsust ja leiutustaset vastandatud dokumentidega D1 kuni D6 (USA patendid: US 5 132 059, US 3 988 245, US 3 963 618, US 3 673 125, US 2 609 347, US 4 083 906) võrreldes.

Patendiomanik tegi alles 14.01.2015 istungil komisjonile suulise avalduse, et meetodi üheks eripäraks on etappide järjekord ja võrreldes dokumendiga D1 (US 5 132 059) on mõningad sisulised erinevused, ja patendiomanik esitab igal juhul patendinõudluse muudetud kujul antud istungile.

Komisjon sellega ei nõustunud.

Patendi nr EE 05604 B1 nõudluse 1. punktis on kirjas: „Filtermaterjal [...], mis erineb selle poolest, et filtermaterjal on keemiliselt polüalkoholi atsetaal, mis [...]“

Kuna nõudluses edasi ei ole esitatud leiutatud atsetaali kvantitatiivset koostist, koostisosade sisalduse minimaalset ja maksimaalset piiri ega ka keemiaalast üldvalemit, mis on omane leiutatud aine nõudlusele,

siis jääb antud juhul võrdluse aluseks leiutatud filtermaterjali tunnus, et see on atsetaal. Komisjon leiab, et atsetaal on laialdaselt tuntud filtermaterjal (keemia õpikutes on kirjutatud, et atsetaal on orgaaniline ühend, mida kasutatakse solvendina, st filtreeriva lahustuva materjalina). Tegemist on üldtuntud faktiga sellel alal tegutsevatele spetsialistidele.

Komisjoni arvates materjal (filtermaterjal) ei saa olla uudne ja leiunduslik ka siis, kui selle valmistamise meetod on uudne ja omab leiutustaset. Vaidlustaja poolt esitatud dokumendid D1 kuni D6, kinnitavad, et patendiomaniku leiutisel puudub uudsus, kuna nendes on kirjeldatud atsetaalne filtermaterjal ja selle valmistamise moodused. Need on tuntud ja ei ole uudsed.

Vaidlustaja poolt esitatud dokumendis D2 (US 3 988 245), 2. veerg ja 11. kuni 13. rida ülalt on kirjutatud: „Konkreetsemalt on käesoleva leiutise eesmärk esitada uued membraanid polüvinüülatsetaal-membraanide üldklassis, [...]“

Seega komisjon leiab, et atsetaalmaterjalist filtrid (membraanid) on tuntud. Samas dokumendis D2 esitatud joonistelt (vt Fig 1 kuni Fig 4, kus on skannitud elektronfotomikrograafiga erineva suurendusega kujutised filtreerivast materjalist) on selgelt näha mahuline käsnaoline filtermaterjal.

Ka vaidlustaja poolt vastandatud dokumendis D3 (US 3 963 618) on kogu dokumendi ulatuses mainitud kõikvõimalikke atsetaale kui filtreerivaid materjale, konkreetset viidates sellele dokumendi ühe osa kirjeldusele (vt US 3 963 618, 5. veerg ja 8. kuni 4. rida alt, kus on kirjas: „Valmistusjärgselt veel muudatus oleks valmistada polüvinüülatsetaal, kus on suur arv hüdroksüüjäärühmi, ja valmistada seejärel sellest atsetaalist membraanid või vähemalt katmisdopeeringud ning konventeerida selles faasis hüdroksürühmad erinevateks atsetaalrühmadeks) selgub, et atsetaal on tuntud filtermaterjal.“

Kui vaadata dokumendi D3 (US 3 963 618) patendiõudlust, 14. veerg, kus: 1. Poolläbilaskev membraan söötelahuste töötlemiseks pöördosmoosiga, ultrafiltratsiooniga või nendega seotud tehnikatega, mis koosneb sisuliselt polüvinüülkoatsetaalvaigust, mille põhiahela valem on (nõudluses esitatud valem), esimene atsetaalirühm (nõudluses esitatud valem), teine atsetaalirühm (nõudluses esitatud valem), siis on täiesti selge, et atsetaal on tuntud filtermaterjal.

Komisjon leiab, et esitada võrdlusanalüüsi teiste vastandatud dokumentidega, st D4, D5 ja D6, ei ole järgnevalt mõttekas, kuna nende kirjeldustes esinevad samuti patendi nr EE 05604 B1 nõudluses esitatud filtermaterjali tunnused. Komisjon leiab, et nõudluse peapunkti, ehk 1. punkti alapunktide 2. kuni 7. analüüs ei anna samuti mingit uudsuse tõendustulemust, kuna need alapunktid ei iseloomusta 1. punktis esitatud leiutatud aine polüalkoholi atsetaali koostist ja koostisosade suhtelist omavahelist sisaldust, nagu aine nõudluspunktis on kohane, ega leiutatud aine keemiaalast valemit.

Seega patendis nr EE 05604 B1 kirjeldatud ja patendiõudluse 1. punktis leiutisena esitatud keemiliselt saadud polüalkoholi atsetaadist filtermaterjalil puudub leiunduslik uudsus.

Patendi nr EE 05604 B1 nõudluse 8. punktis on kirjas: „Meetod filtermaterjali valmistamiseks, mis sisaldab järgmisi etappe:

- reaktsioonisegule, mis sisaldab polüalkoholi ja aldehüüdi, lisatakse pooride tekitamiseks kergesti hüdrolüüsivat polümeeri ja vett,
- samaegselt atsetaali tekkereaktsiooniga toimub abiaine hüdrolüüsireaktsioon, mille tulemusel abiaine molekulid lagundatakse väiksemateks koostisosadeks,
- saadakse poorse struktuuriga polüalkoholi atsetaal ja
- sellest eraldatakse abiainaena kasutatud polümeeri lagunemissaadused“

Nõudluse 9. punktis on kirjas: „Meetod vastavalt nõudluspunktile 8, mis erineb selle poolest, et vajaliku suurusega filtermaterjali pooride saamiseks kasutatakse reaktsioonis sobivaid abiaineid“.

Vastandades nüüd vaidlustaja poolt esitatud dokumendi D4 (US 3 673 125), siis on selle dokumendi 2. veerus, alates reast 5 ülevalt kuni reani 13 alt on kirjeldatud meetod polüvinüülatsetaalist poorsete toodete valmistamiseks. Kirjeldatud meetodi kohaselt lisatakse pulbertärklis (abiaine) polüvinüülalkoholi vesilahusele, seejärel saadud segu kuumutatakse ahjus tärklise geelistumiseks (antud juhul tekivad segusse tärklise mullid), seejärel saadud segu jahutatakse ning lisatakse hape (katalüsaatorina) ja aldehüüd. Saadud segu valatakse vormidesse, kus toimub segu lagunemine happe toimel ning atsetaali moodustumine, mille tulemuseks on ühesuguste pooridega toote moodustumine. Seega komisjon leiab, et D4 kirjeldab meetodit poorse materjali valmistamiseks, kus kasutatakse polüvinüülalkoholi, formaldehüüdi, tärklis (mullikeste tekitamiseks), väävelhapet (katalüsaatorina) ja vett. Nimetatud ainete segu valatakse vormi, kuumutatakse ja hoitakse selles polüvinüülatsetaalist poorsete toodete valmistamiseks, mis seejärel pestakse tavapärasel viisil veega puhtaks saamast poorset, ehk käsna või švammisarnast materjali. Seega puudub ka patendiga nr EE 05604 B1 kaitstava meetodi uudsus võrreldes vastandatava tehnika tasemega, kuna dokument D4 sisaldab samu tunnuseid, mis on esitatud patendi nr EE 05604 B1 meetodi nõudluses.

Lisaks, nii dokumendis D4 (US 3 673 125, veerg 1 read ülalt 63 kuni 65) kui ka dokumendis D5 (US 2 609 347, veerg 2, read ülalt 1 kuni 20) ning dokumendis D6 (US 4 083 906, veerg 1, read 63 kuni 65 ülalt ja veerg 2 read 1 kuni 20 ülalt) kirjeldatakse atsetaali saamist, mis tekib formaldehüüdi või alifaatse dialdehüüdi kasutamise tulemusel. Seega dokumentides D4, D5 ja D6 kirjeldatakse meetodit poorse materjali valmistamiseks, kus lähteainena kasutatakse polüalkoholi ja formaldehüüdi segu, millele lisatakse pooride tekitamiseks abiainena vajalikku hüdrolüüsivat polümeeri (sobiva abiainena tärklis), mille hüdrolüüsi tulemusena tekivad mullid üheaegselt atsetaali tekkereaktsiooniga, et saada poorse struktuuriga polüalkoholi atsetaal, mis seejärel pestakse kõrvalproduktidest ning saadakse toode poorse imavmaterjali kujul. Seega vastandatud dokumentides on kõik need leiutise tunnused olemas, mis on esitatud patendi nr EE 05604 B1 nõudluse punktides. Nõudluse 9. punkti kohta saab kõige lihtsamalt vastandada dokumendi D4, kus on kirjas, et abiainena (kuna nõudluse 9. punktis ei ole abiaine defineeritud, mille tõttu iga sobiv aine võib olla abiaine), mis tekitab mullikesi, kasutatakse tärklis, et saada käsnaoline filtrimaterjal.

Seega kokkuvõttes ülal esitatul põhjal võib järeldada, et ka patendiga nr EE 05604 B1 kaitstava filtermaterjali valmistamise meetod ei ole uudne.

PatS § 10 lg 2 kohaselt on patendinõudlus leiutise olemuse selge, täpne ja lühike sõnaline väljendus. Leiutise olemus esitatakse patendinõudluses leiutise oluliste tehniliste tunnuste kogumina. Kui leiutis puudutab ainet (segu, lahus, sulam, materjal jne), siis peavad nõudluses olema ära toodud koostisse kuuluvad ingrediendid, nende iseloomustus ja kvantitatiivne suhe. Nimetatud kogumis meetodi korral on tehnilisteks tunnusteks tehnoloogiliste võtete, režiimide või etappide järjekord, mille tulemusena saadakse antud juhul patendiomanikule vajalike karakteristikutega materjal. Viimane tähendab, et patendinõudluse muutmisega muutuks ka patenditaotluses formuleeritud leiutise olemus, mida patendiomanik aga patendis PatS § 39 lg 2 mõttes teha ei saa, sest sel juhul oleks tegemist uue leiutisega. Ta saab nõudlust muuta ainult kitsendamise teel.

Patendiomanik leiab, et leiutis on mahuline, käsnaoline filtermaterjal. Valmistamise eesmärk on mahtmaterjal. Leiutis on uudne ja sellel on leiutustase, kuna käsnaoline filtermaterjal saadakse polüalkoholi, [...], ja aldehüüdi vahelise reaktsiooni tulemusena. Polüvinüülalkohol on struktuurselt erinev tavalisest polüalkoholist.

Patendiomanik ei ole selle väite juures sisuliselt korrektne. Vaadates dokumenti D2 (US 3 988 245) ja selles dokumendis esitatud jooniseid, on ka asjatundmatule mõistetav ja selge, nõudluse sisusse süvenemata, et mahuline, käsнатаoline filtermaterjal on tuntud (D2 esitatud joonistel Fig. 1 kuni Fig. 4 on nimetud materjal lõikes esitatud). Materjali mõõtmete erinevused (õhuke või paks) ei anna kunagi eristavat leiunduslikku tunnust. Tegelikult on kõik materjalid mahulised. Komisjonile ei ole teada mittemahuliste materjalide olemasolu.

Dokumentides D4, D5 ja D6 on kirjeldatud meetodit poorse materjali valmistamiseks, kus lähteainena kasutatakse polüalkoholi ja formaldehüüdi segu ning saadakse toode poorse imavmaterjali kujul, st esinevad samad tunnused, mis on ka patendi nr EE 05604 B1 nõudluses.

Üldteada on, et iga materjal on mahuline, st kolmemõõtmeline. See, et nõudluses ei ole (tingimata polüvinüülalkohol) või ei kasutata (ei kasutata erinevaid orgaanilisi solvente), st mõningaid tehnika tasemest tuntud lahenduse tunnuseid, pole leiutise eristavad tunnused ja ka niisugused tunnused, mis algavad sõnadega „ei ole, ei sisalda, ei kasutata jt analoogsed“, pole kaitstavad, kuna ei sisalda uudsust. Teised patendi nr EE 05604 B1 nõudluses esitatud tunnused on aga samad, mis on kirjeldatud vastandatud tehnika taseme tehnilistes lahendustes D1 kuni D6.

Patendiomanik on avaldanud, et meetodis kasutatakse pooride moodustamisel kaasaitavat täiteainet ehk hüdrolüüsivat täiteainet, milleks on polüester, mis on erinev polüsahhariidist ja sinna hulka kuuluvast tähtsusest.

See väide ei ole õige. Patendi nr nr EE 05604 B1 nõudluses on kirjas: „... filtermaterjali pooride saamiseks kasutatakse reaktsioonis sobivaid abiaineid“.

Väljend „sobiv abiaine“ ei ütle, missugune aine sobiv on. Seega iga aine, mis on sobiv kuulub selle alla. Nii on dokumendis D4 kirja pandud, et ained (st abiained), mida kasutatakse pooride tekitamiseks on polüvinüülalkohol, formaldehüüd ja tähtsuse. Ka vastandatud tehnilistes lahendustes, st D5 kuni D6, on pooridega filtermaterjali valmistamise protsess (meetod) kirjeldatud ja tehnilise lahenduse seisukohalt see protsess (pooride moodustamisel kaasatakse täiteainet, kas polüester või polüsahhariid ei oma tähtsust, kuna nii üks kui teine on pooride moodustamise sobiv abiaine) on tehnika tasemest tuntud ja on sisuliselt samasugune patendis nr EE 05604 B1 esitatud tehnilise lahendusega võrreldes. Seega veelkord saab tõdeda, et patendi kirjelduses esitatud tehnilise lahendusena pakutav meetod filtermaterjali valmistamiseks ei ole uudne.

Patendiomanik on avaldanud, et patendi leiutiskirjelduses ja nõudluses on täidetud kõik PatS § 8 lg-tes 1 kuni 5 sätestatud tingimused.

Komisjon sellega ei nõustu.

Vaidlustaja on korrektselt põhjendanud, et patendi EE 05604 B1 jõushoidmist välistavad vaidlustaja poolt esitatud tehnika tasemest tuntud tehnilised lahendused D1 kuni D6 näol ja antud ala asjatundjale on täiesti selge, et dokumentide D4 kuni D6 kirjeldatud meetodite põhjal on võimalik valmistada samasugust filtermaterjali, mida on kirjeldatud vaidlustatavas patendis.

Käesoleva asja menetluse käigus selgus, et avaldaja on esitanud EPO-le taotluse sama patendi registreerimiseks, (<https://register.epo.org/application?number=EP10808983>).

Sellest selgub, et Euroopa Patendiregistri väljavõttes ekspertiisi uuringu aruande põhjal tsiteeritud tähisega "X" märgitud patendid tähendavad uudsuse puudumist. Samuti on näha, et taotleja oli oma nõudlust muutnud. EPO-s on menetlus lõpetatud. Vastavalt EPO Patendiregistri avalikele andmetele patenditaotluse nr EP 2 521 609 menetlus on suletud 02.05.2017, sest patenditaotleja on jätnud tähtaja

jooksul vastamata eksperdi järelpärimistele, samuti ei ole patenditaotleja esitanud menetluse jätkamise või õiguste taastamise nõuet.

Komisjon leiab, et patendiga kaitstud leiutis ei vasta PatS §-s 8 sätestatule.

Samuti ei vasta PatS §-s 8 sätestatule 28.03.2016 patendiomaniku poolt komisjonile edastatud kahes variandis muudetud patendinõudlus.

Variandis 1 on patendiomanik loobunud patendi EE 05604 B1 patendinõudluse punktist 1 ja selle alapunktide 2 kuni 7 ja on ümber formuleerinud nõudluse punkti 8 koos selle alapunktiga 9:

„1. Meetod...; mis erineb selle poolest, et reaktsioonisegule pooride tekitamiseks lisatakse kergesti hüdrolüüsuvat polümeeri ja vett ja saadud polüalkoholi atsetaali kuivatatakse.

2. Meetod... vastavalt punktile 1, mis erineb selle poolest, et reaktsioonisegu segatakse temperatuuril 30 °C kuni 40 °C.

3. Meetod... vastavalt punktile 1, mis erineb selle poolest, et reaktsioonisegu valatakse vormi ja hoitakse 4 tundi termostaadis temperatuuril 80 °C.

4- Meetod... vastavalt punktile 1, mis erineb selle poolest, et polüalkoholi atsetaali kuivatatakse 7 päeva“.

Komisjon leiab, et midagi uut selles ei ole, kuna uue nõudluse punkt 1 kopeerib patendi EE 05604 B1 patendinõudluse punkti 8 (tahke aine saadakse ikka kuivatamise tulemusel). Komisjon leiab, et muudetud nõudluse peapunkti, ehk 1. punkti alapunktide 2, 3 ja 4 analüüs ei anna samuti mingit uudsuse tõendustulemust, kuna need alapunktid on ette nähtud punktis 1 esitatud täpsustamiseks.

Variandis 2 on patendiomanik loobunud patendi EE 05604 B1 patendinõudluse punktist 1 ja selle alapunktide 2 kuni 7 ja on ümberformuleerinud nõudluse punkti 8 koos selle alapunktiga 9:

„1. Meetod..., mis erineb selle poolest, et filtrimaterjalide pooride saamiseks lisatakse abiainena polüestrit.“

Komisjon leiab, et midagi uut ei ole ka selles variandis, kuna nõudluse punkt 1 kopeerib sisuliselt patendi EE 05604 B1 patendinõudluse punkti 9. kuna polüester on sobiv abiaine.

Ülaltoodu põhjal leiab komisjon, et patendiga EE 05604 B1 kaitstud leiutis (ka muudetud patendinõudlus) ei vasta PatS § 8 lg 2, 3, ja 4 sätestatule, see leiutis ei ole Pat § 8 lg 1 kohaselt uus ega oma leitudaset ning patent tuleb tühistada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes PatS § 50 lg 3 p 1 komisjon

#### **o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, kohustada Patendiametit tühistama patent nr EE 05604 B1, kuna vaidlustusavalduses esitatud asjaolud välistavad patendi jõushoidmise.**

Vaidlustusavalduse esitanud isik või patendiomanik võib kolme kuu jooksul otsuse avaldamise kuupäevast arvates vaidlustada komisjoni otsuse maakohus hagita menetluse korras.

Allkirjad:

E. Sassian

R. Laaneots

T. Kalmet