

MENETTELY  
EUROOPAN PATENTTIVIRASTOSSA  
PATENTIN SAAMISEKSI

Immateriaalioikeuden projektiseminaari

Patenttioikeus ja globaalit markkinat

13.11.2008

Laura Jokinen

Mirella Martiskainen

## SISÄLLYSLUETTELO

|   |    |
|---|----|
| 1. JOHDANTO .....                                       | 3  |
| 2. PATENTIN HAKEMINEN .....                             | 3  |
| 2.1. Hakemus .....                                      | 4  |
| 2.2. Hakemuksen tarkastaminen ja uutuustutkimus.....    | 5  |
| 2.3. Maiden nimeäminen ja hakemuksen julkaiseminen..... | 6  |
| 2.4. Patentoitavuustutkimus.....                        | 7  |
| 2.5. Eurooppapatentin myöntäminen .....                 | 7  |
| 3. HAKEMUKSEN JAKAMINEN .....                           | 8  |
| 4. HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN .....                       | 9  |
| 5. PATENTISTA LUOPUMINEN.....                           | 11 |
| 6. VASTUSTUSMENETTELY .....                             | 13 |
| 7. VALITUSMENETTELY VALITUSLAUTAKUNNISSA .....          | 16 |
| 8. LOPPUYHTEENVETO.....                                 | 21 |
| LÄHDELUETTELO.....                                      | 23 |

## 1. JOHDANTO

Euroopan patenttisopimus tuli voimaan vuonna 1977. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1996 liittyessään Euroopan Unioniin. Kuitenkin jo ennen liittymistä suomalaisilla oli mahdollisuus hakea eurooppapatenttia, joka voitiin myöntää Suomea koskevana vasta vuodesta 1996 alkaen. Tällä hetkellä sopimukseen on liittynyt jo yli 30 valtiota.

Euroopan patenttisopimuksella (EPC) on perustettu Euroopan patenttijärjestö (European Patent Organisation), joka on organisoitunut siten, että sitä hallinnoi jäsenvaltioiden edustajista koostuva hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävänä on päättää rahankäytöstä sekä mahdollisista sääntömuutoksista ja Euroopan patenttioviraston ylimpien virkojen täytöstä. Hallintoneuvosto ei ole kuitenkaan oikeutettu muuttamaan itse Euroopan patenttisopimuksen sisältöä. Euroopan patenttijärjestön toimeenpanevana elimenä toimii puolestaan Euroopan patenttiovirasto (European Patent Office, EPO).<sup>1</sup>

Työssä on tarkoituksena tarkastella lähinnä eurooppapatenttiin liittyviä prosessuaalisia seikkoja muun muassa hakemukseen, väitemenettelyyn ja valitusmenettelyyn liittyen. Esimerkiksi väitemenettelyn kohdalla ei ole keskitytty väiteperusteiden sisällön selvittämiseen vaan lähinnä siihen kuinka väitemenettely hakijan kannalta etenee EPO:ssa ja mitkä prosessuaaliset seikat ovat määrääviä menettelyssä. Tarkastelemme patentin hakemista ja muita prosessuaalisia kysymyksiä lähinnä patentinhakijan näkökulmasta.

## 2. PATENTIN HAKEMINEN

Eurooppapatenttia voi hakea luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Myös oikeushenkilöön verrattavissa oleva toimielin voi hakea eurooppapatenttia, jos sitä koskeva lainsäädäntö sen muuten sallii. Hakijoita voi olla yksi tai useampi, jotka voivat hakea patenttia joko yhteisesti tai niin, että nimeävät hakemuksessa eri valtiot, joissa hakevat patenttia.(EPC 58–59 artiklat) Hakijoiden ei tarvitse olla sopimusvaltioiden jäseniä tai asua samassa valtiossa. Hakijoilla tulee kuitenkin olla edustaja jossakin sopimusvaltiossa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Oesch – Pihlajamaa (2008), s. 151 – 152.

<sup>2</sup> Pihlajamaa (1997), s. 31.

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen voi Euroopan patenttisopimuksen 75 artiklan mukaan jättää oman valintansa mukaan joko suoraan Euroopan patenttivirastolle (EPO) tai oman maan kansalliselle patenttiviranomaiselle, joka toimittaa hakemuksen eteenpäin EPO:on. EPO:n toimipisteitä on sen päätoimipaikan Münchenin lisäksi Berliinissä ja Haagissa. Molemmilla tavoilla jätetyillä hakemuksilla on samat vaikutukset ja hakemuspäiväksi kirjataan päivä, jolloin hakemus saapui joko EPO:on tai kansalliseen patenttiviranomaiseen. Kansallisella viranomaisella on kuitenkin oikeus vaatia, että hakemus jätetään ensiksi sille tai että sen lupa vaaditaan, jos hakemus aiotaan jättää suoraan EPO:lle.(EPC 75 artikla)

Kansallisen patenttiviranomaisen tulee toimittaa eurooppapatenttihakemus EPO:on kuuden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos hakemusta koskee Euroopan patenttisopimuksen 77 artiklan mukainen salassapitosopimus, tulee hakemus toimittaa niin pian kuin se on mahdollista. Niissä tapauksissa, joissa salassapitoa tulee tutkia vielä lisää, hakemus on toimitettava neljän kuukauden sisällä sen vastaanottamisesta tai 14 kuukauden sisällä, jos etuoikeutta on vaadittu. Salaiseksi julistettuja patenttihakemuksia ei toimiteta lainkaan EPO:on. Jos hakemus ei saavu EPO:on määräajassa, katsotaan se peruutetuksi.

## 2.1. Hakemus

Hakemuksen tulee olla kirjallinen. Eurooppapatenttia voi hakea valitsemallaan kielellä eli hakemusvaiheessa kaikki kielet ovat sallittuja. Tästä huolimatta itse hakemus on käännettävä kahden kuukauden kuluessa yhdelle Euroopan patenttiviraston viralliselle kielelle, joita ovat englanti, ranska ja saksa (EPC 14 artikla). Jos käännöstä ei toimiteta määräajassa, katsotaan hakemus peruutetuksi. Jatkossa hakemuksen käsittelyssä käytetään tätä hakijan valitsemaa virallista kieltä (EPC 14 artikla). Jos yksikään näistä virallisista kielistä ei ole hakijan käyttämä kieli, hänen tulee kääntää kaikki toimittamansa materiaali kuukauden kuluessa materiaalin toimittamisesta EPO:on. Jos hakija ei toimita käännöstä määräajassa, katsotaan, ettei asiakirja ole saapunut EPO:on. Hakija, jonka kotipaikka on Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltiossa ja jonka kieli ei ole yksi näistä EPO:n virallisista kielistä, on kuitenkin oikeutettu tiettyihin alennuksiin maksuista käännöstyön vuoksi<sup>3</sup>. Hakija voi näin ollen periaatteessa käyttää omaa kieltään ollessaan yhteydessä EPO:on, kunhan toimittaa käännöksen kuukauden kuluessa.

---

<sup>3</sup> Oesch – Pihlajamaa (2008), s. 154.

Euroopan patenttisopimuksen 78 artiklan mukaan eurooppapatenttihakemuksen tulee sisältää patenttia koskeva hakemuskirja. Hakemuksen tulee sisältää myös keksinnön selitys. Selitys tulee kirjoittaa niin selvästi ja täydellisesti, että alan ammattimies voi pelkän selityksen perusteella käyttää keksintöä (EPC 83 artikla).

Liitteeksi voi tarvittaessa lisätä havainnollistavia piirroksia. Piirrokset eivät siis ole välttämätön osa hakemusta. Patenttivaatimukset, eli selvitys siitä, mitä patentilla halutaan suojata, tulee kirjata hakemukseen selkeästi ja täsmällisesti. Patenttivaatimukset nimittäin määrittävät patentin saaman suojan laajuuden (EPC 69 artikla). Patenttiselityksen ja piirustusten tulee tukea patenttivaatimuksia, sillä niitä käytetään apuna tulkittaessa vaatimuksia (EPC 69 ja 84 artiklat). Selityksestä ja patenttivaatimuksista on tehtävä tiivistelmä. Tiivistelmällä ei ole itsenäistä tarkoitusta. Se vain tukee teknistä tietoa. Sen avulla ei esimerkiksi voida laajentaa tai selkiyttää haetun suoja-alan laajuutta (EPC 85 artikla).

Hakemusvaiheessa tulee hakemus- ja uutuustutkimusmaksu maksaa kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä. Jos niitä ei makseta määräajassa, katsotaan hakemus peruutetuksi.

Hakemuksesta tulee ilmetä keksinnön tekijän nimi. Patenttia voi tosin hakea keksijän sijasta joku toinen, mutta hänen on tällöin selvitettävä hakemuksessa miten on saanut keksinnön haltuunsa. Keksijällä on tässäkin tapauksessa kuitenkin oikeus tulla mainituksi hakemuksessa (EPC 62 ja 81 artiklat).

## 2.2. Hakemuksen tarkastaminen ja uutuustutkimus

EPO:ssa hakemukselle tehdään muodollinen tarkastus ja uutuustutkimus. Muodollisen tarkastuksen suorittaa vastaanottojaosto. Muodollisessa tarkastuksessa tarkastetaan nimensä mukaisesti, että hakemus on muodoltaan oikea. Tarkastuksessa katsotaan mm. että hakemus on eurooppapatentin vaatimusten mukainen, että hakemus- ja uutuustutkimusmaksu on maksettu ja että hakemuksen käännös on annettu määräajassa (EPC 90 artikla). Jos hakemus ei ole kaikkien edellä mainittujen seikkojen osalta valmis, hakijaa kehoitetaan korjaamaan hakemustaan. Jos hakija laiminlyö korjaamisen, hakemusta ei oteta käsittelyyn. Jos taasen käsittelymaksuja ei ole maksettu tai käännöstä annettu määräaikaisten puitteissa, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Uutuustutkimuksen tekee uutuustutkimusosasto. Uutuustutkimuksesta tehdään uutuustutkimusselonteko, joka annetaan välittömästi tiedoksi hakijalle (EPC 92 artikla). Hakijalla on tämän jälkeen kuusi kuukautta aikaa päättää haluaako hän, että patentihakemuksen käsittelyä jatketaan. Uutuustutkimuksessa on otettu kantaa myös käsillä olevan keksinnön patentoitavuuteen, joten hakija saa lisätietoa oman hakemuksensa kannattavuudesta.

### 2.3. Maiden nimeäminen ja hakemuksen julkaiseminen

Hakijan tulee maksaa nimeämismaksut niiden valtioiden osalta, joissa hän haluaa hakea patenttia (EPC 79 artikla). Hakija saa siis valita ne maat, joissa hakee suojaa. Jos hakija haluaa hakea patenttia kaikissa jäsenvaltioissa, se onnistuu maksamalla seitsemän nimeämismaksua. Tämä on siis enimmäismäärä maksuja, jotka hakijan täytyy maksaa. Jos hakija haluaa hakea patenttia vain alle seitsemässä valtiossa, maksu määräytyy näiden valtioiden lukumäärän mukaan. Jos hakija ei erittele hakemuksessaan näitä valtioita, oletamus on, että patenttisuojaa haetaan jokaisessa sopimuksen jäsenvaltiossa.

Jäsenvaltioiden lisäksi hakijalla on oikeus hakea patenttisuojaa myös muutamassa muussa valtiossa eli ns. laajennusvaltioissa<sup>4</sup>. Tällöin hakijan on maksettava niiden osalta erilliset nimeämismaksut. Hakija voi peruuttaa osan tai kaikki nimeämiset valintansa mukaan aina siihen asti, kunnes patentti on myönnetty. Valtion nimeäminen katsotaan peruutetuksi Euroopan patenttisopimuksen (90 artikla) mukaan niissä tilanteissa, joissa kyseisen valtion nimeämismaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jos hakija peruuttaa kaikki nimeämiset, koko hakemus katsotaan peruutetuksi. Nimeämismaksuja ei kuitenkaan palauteta hakijalle, vaikka hän peruuttaisi osan tai kaikki nimeämiset. (EPC 79 artikla)

Eurooppapatenttihakemus julkaistaan sen jälkeen, kun on kulunut kahdeksantoista kuukautta hakemuksen tekemispäivästä tai etuoikeuspäivästä. Hakija voi kuitenkin pyytää hakemuksen aiempaa julkaisua ja jos patentti myönnetään aiemmin kuin edellä mainitussa kahdeksantoista kuukauden ajassa, hakemus julkaistaan yhtä aikaa eurooppapatenttijulkaisun kanssa. Tämä julkaisu sisältää patenttiselityksen, patenttivaatimukset, piirustukset, uutuustutkimusselonteon ja tiivistelmän. Kaksi viimeisintä voidaan julkaista myös erikseen. (EPC 93 artikla)

---

<sup>4</sup> Oesch – Pihlajamaa (2008), s. 156.

## 2.4. Patentoitavuustutkimus

Jos hakija päättää pitää hakemuksensa käsittelyssä, hakemukselle tehdään hakijan kirjallisesta pyynnöstä patentoitavuustutkimus. Jos hän ei pyydä patentoitavuustutkimusta, katsotaan hakemus peruutetuksi. Pyyntö tulee esittää kuuden kuukauden kuluessa uutuustutkimusselonteon julkaisusta Euroopan patenttilehdessä. Pyyntöaikaa on mahdollista pidentää hallintoneuvoston toimesta. Patentin hakija voi pyytää patentoitavuustutkimusta jo ennen kuin uutuustutkimusselonteko on valmistunut. Tällöin EPO pyytää hakijaa ilmoittamaan selonteon toimittamisen jälkeen määräajassa haluaako hän, että hakemuksen käsittelyä jatketaan. Pyyntö toteutumiseksi on patentoitavuusmaksu suoritettava. Pyyntö itsessään ei ole peruutettavissa. (EPC 94–95 artiklat)

Patentoitavuustutkimuksen suorittaa patentoitavuustutkimusosasto, johon kuuluu kolme teknistä jäsentä (EPC 18 artikla). Jäsenet ovat patentoitavan keksinnön alan asiantuntijoita. Suullisen käsittelyn järjestäminen patentoitavuustutkimusosastolla on mahdollista. Jos patentoitavuustutkimusosasto toteaa, että hakemus tai keksintö ei täytä yleissopimuksen vaatimuksia, se pyytää hakijalta lausuntoa. Jos hakija ei anna lausuntoaan määräajassa, katsotaan hakemus peruutetuksi. (EPC 96 artikla)

## 2.5. Eurooppapatentin myöntäminen

Jos hakemus ja keksintö täyttävät yleissopimuksen vaatimukset, patentoitavuustutkimusosasto myöntää eurooppapatentin edellyttäen, että soveltamismääräyksen ehdot täyttyvät. Hakemus sen sijaan hylätään, jos patentoitavuustutkimusosasto toteaa, ettei hakemus tai keksintö täytä yleissopimuksen ehtoja. Myönnettyt patentit kuulutetaan Euroopan patenttilehdessä. Kuulutuksen myötä päätös eurooppapatentin myöntämisestä tulee voimaan. (EPC 97 artikla) Samalla kun eurooppapatentin myöntämisestä kuulutetaan, EPO julkaisee patenttiselityksen, patenttivaatimukset ja piirustukset Euroopan patenttilehdessä. (EPC 98 artikla)

Eurooppapatentti pitää käytännössä sisällään usean kansallisen patentin. Jotta kansallinen patentti tulee voimaan, patentinhakijan tulee hakea patentin voimaansaannoa vielä erikseen kussakin valtiossa, joiden osalta hakija on maksanut nimeämismaksut. Hakija voi suorittamistaan maksuista huolimatta olla hakematta patentin voimaansaannoa joko osittain tai kokonaan. Eli hän voi halutessaan hakea patentin voimaansaannoa vain osassa alun perin haetuissa valtioissa. Kuuluttamisesta alkaa kulua

kolmen kuukauden määräaika, jossa ajassa hakijan on haettava patentin voimaansaantoa kussakin haluamassaan valtiossa. Hakijan tulee tässä vaiheessa toimittaa kansalliselle patenttiviranomaiselle sen vaatiessa kyseisen valtion kielelle käännettyt asiakirjat sekä maksaa valtion kansalliset patenttimaksut. Jos hakija laiminlyö näiden tekemisen määräajassa, katsotaan patentti mitättömäksi kyseisessä valtiossa. (EPC 65 artikla) Suomessa eurooppapatentti katsotaan mitättömäksi, jos hakija ei anna patenttiviruskalle määräajassa suomenkielistä, tai hakijan ollessa ruotsinkielinen, ruotsinkielistä käännöstä patenttiasiakirjoista ja suorita julkaisumaksua. Käännöksen toimittamisen ja maksujen maksamisen jälkeen patentista kuulutetaan suomeksi ja ruotsiksi. (Patenttilaki 9 b luku 70 h §)

Patentin myöntämisen jälkeen hakija saa keksinnölleen suojaa kaikissa hakemissaan valtioissa, jos hakemuksesta ei ole tehty väitteitä tai se on pysynyt voimassa niistä huolimatta. Eurooppapatentilla on sama vaikutus jokaisessa valtiossa, jossa se on myönnetty ja sitä kohdellaan samoilla ehdoilla kuin kansallista patenttia. (EPC 2 artikla ja patenttilaki 9 b luku 70 g §)

Eurooppapatentti on voimassa 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä. Sopimusvaltiolla on kuitenkin oikeus pidentää eurooppapatentin voimassaoloaikaa niillä ehdoilla, joita sovelletaan kansallisiin patentteihin, kyseiseen valtioon vaikuttavan sotatilan tai siihen verrattavan hätätilan huomioon ottamiseksi. (EPC 63 artikla)

Patentin hakijalla on oikeus hakea menetetyn määräajan palautusta. Tällöin hänen tulee 12 kuukauden määräajassa hakea viranomaiselta etuoikeutta aiemmin jättämästään hakemuksesta.<sup>5</sup>

### 3. HAKEMUKSEN JAKAMINEN

Yhdellä patenttihakemuksella voidaan hakea patenttia vain yhdelle keksinnölle tai ryhmälle keksintöjä, jotka liittyvät toisiinsa muodostaen yhden yhteisen keksinnöllisen idean (EPC 82 artikla). Hakemus sinänsä voi pitää sisällään useita patenttivaatimuksia. Vaatimusten tulee kuitenkin liittyä toisiinsa niin, että nekin muodostavat yhden yhtenäisen keksinnöllisen idean. Jos hakemus kuitenkin pitää sisällään useamman kuin yhden keksinnöllisen idean tulee hakemuksesta poistaa nämä ylimääräiset keksinnöt.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Oesch – Pihlajamaa (2008), s. 150.

<sup>6</sup> Oesch – Pihlajamaa (2008), s. 132 ja The European Patent Convention (2003), s. 285.

Hakijan on kuitenkin mahdollista saada suojatuiksi myös nämä poistetut keksinnöt tekemällä niille kullekin oma patenttihakemuksensa, joita kutsutaan jaetuiksi hakemuksiksi. Eli käytännössä hakija voi tehdä useammankin kuin vain yhden jaetun hakemuksen. Jokaiselle keksinnölle, joka muodostaa itsenäisesti yhden keksinnöllisen idean, tulee siis tehdä oma hakemuksensa. On toki mahdollista, että hakija joutuu jakamaan edelleen jo kertaalleen jaettua hakemusta, jos ensimmäistä jaettua hakemusta pidetään vielä liian laajana.

Jokainen jaettu hakemus kulkee saman reitin kuin alkuperäinen hakemus tarkastuksen, tutkimuksen ja kuuluttamisen kautta mahdolliseen patentin myöntämiseen asti. Eli vaikka alkuperäinen hakemus olisi jo ohittanut jonkun näistä vaiheista, joutuu jaettu hakemus silti käymään nämä vaiheet läpi. Hakijan ei kuitenkaan tarvitse enää liittää mukaan selvitystä etuoikeuspäivästä, sillä jaettu hakemus saa siltä osin hyödykseen alkuperäiseen hakemukseen liitetyt asiakirjat.<sup>7</sup> Lopputulos eli kaikki hakemukset yhteensä eivät kuitenkaan saa olla sisällöltään laajempi kokonaisuus kuin alkuperäinen hakemus on ollut.

Jaettu hakemus kirjataan tehdyksi samana päivänä kuin alkuperäinen hakemus ja se saa hyödykseen aikaisemman hakemuksen etuoikeuspäivän (EPC 76 artikla). Hakemus voidaan jakaa aina siihen asti, kunnes se ei ole enää vireillä. Jaettu hakemus on tehtävä aina suoraan EPO:on. Hakemuksessa saa nimetä vain ne valtiot, jotka on nimetty aiemmassa hakemuksessa eli tässäkään suhteessa hakemusta ei saa laajentaa.<sup>8</sup> Voidaan puhua hakemuksen laajennuskiellosta.

Hakemuksen jakamisella suojataan patentinhakijan intressiä. Hänen kannaltaan olisi kohtuutonta, jos hän joutuisi vain luopumaan muista keksinnöistään, jotka on nimennyt patenttihakemukseensa sen sijaan, että hän saa hakea niille omaa itsenäistä patenttia. Koska jaetulle hakemukselle annetaan sama hakemuspäivä kuin alkuperäiselle hakemukselle, keksintöä pidetään uutena, vaikka se on jo kertaalleen mainittu patenttihakemuksessa ja tullut sitä kautta tunnetuksi.

#### 4. HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN

Patentin hakija voi kirjallisesti peruuttaa tekemänsä eurooppapatenttihakemuksen kokonaan tai osittain missä vaiheessa käsittelyä tahansa. Patentinhaltija voi pyytää patentin osittaista tai kokonaisvaltaista peruuttamista myös sen myöntämisen jälkeen. Patentin myöntämisen jälkeen

---

<sup>7</sup> The European Patent Convention (2003), s. 286-287.

<sup>8</sup> Pihlajamaa (1997), s. 71.

haettavaa patentin lakkauttamista käsitellään tarkemmin jäljempänä. Peruutus vaikuttaa taannehtivasti eli se on voimassa siitä lähtien, kun patentti on kuulutettu Euroopan Patenttilehdessä. Peruutus tulee voimaan kaikissa niissä sopimusvaltioissa, joissa patentti on ollut voimassa.<sup>9</sup>

Koska eurooppapatentti pitää sisällään usean kansallisen patentin, on mahdollista, että niillä on keskenään eri haltijat. Tässä tilanteessa yksittäisellä patentinhaltijalla on oikeus hakea patentin peruuttamista tai rajoittamista vain jos hän on saanut muilta patentinhaltijoilta tähän suostumuksen. Hänen tulee tällöin liittää muiden patentinhaltijoiden yhteystiedot sekä kirjallinen suostumus peruuttamis- tai rajoittamishakemukseensa. Hakemuksessa tulee myös yksilöidä kaikki ne maat, joissa patentti on voimassa.<sup>10</sup>

Peruutuksen tulee olla nimenomainen ja yksiselitteinen. Ristiriitaista tai epäselvää peruutuspyyntöä ei voida käsitellä<sup>11</sup>. Jos on vähänkin epäselvää, onko kyseessä peruutus vai ei, tulee EPO:n tiedustella asiaa hakijalta. Peruutusta ja sen kielellistä asua tulee tarkastella kaikkien saatavilla olevien tosiseikkojen valossa. Itse peruutuksessa ei tarvitse kuitenkaan käyttää ilmaisua ”hakemuksen peruutus”. EPO kuitenkin painottaa sitä, että sen tulee olla täysin varma hakijan halusta peruuttaa hakemuksensa ennen kuin hakemuksen käsittely tosiasiaa lopetetaan, sillä hakijan tekemä hakemuksen peruttaminen sitoo häntä.<sup>12</sup>

Silloin kun patentinhakija haluaa peruuttaa vain osan patenttivaatimuksistaan, kyse voi olla siitä, että hän muokkaa hakemustaan joko vastapuolen tai EPO:n tekemän huomautuksen vuoksi. Tällöin hakija pyrkii siihen, että hänen patenttihakemuksensa ei enää loukkaisi kolmannen patenttia. Hakija voi myös joutua poistamaan osan patenttivaatimuksistaan, koska ne eivät kokonaisuudeltaan muodosta yhtä keksinnöllistä ideaa. Tällöin hakija voi tehdä niiden osalta edellä käsitellyn jaetun hakemuksen.<sup>13</sup>

Hakijalla on mahdollista vetää tekemänsä hakemuksen peruutus pois vain harvoin. Hänen tulee tällöin näyttää toteen, että kyseessä on ollut väärinkäsitys peruutuksen suhteen ja että hakemuksen peruuttamisen pois vetämisestä on haettu viipymättä. Peruuttamisen pois vetämisestä ei myöskään saa aiheutua haittaa yleiselle edulle tai kolmansille. Esimerkiksi kirjoitusvirhettä patentin viitenumerossa on pidetty oikeutettuna väärinkäsityksenä ja kun patentin peruuttaminen on vedetty

---

<sup>9</sup> <http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html>.

<sup>10</sup> <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer10>.

<sup>11</sup> Pihlajamaa, 1997, s. 72.

<sup>12</sup> Case Law (2006), s. 417.

<sup>13</sup> Case Law (2006), s. 419.

pois kolmen päivän kuluessa sen tekemisestä, EPO on katsonut, ettei hakemusta ole tosiasiaassa peruutettu<sup>14</sup>. Kuitenkin sen jälkeen, kun hakemuksen peruuttamisesta on ilmoitettu Euroopan Patenttilehdessä, peruuttamista ei voi enää kumota.<sup>15</sup>

On siis mahdollista, että päädytään sellaiseen lopputulokseen, ettei hakijalla ole ollut tosiasiallista tarkoitusta peruuttaa patenttivaatimuksia. Tällöin tulee selvittää hakijan todellinen tarkoitus peruuttamiselle ja huomioida kaikki olosuhteet. Jos hakijalla on ollut tarkoitus vain poistaa erilliset keksinnöt omaksi jaetuksi hakemukseksi, jotta alkuperäinen patenttihakemus olisi yksi itsenäinen keksinnöllinen kokonaisuus, eikä yleinen etu tästä vaarannu, on mahdollista, että jaettu hakemus myönnetään sittenkin.<sup>16</sup>

Sen sijaan yhdessä tapauksessa, kun hakija oli peruuttanut osan patenttivaatimuksistaan ennen patentin tutkimista, katsottiin, ettei hänellä ollut mahdollista saada peruutettua osaa takaisin vaatimuksiinsa väitemenettelyssä. Tuomioistuin katsoi, että hakija oli nimenomaisesti ja yksiselitteisesti peruuttanut alkuperäisen väitteen ja oleellisen osan patenttiselityksestä.<sup>17</sup> Toisessa tapauksessa patentinhakija oli peruuttanut osan patenttivaatimuksistaan ja unohtanut ilmoittaa samalla, että hänellä oli tarkoituksena tehdä näistä vaatimuksista oma erillinen jaettu hakemus. Tutkintajaosto kieltäytyi antamasta hakijan pyynnöstä hakea jaettua hakemusta<sup>18</sup>.

## 5. PATENTISTA LUOPUMINEN

Patentin haltija voi katsoa joissain tilanteissa tarkoituksenmukaisemmaksi luopua kokonaan patentistaan kuin esimerkiksi vastata kilpailijan nostamaan loukkauskanteeseen. Patentin hyöty voi olla yritykselle niin vähäinen, että keksinnön käytön salliminen kilpailijoille on pienempi menetys kuin mitä esimerkiksi oikeudenkäynnin seurauksena olisi vaarassa menettää rahallisesti ja ajallisesti. Toisaalta patentti voi suojata keksintöä, josta ei ole yritykselle enää hyötyä esimerkiksi yrityksen toisen patentoidun keksinnön taikka muun uuden teknologian korvatesa vanhalla patentilla suojatun keksinnön tarkoituksen.

---

<sup>14</sup> Decision of the Legal Board of Appeal, J 10/87.

<sup>15</sup> Case Law (2006), s. 417.

<sup>16</sup> Decision of the Technical Boards of Appeal T 910/92.

<sup>17</sup> Decision of the Technical Boards of Appeal, T 61/85.

<sup>18</sup> Decision of the Legal Board of Appeal, J 15/85.

Patentin haltija voi luopua patentistaan ensinnäkin jättämällä vuosittaiset patenttimaksut maksamatta. Mikäli patentinhaltija jättää vuosimaksut maksamatta patentti raukeaa.<sup>19</sup> Kun patentti on rauennut, patentin aikaisemmin suojaama keksintö on kaikkien hyödynnettävissä. Patentti raukeaa sen maksuvuoden päättyessä, jota koskeva vuosimaksu on viimeksi maksettu.<sup>20</sup> Patentin rauettua samalle keksinnölle ei voi hakea uudelleen patenttia: keksintö on menettänyt uutuusvaatimuksensa.

Toiseksi patentinhaltija voi luopua patentistaan tekemällä Euroopan patenttivistä pyynnön patentin lakkauttamiseksi. Euroopan patenttisopimuksen viimeisin uudistus tuli voimaan vuonna 2007. Tällöin sopimukseen lisättiin artiklat 105a - 105c, jotka koskevat patentin lakkauttamista ja rajoittamista. Sopimuksen 105a artiklan mukaan eurooppapatentin haltijan pyynnöstä patentti voidaan lakkauttaa. Pyyntöä koskeva hakemus tehdään Euroopan patenttivistä, jonka internetsivuilta on saatavissa erityinen lomake (request for limitation or revocation of a European patent) hakemuksen tekemiseen.

Toimenpiteestä on maksettava maksu, jonka suorittamisen jälkeen hakemus vasta katsotaan tehdyksi. Lakkauttamis- ja rajoittamishakemuksen tekemistä rajoittaa kuitenkin se, ettei hakemusta voi tehdä niin kauan kuin eurooppapatenttia koskeva väitemenettely on vireillä. Päätöksen hakemuksen johdosta tekee patentoitavuustutkimusosasto Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräyksen 91 säännön mukaisesti.

Hakemuksen lähettämisestä ja maksun suorittamisesta ei seuraa automaattisesti eurooppapatentin lakkaaminen, vaan patentoitavuustutkimusosasto tutkii ensin, täytyvätkö soveltamismääräyksissä tarkoitettut edellytykset eurooppapatentin lakkauttamiselle (EPC 105b artikla). Mikäli Euroopan patenttivistä katsoo eurooppapatenttia koskevan rajoittamis- tai lakkauttamispyynnön täyttävän nämä edellytykset, eurooppapatentti lakkaa. Muutoin pyyntö hylätään. (EPC 105b artikla) Käytännössä soveltamismääräyksissä on säädelty tarkemmin lähinnä rajoittamispyynnön tutkimista ja edellytyksiä hyväksyä rajoituspyyntö. Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräyksissä määrätäänkin yksinomaan lakkauttamista koskien 95 säännössä että, jos patentin lakkauttamispyyntö on hyväksyttävä, patentoitavuustutkimusosaston on päätöksen tehtyään informoitava hakijaa päätöksestä.

---

<sup>19</sup> Oesch – Pihlajamaa (2008), s. 124.

<sup>20</sup> Pihlajamaa (1997), s. 84.

Eurooppapatenttia koskeva rajoittamis- tai lakkauttamispäätös on voimassa kaikissa niissä sopimusvaltioissa, joihin eurooppapatentti on myönnetty (EPC 105b artikla). Rajoittamista taikka lakkauttamista ei siten voi kohdistaa vain osaan sopimusvaltioita<sup>21</sup>.

Euroopan patenttisopimuksen 105b artiklan mukaan eurooppapatentin lakkauttamispyyntö tulee voimaan siitä päivästä lukien, jona se julkaistaan Euroopan patenttilehdessä, mutta päätös vaikuttaa Euroopan patenttisopimuksen 68 artiklan mukaisesti siten, että patentin katsotaan olleen hakemuksen jättämisestä lähtien vailla eurooppapatentin nauttimia oikeuksia.<sup>22</sup> Lakkautettua patenttia ei voida patentoida uudelleen.

## 6. VASTUSTUSMENETTELY

Väite- ja vastustusmenettelyllä<sup>23</sup> tarkoitetaan menettelyä, jossa kuka tahansa voi tehdä väitteen julkaistua patenttia vastaan ja siten saattaa patentin voimassaolon uudelleen tutkittavaksi. Väitemenettely on hallinnollinen prosessi, joka seuraa välittömästi patentin myöntämistä. Väitemenettely ei kuitenkaan ole jatkoa hakemusmenettelylle, vaan itsenäinen prosessi, jonka päätteeksi väärin myönnetyn patentin suoja-alaa voidaan rajoittaa taikka patentti kumota kokonaan. Prosessin itsenäisyyden vuoksi esimerkiksi asiakirjat, jotka ovat olleet hakemusvaiheessa osa käsittelyä, eivät automaattisesti ole osa prosessia väitemenettelyssä, vaikkakin tällaisiin asiakirjoihin olisi jopa viitattu väitteen alaisessa patentissa.<sup>24</sup>

Väitemenettelyn osapuolina ovat vastakkaiset intressit omaavat tahot. Prosessin osapuolille väitteentekijälle ja patentin haltijalle, on taattava tasa-arvoisesti oikeudenmukainen kohtelu. Prosessista tulee kahdenvälinen välittömästi, kun väiteilmoitus on jätetty. Euroopan patenttioviraston soveltamismääräysten 79 sääntö nimenomaan edellyttää, että väiteosasto informoi väiteilmoituksen tekemisestä ja vireillä olosta patentin haltijaa ja, mikäli väiteilmoituksia tehdään useampi, kaikkia asianosaisia on informoitava samanaikaisesti.

---

<sup>21</sup> [www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer11](http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer11).

<sup>22</sup> [www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer11](http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer11).

<sup>23</sup> Terminologisesti väite- ja vastustusmenettely tarkoittavat tässä samaa. Käytämme termejä rinnakkain.

<sup>24</sup> Rodès – Demangue – Dimopoulos etc. (2006), s. 531 - 532.

Euroopan patenttisopimuksen 101 artiklassa määrätään, että väiteosaston tulee käsittelyn aikana pyytää asianosaisia, niin usein kuin on tarpeen, antamaan lausuntonsa toisen osapuolen tai väiteosaston asiaa koskeviin lausuntoihin.

Euroopan patenttisopimuksen 99 artiklan mukaan jokaisella on mahdollisuus tehdä väite Euroopan patenttinvirastolle yhdeksän kuukauden määräajassa patentin myöntämispäätöksen julkaisemisesta Euroopan patenttilehdessä. ”Jokaisella” tarkoitetaan tässä yhteydessä niin luonnollisia kuin oikeushenkilöitäkin: sillä tarkoitetaan yleisöä laajasti. Oikeus on kuitenkin rajattu sopimusvaltioissa asuville luonnollisille henkilöille ja päätoimipaikkaansa sopimusvaltioissa pitävillä yrityksillä. Sen vuoksi sopimusvaltioiden ulkopuolisten on toimittava Euroopan patenttisopimuksen 133 artiklan mukaisesti ammattimaisesti toimivan asiamiehen välityksellä väitettä tehtäessä. Huomionarvoista on, ettei ole riittävää vain nimetä asiamiestä, vaan asiamiehen tulee tehdä väiteilmoitus omilla nimissään.<sup>25</sup>

On luonnollista, ettei patentinhaltija voi tehdä väiteilmoitusta koskien omaa hakemustaan. Oikeustilan vahvistavia oikeustapauksia kuitenkin löytyy<sup>26</sup>. Niin sanotun bulvaanin käyttäminen väitemenettelyssä ei ollut aikaisemmin sallittua, mutta vallitsevan oikeuskäytännön mukaan ”asiamiehen” käyttö on lähtökohtaisesti sallittua, kunhan tarkoituksena ei ole kiertää lakia esimerkiksi käyttämällä epäpätevää edustajaa<sup>27</sup>. Lisäksi useat luonnolliset henkilöt ja/tai oikeushenkilöt voivat tehdä yhteisen väiteilmoituksen ja maksaa vain yhden väitemaksun. Väitteentekijöiden tulee tällöin toimia yhteisymmärryksessä prosessin aikana. Väitteentekijöihin ei voi yhtyä jälkeinpäin, mutta alkuperäiset ryhmänjäsenet voivat vetäytyä väitteentekemisestä. Ryhmä muodostuu tällöin jäljelle jääneistä väitteentekijöistä.<sup>28</sup>

Samoin kuin patentin lakkauttamishakemuksen kohdalla myös väite katsotaan tehdyksi vasta kun väitemaksu on suoritettu (EPC 99 artikla). Väitemaksu tulee suorittaa yhdeksän kuukauden kuluessa patentin hyväksymisen julkaisemisesta, koska muutoin hakemusta ei edes tutkita. Väitemaksu palautetaan, mikäli sitä ei ole maksettu ajallaan, koska tällöin ei ole laillista perustetta periä maksua<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Günzel (2003): Teoksessa ”The European Patent Convention: a commentary Volume 2: Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178”, Opposition procedure, s. 95.

<sup>26</sup> Kts. EPO G 01/84-OJ 1985, 299-Mobil Oil ja EPO G 9/93-OJ 1994, 891 Peugeot and Citroen.

<sup>27</sup> Muir - Brandi-Dohrn – Gruber (2002), s. 231.

<sup>28</sup> Günzel (2003): Teoksessa ”The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178”, Opposition procedure, s. 97.

<sup>29</sup> Günzel (2003): Teoksessa ”The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178”, Opposition procedure, s. 103.

Mitätöintihakemuksen tekevän asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi Euroopan patenttivirastossa on otettu tulkintakannaksi se, että mikäli väitemaksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan, mutta kyse on määrällisesti pienestä summasta, hakemus katsotaan silti jätetyksi. Oikeuskäytännössä on katsottu, että pienenä summana pidetään 10 % koko maksusta<sup>30</sup>. Toisessa tapauksessa<sup>31</sup>, tapauksen erityisolosuhteista johtuen, jopa 20 %:n puute suorituksessa katsottiin vähäiseksi. Euroopan patenttivirasto ei ole velvollinen muistuttamaan osapuolta väitemaksun taikka muiden maksujen suorittamisesta. Väitteentekijän on siis itse huolehdittava prosessin kannalta välttämättömien maksujen suorittamisesta.<sup>32</sup>

Väitemenettely koskee kaikkia niitä sopimusvaltioita, joissa eurooppapatentti on saatettu voimaan. Väitettä ei voi siten kohdistaa vain osaan sopimusvaltioita. Tosiasiallisesti väitemenettelyllä voi olla kuitenkin erilaiset vaikutukset eri sopimusvaltioissa johtuen erilaisesta kansallisesta lainsäädännöstä, varsinkin niissä tilanteissa, joissa koko patentin voimassaolo ei ole tutkinnan alla.<sup>33</sup> On kuitenkin selvää, että mikäli väitemenettely johtaa siihen, että eurooppapatentti kumotaan kaikilta osiltaan, patentti ei ole enää voimassa missään sopimusvaltiossa.

Euroopan patenttisopimuksen 100 artiklan mukaan väite voi perustua kolmeen vaihtoehtoiseen, mutta ei toisiaan poissulkevaan seikkaan: (1) patentin kohde ei ole patentoitavissa patentoitavuusedellytysten (52–57 artiklojen) mukaan, (2) keksintö ei käy niin selvästi ja täydellisesti ilmi eurooppapatentista, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä, (3) patentti käsittää sellaista, mikä ei ole ilmennyt patenttihakemuksesta sitä tehtäessä taikka, jos patentti on myönnetty jaetulle hakemukselle tai uudelle hakemukselle 61 artiklan mukaisesti ja patentti käsittää sellaista mikä ei ole ilmennyt aikaisemmin tehdystä hakemuksesta. Mikäli väite hyväksytään tutkittavaksi, väiteosasto tutkii toteutuuko vähintään yksi 100 artiklan väiteperusteista. Jos väiteosasto toteaa, että yksi taikka useampi väiteperuste toteutuu, muodostuu eurooppapatentin voimassapysymiselle este ja eurooppapatentti kumotaan. Muutoin väite hylätään ja patentin voimassaolo säilyy.

Patentin haltija voi prosessin kuluessa muuttaa patenttivaatimuksiaan. Jos väiteosasto katsoo, että patentinhaltijan tekemät muutokset huomioiden patentti ja siinä esitetty keksintö täyttää Euroopan

<sup>30</sup> Decision of the Legal Board of Appeal J 11/85, OJ 1986.

<sup>31</sup> Decision of the Technical Boards of Appeal, T 290/90 (OJ 1992, 368).

<sup>32</sup> Günzel (2003): Teoksessa "The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178", Opposition procedure, s. 103.

<sup>33</sup> Günzel (2003): Teoksessa "The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178", Opposition procedure, s. 104.

patenttisopimuksen vaatimukset, sen tulee pysyttää patentti voimassa muutoksineen, mutta jos patenttisopimuksen vaatimukset eivät täyty, väitteen kohteena oleva patentti on kumottava (EPC 101 artikla). Muutettu patentti julkaistaan uudelleen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun väitemenettely päätös on julkaistu Euroopan patenttilehdessä (EPC artikla 103).

Siltä osin kuin hakemus ja sitä seuraava patentti on kumottu väitemenettelyssä, sen katsotaan olleen alusta lähtien vailla Euroopan patenttisopimuksen 64 ja 67 artiklassa määriteltyjä oikeuksia (EPC 68 artikla). Muutettu patentti on voimassa alkuperäisiltä osiltaan vain siltä osin, kuin siihen ei ole tehty muutoksia<sup>34</sup>.

## 7. VALITUSMENETTELY VALITUSLAUTAKUNNISSA

Euroopan patenttiovirastoa koskevissa Euroopan patenttisopimuksen artikloissa on säädetty jokaiselle osastolle omat tehtävät: vastaanottojaoston (EPC 16 artikla) ja patentoitavuustutkimusosaston (EPC 18 artikla) tehtäviä on käsitelty jo edellä. Väiteosastot vastaavat nimensä mukaisesti eurooppapatentteja vastaan tehtyjen väitteiden tutkimisesta (EPC 19 artikla) ja oikeudellinen osasto vastaa päätöksistä, jotka koskevat merkintöjen tekemistä Euroopan patenttirekisteriin sekä ammattimaisesti toimivien asiamiesten merkitsemisestä luetteloon ja heidän luettelosta poistamista (EPC 20 artikla). Lueteltujen osastojen päätöksistä voidaan valittaa valituslautakunnalle (EPC 106 artikla). Euroopan patenttioviraston osastoista valitusoikeus ei koske ainoastaan uutuustutkimusosastoa, koska sen tehtävänä on tutkimusraporttien luonnostelu eikä se tee varsinaisesti itsenäisiä päätöksiä, joista voisi valittaa.<sup>35</sup>

Kuten väitemenettely myös menettely valituslautakunnissa on erillinen ja itsenäinen prosessi ja valituslautakunta antaa asiassa erillisen sitovan päätöksensä. Sen vuoksi niihin seikkoihin ja vaatimuksiin, joihin halutaan vedota valituslautakunnassa, on vedottava nimenomaisesti, koska muutoin ne jäävät huomiotta: valitusmenettelyn laajuus määrittyy juuri valituksen perusteella.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Günzel (2003): Teoksessa "The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178", Opposition procedure, s. 167.

<sup>35</sup> Joos (2003): Teoksessa "The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178", Appeal procedure, s. 194.

<sup>36</sup> Rodès – Demangue – Dimopoulos etc. (2006), s. 594.

Euroopan patenttisopimuksen 106 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan valituksen tekemisellä on lykkäävä vaikutus, jolla tarkoitetaan oikeudellisen valituslautakunnan<sup>37</sup> mukaan sitä, että valituksen alainen päätös ei ole sitova ennen kuin valitus on käsitelty: muutoin valitus olisi vailla merkitystä. Lykkäävä vaikutus ikään kuin ”jäädyyttää” valituksen alaisen päätöksen täytäntöönpanon, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että päätös olisi peruutettu. Valituslautakuntahan voi lopulta pysyttää ensimmäisen asteen päätöksen.<sup>38</sup>

Valitusoikeus on nimenomaan sillä osapuolella, jolle päätös on vastainen. Muut käsittelyn osapuolet ovat kuitenkin oikeutettuja olemaan valituskäsittelyn asianosaisia (EPC 107 artikla). Muut prosessin asianosaiset ovat valitusprosessin asianosaisia, vaikka he eivät olisi itse jättäneet valitusta käsiteltäväksi. Muissa prosesseissa yleisen periaatteen mukaisesti kaikki joiden oikeuteen, velvollisuuteen taikka etuun päätös vaikuttaa, ovat prosessin asianosaisia. Periaate on vaikuttanut myös valitusmenettelyä koskevaan säädökseen. Esimerkiksi tapauksessa T 643/91 väitteentekijä A:n valitusta ei hyväksytty tutkittavaksi. Väitteentekijä B puolestaan teki hyväksytyn valituksen valituslautakunnalle. Väitteentekijä A:n katsottiin kuitenkin myös olevan tutkittavaksi hyväksytyn valituskäsittelyn asianosainen. Tapauksessa T 898/91 katsottiin puolestaan, että väitteentekijä, jonka väite oli todettu tutkittavaksi kelpaamattomaksi, eikä väitteentekijä ollut valittanut tästä väiteosaston päätöksestä, että hän ei ollut asianosainen patentinhaltijan toimesta alkaneessa valitusasiassa. Mikäli yritys puretaan ja se menettää oikeushenkilön statuksensa, yritys menettää kelpoisuutensa olla prosessin asianosainen. Mikäli tällainen yritys on asiassa alkuperäinen valittaja, valitusmenettely raukeaa. Kuitenkaan yrityksen konkurssista ei seuraa välittömästi valitusmenettelyn raukeaminen.<sup>39</sup>

Valitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se katsotaan tehdyksi vasta, kun valitusmaksu on suoritettu (EPC 108 artikla). Patentin haltijan hakemuksesta määräaika voidaan kuitenkin palauttaa. Lisäksi valittajan on määriteltävä valitusajan kuluessa valituksen laajuus vältyäkseen valituksen mitättömyydeltä. Valitusajan kuluessa on siten suoritettava niin valitusmaksu kuin määriteltävä valituksen laajuus, jotta valitus olisi muodollisesti hyväksyttävä.<sup>40</sup>

Lausunto valituksen perusteista on annettava puolestaan neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiannosta (EPC 108 artikla). Valituksen sisällöstä ja perusteiden sisällöstä on määrätty

---

<sup>37</sup> Decision of the Legal Board of Appeal, J 28/94 (OJ 1995, 742).

<sup>38</sup> Rodès – Demangue – Dimopoulos etc. (2006), s. 594 – 595.

<sup>39</sup> Rodès – Demangue – Dimopoulos etc. (2006), s. 596 – 597.

<sup>40</sup> Muir - Brandi-Dohrn – Gruber (2002), s. 256 – 257.

soveltamismääräyksessä 99. Määräyksen mukaan perusteiden sisältöön sovelletaan soveltuvin osin soveltamismääräyskokoelman III osan määräyksiä patenttihakemuksen sisällöstä. Patenttihakemuksen sisältöä on käsitelty tarkemmin edellä.

Oikeuskäytännössä on todettu, että valituksen perusteiden tulisi eritellä ne juridiset ja tosiasialliset syyt, joihin päätös on perustunut. Argumentit tulee esittää selvästi ja johdonmukaisesti, jotta muut asianosaiset ymmärtäisivät vaivatta miksi päätöstä pidetään vääränä. Myös ne oikeustositteet, joille valitus perustuu, on esitettävä selvästi siten, ettei muiden asianosaisten tarvitse tehdä omia tutkimuksia selvittääkseen valituksen perusteita. Viittaukset viimeaikaiseen kehitykseen kirjallisuuden avulla ovat sinänsä sallittuja, mutta ne eivät pelkästään ole riittävä peruste valitukselle. Periaate on myöhemmin vahvistettu useissa valituslautakuntien päätöksissä.<sup>41</sup>

Valituksenalaisen päätöksen tehnyt osasto voi kuitenkin vielä ennen asian siirtoa valituslautakunnalle oikaista päätöksensä, jos se katsoo, että valitus voidaan ottaa tutkittavaksi ja oikaisulle on hyvät perusteet (EPC 109 artikla). Oikaisumenettely voi olla tarpeen tilanteissa, joissa valituksen perusteet ovat merkittäviä ja tilanne vaatii nopeaa päätöksentekoa.<sup>42</sup> Euroopan patenttiviruson pääjohtajan antaman ohjeistuksen mukaan muun muassa seuraavissa tilanteissa oikaisumenettely on tarpeen. Ensinnäkin, jos ensimmäisen asteen instanssi ei ole ottanut huomioon riittävällä tavalla kaikkea materiaalia, joka on ollut päätöksenteon aikaan saatavilla. Toiseksi, jos osasto ei ole vastaanottanut kaikkea määräajassa toimitettua materiaalia ja se johtuu Euroopan patenttivirusossa tapahtuneesta virheestä. Kolmanneksi, jos päätös on sinänsä oikea, mutta hakija esittää uusia todisteita ja neljänneksi, jos hakija tekee lisäyksiä hakemukseensa ja lisäykset muuttaisivat jo annetun päätöksen sisältöä.<sup>43</sup>

Oikaisua ei voida käyttää, mikäli valituskäsittelyssä on useampi kuin yksi asianosainen (EPC 109 artikla) eli oikaisumenettely on mahdollista vain niin sanotuissa *ex parte* prosesseissa. Lähtökohtaisesti vastaanottojaoston, oikeudellisen osaston ja patentoitavuusosaston päätökset kohdistuvat vain yhteen asianosaiseen, jolloin oikaisumenettely soveltuu, mutta poikkeuksiakin on. Oikaisumenettely on mahdollinen myös tilanteissa, joissa useampi taho on järjestäytynyt yhdessä esimerkiksi patentinhakijoiksi. Heidän tulee kuitenkin olla asioista yksimielisiä. Oikaisumenettely ei ole puolestaan mahdollinen tapauksissa, joissa valituksenalainen päätös koskee asiaa, johon

---

<sup>41</sup> Rodès – Demangue – Dimopoulos etc. (2006), s. 621.

<sup>42</sup> Rodès – Demangue – Dimopoulos etc. (2006), s. 627.

<sup>43</sup> Joos (2003): Teoksessa “The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178”, Appeal procedure, s. 234 – 235.

tarvitaan kolmannen osapuolen suostumus. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi vaatimus oikaista merkintä keksijästä ja prosessin keskeyttämispyynnöt. Vastustusmenettelyä koskevaa päätöstä ei voida myöskään prosessin luonteen vuoksi oikaista.<sup>44</sup>

Mikäli valitusta ei ole hyväksytty osastossa kahden kuukauden kuluessa valituksen perustelujen vastaanottamisesta, valitus on siirrettävä viipymättä valituslautakunnalle, eikä valitukseen saa liittää sen asiasisältöön koskevia huomautuksia (EPC 109 artikla). Mikäli osasto ei siirrä asiaa määräajassa valituslautakunnan käsiteltäväksi, siitä ei seuraa kuitenkaan mitään erityisiä seuraamuksia. Osasto vain menettää kelpoisuutensa tehdä asiassa oikaisun, jos se ei ole tehnyt päätöstä asetetussa määräajassa.<sup>45</sup>

Valitusmaksu voidaan palauttaa harkinnanvaraisesti, jos päätös on oikaistu oikaisumenettelyssä tai valituslautakunta on hyväksynyt valituksen ja maksunpalautus on oikeudenmukaista EPO:n olennaisen menettelyvirheen vuoksi taikka, jos valitus on peruutettu ennen valitusperusteiden antamista ennen perusteiden antamisen määräajan päättymistä. Päätöksen maksun palauttamisesta tekee se osasto, jonka päätöksestä on valitettu, jos osasto oikaisee aikaisemman päätöksensä valituksen johdosta määräajassa. Muutoin valitusmaksun palauttamisesta päättää valituslautakunta. (soveltamismääräys 103 sääntö)

Jos valitus voidaan ottaa käsiteltäväksi, valituslautakunta tutkii soveltamismääräysten mukaisesti onko valitus hyväksyttävissä (EPC 110 artikla). Soveltamismääräyskokelman 100 ohjesäännön kohdan yksi mukaan valitusmenettelyyn sovelletaan, jos muuta ei ole määrätty, samoja säännöksiä kuin menettelyyn osastoissa. Ohjesäännön toisen ja kolmannen kohdan mukaan valituslautakunnan tulee niin usein kuin on tarpeen pyytää asianosaisia lausumaan toisen asianosaisen taikka valituslautakunnan lausuman johdosta ja, mikäli asianosainen ei vastaa lausuntopyyntöön valituslautakunnan asettamassa määräajassa, valitus katsotaan peruutetuksi. Sen vuoksi asianosaisten tulee olla hyvin tarkkoja siitä, etteivät määräajat epähuomiossa mene umpeen ilman toimenpiteitä.

Valituslautakunnalla on päätöstä tehdessään valtuudet joko ratkaista asia itse taikka palauttaa asia asianomaiselle osastolle lisätutkimusta varten. Mikäli valituslautakunta päättyy jälkimmäiseen vaihtoehtoon, asianomainen osasto on sidottu valituslautakunnan päätöksen perusteisiin siltä osin

<sup>44</sup> Joos (2003): Teoksessa "The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178", Appeal procedure, s. 233.

<sup>45</sup> Joos (2003): Teoksessa "The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178", Appeal procedure, s. 237.

kuin ne koskevat samoja seikkoja. (EPC 111 artikla) Asia voidaan palauttaa asianomaiselle osastolle muun muassa seuraavilla perusteilla: (1) asia siirretään lisätutkimuksia varten, (2) ensimmäisessä instanssissa on tapahtunut menettelyvirhe, (3) valitusasia perustuu olennaisilta osin uusiin todisteisiin, (4) osasto ei ole ottanut kaikkia patentoitavuuteen liittyviä seikkoja huomioon, taikka (5) jos patenttivaatimukseen on tehty merkittäviä muutoksia.<sup>46</sup>

Yhdenmukaisen lainsoveltamisen varmistamiseksi taikka tärkeän oikeudellisen kysymyksen ratkaisemiseksi valituslautakunnan on joko omasta aloitteestaan tai valituskäsittelyn osapuolen pyynnöstä siirrettävä asia laajennetun valituslautakunnan päätettäväksi. Mikäli asianosainen on pyytänyt asian siirtoa laajennetulle valituslautakunnalle ja valituslautakunta päättää, ettei asian siirtämiseen ole syytä, valituslautakunnan on perusteltava kyseinen päätös lopullisessa päätöksessään (EPC 112 artikla). Lähtökohtaisesti valituslautakunnat kieltäytyvät aina asianosaisen pyynnöstä siirtää asia laajennetun valituslautakunnan käsiteltäväksi, jos asiaa koskeva aikaisempi käytäntö ei ole ristiriitaista ja valiokunta ei näe syytä poiketa vallitsevasta käytännöstä<sup>47</sup>. Myös Euroopan patenttiviraston pääjohtaja voi saattaa oikeuskysymyksen laajennetun valituslautakunnan päätettäväksi, mikäli kaksi valituslautakuntaa on tehnyt samaa asiaa koskevat erilaiset päätökset (EPC 112 artikla).

Oikeuskäytännön mukaan siirto voidaan tehdä koskien yksittäisiä kysymyksiä, ei koko valituksenalaista asiaa koskien. Jotta tietyn kysymyksen siirto laajennetulle valituslautakunnalle olisi mahdollinen, koko valitusasian tulee olla hyväksytty käsiteltäväksi. Periaate ei kuitenkaan sovellu tapauksissa, joissa siirrettävänä oleva kysymys koskee valituksen tutkittavaksi ottamista ylipäänsä. Riittävä peruste siirtää asia laajennetulle valituslautakunnalle ei ole, muun muassa se, että asiasta ei ole aikaisempaa oikeuskäytäntöä, taikka, että asia koskee tilapäisesti säädettyä asiaa.<sup>48</sup>

EPC 2000 uudistuksessa Euroopan patenttisopimukseen lisättiin uusi 112a artikla, joka koskee laajennetulle valituslautakunnalle esitettävää tarkastuspyyntöä. Sen mukaan valituskäsittelyn osapuoli, jolle valituslautakunnan päätös on ollut vastainen, voi tehdä päätöksestä tarkastuspyynnön laajennetulle valituslautakunnalle. Tarkastuspyynnön voi esittää viidellä eri perusteella: (1) valituslautakunnan jäsen on osallistunut päätöksen tekemiseen esteellisyys- tai jäävisäännösten vastaisesti, (2) valituslautakunnassa on ollut mukana henkilö, jota ei ole nimetty valituslautakunnan

---

<sup>46</sup> <sup>46</sup> Joos (2003): Teoksessa "The European Patent Convention : a commentary Volume 2 : Procedural Patent Law - Article 90 to Article 178", Appeal procedure, s. 263 – 265.

<sup>47</sup> Rodès – Demangue – Dimopoulos etc. (2006), s. 638.

<sup>48</sup> Rodès – Demangue – Dimopoulos etc. (2006), s. 637 – 638.

jäseneksi, (3) käsittelyssä ei ole noudatettu päätösten perusteita koskevia säännöksiä, (4) menettelyssä on tapahtunut soveltamismääräyksissä määritelty muu olennainen menettelyvirhe, taikka (5) päätökseen on voinut vaikuttaa soveltamismääräysten mukaisesti todettava rikollinen teko.

Mikäli pyyntö perustuu edellä esitettyihin 1 – 4 kohtiin, pyyntö on tehtävä kahden kuukauden kuluessa valituslautakunnan päätöksen tiedoksi antamisesta ja pyynnön perustuessa kohtaan 5, pyyntö on tehtävä kahden kuukauden kuluessa rikollisen teon toteamisesta, mutta viimeistään viiden vuoden kuluessa valituslautakunnan päätöksen tiedoksiannosta. Pyyntö katsotaan tehdyksi vasta, kun säädetty maksu on suoritettu. (EPC 112a artikla)

## 8. LOPPUYHTEENVETO

Suomalaiset yritykset ja yhteisöt ovat vähentäneet kotimaisten patenttien hakemista vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2000 tehtiin 1898 kotimaista patenttihakemusta, kun taas vuonna 2007 hakemuksia tehtiin vain 1349.<sup>49</sup> Osaksi tämä muutos selittyy mahdollisuudella hakea eurooppapatenttia. Suomalaiset ovat omaksuneet eurooppapatentin osaksi tehokasta keksinnön suojaamista. Eurooppapatenttia kannattaa kuitenkin hakea vain silloin, kun keksintö on laajemman kuin vain kotimaisen suojan tarpeessa.

Eurooppapatentin hakeminen ei periaatteessa ole vaikeampaa kuin kotimaisen patentin hakeminen. Kalliimpaa ja työläämpää se kuitenkin on. Käännöskustannukset saattavat nousta loppuvaiheessa suuriksi, varsinkin jos patenttia haetaan moneen eri maahan. Paikallisten maksujen suuruudesta riippuen, myös kansallisten patenttiovirastojen käsittelymaksut ovat kokonaisuudeltaan suurehko menoerä. Kuitenkin, jos keksintö on arvoltaan suuri, suojantarve on laaja ja eurooppapatentti mahdollistaa tehokkaan ja suoran tien suojan hakemiseen. Eurooppapatenttia täydentää kansainvälisen patentin eli PCT:n hakeminen, jolloin suojattavia kohdemaita on vieläkin enemmän.

Eurooppapatentin yhtenä piirteenä on sen muodostama kokonaisuus ja yhtenäisyys jäsenvaltioissa. Jos patentti peruutetaan yhdessä valtiossa, katsotaan se peruutetuksi kaikissa valtioissa. Jos patentti kumotaan väitemenettelyssä yhdessä valtiossa, katsotaan se kumotuksi kaikissa valtioissa. Patentinhaltijan kannalta tämä on suuri riski, sillä hänellä saattaa yhtenä päivänä olla usean maan

---

<sup>49</sup> [http://www.stat.fi/til/pat/2007/pat\\_2007\\_2008-10-30\\_tie\\_001\\_fi.html](http://www.stat.fi/til/pat/2007/pat_2007_2008-10-30_tie_001_fi.html).

kattava patenttisuojaja ja seuraavana päivänä hänellä ei ole maksamistaan suurista patenttikustannuksista huolimatta yhtään patenttia voimassa. Yhtenäisyys on kuitenkin perusteltua sen tahon kannalta, jonka patenttia loukataan. Hänellä on tällöin käytössään tehokas puolustautumiskeino patentin loukkauksia vastaan.

Kaiken kaikkiaan eurooppapatentti on ollut tervetullut uutuus perinteiseen maakohtaiseen patenttijärjestelmään. Se antaa patentinhakijalle mahdollisuuden saada kerralla laajaa suojaa keksinnölleen yhdellä ainoalla hakemuksella. Eli kokonaisuudeltaan eurooppapatentti on toimiva kokonaisuus ja suomalaiset ovat ottaneet sen avosylin vastaan.

## LÄHDELUETTELO

### **Kirjallisuus**

Haarman, Pirkko-Liisa (2006): Immateriaalioikeus, Talentum, Helsinki.

Muir, Ian – Brandi-Dohrn, Matthias – Gruber, Stephan (2002): European Patent Law - Law and Procedure under the EPC and PCT, 2<sup>nd</sup> edition, Oxford University Press.

Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli (2008): Patenttioikeus, Gummerus Kirjapaino Oy, Helsinki.

Rodès – Demangue – Dimopoulos – Dobrucki – Osbelsiston – Pentheroudakis – Podbielski - Serre (2006): Case law of the Board of Appeal of the European patent office, 5<sup>th</sup> edition, Horn.

Singer, Margarete – Stauder, Dieter (2003): The European Patent Convention: a commentary, Volume 1 Substantive patent law - preamble, articles 1 to 89, 3<sup>th</sup> edition, Sweet & Maxwell, Cologne.

Singer, Margarete – Stauder, Dieter (2003): The European Patent Convention: a commentary, Volume 2 Procedural patent law - articles 90 to 178, 3<sup>rd</sup> edition, Sweet & Maxwell, Cologne.

### **Internet**

*Euroopan Patenttivirasto:*

<http://www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html> (1.11.2008)

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer10> (4.11.2008)

[www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer11](http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/faq.html#answer11) (12.11.2008)

*Tilastokeskus:*

[http://www.stat.fi/til/pat/2007/pat\\_2007\\_2008-10-30\\_tie\\_001\\_fi.html](http://www.stat.fi/til/pat/2007/pat_2007_2008-10-30_tie_001_fi.html) (12.11.2008)

**Säädökset**

Yleissopimus Eurooppapatenttien myöntämisestä (Euroopan Patenttisopimus) tehty Münchenissä 5 päivänä lokakuuta 1973 myöhempine muutoksineen.

Patenttilaki 15.12.1967/550 myöhempine muutoksineen.

**Oikeustapaukset**

Decision of the Legal Board of Appeal, J 28/94

Decision of the Legal Board of Appeal, J 10/87

Decision of the Legal Board of Appeal, J 15/85

Decision of the Legal Board of Appeal, J 11/85

Decision of the Technical Boards of Appeal T 910/92

Decision of the Technical Boards of Appeal, T 898/91

Decision of the Technical Boards of Appeal, T 643/91

Decision of the Technical Boards of Appeal, T 290/90

Decision of the Technical Boards of Appeal, T 61/85