

PL 4 (Yliopistonkatu 3)  
00014 Helsingin yliopisto  
puh (09) 191 22 764  
faksi (09) 191 22 762  
s-posti: info@iprinfo.com  
www.iprinfo.com



**IPR UNIVERSITY CENTER**  
Immateriaalioikeusinstituutti

Jukka Palm ja Tomi Konkonen  
**Patentin suoja-alasta**  
– suuntaviiva-ajattelun nousu ja tuho?

Artikkeli on julkaistu Defensor Legis (DL) -lehden numerossa 5/2007. Se julkaistaan IPR University Centerin verkkosivulla 20.12.2007 sellaisenaan DL:n päätoimittajan suostumuksella.

## PATENTIN SUOJA-ALASTA – SUUNTAVIIVA-AJATTELUN NOUSU JA TUHO?<sup>1</sup>

*(Über den Schutzbereich des Patents – Aufstieg und Untergang  
des Richtlinien-Denkens)*

### 1 Johdanto

Patentilla tarkoitetaan keksijälle hakemuksesta myönnettyä yksinoikeutta määräjän kieltää muilta keksintönsä ammattimainen hyväksikäyttö. Patentti suojaa sen keksinnön (tai ne keksinnöt), joka (jotka) on määritelty patenttivaatimuksissa. Keksinnön selitystä voidaan käyttää apuna vaatimusten tulkinnassa. Tämä muodostaa patentin suoja-alan.

Patenttihakemus muodostuu pääasiallisesti selityksestä, jossa kuvataan keksinnön ongelmaratkaisu tunnettuun tekniikkaan nähden ja esitetään keksinnön yksityiskohtaisia esimerkkejä tai sovellusmuotoja, patenttivaatimuksista ja tiivistelmästä. *Patenttivaatimus* määrittelee keksinnön patenttisuojan laajuuden (Art. 69 EPC, PatL 39 §), kun taas *selityksen* keskeisenä tarkoituksena on kuvata keksintö niin selvästi, että alan ammattimies pystyy sen perusteella käyttämään tai toteuttamaan määritellyn keksinnön (Art. 83 EPC, PatL 8.2 §). Selityksellä siis vain selvennetään, mitä patenttivaatimus tarkoittaa, miten keksintö toimii ja miten se eroaa tunnetusta tek-

niikasta. Varsinainen suojavaatimus esitetään kuitenkin nimenomaan patenttivaatimuksessa.

Suoja-alan, uutuuden ja keksinnöllisyyden kannalta patenttivaatimus on patenttiasiakirjan olennaisin ja tärkein osa. Vaatimuksessa ilmaistaan tarkasti, mihin yksinoikeus halutaan. Muille tahoille, kuten kilpailijoille, vaatimus antaa tiedon patentinhaltijan kielto-oikeuden laajuudesta ja rajoista. Vastaavasti vaatimuksella myös nimenomaisesti erottaudutaan tunnetusta tekniikasta.

Vaatimukset voivat olla itsenäisiä tai epäitsenäisiä. Itsenäinen vaatimus esittää kaikki keksinnön piirteet, jotka ovat välttämättömiä tarkoitettuun vaikutuksen aikaansaamiseksi.<sup>2</sup> Itsenäinen vaatimus määrää pääsääntöisesti patentin suoja-alan. Epäitsenäiset vaatimukset liittyvät hakuvaiheeseen, jolloin niillä lähinnä ”käydään kauppaa” patenttiviranomaisen kanssa siitä, minkälainen suoja-ala on oikeutettu.<sup>3</sup>

Patenttivaatimuksessa on esitettävä ne keksinnön piirteet, jotka ratkaisevat ongelman, joka patentin selitysosassa on ilmoitettu tavoitteek-

<sup>1</sup> Artikkelin on lukenut ja kommentoinut Director *Folke Johansson*, Nokia Oyj, jonka antamasta palautteesta lausumme lämpimät kiitokset.

<sup>2</sup> **PM 11 §.** Kussakin patenttivaatimuksessa on esitettävä ne erityispiirteet, jotka ovat välttämättömät tarkoitettuun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Ks. myös Art. 84 EPC sekä EPO:n valituslautakuntapäätökset: T 1055/92 sekä T 728/98.

<sup>3</sup> Epäitsenäisiä vaatimuksia tulkitaan joissakin maissa, kuten Yhdysvalloissa, mikäli itsenäinen vaatimus osoittautuu mitätöimäksi. USA:ssa on hyvin tavallista, että loukkauskannekin perustuu suoraan johonkin epäitsenäiseen vaatimukseen. Kantaja on saattanut huomata, että itsenäinen vaatimus saattaa mitätöityä. Tällöin voi olla olemassa peruste ajaa loukkauskanne epäitsenäisellä vaatimuksella, jos silläkin voidaan patentin loukkaus osoittaa.

si. Mitä vähemmän itsenäisessä vaatimuksessa on keksintöä tarkasti kuvaavia piirteitä, sitä laajemman suojan se antaa kilpailijoita vastaan ja päinvastoin. Yleiset termit, kuten ”metalli”, ovat sisällöltään laajempia kuin erityismääritteet, kuten ”kupari”, mutta niiden käyttäminen merkitsee helpommin uutuuden ja keksinnöllisyyden esteitä. Näin ollen on tavanomaista, että alkuperäinen patenttihakemus sisältää vaatimuksen laajemmasta suojasta kuin mikä osoittautuu mahdolliseksi saada uutuus- ja keksinnöllisyystutkimuksen jälkeen. Hakemusmenettelyn kuluessa siis usein supistetaan vaatimuksia siitä, mitä ne ovat alun perin olleet ja tästä syystä patentin takaama suoja-ala muodostuu kapeammaksi. On siis huomattava, että itsenäisen patenttivaatimuksen esitysmuoto on hyvin merkittävä asia.

## 2 Patenttivaatimuksia ei tule käsittää ohjeellisiksi

Patentin suoja-ala on perinteisesti määritetty eri maissa eri tavoin. Suoja-alan tulkinnan ääripäät ovat Saksassa ennen vuotta 1978 vallinnut oikeustila ja Ison-Britannian vanha oikeuskäytäntö. Saksan oikeudessa tulkinnallisena lähtökohtana oli aina vuoteen 1978 saakka se, että vaatimukset ovat vain suoja-alan tulkinnan lähtökohta eli ne antoivat ohjeelliset suuntaviivat oikeudelliselle tulkinnalle. Nykyisin Saksassa katsotaan, että vaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden eikä suoja-ala voi kattaa tai olla kattamatta sellaista, mikä ei ilmene vaatimuksista.<sup>4</sup> Ison-Britannian patenttioikeuden lähtökohdaksi oli puolestaan pitkään vaatimusten ankara

sanatarkka tulkinta. Viime vuosikymmeninä tätä lähtökohtaa on pehmentänyt niin sanottu tarkoitussidonnainen tulkinta (”purposive rather than purely literal construction”).<sup>5</sup>

Pohjoismainen patenttioikeus lienee toisinaan saanut vaikutteita Saksassa ennen vuotta 1978 vallinneesta oikeustilasta: patenttivaatimusten merkitykseen suoja-alan tulkinnassa on joskus suhtauduttu melko liberaalisti. Pohjoismaisessa keskustelussa on vastaavasti esitetty varsin erilaisia näkemyksiä. Patenttivaatimusten merkitykseen patentin suoja-alan tulkinnassa on hyvin varauksellisesti suhtautunut erityisesti *Koktvedgaard*.<sup>6</sup>

Nykyisin laista löytyy kuitenkin heikosti tai ei oikeastaan lainkaan tukea ohjeelliselle suuntaviiva-ajattelulle. Kansainvälinen kehitys on kulkenut kohti vaatimusten korostunutta roolia. Suoja-alaa määritettäessä vaatimusten tulkintaa täydentää kuitenkin niin sanottu ekvivalenssitulkinta.

Vaatimuksia ei tulisi käsittää suuntaviivoiksi tai ohjeellisiksi sille, miten alan ammattimies ne selityksen ja piirustusten valossa käsittää. Patentin suoja-alan tulkintaa ei myöskään tule ymmärtää ”kokonaisarvioksi”, jossa suoja-alaa tulkitaan aina yhdessä selityksen, piirustusten, tunnetun tekniikan, keksinnön tarkoituksen yms. seikkojen valossa. Suuntaviiva-ajattelu on omiaan luomaan huomattavaa epävarmuutta. *Äärimmillään suuntaviiva-ajattelu ilmenee siis siten, että vaatimuksia käytetään vain ohjeellisina ja suoja määritetään hahmottamalla keksinnöllinen idea tai ajatus sen mukaan, miten alan ammattimies selityksen, piirustuksen sekä tunnetun tekniikan hahmottaa eikä tulkitsemalla vaatimuksia ja niiden sisältämiä käsitteitä.* Suuntaviiva-ajattelun mukaan patenttia luetaan ikään kuin toisin päin

<sup>4</sup> Ks. *Pagenberg-Cornish*, *Interpretation of Patents in Europe*, Carl Heymanns Verlag, 2006, s. 79. ”Unlike the legal situation before 1978, the patent claims are not merely the starting point but rather the decisive basis for determining the scope of protection.”

<sup>5</sup> Ks. *Cornish – Llewelyn*, *Intellectual Property*, Sweet and Maxwell, 2003, s. 236 ss.

<sup>6</sup> Ks. tästä esim. *Bruun*, *Patenttioikeuden teoria ja käytäntö – ekvivalenssioppi puntarissa*, teoksessa *Patenttioikeuden erityiskysymyksiä*, Lakimiesliiton kustannus, 1988, s. 28–43. *Koktvedgaard* pyrki ennen kaikkea kuvaamaan oikeuskäytäntöä, kun taas Ruotsin kirjallisuudessa esitettiin aikanaan voimakasta kritiikkiä hänen näkemyksiään vastaan. Ruotsalaisten mukaan oli jo 1960–1970 lukujen taitteessa nähtävissä, että kansainvälinen kehitys kulkee kohti vaatimusten merkitysten korostumista. Lisäksi *Koktvedgaardin* korostama ajattelu aiheuttaisi oikeusturvaongelmia ja vaikeuttaisi patenttien seurainta.

lähtien tunnetusta tekniikasta, keksinnön tarkoituksesta ja sen tuottamista hyödyistä. Kuten jäljempänä yksityiskohtaisemmin perustelemme, nykyisin on Art. 69 EPC:n (European Patent Convention) valossa luontevaa käsittää patentin itsenäinen vaatimus, sen sisältämät tekniset käsitteet ja piirteet selkeästi patenttioikeudellisen tulkinnan lähtökohdaksi. *Niin sanottu suuntaviiva-ajattelu on nimenomaan kielletty Art. 69 EPC:n tulkintapöytäkirjassa.*<sup>7</sup>

Käsityksemme mukaan suomalainen patenttioikeudenkäynti alkaa kuitenkin edelleen toisinaan siten, että vaatimusten tulkinnan sijaan hypätään liian nopeasti pohtimaan keksinnön tarkoitusta yms. seikkoja sen sijaan, että tulkinnan lähtökohdaksi olisivat piirteet ja käsitteet, jotka on kirjoitettu itsenäiseen patenttivaatimukseen. Toiseksi ei ole tavatonta, että pohditaan seikkoja, joihin vaatimus ei ota kantaa tai jotka eivät ole relevantteja vaatimuksessa määrittelylle suoja-alalle. Äärimmillään saatetaan verrata loukkaavaksi väitetystä tuotteesta esiintyviä tosiasiallisia teknisiä piirteitä tai patentin selitysosassa tai jopa kuvissa kuvattuja esimerkkejä tai tunnettua tekniikkaa koskevia näkökohtia, vaikka vaatimus olisi kirjoitettu sillä tavoin, että nämä yksityiskohdat eivät ole vaatimuksen kannalta relevantteja. Yleisesti voitaneen siis sanoa, että tuomioistuimet ovat usein tehneet kokonaisarvion ”kaiken asiassa esitetyn” pohjalta riippumatta siitä, saako esitetty tukea itsenäisistä patenttivaatimuksista.

Tämä on omiaan johtamaan huomattavan raskaisiin prosesseihin, joissa oikeudelle tyypillisesti esitetään runsaasti myös sellaista aineistoa jolla ei tulisi olla relevanssia suoja-alaa tulkittaessa. Loukkaus oikeudenkäynnin yhteydessä ei myöskään tulisi ryhtyä selvittämään patentin mitättömyyttä eikä hyväksyä todistelua, joka irtaantuu kokonaan patenttivaatimuksista.

*Patentin suoja-ala tulisi tulkita erottamalla selkeästi eri vaiheiksi 1) vaatimusten (sanamuodon mukainen) tulkinta sekä 2) ekvivalenssitulkinta.* Ensimmäisen kohdan mukaisella tulkinnalla emme kuitenkaan tarkoita ankaran kirjaimellista tai kirjallista tulkintaa, joka on Art. 69 EPC:n tulkintaprotokollan vastainen. Ajatuksellisesti kuitenkin vaatimusten tulkinta ja suoja-alan määrittäminen on Art. 69 EPC:n sanamuodon, tulkintaprotokollan sekä EPO:n käytännön mukaan lähempänä kirjaimellista tulkintaa kuin suuntaviiva-ajattelua. Kun vaatimuksia ei saa käsittää ohjeellisiksi, vaan ne määrittävät suoja-alan, ei ole sallittua tehdä kokonaisarviota, jossa punnitaan vapaasti kaikkea asiassa esille tullutta.

Art. 69 EPC:n mukainen ekvivalenssitulkinta ei ole osa vaatimusten sanamuodon mukaista tulkintaa tai osa suoja-alan yleistä määrittämistä. Ekvivalenssitulkinta tulee ajankohtaiseksi, jos loukkaavaksi väitetystä tuotteesta ei löydy jotain piirrettä, joka vaatimukseen sisältyy<sup>8</sup>. Tällaisessa tilanteessa lähtökohdainen oletama on ilmiselvästi, että kyseessä ei ole patentin loukkaus: ekvivalenssi on oikeudellisesti suppea käsite, mutta se takaa, että patenttivaatimusta ei voida kiertää tekemällä loukkaavaksi väitettyyn tuotteeseen epäolennaisia muutoksia, jotka eivät ole keksinnöllisiä.

Jos patentin suoja-alaa tulkitaan niin sanotun suuntaviiva-ajattelun mukaisesti, ekvivalenssi-ajattelu on epärelevanttia. Kun vaatimukset ovat vain ohjeelliset, suoja-alan tulkinta on niin vapaa ja epämääräistä, että ekvivalenssi on osa suoja-alan tulkintaa. Tässä mielessä ekvivalenssioppia ”ei ole olemassa” tai se on sisällöltään ”tautologinen ja tyhjä”.

Kuten todettua, suuntaviiva-ajattelua ei Saksan oikeudessa ole enää vuosikymmeniin hyväksytty. Yhdenmukaisesti Saksan oikeuden kanssa patentin loukkausta koskevassa oikeu-

<sup>7</sup> ”...Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a skilled person in the art, the patent proprietor has contemplated...” Art. 1, 2. sentence Protocol on Interpretation of Article 69 EPC.

<sup>8</sup> Ks. myös *Pagenberg-Cornish*, s. 90. Saksan oikeuden mukaisesti ekvivalenssiharkinta on tarpeellinen ainoastaan tässä tilanteessa.

denkäynnissä ei suomalaisella tuomioistuimella ole toimivaltaa tutkia, onko patentti kokonaan tai joiltakin osin mitätön.<sup>9</sup> Näin ollen patentin suoja-ala kattaa pääsääntöisesti nimenomaan ne tekniset piirteet, jotka vaatimuksiin on kirjoitettu, eli ne, jotka vaatimuksen sanamuodoista ilmenevät.

*Lähtökohtaisesti vaatimusten kirjoittaminen on patentin hakijan oma valinta* ja jos vaatimuksissa käytetään suppeita käsitteitä, jotka antavat kapean suojan, ei vaatimuksia voida jälkeensä tulkita laajentavasti kuin tietyn rajoin. Tästä syystä on tärkeää, että vaatimus kirjoitetaan huolellisesti ja käyttäen sopivia käsitteitä.

Jos itsenäisessä patenttivaatimuksessa käytetään jotain erittäin laajaa käsitettä, lähtökohdana on, että patentin suoja-ala kattaa kaiken, mitä tällaisen käsitteen alle menee, mikäli se on vain toteutettavissa. Vastaavasti, jos vaatimukseen on kirjoitettu jokin hyvin suppea termi, on lähtökohdana tietenkin se, että suoja-ala on kapea. Selitystä ja piirustuksia voidaan käyttää vaatimuksen tulkintaan, mutta ne eivät tietenkään määrää patentin suoja-ala. On aivan eri asia käyttää selitystä ja piirustuksia vaatimusten tulkittamiseen kuin määrittää suoja-ala niiden perusteella. Käytännössä sanottu rajanveto ei kuitenkaan aina ole näin selkeä. Toisinaan on niin, että esimerkiksi jokin vaatimukseen sisältyvä käsite on niin tulkinnanvarainen, että sitä on tulkittava supistavasti tai rajoittavasti. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin selkeitä poikkeuksia.

Patenttivaatimuksen ja selityksen tulkinnallisesta merkityksestä ei voitane lausua yleispätevää tulkintaohjetta. Merkityksellistä on se, miksi tietynlainen raja on tehty ja miten vaatimus on kirjoitettu. On kuitenkin selvää, että mitä enemmän raja on liittyä siihen, että patentti on saatu voimaan vain hyvin suppeasti kirjoitetussa muodossa, sitä kapeampi patentin suoja-ala on. Lähtökohtaisesti katsomme, että patentin selitysosas-

sa annetut sovellusesimerkit tai muut mahdolliset supistukset eivät automaattisesti kavenna patentin suoja-ala, jos itsenäinen patenttivaatimus on sisällöltään selvä ja se on kirjoitettu laajemmin. Vastaavasti on niin, että selitysosassa suoja-ala ei voida määrittellä laajemmaksi, kuin itsenäisestä patenttivaatimuksesta ilmenee.

Vaikeat rajanvedot ovatkin patenttioikeudelle tyypillisiä. Toisaalta hyvin usein on niin, että vaatimuksesta on suoraan luettavissa, mitä suoja kattaa. Toisinaan taas on tietysti niin, että vaatimuksen sisältämiä käsitteitä ei voida lainkaan tulkita perehtymättä patenttiselitykseen ja piirustuksiin. Mitä taas tulee esimerkiksi selitysosassa annettuihin sovellusesimerkkeihin tai virastokäsittelyhistorian aikana tehtyihin supistuksiin, ei näiden osalta voida tai pidä antaa yksiselitteisiä tulkintaohjeita.

Patenttivaatimusta supistavaa tai laajentavaa tulkintaa voidaan joutua pohtimaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Vaatimuksessa on hyvin relatiivinen ja epäselvä termi mukaan lukien tilanteet, joissa käsitteen semanttinen sisältö poikkeaa esimerkiksi yleisestä teknisestä tai kieliopillisesta merkityksestä (pitkänomainen koko, korkea taajuus jne.).
- Vaatimuksen ja selityksen välillä on ristiriitaisuutta, joka liittyy erityisesti keksinnön toteuttavuuteen.
- Käsittelyhistoriasta ilmenee rajoitteita tai käsitelmäärittelyjä.

Vaatimuksen laajentava tulkinta ei kuitenkaan tule automaattisesti kyseeseen pelkästään esimerkiksi sillä perusteella, että selitysosassa tai piirustuksissa suoja on määritelty laajemmin tai ristiriitaisesti. Jos loukkaavaksi väitetystä keksinnöstä selvästi puuttuu jokin piirre, joka ilmenee

<sup>9</sup> Ks. myös *Pagenberg-Cornish*, s. 78. Saksan oikeudessa tuomioistuimella ei ole patentin loukkausoikeudenkäynnin yhteydessä toimivaltaa tutkia, onko patentti mitätön.

vaatimuksista, on harkittava, voidaanko suojaa laajentaa *ei-sanamuodon mukaisen*, niin sanotun ekvivalenssitulkinnan nojalla.

Tunnettu tekniikka ei pääsääntöisesti kuulu materiaaliin, jonka valossa vaatimus sanamuodon mukaan tulkitaan, mutta sitä voidaan joutua hyödyntämään, jos niin sanottu ekvivalenssitulkinta tai käsittelyhistorian analysointi tulee ajankohtaiseksi. Tunnetun tekniikan merkitys on luonnollisesti keskeinen sovellettaessa Art. 138 EPC:tä tai patenttilain 52 §:ää (mitätöinti). Lisäksi tunnettua tekniikkaa voidaan poikkeuksellisesti joutua käyttämään tulkittaessa esimerkiksi jotain itsenäiseen patenttivaatimukseen sisältyvää hyvin epäselvää ja relatiivista käsitettä. Tunnetusta tekniikasta ei kuitenkaan pitäisi johtaa esimerkiksi poikkeavaa merkitystä jollekin käsitteelle, jolla on vakiintunut ja yleisesti tunnettu semanttinen merkitys.

Euroopan patenttivirasto (EPO) tulkitseekin patenttia väitteessä tai patenttihakemusta käsitteilyaikana lähes poikkeuksetta vaatimusten mukaisesti, voisi sanoa oikeastaan vaatimusten sanatarkan kirjaimellisen tulkinnan mukaisesti. Tätä tulkintaa täydentää ekvivalenssiajattelu siten, että sanamuodon mukaisesta tulkinnasta voidaan poiketa keksinnöllisyysperiaatteen piirissä. Toisin sanoen piirre on ekvivalentti, mikäli eroava piirre ei täytä keksinnöllisyyskriteereitä lähimpään tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Arviointimallina käytetään ongelmanratkaisuperiaatetta. PRH on sopeuttanut oman tulkintansa lähes täysin EPO:n linjaa vastaavaksi.

EPO-tulkinnasta sekä EPC 2000:sta johtuen onkin hieman ristiriitaista, että Suomessa suoja-ala toisinaan ”käsitetään” siten, miten alan ammattimies tunnetun tekniikan, yleisen teknisen tietämyksen, keksinnön tuottamien hyötyjen, haittojen yms. seikkojen valossa vaatimuksen ymmärtäisi. Tähän on Suomessa lisäksi heijastunut myös jonkinlainen pohjoismaalainen ”kohtuusajattelu”,

joka on ollut omiaan mutkistamaan suoja-alan tulkintaa ja luomaan huomattavaa epävarmuutta.

### 3 Suomen patenttilain 39 §

Patenttilain 39 §:n mukaan patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden, mutta patenttivaatimusten ”käsittämiseksi voidaan selitystä käyttää apuna”. Mietinnön NU 1963:6 mukaan muuta aineistoa, kuten selitystä (piirustukset osana selitystä) ja hakemuskansiossa olevaa julkista aineistoa eli toisin sanoen a) lähimmän tunnetun tekniikan tasoa eli virastokäsittelyssä esille tulleita estejulkaisuja sekä b) viraston antamia välipäätöksiä voidaan käyttää patenttivaatimusten tulkinnassa.

HE:ssä 101/1966 mainittiin nimenomaan, että patenttivaatimuksilla on ratkaiseva merkitys suojan laajuutta tulkittaessa eikä suoja voi käsittää sellaista, mikä ei ilmene vaatimuksista. Selitys, piirustukset ja muut ”asiakirjat” ovat *ainoastaan* tulkinnan apuvälineitä.<sup>10</sup>

Sanotun valossa on vaikea katsoa, että patenttilain 39 § olisi tulkittava siten, että vaatimukset ovat vain suuntaviivoja ja patentin suoja-ala voidaan määrittää ”kokonaisharkinnan” avulla, jolloin vaatimusta luetaan sen valossa, miten alan ammattimies itsenäisen patenttivaatimuksen selityksen, piirustusten ja tunnetun tekniikan valossa ”käsittää”. On kuitenkin selvää, että sellaista oikeuskäytäntöä, jossa suoja-alaa on tulkittu lain kirjainta olennaisesti vapaammin, on esiintynyt Suomessa.<sup>11</sup> Tällöin kysymys on ollut pikemminkin patenttivaatimusten (sisällön) ”käsittämistä” (ymmärtämisestä), mikä on kenties erilainen ja väljempi termi kuin vaatimuksen (termien) tulkinta.

Suomen oikeuskäytännössä ei ole hahmottunut yhdenmukaista tulkintalinjaa sille, miten vaati-

<sup>10</sup> HE 101/1966, s. 19.

<sup>11</sup> Ks. myös esimerkiksi *Koktvedgaard – Østerborg*, Patentloven, Juristforbundets forlag, 1979, s. 213–219 sekä *Godenhielm*, Patentkrav och skyddsomfang, NIR 1971. Vrt. *Hesser – Essén*, Patentlagen, P A Norstedt & Söners Förlag, 1968, Reiland, Patenthandboken, Press Information AB, 1979, s. 106–108. *Koktvedgaard* ja *Godenhielm* kannattivat suuntaviiva-ajattelua, kun taas viimeksi mainitussa lähteessä katsotaan, että vaatimukset määräävät suoja-alan.

mukset on tulkittava. Haluamme kuitenkin korostaa, että alan merkittävin ennakkotapaus KKO 1981 11 184 (Lokari) ei anna tukea suuntaviiva-ajattelulle.

On myös huomattava, että HE:ssä 92/2005 painotetaan, että myös patenttilain 39 §:n tulkinnan tulee nykyisin olla yhdenmukainen Art. 69 EPC:n kanssa.<sup>12</sup> Näin ollen patentin suoja-ala on tulkittava siten, että ensisijaisesti tulkitaan nimenomaan sanoja, sanamuotoja ja ilmauksia, jotka sisältyvät patenttivaatimukseen. Tätä vaatimuksen sanamuodon mukaista tulkintaa täydentää niin sanottu ekvivalenssitulkinta. Mielestämme Suomen lain sanamuotoa olisi tullut tässä yhteydessä muuttaa, jotta laki olisi sopusoinnussa Art. 69 EPC:n kanssa.

#### 4 Esimerkki suuntaviiva-ajattelusta ja sen ongelmista - Lämmitystehon säätämismenetelmä -tapaus (KKO 1977 II 46)

Suuntaviiva-ajattelu käy hyvin ilmi tästä tapauksesta. Johtopäätökset ja perustelut on kyseisessä tapauksessa tehty nimenomaisesti Euroopan patenttisopimuksen ja nykykäytännön vastaisesti siten, että itsenäinen patenttivaatimus on ollut lähinnä vain ohjeellinen, jos sitäkään.

Itsenäinen patenttivaatimus kuului seuraavasti:

”Menetelmä lämmitystehon säätämiseksi sähkölämmitysjärjestelmässä termostaatin avulla, tunnettu siitä, että termostaatti normaalikäytössä (avoaikana) saa ohjata järjestelmän koko lämmitystehoa ja sulkuajana käyttöön jäävää osaa lämmitystehosta.”

Itsenäinen vaatimus oli laaja ja mielestämme myös selkeä. Vaatimuksen määrittämä suoja-ala oli siten vastaavasti laaja. Kyseinen laaja vaatimus ei rajaudu moniin yksityiskohtiin, joiden perusteella varsinainen loukkaamattomuuspäätös tehtiin. Vaa-

timus ei esimerkiksi ota kantaa siihen, millainen kytkin on kyseessä. Vaatimuksen sanamuoto kattoi siis esimerkiksi sekä käsikäyttöiset että koneelliset kytkimet. Kytkin ei itse asiassa ole vaatimuksen sanamuodon mukaan lainkaan relevantti kysymys, koska vaatimus ei ota asiaan kantaa.

Suoja-alan tulkinta keskittyi ensin patenttivaatimuksessa mainitun piirteen ”sulkuajana” ”käsitämiseen”. Sulkuajana ymmärrettiin tapauksessa siten, että se tarkoitti sellaista sähkölaitoksen määräämää tai sen kanssa sovittua aikaa, jona sähkölämmitykseen käytettävää lämmitystehoa rajoitettiin sähkölaitoksen kuormitushuipun pienentämiseksi.

Tämän jälkeen patentin suoja-alan analyysi ”loikkasi” suoraan epämääräisiin käsitteisiin, kuten ”kanteenalaisen patentin suojaama keksintö”, ”patentin keksinnöllinen ajatus”, ”patentin keksinnöllisen ajatuksen toteutus”, ”uutta keksinnöllisyyttä”, ”ennestään tunnettu termostaatti”, yms. Mielenkiintoista on, että näitä epäselviä käsitteitä ei johdettu tai analysoitu lainkaan patenttivaatimuksista käsin. Jos suoja-alan määrittäminen tehdään tällä tavoin, on analyysin lopputuloksen ennustaminen mielestämme vaikeaa, jopa mahdotonta.

Tapauksessa todettiin, että kanteenalaisen patentin suojaamassa keksinnössä lämmitystehoa rajoitettiin katkaisemalla osa lämmityskuormaa katkaisinlaitteella, josta patenttiselityksessä käytettiin nimitystä vastaanotinkatkaisulaite (kellolaite), ja se voi olla esimerkiksi verkkokäskyalaite tai kytkinkello. Päätöksessä jatkettiin, ettei sillä voitu katsoa tarkoitettua käsin käytettävää katkaisijaa. ”Patentin keksinnöllisenä ajatuksena” oli sulkuajalliseen suoraan sähkölämmitykseen soveltuva sähkölämmitysjärjestelmän säätömenetelmä, johon kuului välikappaleena ennestään tunnetulla tavalla kahdeksi erilliseksi, yhteisellä paluujohdolla varustetuksi lämmityselementiksi jaettu lämmityskuorma,

<sup>12</sup> HE 92/2005, s. 28. ”Euroopan patenttisopimuksen ja Suomen patenttilain tulkinnan tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaisia oikeusvarmuuden turvaamiseksi.” ”On tarkoituksenmukaista, että eurooppapatenttien ja kansallisten patenttien suoja-alaa tulkitaan tuomioistuimissa samalla tavalla.” Lainvalmistelutöissä todetaan nimenomaan, että Art. 69 EPC:n tulkintapöytäkirja on otettava huomioon kansallista lakia tulkittaessa.

ennestään tunnettu termostaatti, joka oli kytketty ohjaamaan yhtäaikaaisesti molempia lämmityselementtejä sekä ennestään tunnettu sähkölaitoksen ohjaama tai säätelemä katkaisulaite. Se oli sijoitettu termostaatista riippumatta katkaisemaan toisen lämmityselementin virransyöttö sulkuajaksi. Lisäksi todettiin, että kyseisen patentin mukaisella kytkennällä sähkölaitos siis voi käyttää sulkuajakaohjausta kuormitushuippujensa pienentämiseksi asiakkaan lämmittimeen koskematta.

Patentin suoja-ala määritettiin siis patenttivaatimuksen sanamuotoa huomattavasti rajoitetumaksi kovin epämääräisillä tulkinnoilla ja perusteilla. Tapauksessa todettiin, että loukkausta ei ole, koska kytkinkaavan toisen lämmityselementin virran katkaiseva, lämmittimessä kiinni oleva käsikäyttöinen katkaisulaite ei antanut mahdollisuutta sellaiseen sulkuajakaohjaukseen kuin patentin ”keksinnöllinen ajatus” edellytti. Vertailun kohteena oli siis toisaalta käsin käytettävä kytkin ja toisaalta automaattinen kytkin. Kommenttina toteaisimme tähän, että patenttivaatimuksen sanamuoto ei ota tähän asiaan kantaa, joten suoja-alaa ei tulisi rajata tällaisella tulkinnalla.

Lisäksi tuomiossa katsottiin, että patenttiselityksen mukaan keksinnön mukainen sähkölämmitysjärjestelmä oli tarkoitettu käytettäväksi silloin kun haluttiin sähkölaitoksen kuormitushuipun aikana lyhytaikaisesti rajoittaa asiakkaan ottamaa lämmitystehoa aiheuttamatta kuitenkaan asiakkaalle haittaa. Tämä toteutettiin ensinnäkin siten, että lämmityskuorma jaettiin kahdeksi erilliseksi lämmityselementiksi, ja toiseksi niin, että termostaatti oli kytketty lämmityspiiriin ohjaamaan yhtä aikaa molempia lämmityselementtejä sekä kolmanneksi liittämällä yhdistelmään katkaisulaite, joka termostaatista riippumatta oli sovitettu katkaisemaan toisen lämmityselementin virransyöttö sulkuajaksi. Päätös jatko, että loukkaavaksi väitetyllä tuotteella ei pyritty rajoittamaan asiakkaan ottamaa lämmitystehoa sähkölaitoksen kuormitushuipun aikana eikä se muutoinkaan muodostanut patentin keksinnöllistä ajatusta. Loukkaavaksi väitettyyn tuotteeseen

kuului kaksi lämmityselementtiä, termostaatti ja käsin ohjattava vaihtokytkin.

Komenttina toteaisimme tähän, että patenttiselitystä käytettiin suoja-alan supistamiseen tavalla, joka perustuu suuntaviiva-ajatteluun. Jos tulkinta olisi tehty siten, että vaatimukset määräävät suoja-alan ja selitys on ainoastaan vaatimuksen sisältämien termien tulkinnan apuväline, olisi lopputulos ollut toisenlainen. Kyseessä olisi ollut patentinloukkaus.

Tapauksen analyysistä ja johtopäätöksistä voisi oikeastaan jättää patenttivaatimuksen kokonaan pois, koska sille ei ole annettu käytännössä lainkaan painoarvoa. Tapauksen oikeudelliset ohjeet ovat omiaan luomaan huomattavaa oikeudellista epävarmuutta loukkausta ja patentin suoja-alaa tulkittaessa.

## 5 Lokari-tapaus (KKO 1981 II 184)

Oikeuskäytännössä ei ole suinkaan aina nojaututtu niin sanottuun suuntaviiva-ajatteluun. Esimerkki tästä on klassinen lokari-tapaus.

Alkuperäinen patenttivaatimus kuului seuraavasti:

”Sisälokasuoja auton etulokasuojassa, tunnettu siitä, että lokasuoja on kokonaan suojattu metallikumilevyllä tai muulla näitä vastaavalla.”

Patenttisuojaa haettiin siis alun perin erittäin laajasti. Käytännössä vaatimus olisi suojannut lähes minkä tahansa sisälokasuojan. Patenttinviraston tutkijan mukaan tällainen vaatimus ei sisältänyt patentoitavaa keksintöä, koska näin laajasti määritelty keksintö oli tunnettu aiemmasta (patentti)julkaisusta.

Hakija joutui muuttamaan patenttivaatimusta useaan kertaan. Vaatimuksen suoja-alaa supistettiin hakemusmenettelyssä useaan kertaan, jotta hakemus täyttäisi patentoitavuuden edellytykset eli uutuuden ja keksinnöllisyyden lähimpään tunnettuun tekniikkaan nähden.

Myönnetyn itsenäisen patenttivaatimuksen (patentti 36 180) lopullinen sanamuoto kuului:

”Auton etulokasuojan sisäpuolelle sijoitettava levyaineinen lisälokasuojaja (1) tunnettu siitä, että ilmavirtauksen aikaansaamiseksi lisälokasuojaja ja varsinaisen lokasuojan välille on lisälokasuojaja (1) siten sovitettu, että sen etuseinämä alaosaan päättyy kauhamaiseen osaan (3) varsinaisen lokasuojan etualareunaa alempana.”

Patenttivaatimusta supistettiin siis huomattavasti lähimmän tunnetun tekniikan vuoksi, nimittäin yhdysvaltalaisen patentin nro 3086794. Tämä patentti toi julki tekniikan, jossa lisälokasuojaja ei ulotu varsinaisen lokasuojan alapuolelle eikä se näin ollen saa aikaan kyseistä erikoista ilmavirtausvaikutusta (joka siis aikaansaadaan nimenomaan etuseinän alapuolelle ulottuvalla kauhamaisella osalla).

Myös patenttiselitys supistettiin vastaamaan uutta patenttivaatimusta. Patentin loukkauskanne nostettiin Helsingin raastuvanoikeudessa 1970-luvun lopulla.

Olemme tutustuneet jutun laajaan asiakirjamateriaaliin sekä analysoineet kuvia loukkaavaksi väitetyistä lokarista vaatimuksen vastaaviin piirteisiin ”piirre piirteeltä” verraten. Loukkaavaksi väitetty lisälokasuojaja vastaa patenttivaatimuksen piirteitä *lukuun ottamatta neljää viimeistä sanaa ”varsinaisen lokasuojan etualareunaa alempana”*. Kuvien perusteella loukkaavaksi väitetyn lisälokasuojan etuseinämän alaosa päättyi kauhamaiseen osaan. Lisälokasuojaja ei kuitenkaan ulottunut kauhamaiselta osaltaan tai muutenkaan varsinaisen lokasuojan etualareunaa alemmaksi.

Vaatimuksen sanamuodon mukaista loukkausta tutkittaessa luetaan itsenäisiä patenttivaatimuksia, selitystä voidaan käyttää tulkinnan apuvälineenä eli erityisesti selvittämään vaatimuksen sisältämiä termejä. Vertailu on luontevinta tehdä vertaamalla vaatimuksen jokaista piirrettä loukkaavaksi väitetyn tuotteen vastaavaan piirteeseen. Sanamuodon mukainen loukkaus on selvästi olemassa, mikäli vastaavuus löytyy jokaisen piirteen osalta.

Patenttiselityksestä tai tunnetusta tekniikasta ei ole tällaisessa tilanteessa tulkinta-apua tutkittaes-

sa sanamuodon mukaista loukkausta. Kun tiettyä piirrettä ei loukkaavaksi väitetyistä tuotteista löytenyt, nousi esille kysymys niin sanotusta ekvivalenssitulkinnasta. Itsenäisen patenttivaatimuksen käsittämä suoja oli siis suppeampi kuin loukkaavaksi väitetyn tuotteen sisältämät piirteet.

Patentin suoja-alaa tulkittaessa ei tulisi liian kevyin perustein tai liian nopeasti hypätä selityksen, piirustuksen tai jopa tunnetun tekniikan tulkittamiseen. Kuten todettua, loukkaavaksi väitetty lisälokasuojaja vastasi patenttivaatimuksen piirteitä lukuun ottamatta neljää viimeistä sanaa ”varsinaisen lokasuojan etualareunaa alempana.” Kuvien perusteella loukkaavaksi väitetyn lisälokasuojan etuseinämän alaosa päättyi kauhamaiseen osaan. Vain tältä osin on arvioitava, olisiko kirjallisen tulkinnan ja loukkaavaksi väitetyn piirteen eroavuus ekvivalentti.

Miten ekvivalenssi patenttioikeudellisesti määritetään? Lähtökohtaisesti voidaan erottaa kaksi eri mallia.

1) Ensinnäkin ekvivalenssi on olemassa, jos loukkaavaksi väitetty piirre a) tekee oleellisesti saman toiminnon b) oleellisesti samalla tavoin ja c) saa aikaan oleellisesti saman lopputuloksen kuin vaatimuksessa määritelty piirre.

2) Toisekseen voidaan tarkastella, olisiko alan ammattimiehelle *ilmeistä*, että loukkaavaksi väitetty piirre aikaansaa saman lopputuloksen kuin vaatimuksessa määritelty piirre. *Ekvivalenssi on toisin sanoen olemassa, mikäli loukkaavaksi väitetyn piirteen ja vaatimuksessa määritellyn piirteen välinen ero ei ole keksinnöllinen*. Määriteltäessä ekvivalenssia keksinnöllisyystarkastelu on siis olennainen oikeudellinen kriteeri.<sup>13</sup>

Historiallisesti tarkasteltuna Yhdysvallat on omaksunut lähinnä 1-kohdassa määritellyn tarkastelumallin, kun taas Euroopassa on sovellettu alan ammattimiehen arvioon viittaavaa mallia 2. Joissakin maissa, kuten Isossa-Britanniassa, ekvivalenssi-ajattelua ei sellaisenaan ole toistaiseksi hyväksytty. EPC 2000 tulkintaprotokollan myötä lienee kuitenkin

<sup>13</sup> Ks. myös esim. The basic proposal by the WIPO from 1991 for the 'Treaty supplementing the Paris Convention as far as patents are concerned', Art. 21(2)(b).

kin odotettavissa, että Isossa-Britanniassa seurataan Saksan oikeuskäytäntöä ja laajennetaan suoja-ala koskemaan myös ekvivalentteja ratkaisuja. Yleensäkin kirjallisuudessa on todettu, että Ison-Britannian ja Saksan oikeus ovat lähentyneet tai ainakin lähentymässä toisiaan. Saksassa painotetaan yhä enemmän vaatimuksen merkitystä, kun taas Isossa-Britanniassa on pehmennetty aiemmin vallinnutta ankaran kirjaimellista tulkintaa. Tämä kehitys on täysin sopusoinnussa Art. 69 EPC ja sen tulkinta-protokollan kanssa.

Nämä ekvivalenssimallit eivät kuitenkaan mielestämme ole toisensa poissulkevia, vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä. Keksinnöllisyystarkastelu sopii molempiin malleihin, koska 1-mallin kohdissa a–c esiintyy epäselvä termi ”oleellinen”, jota usein käytetään keksinnöllisyystarkastelussa. Lisäksi 1-tarkastelumallin käsitteet toiminto, tapa ja lopputulos ovat itse asiassa keksinnöllisyystarkastelun osia. Kohdassa 2 mainittu ilmaisu ”alan ammattimiehelle ilmeistä” on sama kuin keksinnöllisyysarviointi. Ymmärrämme siis, että ”ekvivalenssia” ei ole ainakaan silloin kun loukkaavaksi väitetystä tuotteesta on piirre, joka on keksinnöllinen vaatimuksessa yksilöityyn piirteeseen nähden.

Korkeimman oikeuden lokari-tapauksessa (KKO 1981 II 184) antama tuomio perustuu mielestämme monin tavoin yllä esitettyyn oikeudelliseen ajatteluun, vaikka tuomiossa ei tätä täsmällisesti ilmaistakaan.

Korkein oikeus otti ensinnäkin kantaa kirjalliseen loukkauksen olemassaoloon. Oikeus lausui, ettei kyseessä ollut kirjallinen loukkaus: ”[a]uton korirakenteesta ulkonevaa ilmavirtaa ohjaavaa tai kiihdyttävää osaa ei Datsun-autojen sisälokasuojissa ole.” Toisin sanoen Datsun-autojen sisälokasuojissa ei ollut ”etuseinämän alaosaan päättyvää kauhamaista osaa varsinaisen lokasuojan *etualareunaa alempana*” (kuten patenttivaatimus kuului).

Korkein oikeus otti myös kantaa väitettyyn ekvivalenssiin lausumalla: ”patentti koskee sellaista lisälokasuojaa, jonka auton korista ulkoneva osa *on omiaan* ohjaamaan ja kiihdyttämään ilmanvirtausta solassa.” Koska Datsun-autoissa

ei ollut tällaista rakennetta, patenttia ei KKO:n mukaan ollut loukattu.

Ekvivalenssi ei toisin sanoen tullut kyseeseen, koska Datsun-autojen lisälokasuojia ei aikaansaanut samaa teknistä vaikutusta eli oleellisesti samaa lopputulosta. KKO otti ekvivalenssia arvioidessaan huomioon hakemusvaiheessa tehdyt supistukset sekä lähimmän tunnetun tekniikan tason.

Lähimmästä tunnetusta tekniikasta ilmeni, että lisälokasuojia ja ilmavirran vaikutus lisälokasuojan ja varsinaisen lokasuojan välillä oli tunnettua tekniikkaa. *Keksinnöllisyys eli tekniset vaikutukset syntyivät siis nimenomaan kauhamaisten osan sijoittamisesta etualareunaa alemmaksi.*

Kyseessä ei siis ollut ekvivalenttinen ratkaisu: *alan ammattimiehelle ei olisi ollut ilmeistä, että kauhmainen osa tulisi sijoittaa juuri etualareunaa alemmaksi.* Keksinnöllistä olisi siis juuri kauhamaisten osan sijoittelu. *Pelkkä kauhmainen etualareuna ei ollut omiaan ohjaaman ja kiihdyttämään ilman virtausta solassa.*

Lokari-tapaus ei ole mielestämme niinkään esimerkki patenttiselityksen tai piirustusten käytämisestä patenttivaatimusten ”käsittämiseksi”, vaan kyse on virastokäsittelyhistorian merkityksestä ja sen yhteydessä tehdyistä patenttivaatimusten supistamisesta lähimpään tunnettuun tekniikkaan nähden (”prosecution history estoppel”), vaatimusten sanamuotojen mukaisesta tulkinnasta sekä ekvivalenssitulkinnasta. Kysymys oli siis siitä, että patentti oli saatu voimaan vain hyvin suppeasti kirjoitetussa muodossa.

Lokari-tapauksessa annetut oikeusohjeet ovat mielestämme edelleen ajankohtaisia. Jos tuomioistuinten tulkittavaksi tulisi nyt vastaava patentin loukkaus, olisi lopputulos ja päätelmät todennäköisesti täsmälleen samat.

## 6 Putkenkiinnitin-tapaus (”Simuloitu oikeudenkäynti”)

Patentti-insinöörit r.y. järjesti syksyllä 2006 seminaarin otsikolla ”Simuloitu oikeudenkäynti”. Simuloitu patenttiloukkausoikeudenkäynti koski

eurooppapatenttia EP 319 521 B1 ja sitä loukkaavaksi väitettyä putkenkiinnitintä. Tilaisuudessa simuloitiin lyhyt valmisteluistunto ja sitä seuraava välitön pääkäsittely. Kun tuomioistuin siirtyi päätöksentekoon, osanottajat saivat toimia ”valamiehinä”, joilta pyydettiin äänestysratkaisua siihen, oliko kyseessä patentin loukkaus vai ei.

Tapaus on ollut myös osa Strasbourgin yliopiston yhteyteen perustetun CEIPIn ”Patent Litigation in Europe” -opetusmateriaalia. Kyseessä on vaikea rajanvetotapaus, eivätkä asiantuntijat ole yksimielisiä jutun lopputuloksesta.

Koska kyseessä on eurooppapatentti, joka on saatettu voimaan Suomessa, tulee asiassa huomioida Euroopan patenttisopimus (EPC). Art. 64(3) EPC:n mukaan eurooppapatentin loukkaus käsitellään kansallisen lain mukaan. EPC asettaa kuitenkin säännöksiä esimerkiksi patentin suoja-alasta (Art. 69 EPC mukaan lukien sen tulkintaprotokolla). *Tältä osin patentin loukkaukseen ei sovelleta Suomen patenttilakia.* Lisäksi EPC asettaa säännöksiä käännöksen autenttisuudesta eli todistusvoimaisuudesta (Art. 70 EPC:n mukaisesti).

Vuoden 1973 Art. 69 EPC:n sanamuodon mukaan vaatimuksen käsitteet (”terms”, ”Inhalt”) määräävät patentin suoja-alan. Uudistetun EPC:n eli EPC 2000:n mukaan, joka tulee voimaan viimeistään 13.12.2007, *vaatimukset määräävät patentin suoja-alan*, mutta selitystä ja piirustuksia voidaan käyttää tulkittaessa vaatimuksia. Aiempi sanamuoto aiheutti tulkintaongelmia. Tarkoituksena oli selvittää kielellisistä eroavaisuuksista aiheutuvia tulkintaongelmia. Käsite ”terms” viittaa tietyn käsitteen kirjaimelliseen tulkintaan, kun taas saksalainen käännös ”Inhalt” viittasi laajempaan tulkintaa eli ”sisältöön”.

EPC:n uusi sanamuoto sijoittunee edellisten väliin ja korostanee vaatimusten ensisijaista merkitystä patentin suoja-alaa tulkittaessa. *Art. 69:n tulkintaprotokollan mukaan suoja-alaa ei määrää yksistään vaatimusten ankara sanatarkka merkitys. Toisaalta vaatimukset eivät ole pelkästään suuntaa antavia sille, miten alan ammattimies selityksen ja piirustuksen tulkitsisi.* Kyse on näi-

den ääripäiden välimaastosta, jossa patentinhaltijalle taataan kohtuullinen suoja ottaen kuitenkin huomioon kolmansien osapuolten intressi oikeusvarmuuteen ja ennakoitavuuteen.

EPC 2000:n tulkintaprotokollaan on lisätty tulkintaohje ekvivalenteista. Tämän mukaan suojan laajuutta määrättäessä tulee myös huomioida mikä tahansa elementti, joka on ekvivalentti vaatimuksissa määrätuille elementeille. Tulkintaprotokolla ei kuitenkaan tarkenna mitä ekvivalenssilla tarkoitetaan tai miten se määritellään. Putkenkiinnitin-tapauksessa nousi esille sekä patenttivaatimusten kirjallinen tulkinta että ekvivalenssitulkinta.

Itsenäinen patenttivaatimus kuului seuraavasti:

1. Putkenkiinnitin, joka koostuu rengasmaisesta kaaresta (12), jossa on vähintään yksi aukko, joka on suljettavissa kiristysruuvilla (10), joka ruuvi on kiinnitetty toiselta puolen kierrekappaleeseen ja jonka kanta (24) menee toiselta puolelta kaaren (12) laipassa (20) olevan reiän (36) läpi ja on siihen kiinnitettävissä, tunnettu siitä, että kiristysruuvin (10) kanta (24) on työnnettävissä laipassa (20) olevan reiän (36) läpi ruuvin pituussuuntaisen akselin suunnassa ja sitä pitää paikallaan ennen kiristämistä kannan (24) ja laipan (20) väliin tuotu toisesta päästä avoimeksi pitkänomaiseksi uraksi (40) valmistettu aluslevy (38).

Lisäksi patenttiin kuuluivat epäitsenäiset vaatimukset 2–4.

Itsenäinen patenttivaatimus on laaja ja lähimmän tunnetun tekniikan julkaisu, nimittäin US-patentti 2294240, voi olla jopa uutuuden este kyseiselle vaatimukselle. Asiantuntijoiden kesken ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä tästä asiasta. Tämän tyyppiset kysymykset ja erityisesti tunnetun tekniikan merkitys patentille ovat kuitenkin asioita, jotka kuuluvat ensisijaisesti ratkaistavaksi mitätöintikanteen, väitteen tai patentin hakemisen yhteydessä, eivätkä loukkausosoikeudenkäynnissä.

Loukkausoireidenkäynnissä vaatimukset ovat päteviä ja voimassa olevia, jos niitä ei ole kokonaan tai osittain mitätöity (pätevyysoletama). Tästä syystä olisi tarvetta sille, että *kolmannella osapuolella* olisi mahdollisuudet mitätöidä patenteista liian laajoja vaatimuksia. Hyvänä esimerkkinä toimivasta järjestelmästä voidaan mainita amerikkalainen re-examination-järjestelmä tai esimerkiksi suomalaista hyödyllisyysmallia koskevat mitätöintisäännökset. Uusi EPC 2000 mahdollistaa EP-patentin osittaismitätöinnin vaatimusmuunnoksella oikeudenkäynnissä, mutta oikeus on taattu patentin haltijalle.<sup>14</sup>

Simulaatio-oikeudenkäynnin kohteena olleessa tapauksessa loukkaavaksi väitetty tuote oli putken kiinnitin, joka kiristyy seuraavasti. Kiristimen laipassa, josta ruuvien pää työntyy lävitse, on aluslevy (eli priikka), joka on kiinnitetty laippaan heiluvasti. Aluslevyissä on ura. Kun ruuvien pää menee kiristimen laipassa olevan reiän lävitse, ruuvien pää heilauttaa aluslevyä (eli priikkaa) ja työntyy aluslevyn ohitse. Tällöin aluslevy heilahtaa ja ruuvi työntyy aluslevyn uraan siten, että ruuvien pää jää kiristysasentoon aluslevyn taakse. Aluslevy on siis heiluvasti kiinnitetty laippaan ja kun ruuvia kiristetään, aluslevy jää ruuvien päiden ja laipan väliin. Ruuvi on tällöin siis aluslevyn urassa.

Loukkaavaksi väitetystä tuotteesta löytyvät hyvin selkeästi itsenäisen patenttivaatimuksen piirteet seuraavaa lukuun ottamatta: ”ja sitä pitää paikallaan ennen kiristämistä kannan (24) ja laipan (20) väliin tuotu toisesta päästä avoimeksi *pitkänomaiseksi* uraksi (40) valmistettu aluslevy (38).”

Ero patenttiin oli siis se, miten aluslevy kyseiseen putkenkiinnittimeen liittyy. Patentin mukaan aluslevy on tuotu ruuvien kannan ja laipan väliin pitkänomaisen uran avulla, kun taas loukkaavaksi väitettyssä tuotteessa aluslevy heilahtaa ruuvien

kannan ja laipan väliin kiinnityksen ja aluslevyn muodon vuoksi.

Patentissa on kuvattu pitkänomainen ura, kun taas loukkaavaksi väitettyssä tuotteessa aluslevyissä on kyllä lovi tai ura, muttei kovin pitkänomainen. Tämä johtuu hieman eroavista kiritystavoista. Loukkaavaksi väitettyssä tuotteessa aluslevy voi heilahtaa saranassaan ja työntyä ruuviin kannan taakse hieman pienemmällä uralla.

Tapauksen tekee mielenkiintoiseksi se, että loukkauksen olemassaolo riippuu näinkin pienestä erosta ja vaikeista rajanvedoista, jotka jakavat asiantuntijoiden mielipiteet. Epäselväksi kysymykseksi muodostuu erityisesti se, onko loukkaavaksi väitettyssä tuotteen aluslevyissä oleva ura määriteltävä ”pitkänomaiseksi”, kuten patenttivaatimuksessa lukee. Simulaatio-oikeudenkäynnissä ”valamiehinä” toimineet asiantuntijat eivät olleet tästä asiasta yksimielisiä.

Toinen epäselvä kysymys tapauksessa on vaatimukseen kirjoitettu laaja termi ”väliin tuotu”. Saksalaisessa alkuperäistekstissä käytetty termi on ”eingeführt” eli pikemminkin suppeampi määritelmä ”väliin työnnetty”.<sup>15</sup> Joidenkin asiantuntijoiden mielestä kyseessä on sanamuodon mukainen loukkaus, koska yllä mainitut eroavaisuudet ovat luonteeltaan ”vähäisiä”.

Miten patenttivaatimus on käsillä olevassa tilanteessa tulkittava? Tässä tilanteessa on ensin patenttiselityksestä tai piirustuksista on tutkittava, miten kyseisiä termejä *tulkitaan*. Kysymys ei kuitenkaan Art. 69 EPC:n mukaan ole vaatimusten ”käsittämisestä” sen mukaan, miten alan ammattimies tunnetun tekniikan, yleisen teknisen tietämyksen, keksinnön tuottamien hyötyjen haittojen yms. seikkojen valossa sen ymmärtäisi.

Selitys ja piirustus eivät kuitenkaan näytä antavan selkeitä ohjeita, miten esimerkiksi käsi-

<sup>14</sup> (Art. 138(2) & (3) EPC 2000; uusi osittaismitätöintisäännös vaatimusmuunnoksella. Vrt. hallinnolliseen rajoittamiseen Art. 105 a ja b EPC 2000).

<sup>15</sup> Art. 70(1) EPC:n mukaan autenttinen teksti on saksa. Koska termi on patentin validoinnin yhteydessä käännetty laajemmin, ei ole poissuljettua, että suoja-ala on tältä osin mitätön (ks. patenttilaki 70 j §, 52 §, 70 p §).

te ”pitkänomainen ura” tulisi tulkita. Selitys pikemminkin vaikenee asiasta ja siinä käytetään kyseistä hyvin epämääräistä termiä. Kyseessä on relatiivinen termi, jolla ei selvästi ole tunnettua merkitystä kyseessä olevalla teknisellä alalla. Tältä osin on siirryttävä ekvivalenssitarkasteluun. Kysymys kuuluu: olisiko alan ammattimiehelle ilmeistä, että loukkaavaksi väitetty piirre ”aluslevyn aukko” aikaansaa saman lopputuloksen kuin vaatimuksessa määritelty piirre ”pitkänomainen ura”. Toisin sanoen voidaan pohtia, onko näillä kahdella ratkaisulla keksinnöllinen ero. Kyseisessä tapauksessa loukkaavaksi väitetystä teknisestä ratkaisusta oli itse asiassa jätetty eurooppapatenttihakemus 23.8.1990. Tässä tunnettuna tekniikkana on pidetty eurooppapatenttia EP 319 521 B1 eli tässä käsiteltävä putkenkiinnitinpatentti, jonka hakemispäivä oli 7.12.1985.

EPO myönsi patentin loukkaavaksi väitetyille ratkaisulle eli EPO piti näiden kahden ratkaisun välistä eroa keksinnöllisenä. Toisin sanoen kyseinen *ero ei ollut alan ammattimiehelle ilmeinen*. Tätä voidaan pitää melko vahvana indisiona siitä, että alan ammattimiehelle ei olisi ilmeistä, että loukkaavaksi väitetty piirre ”aluslevyn aukko” aikaansaa saman lopputuloksen kuin vaatimuksessa määritelty piirre ”pitkänomainen ura”. Ekvivalenssitulkinnalle ei siis olisi sijaa eikä loukkausta olisi.

Vaikka edellä mainittu arviointi tehtiin noin viisi vuotta eurooppapatentin EP 319 521 B1 efektiivisen päivämäärän jälkeen, tällä ei tässä tapauksessa ole merkitystä, koska eroa on edelleen pidetty keksinnöllisenä.

Mikäli eroa ei olisi pidetty keksinnöllisenä, olisi syytä ehkäpä arvioida, miten tekniikka on tämän ajan jakson välillä kehittynyt. Kuten sanottua EPC ei ota kantaa, miten tätä asiaa tulisi ekvivalentin osalta käsitellä.

Yksimielisyyttä siitä, arvioidaanko ekvivalenssi efektiivisen (hakemis- tai etuoikeuspäivän) vai loukkauspäivämäärän mukaisesti, ei vallitse Euroopassa. Tätä ongelmaa ei ole Suomessa ratkaistu.

Vaikka usein esitetään, että relevantti ajankohta olisi yllä mainittu efektiivinen päivämäärä, emme voi selkeästi yhtyä tähän käsitykseen. Sanottu mah-

dollistaisi sen, että patentti voitaisiin kiertää käyttämällä selvästi ekvivalenttia piirrettä, joka on tullut tunnetuksi vasta efektiivisen päivämäärän jälkeen. Relevantti päivämäärä on käsityksemme mukaan siis *loukkauspäivämäärä*.

Yleensäkin voidaan todeta, että olennaista olisi miettiä vaatimusta ja sen eroa loukkaavaan tuotteeseen nähden edellä mainittujen ekvivalenssiperaatteiden (ekvivalenssiajattelun avulla) ja arvioida, onko ero keksinnöllinen. Keksinnöllisyysajatteluhan huomioi ajallisen aspektin eli tekniikan kehittymisen.

Vielä vaikeammalta kysymykseltä vaikuttaa se, miten termi ”väliin tuotu” / ”väliin työnnetty” on tulkittavissa. Selitys ei myöskään tältä osin selkeästi määrittele, miten termi on tulkittavissa. Selitys kuvaa ainoastaan yhden sovelluksen (suoritusmuodon), jossa kiristys tapahtuu siten, että ruuvin kannan ja laipan väliin työnnetään aluslevy. Kyseisessä suoritusmuodossa on myös olennaista se, että ruuvi on pituudeltaan lyhyt, jolloin kiristin on helppo sulkea työntämällä *ruuvin kannan ja salvan väliin* kyseinen aluslevy. Loukkaavaksi väitetyssä tuotteessa kyseessä oli selkeästi pidempi ruuvi, koska ruuvin kannan täytyy työntyä vinosti saranoidun aluslevyn taakse lukittuakseen. Toisaalta tällöin aluslevy kyllä jää ruuvin kannan ja laipan väliin. Tämä ominaisuus (”väliin tuotu”) lienee kuitenkin löydettävissä loukkaavaksi väitetyin tuotteen piirteistä: patenttivaatimus ei ota kantaa ruuvin pituuteen. Vaikka patentin yhteenveto ja ainut suoritusmuoto kuvaavat lyhyen ruuvin ja sen vieläpä oleellisena piirteinä, lähtökohtana on kuitenkin se, että vaatimus, ei selitys, määrää patenttisuojan laajuuden. Koska edellä mainittua piirrettä ”pitkänomainen ura” ei kuitenkaan löydy loukkaavaksi väitetystä tuotteesta, on mielestämme todennäköistä, että kyseessä ei ole patentin loukkaus.

Tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten hienojakoinen terminologinen ero vaikuttaa suoja-alan tulkintaan. Jos termin ”väliin tuotu” sijaan autenttiseksi määritellään ”väliin työnnetty” on kyseessä teknisesti huomattavasti suppeampi käsite, joka kattaa vähemmän. Lähinnä tällä

perusteella saksalainen tuomioistuin katsoi, ettei patenttia loukata.<sup>16</sup>

Tapaus osoittaa, että nykyisin Saksassakin patenttivaatimuksen piirteillä on keskeinen merkitys suoja-alan tulkinnassa eikä vaatimusta enää pidetä lähtökohtana tai suuntaviivana sille, miten alan ammattimies keksinnön kokonaisuudessaan ymmärtäisi. Selitykselle annettiin painoarvoa juuri siinä, miten vaatimuksen sanamuotoon sisältyvää käsitettä eli piirrettä tulisi tulkita. Erityisesti tulee siis huomata, että sanamuodon mukaista tulkintaa ei tehty tunnetun tekniikkaan perustuvalla analyysillä. Tunnettua tekniikkaa käytettiin sen sijaan analysoitaessa loukkausta ekvivalenttiin perustuen.

## 7 Lopuksi

Patentin suoja-alaa tulkittaessa itsenäisellä patenttivaatimuksella on huomattavasti enemmän merkitystä kuin kirjallisuudesta tai oikeuskäytännöstä on Suomessa toisinaan luettavissa. Patentin suoja-alaa tulkittaessa ei tulisi liian kevyin perustein tai liian nopeasti hypätä selityksen, piirustuksen tai jopa tunnetun tekniikan tulkitsemiseen.

Tämän tulisi heijastua vastaavasti kaikkiin patenttioikeudenkäynteihin (loukkaus, mitätöinti) siten, että argumentoinnin asiasta pitäisi liittyä itsenäiseen patenttivaatimukseen, sen piirteisiin ja sanamuotoihin sen sijaan, että väittely kohdistuisi johonkin epämääräiseen käsitteeseen kuten ”kannepatentin mukaiseen keksintöön”, ”patentin keksinnölliseen ajatukseen”, ”patentin mukaiseen laiteeseen (tai menetelmään)” yms.

Lisäksi loukkausosoikeudenkäynnissä tuomioistuimella ei käsityksemme mukaan ole toimivaltaa tutkia patentin voimaansaattamiskelpoisuutta eli sitä, onko patentti mitätön.

Edellä sanotussa olemme korostaneet, että patenttivaatimuksen muotoilu on hakijan oma valinta eikä siinä tapahtuneita erehdyksiä voida jälkikäteen laajasti korjata. Oikeusvarmuus ja oikeudenkäytön yhtenäisyys edellyttävät, että vaatimukset määräävät suoja-alan.

On muistettava, että Art. 69 EPC:n mukaan patenttivaatimukset *eivät ole suuntaviivoja sille, miten alan ammattimies keksinnön (vaatimukset) selityksen ja piirustusten ja jopa tunnetun tekniikan valossa tehtävän kokonaisarvioinnin puitteissa käsittää*. Tällainen ajattelutapa on lähtöisin Saksasta ja vallitseva siellä vuoteen 1978 asti. Art. 69 EPC:n tulkintaa on terävöitetty painottamalla tulkintapöytäkirjassa, että patentin suoja-ala määritetään vaatimusten tulkinnalla eikä niiden ”käsittämällä”. Tässä mielessä Suomen patenttilain 39 §:n sanamuoto on jossain määrin ristiriitainen Art. 69 EPC:n kanssa. Sana käsittäähän viittaa edellä mainittuun suuntaviiva-ajatteluun, jolle löytyy tukea 1960-luvun lainvalmistelutöistä.

Tuoreemmissa lainvalmistelutöissä painotetaan sitä, että patenttilain 39 § tulkitaan samalla tavoin kuin Art 69 EPC, jota on siis sovellettava eurooppapatenttiin. Eurooppapatentin suoja-alan tulkintaan ei ole sallittua soveltaa patenttilain 39 §:ää eikä varsinkaan edellä mainittua suuntaviiva-ajattelua, joka on omiaan luomaan oikeudellista epävarmuutta ja monimutkaisia ja raskaita oikeudenkäyntejä.

*Jukka Palm – Tomi Konkonen*

<sup>16</sup> Judgement of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) of 2 March 1999.