

Ekvivalenssiselvitys; Patentin suojapiirin tulkinta Suomessa ja muissa maissa

KTM Julkaisuja
22/2004
Elinkeino-osasto



KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 4
00170 HELSINKI

Postiosoite

PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin (09) 16001
Telekopio (09) 1606 3666

Julkaisusarjan nimi ja tunnus

KTM Julkaisuja
22/2004

Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kati Lassila, DI M.Sc. Patent Attorney Borenus & Co Oy Ab, Helsinki		Julkaisu-aika Heinäkuu 2004
		Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö
		Toimielimen asettamispäivä
Julkaisun nimi Ekvivalenssiselvitys; Patentin suojapiirin tulkinta Suomessa ja muissa maissa		
Tiivistelmä <p>Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti helmikuussa 2003 epävirallisen työryhmän valmistelemaan Euroopan patenttisopimuksen vuoden 2000 uudistamiskirjaan sekä patenttilakisopimukseen liittymiseksi tarvittavaa lainsäädäntöä. Hallituksen esitys valmistellaan kauppa- ja teollisuusministeriössä virkatyönä yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.</p> <p>Euroopan patenttisopimuksen 69 artiklan (patenttisuojan laajuus) soveltamista koskevaan pöytäkirjaan on uudistamiskirjan myötä hyväksytty uusi artikla 2, jonka mukaan eurooppapatentin suojan laajuutta määriteltäessä on asianmukaisesti otettava huomioon osatekijät, jotka ovat ekvivalentit patenttivaatimuksessa määriteltyjen osatekijöiden kanssa. Suomen patenttilain patenttisuojan laajuutta koskeva 39 pykälä ei käytä termiä ekvivalenssi. Pykälän mukaan patenttivaatimukset määrittävät patenttisuojan laajuuden ja patenttivaatimusten käsittämiseksi voidaan käyttää selitystä apuna.</p> <p>Euroopan patenttisopimuksen uudistamiskirjaan otetun uuden ekvivalenssitulkintaa koskevan tulkintapöytäkirjan artiklan myötä on tarpeen selvittää aiheuttaako lisäys muutostarpeen Suomen patenttilain 39 pykälään. Tämän johdosta kauppa- ja teollisuusministeriö tilasi ulkopuolisen selvityksen, jonka tavoitteena oli selvittää onko tulkintapöytäkirjan uusi artikla aiheuttanut tai aiheuttamassa muutoksia muihin Euroopan patenttisopimuksen sopimusvaltioiden lainsäädäntöihin. Tämän lisäksi selvityksessä tarkasteltiin sitä, miten patenttisuojan laajuutta on tulkittu Suomessa ja eräissä muissa Euroopan patenttisopimuksen sopimusvaltioissa. Selvitys perustuu pääosin AIPPI:n (International Association for the Protection of Intellectual Property) puitteissa tehtyyn ekvivalenssia koskevaan kyselyyn sekä eri maiden patenttiviranomaisille lähetettyjen kyselyiden vastauksiin. Selvityksen perusteella näyttäisi siltä, että muiden Euroopan patenttisopimuksen sopimusvaltioiden kansallisiin lakeihin ei olla esittämässä muutoksia tulkintapöytäkirjan lisäyksen johdosta. On kuitenkin huomattava, että vasta 10 sopimusvaltiota on ratifioinut uudistamisasiakirjan tai liittynyt siihen.</p> <p>Selvitystä tullaan käyttämään hyväksi yllä mainitun kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän arvioissa lainmuutostarpeita Suomen patenttilain patenttisuojan laajuutta koskevaan 39 pykälään.</p> <p>Selvityksen on laatinut diplomi-insinööri, Patent Attorney, Kati Lassila patenttitoimisto Borenus & Co Oy Ab:ltä.</p> <p>KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Minna Tukiainen, puh. (09) 1606 3580</p>		
Asiasanat Teollisoikeus, patentit, Euroopan patenttisopimus, ekvivalenssi, patenttisuojan laajuus		
ISSN 1459-9376		ISBN 951-739-796-8
Kokonaissivumäärä 75	Kieli Suomi	Hinta 15 €
Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö		Kustantaja Edita Publishing Oy

Esipuhe

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti helmikuussa 2003 epävirallisen työryhmän valmistelemaan Euroopan patenttisopimuksen vuoden 2000 uudistamiskirjaan sekä patenttilakisopimukseen liittymiseksi tarvittavaa lainsäädäntöä. Hallituksen esitys valmistellaan kauppa- ja teollisuusministeriössä virkatyönä yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Euroopan patenttisopimuksen 69 artiklan (patenttisuojan laajuus) soveltamista koskevaan pöytäkirjaan on uudistamiskirjan myötä hyväksytty uusi artikla 2, jonka mukaan eurooppapatentin suojan laajuutta määriteltäessä on asianmukaisesti otettava huomioon osatekijät, jotka ovat ekvivalentit patenttivaatimuksessa määriteltujen osatekijöiden kanssa. Koska Suomen patenttilaki ei tunne käsitettä ekvivalenssi, tulee työryhmän selvittää myös aiheuttaako uusi tulkintapöytäkirjan artikla muutostarpeita Suomen patenttilainsäädäntöön.

Tämän johdosta kauppa- ja teollisuusministeriö tilasi ulkopuolisen selvityksen, jonka tavoitteena oli selvittää onko tulkintapöytäkirjan uusi artikla aiheuttanut tai aiheuttamassa muutoksia muihin Euroopan patenttisopimuksen sopimusvaltioiden lainsäädäntöihin.

Selvitystä tullaan käyttämään hyväksi yllä mainitun kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän arvioidessa lainmuutostarpeita Suomen patenttilain patenttisuojan laajuutta koskevaan 39 pykälään. Selvityksen on laatinut diplomi-insinööri, Patent Attorney, Kati Lassila patenttitoimisto Borenius & Co Oy Ab:ltä.

Sisällys

Esipuhe	5
Sisällys.	7
1 Selvityksen tavoite	9
2 Selvityksen sisältö.	10
3 Johdanto aiheeseen.	12
4 Epilady – esimerkkitapaus patenttisuojan tulkinnasta	14
5 Nykytila Suomessa	16
5.1 Patenttisuojan laajuus Suomessa	16
5.2 Suomen oikeuskäytäntö	17
5.3 Ekvivalenssi suomalaisessa kirjallisuudessa	19
6 Patentin suojapiiriä koskevat kansainväliset sopimukset ja harmonisointi.	21
6.1 Euroopan patenttisopimus; EPC	21
6.2 Euroopan patenttisopimuksen uudistamisasiakirja	21
6.3 WIPO:n harmonisointityö.	23
6.4 AIPPIn ekvivalenssia koskeva selvitys ja loppulausuma vuodelta 2003	23
7 Oikeuskäytäntö	25
7.1 Ruotsin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	25
7.2 Tanskan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	27
7.3 Saksan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö.	28
7.4 Ranskan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	29
7.5 Iso-Britannian kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö.	29
7.6 Hollannin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	31

7.7	Itävallan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	32
7.8	Espanjan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	32
7.9	Unkarin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	34
7.10	Tsekin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	34
7.11	Bulgarian kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	35
7.12	USA:n kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	36
7.13	Japanin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö	37
8	Yhteenveto	38
9	Johtopäätökset	40
	Lähteet	41
Liite 1	Kysymyssarja eri maiden patenttivirastoille	44
Liite 2	AIPPI Question 175 Working guidelines	45
Liite 3	Suomalaista oikeuskäytäntöä	53
Liite 4	Eri maiden yksityiskohtainen tarkastelu	57
	Miten ekvivalenssi määritetään ja rajataan?	58
	Mikä on ekvivalenssin tulkinta-ajankohta (etuoikeuspäivämäärä/käyttöpäivämäärä)?	62
	Mikä on patenttiselityksen merkitys patenttivaatimusten arvioinnissa?	64
	Miten olennaiset ja epäolennaiset osat ja johdanto-osa otetaan huomioon?.	65
	Kuinka laajalle ekvivalenttien suojapiiri tulkitaan ja ”file wrapper estoppel”?	67
	Onko olemassa lailla säädettyjä ekvivalenssin tulkintaohjeita? .	70
	Miten Art 69 EPC tulkitaan eri maissa?	71
	Onko ekvivalenssi aiheuttanut lakimuutoksia uudistamisasiakirjaan jo liittyneissä tai sen ratifioineissa EPC:n sopimusvaltioissa?	72
	Miten lainvalmistelutyöt etenevät muissa EPC:n sopimusvaltioissa?	73
	Miten ekvivalenssi koetaan käytännössä?	73

1 Selvityksen tavoite

Eurooppapatenttien myöntämisestä tehty yleissopimus eli Euroopan patenttisopimus (Convention on the Grant of European Patents; EPC) tuli voimaan vuonna 1977. Sopimuksella luotiin järjestelmä eurooppapatenttien myöntämiseksi sekä perustettiin Euroopan patenttijärjestö. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa patenttisuojan saaminen yhdellä patentinmyöntämismenettelyllä sekä luoda tiettyjä sääntöjä näin myönnettyjä patenteja koskien.

Euroopan patenttisopimuksen uudistamisasiakirja hyväksyttiin sopimusvaltioiden välisessä diplomaattikonferenssissa Münchenissä 29.11.2000. Diplomaattikonferenssin päätöisasiakirjalla sovittiin sopimusta muutettavaksi useissa kohdissa, noin sadassa artiklassa. Euroopan patenttioviraston hallintoneuvosto hyväksyi Euroopan patenttisopimukseen tehdyt muutokset kesäkuussa 2001 ja soveltamismääräykset joulukuussa 2002.

Euroopan patenttisopimukseen tehdyillä muutoksilla pyritään lisäämään Euroopan patenttioviraston toiminnan joustavuutta ja tehokkuutta. Muutetun sopimustekstin tavoitteena on huomioida kansainvälisen kehityksen aikaansaamat muutokset patenttioikeutta koskeviin määräyksiin. Uudistamisasiakirja ja soveltamismääräykset tulevat voimaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun 15 sopimusvaltiota on tallettanut ratifioimisasiakirjansa tai liittymisasiakirjansa, tai jos kaikki jäsenvaltiot ovat jättäneet ratifioimisasiakirjansa tai liittymisasiakirjansa, viimeisen ratifiointiasiakirjan jättämistä seuraavan 3. kuukauden 1. päivänä. Toistaiseksi 10 sopimusvaltiota on ratifioinut uudistamisasiakirjan tai liittynyt siihen.

Suomen patenttilaki (550/1967) on harmonisoitu Euroopan patenttisopimuksen mukaisesti. EPC:n uudistamisen myötä on selvitettävä, tarvitaanko myös Suomen patenttilakiin muutoksia. Pöytäkirjaan EPC:n 69 artiklan soveltamisesta on hyväksytty uutena käsitteenä ekvivalenssi patentin suojapiirin tulkinnassa, minkä vuoksi on tarpeen selvittää, miten ekvivalenssitulkintaa on sovellettu Suomessa ja muissa EPC:n jäsenmaissa. Kauppa- ja teollisuusministeriö tilasi selvityksen, jotta Suomen tilannetta voitaisiin arvioida muiden maiden suhteen päätettäessä siitä, aiheuttaako ekvivalenssin ottaminen EPC:n soveltamista koskevaan pöytäkirjaan muutoksia Suomen patenttilakiin. Koska patenttisuojaa on usein voimassa samassa muodossa useissa eri maissa, on selvitetty, onko eri maiden käytännössä olemassa yhtenäistä linjaa, jonka mukaan Suomen patenttilakia tulisi uudistaa. Tällöin niin patentinhaltija kuin kolmas osapuolikin saisi paremman varmuuden siitä, että mahdollisissa riitatilanteissa suojapiirin tulkinta on yhtenäistä eri maissa.

2 Selvityksen sisältö

Selvityksessä on tarkasteltu nykyistä patenttisuojan laajuuden tulkitsemiseen liittyvää patenttilainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä Suomessa, joissakin EPC:n sopimusvaltioissa (erityisesti Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniasa) ja vertailun vuoksi myös Yhdysvalloissa sekä Japanissa. Kansallisen oikeuskäytännön osalta on selvitetty, tarkoittaako ei-kirjallinen patenttivaatimusten tulkinta ekvivalenssia, eli tunnetaanko Suomessa ekvivalenssioppia ylipäätään. Muiden maiden oikeuskäytäntöjen osalta on selvitetty, miten ekvivalenssi määritellään ja rajataan, ekvivalenssin tulkinta-ajankohta, patenttiselityksen merkitys patenttivaatimusten arvioinnissa, patenttivaatimusten eri elementtien huomioiminen ym. Lisäksi on selvitetty, onko eri maissa havaittavissa yhdenmukaisia periaatteita siitä, miten punnitaan onko oikeudenloukkaus ekvivalenssiopin mukaan tapahtunut.

Selvityksessä on lisäksi tarkasteltu ekvivalenssin aiheuttamia mahdollisia lakimuutoksia uudistamisasiakirjan jo ratifioineissa EPC:n sopimusvaltioissa sekä kuvattu vireillä olevaa lainvalmistelutyötä joissakin muissa EPC:n sopimusvaltiossa.

Selvityksessä on käytetty lähteinä pääasiassa eri maiden viranomaisille lähetetyn kyselyn vastauksia sekä AIPPI:n (International Association for the Protection of Intellectual Property) kansallisten työryhmien antamia kysymyksen Q 175 (The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection) vastauksia. Liitteessä 1 on kysymyssarja, johon pyydettiin mielipidettä selvityksen kohteina olevien maiden virastoista. Liitteessä 2 on AIPPI-kysymyksen ohjeistukset. AIPPI-kysymyksessä pohdittiin ekvivalenttien ja käsittelyaineiston merkitystä patentin suojapiirin määrittämisessä eri maissa. AIPPI:n vastauksia hyödynnettiin selvityksessä laajasti, koska niiden avulla saatiin aiheesta tuoreita mielipiteitä, jotka eri maiden kansalliset työryhmät olivat pohtineet vastauksia laatiessaan.¹

Selvitykseen antoivat omat kommenttinsa myös Kim Finnilä AWEK Industrial Patents Ltd Oy, Ben Rapinoja Borenius & Kemppinen Oy, Pia Hjelt Borenius & Co Oy Ab, Minna Tukiainen ja Heli Siukonen KTM, Maarit Löytömäki sekä Laila Jungfelt PRH.

Vaikka Suomessa ja useissa muissa selvityksen kohteena olleissa maissa termejä ”ekvivalenssi” ja ”ekvivalentti” ei ole sisällytetty voimassaolevaan lainsäädäntöön

¹ AIPPI:n kysymyssarja ja vastaukset kokonaisuudessa on nähtävissä internet-sivulla www.aippi.org kohdassa Meetings: Lucerne: Committee meeting: Q 175.

eikä termien merkitystä ole tarkasti määritelty, selvityksessä on käytetty yksinkertaistamisen vuoksi näitä termejä kuvaamaan yleisesti tapauksia, joissa on arvioitu ovatko loukkaavaksi väitetyn kohteen elementit *samanarvoisia* patenttivaatimusten määritelmien kanssa, vaikka ne eivät kirjaimellisesti kata kyseistä vaatimusta.

3 Johdanto aiheeseen

Suomen patenttilain 39 §:n mukaan patenttisuojan laajuuden määrittävät patenttivaatimukset, lisäksi patenttivaatimusten ymmärtämisessä voidaan käyttää apuna selitystä. Riitatilanteissa loukkaavaksi väitetty tuote ei kuitenkaan välttämättä toteuta patenttivaatimusten sanamuotoa kirjaimellisesti, vaan jokin nimenomaisesti mainittu elementti on voitu korvata toisella. Tällöin patenttisuojan laajuutta tulkittaessa on arvioitava, onko korvaava elementti sellainen, että patenttia kuitenkin voidaan tulkita loukatun. Patenttisuojan laajuus ei näin ollen välttämättä rajoitu patenttivaatimuksen kirjaimelliseen muotoon, vaan on mahdollista, että suoja kattaa myös samanarvoisia elementtejä, joita ei ole esitetty patenttivaatimuksessa kirjaimellisesti. Tämä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, koska kolmannet osapuolet eivät voi varmuudella tietää mitä saa tehdä ja mikä taas on patentin perusteella kiellettyä. Patentinhaltijan ja kolmannen osapuolen oikeuksien tulisi olla tasapainossa.

Patenttivaatimuksen ei-kirjaimellisesti toistettuja elementtejä pidetään yleisesti ”ekvivalentteina”, jos ne toteuttavat suojatun keksinnön, eli toimivat teknisen ongelman ratkaisussa olennaisesti samanarvoisesti kuin patenttivaatimuksen kirjaimellisesti esitetty elementti. Oletetaan, että keksintö kohdistuu kahden kappaleen yhteen liittämiseen. Jos kyseessä on vain kappaleiden liittäminen toisiinsa, naula, ruuvi, liima ja tarranauha ovat keksinnön tarkoitukseen samanarvoisia. Jos taas keksinnölle on olennaista, että kappaleet voidaan rikkomatta irrottaa toisistaan, ruuvi ja tarranauha sopivat tähän tarkoitukseen eli ovat ekvivalentteja, mutta naula ja liima yleensä eivät. Toisaalta, jos keksinnölle on olennaista, että liitos vaikuttaa vain liitospintoihin, liima ja tarranauha toteuttavat tehtävän, kun sen sijaan naula ja ruuvi eivät. Näin ollen korvaavien elementtien samanarvoisuus riippuu korvatun elementin tarkoituksesta ja toiminnasta keksinnön mukaisen ongelman ratkaisussa.

Jos patenttivaatimuksissa kappaleiden yhteen liittäminen on ilmaistu toiminnallisesti eli ”funktionaalisesti” esimerkiksi termillä ”kiinnityselin”, kaikki edellä mainitut (naula, ruuvi, liima ja tarranauha) toteuttavat vaatimuksen kirjaimellisesti eikä loukkausarvioinnissa tarvitse soveltaa ekvivalenssiarviointia. Jos sen sijaan vaatimuksessa on liittämisen määrittämisessä käytetty tiettyä termiä ”naula”, on loukkausarvioinnissa tarkastettava, toteuttaako väitetyssä loukkaavassa tuotteessa tai menetelmässä oleva ruuvi, liima tai tarra liittämisen toiminnallisesti samanarvoisella tavalla eli ekvivalenttisesti.

Koska samanarvoisuus on suhteellinen ja osittain subjektiivinen käsite, on eri malleja kehitetty erilaisia malleja, niin sanottuja ekvivalenssioppeja toisensa korvaavien

elementtien samanarvoisuuden eli ekvivalenssin arvioimiseksi. Näillä on pyritty parantamaan objektiivisuutta ja ennakoitavuutta ei-kirjaimellisen patenttisuojan määrittämisessä.

Ekvivalenssitulkinta parantaa patentinhaltijan asemaa ja estää sen, että kolmas osapuoli voi kiertää patenttia tekemällä vain merkityksettömiä muutoksia patentin suojaamaan keksintöön. Toisaalta kolmannen osapuolen olisi pystyttävä patentin kuvauksen perusteella määrittelemään mahdollisimman tarkasti se raja, mitä patentti todella kattaa ja kuinka lähelle patenttivaatimuksia hän voi omissa toimissaan mennä. Ekvivalenssitulkintaa käyttäen patentin suoja voi kattaa alan ammattimiehelle ilmeisiä muunnoksia ja myös patentin hakemispäivän jälkeen kehitettäviä elementtejä, jotka voivat helposti korvata patentin suojaaman keksinnön elementin muuttamatta itse keksinnön ajatusta. Ekvivalenssitulkinta vaikeuttaa toisaalta kolmannen osapuolen asemaa, koska patentin rajaama suojapiiri voi muuttua arvaamattomasti. Kolmas osapuoli tarvitsee varmuuden siitä, että hän ei loukkaa toimiltaan patenttia ja voi esimerkiksi kehitellä patentin suojaamaa keksintöä eteenpäin loukkaamatta itse patenttia ja ettei patentinhaltija voi vaatia suojaa keksinnölle, jolle patentissa ei ole saatu yksinoikeutta. Kehitetyillä ekvivalenssioppeilla onkin pyritty tasapainoon, jolla luodaan oikeudenmukainen suoja patentinhaltijalle ja kohtuullinen oikeusvarmuus kolmansille osapuolille.

Suomessa patenttivaatimusten tulkinnassa ei ole kehittynyt varsinaista ekvivalenssioppia. Tuomioistuinten ratkaisuista on kuitenkin nähtävissä, että patenttivaatimuksia tulkitaan myös Suomessa eräin edellytyksin laajemmin kuin mihin pelkkä kirjaimellinen tulkinta antaisi aiheen. Tarkoituksena onkin selvittää, vastaako Suomen ei-kirjaimellinen tulkinta muualla sovellettavaa vastaavaa tulkintaa vai onko Suomella oma tapa tulkita patenttivaatimuksia.

4 Epilady - esimerkkitapaus patenttisuojan tulkinnasta

Patenttivaatimusten suojapiirin tulkinnan täsmällisyys on tärkeää kolmansille osapuolille, jotta he tietävät toimia siten, etteivät loukkaa patenteja. Ekvivalenssitulkinta hämärtää patenttivaatimusten suojapiirin kirjaimellisen määrittelyn ulkopuolelle, joten rajan tulkinta voi olla vaikeaa. Ekvivalenssitulkintaa on käytetty hyvin tunnetussa Epilady- eli Improver -tapauksessa monissa eri maissa. Tapauksessa kolmannen osapuolen todettiin joissakin maissa toimineen yksinoikeuden ulkopuolella, mutta toisissa taas loukkaavan patenttia, vaikka patenttia tulkittiin samojen EPC:n tulkintaohjeiden mukaan.

Epilady-tapauksessa kyseessä oli ihokarvojen poistamiseen tarkoitettu laite, joka oli suojattu patentilla EP nro 0101656. Kyseinen patentti oli saatettu voimaan useassa EPC:n jäsenvaltiossa. Patentti suojasi periaatteessa elektronisen laitteen, jossa oli kaareksi taivutettu pyörivä kierrejousi ”*helical spring*”. Jousen pyöriessä sen sisäpuoliset kierteet painautuivat yhteen ihokarvan ympärille ja vetivät ulospäin kiertyessään ihokarvan irti ihosta. Epiladyn valmistajan kilpailija Remington kehitti laitteen, jossa kierrejousen tilalla oli taipuisa kuminen sauva, jossa oli rakoja. Samoin kuin Epilady-laitteen jousen välit, raot sulkeutuivat ihokarvan ympärille ja vetivät ihokarvat irti sauvan pyöriessä ulospäin. Vaikka Remingtonin laite ei toteuttanut patenttivaatimuksia kirjaimellisesti, loukkaus oli mahdollinen ekvivalenssitulkinnan perusteella. Remingtonin laitteesta johtuneita patenttiriitoja käytiin useassa eri maassa ja eri maissa tultiinkin erilaisiin johtopäätöksiin siitä, loukkasiko kilpailijan laite patenttia. Englannissa ja Saksassa alemmissa oikeusasteissa päädyttiin eri tulokseen patentin loukkauksen suhteen, mutta molempien maiden ylemmät oikeusasteet muuttivat päätöksen taas päinvastaisiksi, jolloin lopputulos oli taas eri.

Iso-Britannian korkeimman valtakunnanoikeuden päätöksen² mukaan kilpailijan laite ei loukannut patenttia. Päätöksessä todettiin mm. että termille ”*helical spring*” ei voitu antaa laajaa yleistä tulkintaa. Lisäksi katsottiin, että ”*A rubber rod is not an approximation to or a minor variant of a helical spring, but rather a different thing which can in limited circumstances work in the same way.*” Päätöksessä todettiin

2 Improver Corporation and Others v Remington Consumer Products Ltd. and Others (Epilady) High Court of Justice, Chancery Division (Patents Court), 16/5/89

myös, että “*Nor can the spring be regarded as an ‘inessential’ or the change from metal spring to rubber rod as a minor variant.*”

Myöskään Itävallan päätöksen³ mukaan kilpailijan laite ei loukannut patenttia. Päätöksessä todettiin, että koska kierrejousen korvaaminen sauvalla, jossa on elastomeerisiä rakoja, vaati monimutkaisia pohdintoja, kilpailijan laitteen kehittäminen vaati suuremman askeleen kuin vain tekniikan tason tunnettujen elementtien yhdistämisen.

Useimmissa maissa oikeudet päättivät kuitenkin, että kilpailijan laite loukkasi patenttia ei-kirjaimellisen tulkinnan perusteella. Saksan hovioikeuden päätöksen⁴ mukaan patenttia loukattiin, koska kilpailijan laite oli “...*embodiment [is] of identical effect*”. Se seikka, että kilpailijan laite poisti karvan ihosta hieman eri tavalla kuin patentin mukainen laite oli ”...*also irrelevant to the consideration of identical effect...*”. Kilpailijan laite “...*is to be regarded as obvious...*”. Lisäksi todettiin, että “*The fact that this could be achieved ... was apparent from expert knowledge*”.

Italian päätöksen⁵ mukaan kilpailijan laite loukkasi patenttia, koska se “... *did not detract from the analogy of function*”, mutta katsottiin, että väitetty loukkauksen kohde oli ennemminkin ”epäitsenäinen keksintö kuin tekninen ekvivalentti”.

Hollannissa tehdyn päätöksen⁶ mukaan Remingtonin laite loukkasi patenttia, koska patentin laite ja Remingtonin laite “...*must be considered to be variations of each other...*”. Päätöksessä todettiin myös, että Remingtonin olisi pitänyt ymmärtää, että sanat ”*helical spring*” tulkittaisiin sellaisella abstraktion asteella, että se kattaisi heidän laitteensa.

3 Improver, Wienin hovioikeus, 31/7/89

4 Improver, Düsseldorfin hovioikeus, 21/11/91

5 Improver, Milanon tuomioistuin, 21/5/92

6 Improver Corp. V Beska BV ja Remington Products Inc., Haagin hovioikeus, 20/2/92

5 Nykytila Suomessa

5.1 Patenttisuojan laajuus Suomessa

Suomen patenttilain 39 §:n mukaan patenttivaatimukset määrittävät patenttisuojan laajuuden: ”*Patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten käsittämiseksi voidaan selitystä käyttää apuna*”. Lain mukaan patenttivaatimuksen määrittävät siis patenttisuojan laajuuden, mutta tulkintatilanteissa selityksestä voidaan etsiä lisäselvitystä siihen, mitä patenttivaatimukset todella kattavat.

Ruotsin, Tanskan ja Norjan patenttilaeissa on Suomen patenttilain 39 §:ää vastaavat määritelmät, koska näiden kaikkien nykyiset patenttilait pohjautuvat vuodelta 1963 olevaan yhteispohjoismaiseen patenttilainsäädäntötyöhön. Mietinnössä (NU 1963:6) todetaan⁷, että patenttivaatimuksella on patentin tulkinnassa keskeinen rooli. Patenttivaatimus on hakijan oma tahdonilmaisu eikä suoja voi ulottua sellaiseen, mikä ei ole luettavissa itse patenttivaatimuksesta.

Toisaalta ko. lainsäädäntötyössä painotetaan sitä, että kyseessä ei ole mikään vaatimuksen kirjaimellinen tulkinta vaan patenttivaatimuksen tulkinnassa voidaan hyödyntää selitystä ja hakemuskansiossa olevaa julkista aineistoa. Selityksessä on mahdollisesti annettu tarkka määritelmä, mitä jokin patenttivaatimuksen termi tarkoittaa, tai selityksessä on voitu esittää, että jollain termillä on patentissa tavallista laajempi merkitys. Selityksen merkityksestä tulkintavälineenä tehtiin Suomessa merkittävä päätös Lokari-jutussa (1981), jossa patenttisuojaa tulkittiin suppeasti patenttivaatimuksen mukaan keksinnön toiminnalliseen tarkoitukseen rajoittuvaksi huomioon ottaen patenttiselitys, hakemusajan tekniikan taso ja hakemuksessa ilmenneet seikat.

Edellä mainittu yhteispohjoismainen lainsäädäntötyö ei viittaa ns. ekvivalenssioppiin siitä huolimatta, että jo tähän aikaan eräissä pohjoismaisissa oikeustapauksissa oli näin tehty ja Berndt Godenhielm oli jo 1950 Suomessa väitellyt tohtoriksi patenttivaatimuksen tulkinnasta ja nimenomaan pohtinut ekvivalenssitulkintaa.

Suomessa oltiin jo huomattavasti ennen vuoden 1963 yhteispohjoismaista patenttilainsäädäntötyötä annettu patenttivaatimuksille keskeinen merkitys patentin suoja-

7 s. 185–186

piirin tulkinnassa ja oikeuskäytännössä oli esimerkkejä sekä kirjaimellisesta että ei-kirjaimellisesta tulkinnasta. Suomen patenttilain myöhempien muutosten yhteydessä patenttivaatimusten tulkintaan on otettu kantaa vain ylimalkaisesti. Näin ollen Suomen liittyessä vuonna 1980 patenttiyhteistyösopimukseen (Patent Cooperation Treaty; PCT) Suomen patenttilaki vain ”harmonisoitiin” periaatteellisella tasolla EPC:n kanssa. Patenttilain 39 §:ään ei myöskään tehty muutoksia Suomen liittyessä Euroopan patenttisopimukseen 1996, vaan sen katsottiin vastaavan sellaisenaan EPC:n 69 artiklaa.

Näin ollen lainsäädännössä ei ole patenttilain 39 §:lle muuta tulkintaohjetta kuin yhteis-pohjoismaisen lainsäädäntötyön ohjeet:

- vaatimuksilla on keskeinen merkitys
- vaatimuksen tulkinta ei ole sidottu kirjaimelliseen tulkintaan
- tulkinnassa voidaan hyödyntää hakemuskansiossa olevaa aineistoa
- vaatimus on hakijan oma tahdonilmaisu ja
- hakijan eräät omat rajoitukset voidaan ottaa huomioon myöhemmässä tulkinnassa.

Loukkaustilanteessa patenttivaatimuksia tulkittaessa ei eroteta patenttivaatimusten osia, vaan sekä johdanto-osa että tunnusmerkkiosa voivat olla ei-kirjaimellisen tulkinnan kohteena. Patenttivaatimuksia tulkittaessa tulkinta-ajankohta vaikuttaa suojapiirin laajuuteen. Mikäli tulkinta-ajankohta on hakemispäivä, loukkaavaa tuotetta verrataan vain siihen, mitä oli tunnettu ennen patentin hakemispäivää. Tulkinta-ajankohta voi olla myös loukkauspäivämäärä, jolloin vertailuun otetaan mukaan myös ajankohtaan mennessä kehitetyt ekvivalentit välineet, jolloin patentti voi kattaa myös sellaista mitä ei vielä ollut olemassa patentin hakemispäivänä. Suomen kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan tulkinta-ajankohtaa ei Suomessa ole määrätty. Berndt Godenhielm on sen sijaan esittänyt kirjassaan⁸, että ekvivalenssin tulkinta-ajankohta on periaatteessa hakemispäivämäärä.

5.2 Suomen oikeuskäytäntö

Suomessa eri oikeusasteet ovat lukuisissa päätöksissään tulkinneet patenttisuojan laajuutta. Korkein oikeus on kuitenkin ottanut vain harvoin patenttijuttuja käsiteltäväksi. Selvityksen lopussa liitteessä 3 on selvitetty lyhyesti tärkeimpiä patenttisuojan laajuutta koskevia Suomen oikeustapauksia.

8 Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt (1994), s. 302

Suomen lainsäädännössä ei ole käytetty termiä ”ekvivalenssi”. Ekvivalenssi-termiä on kuitenkin käytetty kirjallisuudessa ja oikeustapauksissa osapuolten kirjeenvaihdossa tulkittaessa patenttivaatimusten suojapiiriä. Ei-kirjaimellista tulkintaa on käytetty Suomen oikeuskäytännössä, mutta oikeuskäytäntö on hyvin vaihtelevaa ja esimerkkejä löytyy sekä hyvin laajasta (Raute)⁹ että hyvin suppeasta (Lokari)¹⁰ tulkinnasta. Hakemusvaiheessa käsittelyaineistossa esitettyä rajoitusta (”file wrapper estoppel”) ei ole pidetty absoluuttisena esteenä laajemmalle tulkinnalle, eli vaikka jokin termi olisi rajattu hakemusvaiheessa tiettyyn merkitykseen, oikeudessa kyseinen termi voidaan tulkita toisin.

Kun ei-kirjaimellisissa loukkausarvioinneissa patentin suojapiirin on katsottu kattavan loukkaavan kohteen, on Suomen oikeustapauksissa käytetty seuraavia sanontoja:

- ”epäolennainen ero” (kannatintanko, KKO),
- ”toiminnaltaan samanlainen” (ikkunan vaihtosalpa, RO),
- ”ei olennaista tai toiminnallista merkitystä” (koottava sänky, RO),
- ”patentin kaltainen” (kannatintanko, RO) ja
- ”oli pidettävä samana” (kasvukenko, RO).

Sen sijaan kun loukkausta ei ole tapahtunut, on käytetty sanontoja:

- ”ei vastaa patenttioikeudellisesti” (kaasugeneraattori, RO) ja
- ”olennaisesti eroava” (tetrasykliini, RO, HO, KKO).

Oikeustapauksista on lyhyet koosteet liitteessä 3.

Helsingin RO totesi jutussa Kaasugeneraattori¹¹, että patenttisuoja ei ulottunut patentin yleiseen keksinnölliseen ajatukseen, kun patentin tunnusomaiset piirteet (patenttivaatimukset) koskivat yhdistelmää, joka ei vastannut ko. keksinnöllistä ajatusta. Päätöksessä käytettiin termejä *ei vastannut patenttioikeudellisesti patentin suojaamaa laitetta*. Monissa jutuissa oikeus on katsonut, ettei loukkausta ole tapahtunut, kun loukkaava tuote on ollut *olennaisesti eroava*. Sen sijaan mikäli *ero* on ollut *epäolennainen*, loukkauksen on tulkittu tapahtuneen. Eräässä jutussa¹² kiinnityselineiden eroilla (tappi, mutteri, ruuvi) *ei ollut olennaista* tai itsenäistä *toiminnallista merkitystä*, joten loukkauksen katsottiin tapahtuneen.

9 Raute Oy ja Durand-Raute Industries Ltd v Plymachine Oy, Helsingin hovioikeus, S 91/565

10 Korkein oikeus, S 80/1146

11 1955 II 100 Korkein oikeus, 14.9.1955/2647/2649

12 Koottava sänky, Helsingin hovioikeus, 9.1.1974/684

Oikeustapausten perusteella loukkaavan tuotteen on oltava patenttioikeudellisesti sama kuin patenttivaatimuksissa esitetyn tuotteen/menetelmän. Eroavuuksien tulee olla epäolennaisia ja eroavalla elementillä on oltava sama toiminnallinen vaikutus kuin patenttivaatimuksessa esitetyllä elementillä.

Korkein oikeus on tähdentänyt jutussa Tetrasykliini¹³, että tekninen samankaltaisuus sellaisenaan ei ole ratkaisevaa, vaan loukkaavan toiminnan tarkoituksen on oltava sama kuin patenttivaatimuksessa.

Suomen oikeuskäytännössä patentin suojapiirin tulkinta on ollut kuitenkin vaihtelevaa, koska mitään ohjeita suojapiirin tai samanarvoisten elementtien tulkinnalle ei ole ollut.

5.3 Ekvivalenssi suomalaisessa kirjallisuudessa

Berndt Godenhielm on käsitellyt ns. ekvivalenssioppia jo vuonna 1950 väitöskirjassaan ja on siinä todennut¹⁴, että ekvivalentti väline ei ole identtinen väline, vaan ainoastaan toiminnallisesti samanarvoinen väline. Hän toteaa myös¹⁵, että patenttisuojan tulisi käsittää ekvivalentit välineet, vaikkei keksijä annakaan ratkaisuvälineelle sellaista määritelmää, joka kattaisi myös ne.

Pirkko-Liisa Haarmann on oppikirjassaan¹⁶ selostanut patenttilain 39 §:n tulkintaa. Hän tähdentää patenttivaatimusten keskeistä merkitystä suojan laajuuden määrittämisessä ja viittaa pohjoismaisessa kirjallisuudessa käytettyyn tulkintaohjeeseen, jonka mukaan ”yksittäiset komponentit voidaan aina korvata toisilla samanarvoisilla keksinnön siitä muuttumatta.” Hän toteaa kuitenkin, että ekvivalenssi on vain sana sille, että ilmiöt koetaan samanarvoisiksi.

Berndt Godenhielm on kirjassaan¹⁷ kirjoittanut ekvivalenssitulkinnasta ja määrittelee ekvivalenssin tilanteeksi, jossa patenttivaatimuksessa nimenomaisesti mainittu elin korvataan toisella, halutun tuloksen saavuttamisen kannalta samanarvoisella

13 1973 II 62, Korkein oikeus, 5.9.1973/288

14 Patentskyddets omfång på basen av patentspråkets funktionella innehåll, 1950, s. 204

15 Patentskyddets omfång på basen av patentspråkets funktionella innehåll, 1950, s. 202

16 Immateriaalioikeuden oppikirja, 1989, s. 101–103

17 Om ekvivalens och annat gott, 1990, s. 93–117

elimellä. Godenhielmin mukaan ekvivalenssi edellyttää, että korvaava elin on alan ammattimiehelle ilmeinen (tai läheinen, ”närliggande”). Todettakoon, että sanakirjan mukaan englanninkielisen sanan ”equivalent” merkitys on juuri ”samanarvoinen”.

Berndt Godenhielm on käsitellyt ekvivalenssia myös toisessa kirjassaan¹⁸ ja todennut, että ekvivalenssin kyseen ollessa on tutkittava toteuttaako kyseessä oleva väline saman toiminnan keksinnön syy-yhteys -ketjussa kuin patenttivaatimuksessa annettu väline, toisin sanoen onko kyseessä patenttioikeudellinen ekvivalenssi.

Jukka Kemppinen on koonnut lyhennelmät vuoden 1926 ja 1981 välisistä merkittävistä suomalaisista immateriaalioikeudellisista oikeustapauksista vuonna 1982 ilmestyneeseen kirjaansa ”Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia”. Kirjan asiahakemistosta löytyy viite ”ekvivalenssi” kuuden oikeustapauksen kohdalla. Itse lyhennelmissä sana ”ekvivalenssi” ilmenee vain kahdessa: vuodelta 1938 olevassa Turun hovioikeuden päätöksessä¹⁹, jossa kuitenkin sanat ”patenttiteknisesti ekvivalentti muoto” liittyvät keksinnöllisyyteen eikä patentin suojapiiriin, ja vuodelta 1973 olevassa Korkeimman oikeuden ratkaisussa²⁰, jossa viitattiin tekniikan tason ”ekvivalenttiin” mikrobiin.

Niklas Bruunin esitys AIPPI-symposiumissa Helsingissä 7-9.3.1999 on julkaistu NIR-lehdessä 3/1999. Bruun toteaa esityksensä lopuksi, että ekvivalenssioppi oikeudellista ratkaisutoimintaa ohjaavana periaatteena tulisi hylätä, koska sille ei ole olemassa oikeudellisia perusteita. Sen sijaan Bruun sanoo, että ekvivalenssiopin arvokkaista osista ei tarvitse luopua kokonaan, vaan sen arvokkaita periaatteita ja menettelytapoja voidaan käyttää pohdittaessa patenttisuojan ulottuvuutta yksittäistapauksissa.

Keijo Heinonen on koonnut ja toimittanut oikeustapauksia vuosilta 1980-1999 teokseensa Innovaatio-oikeus (1999). Joidenkin kohdalla Heinonen on lisännyt omia huomautuksia. Heinonen vastustaa sanan ”ekvivalenssi” käyttämistä ja on esimerkiksi AIPPI-työn yhteydessä esittänyt, että Suomen oikeusjärjestelmä ei tunneta ekvivalenssioppia. Oikeuden päätöksistä voi Heinosen mukaan ainoastaan lukea sen, että kun ero patentoituun keksintöön on ollut ”epäolennainen” on usein tuomittu loukkauksesta.

18 Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt, 1994, s. 285

19 Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia, 1982, s. 15

20 Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia, 1982, s. 64

6 Patentin suojapiiriä koskevat kansainväliset sopimukset ja harmonisointi

6.1 Euroopan patenttisopimus; EPC

EPC:n alkuperäinen artikla 69 määrittelee Eurooppapatentin suojapiirin seuraavasti:

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

Pöytäkirja EPC:n 69 artiklan soveltamisesta mainitsee, että patentin suojan ei tulisi ymmärtää kattavan vain sen, mitä patenttivaatimuksissa käytettyjen sanamuotojen tiukka kirjaimellinen merkitys on, vaan että selitystä ja piirustuksia voidaan käyttää apuna suojaa määriteltäessä. Pöytäkirjan tarkka sanamuoto on esitetty alla.

6.2 Euroopan patenttisopimuksen uudistamisasiakirja

EPC:n uudistamisen myötä artiklaa 69 on muutettu. Uudesta artiklasta on poistettu ilmaisu ”*the terms of*” siitä syystä, että sen on katsottu olevan tarpeeton ja osittain jopa ristiriitainen soveltamista koskevan pöytäkirjan kanssa, koska ”*the terms of the claims*” on sitovampi ilmaus kuin pelkkä ”*the claims*”. Uudistamissopimuksen artikla 69 määrittelee eurooppapatentin suojapiirin seuraavasti:

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

Pöytäkirjaan EPC:n 69 artiklan soveltamisesta on lisätty ekvivalenssia koskeva artikla, jonka mukaan ”eurooppapatentin suojan laajuutta määriteltäessä on asianmukaisesti otettava huomioon mitkä tahansa elementit, jotka ovat ekvivalentit patenttivaatimuksissa määriteltyjen elementtien kanssa”. Tämä merkitsee sitä, että vaikka

loukkaava ratkaisu ei kuulu suoranaisesti patenttivaatimusten piiriin, se on siinä määrin samanarvoinen, että patenttivaatimusten voidaan tulkita kattavan sellaisen ratkaisun.

Aiemmassa EPC:n muutosluonnoksessa määriteltiin, että ekvivalenssi on tulkittava ”väitetyn loukkauksen aikana”. Siinä määriteltiin myös, että välineet “on yleensä katsottava ekvivalentiksi, jos alan ammattimiehelle on ilmeistä, että ekvivalentin elementin käyttäminen saa aikaan olennaisesti saman tuloksen kuin saadaan aikaan patenttivaatimuksissa esitetyillä välineillä” kuten WIPO:n harmonisointityössä (WIPO Draft Treaty) ehdotettiin vuonna 1990. Nämä tarkemmat määräykset poistettiin yleisen mielipiteen vuoksi, jonka mukaan lisäpohdinta oli tarpeen ennen näin tärkeiden periaatteiden omaksumista.

Ekvivalenssin osalta ei ole olemassa yhtenäistä globaalia tulkintalinjaa. EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevan pöytäkirjan muutosperusteluissa todetaan, että muutoksen tarkoituksena on selkeyttää patenttisuojan laajuutta sekä yhdenmukaisistaa sen tulkittamista eri sopimusvaltioissa.

Alkuperäisessä EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevassa pöytäkirjassa todetaan seuraavaa:

“Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense 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 person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.”

Uudistettuun EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevaan pöytäkirjaan on hyväksytty ekvivalenssia koskeva 2 artikla:

“Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the words used in the claims, the description and drawings being used only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims only serve as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of certainty for third parties.”

”Art 2 -Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.”

6.3 WIPO:n harmonisointityö

WIPO on aiemmin pyrkinyt harmonisoimaan patenttisuojan tulkintaa nimenomaan ei-kirjaimellisen tulkinnan suhteen vuonna 1990 tehdyssä sopimusluonnoksessa (patenttilainsäädännön yhdenmukaistamista koskevan sopimuksen ensimmäinen luonnos) vuonna 1990. WIPO:ssa parhaillaan neuvoteltavan SPLT-sopimusluonnoksen (Draft Substantive Patent Law Treaty) ekvivalenttia koskevassa artiklassa 11(4) (interpretation of claims) mainitaan, että

(a) The scope of the claims shall be determined by their wording. The description and the drawings, as amended or corrected under the applicable law, and the general knowledge of a person skilled in the art on the filing date shall, in accordance with the Regulations, be taken into account for the interpretation of the claims.

(b) For the purpose of determining the scope of protection conferred by the patent, due account shall be taken, in accordance with the Regulations, of elements which are equivalent to the elements expressed in the claims.

6.4 AIPPI:n ekvivalenssia koskeva selvitys ja loppulausuma vuodelta 2003

AIPPI on koontanut eri maiden kansallisten yhdistysten työryhmiltä mielipiteitä kysymyksiin, joissa selvitettiin miten eri maissa käsitellään patenttivaatimusten ei-kirjaimellista loukkausta ja ekvivalenteja. Samalla selvitettiin, miten patentin käsittelyaineisto vaikuttaa patentin suojapiirin tulkintaan ja ekvivalenttien arviointiin. Työryhmiltä pyydettiin myös ehdotuksia näiden seikkojen harmonisoimiseksi. Näiden työryhmien raportteja on hyödynnetty myös tässä selvityksessä.

Työryhmien raporttien perusteella AIPPI päätti kokouksessaan lokakuussa 2003 esittää seuraavan resoluution koskien patenttien suojapiirin määrittelyä:

1. *Claims should be interpreted to give fair protection to the patentee while preserving reasonable certainty for third parties.*
2. *Protection should not be limited to the strict literal meaning of words used in the claims, nor should the claims serve only as a guideline.*
3. *In determining the scope of protection conferred by a patent claim, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in that claim.*

4. *An element shall be regarded as equivalent to an element in a claim, if, in the context of the claimed invention*
 - a) *the element under consideration performs substantially the same function to produce substantially the same result as the claimed element; and*
 - b) *the difference between the claimed element and the element under consideration is not substantial according to the understanding of the claim by a person skilled in the art at the time of the infringement.*
5. *Notwithstanding that an element is regarded as an equivalent, the scope of protection conferred by a patent claim shall not cover the equivalent if*
 - a) *a person skilled in the art would at the filing date (or where applicable the priority date) have understood it, from the description, drawings and the claims, to be excluded from the scope of protection, or*
 - b) *as a result the claim covers prior art or that which is obvious over the prior art, or*
 - c) *the patentee expressly and unambiguously excluded it from the claim during prosecution of that patent to overcome a prior art objection.*

AIPPI:n resoluutio tullaan toimittamaan myös eri maiden viranomaisille.

7 Oikeuskäytäntö

Seuraavassa on koottuna eri maiden oikeuskäytäntöjen periaatteita patentin suoja-
piirin tulkinnan suhteen. EPC-sopimusmaista käsiteltiin merkittävimmät maat sekä
ne, joista oli materiaalia saatavilla joko AIPPI:n selvityksen tai patenttiviraston
edustajien kautta. Yksityiskohtaisemmat vastaukset maittain on esitetty liitteessä 4.

7.1 Ruotsin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Ruotsin patenttilain 39 § vastaa Suomen patenttilain 39 §:ää: ”*Patentskyddets om-
fattning bestämmes av patentkraven. För förståelse av patentkraven må ledning
hämtas från beskrivningen*”. Näin ollen ei-kirjaimellinen tulkinta on sallittu myös
Ruotsissa. Ruotsin lainsäädäntö vastaa siis Suomen lainsäädäntöä, mutta runsaam-
man oikeuskäytännön myötä patenttivaatimusten tulkinta on muokkautunut Suo-
men käytäntöä selkeämmäksi. EPC:n uudistaminen ei aiheuta muutoksia patentti-
lain 39 §:ään²¹.

Ruotsissa ei ole lainsäädännöllisiä määräyksiä ekvivalenssista, mutta ekvivalenssia
sovelletaan oikeuskäytännössä. Olle Westlander ja Lennarth Törnroth²² ovat esittä-
neet, että keksinnön ekvivalenssin käytöstä voidaan puhua, kun seuraavat ehdot
täyttyvät:

*”1. Uppfinningstanken skall ha utnyttjas. Intrångsföremålet måste avse lösningen
av samma problem som det patentet omfattar.*

*2. Lösningen av problemet måste vara likvärdig med den i patentet anvisade. Det
får inte vara fråga om en principiellt annorlunda lösning av ett tekniskt problem. I
allmänhet skiljer sig i ekvivalensfallen intrångsföremålet från patentföremålet bet-
räffande endast ett enda kännetecken. Skulle skillnad föreligga beträffande flera
kännetecken kan det vara ett indicium på att lösningarna är principiellt olika. Är
den förändring som gjorts i intrångsföremålet i förhållande till patentföremålet
närliggande för en fackman är detta ett indicium på att lösningarna är likvärdiga.*

21 Lähde: syyskuussa 2003 julkaistu raportti: Betänkande av Patentfördragsutredningen

22 Patent: Allmänna domstolars praxis åren 1983–1991 (1995), s. 284–285

3. Lösningen skall leda till samma funktionella resultat som lösningen enligt patentet. I de fall ekvivalenstolkning ogillas förhåller det sig ofta så att inträngaren visar att den förändring man vidtagit av patentföremålet har tekniska fördelar utöver de som patentföremålet medger.

4. Av betydelse för ekvivalenstolkningen är arten av uppfinning. För en s.k. pionjäruppfinning är utrymmet för ekvivalenstolkning betydligt större än när det gäller en uppfinning avseende en viss konstruktionslösning.

5. Känd teknik och uttalanden av patenthavaren under den administrativa handläggningen sätter en yttersta gräns för ekvivalenstolkningen.”

Ekvivalenssi-termiä on käytetty tuoreessa korkeimman oikeuden päätöksessä (20.12.2002), ja ekvivalenssia oli käytetty myös alemmissa oikeusasteissa samassa jutussa (NIR). Ruotsin hovioikeuden päätöksen²³ mukaan ekvivalenssitulkinta kuitenkin on rajallinen, mikäli erityispiirre on tärkeä elementti keksinnössä.

Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan Ruotsissa ei ole olemassa lainsäädännöllisiä määräyksiä tulkinta-ajankohdasta, ja oikeustapauksien perusteella se on epäselvää. Oikeuskirjallisuudessa on ehdotettu, että hakemispäivää käytettäisiin määrittämään alan ammattimiehen kapasiteetti löytää ekvivalentteja. Lisäksi on keskusteltu, että myös myöhemmin kehitettävät patenttivaatimusten piirteiden vaihtoehdot voivat olla ekvivalentteja, jos alan ammattimiehen tekninen kapasiteetti hakemispäivänä olisi ollut riittävä, jotta hän olisi käsittänyt myöhemmin ilmaantuvien vaihtoehtojen ekvivalenssin, olettaen että ne olisivat olleet olemassa hakemispäivänä.

Bengt Domeij on esittänyt artikkelissaan²⁴, että ekvivalenssin suojapiirin laajuus riippuu tilanteesta. Ekvivalenssi, joka arvioidaan vain yleisen keksinnöllisen ajattelun pohjalta, ei kuulu suojapiiriin, koska tällöin suoja olisi liian laaja ja se olisi myös EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevan pöytäkirjan vastainen. Tuomioistuimet ovat määritelleet kuusi tapausta, joissa ekvivalenssitulkintaa ei sovelleta: yksinkertainen rakenneratkaisu; kyseinen erikoispiirre on keskeinen elementti keksinnössä; eroavuuksilla on eri tarkoitus (ratkaisee eri ongelman); alan ammattimies ei olisi voinut täyttää vaatimusten ja loukkauskohteen välistä eroa; ekvivalenssitulkinta olisi ristiriidassa tekniikan tason kanssa hakemuspäivänä; hakemusvaiheessa on

23 Hattos Patent AB ./ Peak Performance Production AB 2001

24 Patenteye, nro 3, 2003

tehty tietoisesti rajoitus asianomaiseen erityispiirteeseen. Käsittelyaineistoa siis voidaan käyttää, mutta on vain harvoja oikeustapauksia.

Bengt Domeij arvioi samassa artikkelissaan, että ekvivalenssitulkinta on mahdollisuus teknisesti poikkeuksellisen tärkeissä keksinnöissä, eli ns. pioneerikeksinnöissä, sekä silloin kun alan ammattimies ymmärtää, että vaatimuksen erityispiirre ei vaadi sanatarkkaa soveltamista. Hänen mukaansa ekvivalenssia pidetään mahdollisuutena, mutta sitä toteutetaan harvoin käytännössä. Kolmannen osapuolen oikeus-suojaa on pidetty tärkeänä ja myönnettyjä patenttivaatimuksia on muutettu oikeusistuimissa vain poikkeustapauksissa.

7.2 Tanskan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Tanskan patenttilain 39 § vastaa Suomen ja Ruotsin vastaavia pykäläiä ja Art 69 EPC:tä: ”*Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene. For forståelse av patentkravene kan veiledning hentes i beskrivelsen*”. Tanskan kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan ekvivalenssia ei ole mainittu Tanskan patenttilaissa, mutta ei-kirjaimellinen tulkinta on sallittu. Tanskassa ei ole olemassa lainsäädännöllisiä ohjeita ei-kirjaimellisesta tulkinnasta ja kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan oikeudenpäättöksissäkin perustellaan päätöksiä vain lyhyesti, joten päätöksetkään eivät anna tarkkoja tulkintaohjeita myöhempisiin juttuihin. Termiä ”ekvivalenssi” on käytetty vain kerran aivan uudessa päätöksessä.

Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan patentin suojapiiri voi muuttua ajan myötä, kun muutos on keksinnön ytimen ulkopuolella. Keksinnön ytimen kohdalla tulkinta-ajankohta on hakemispäivä. Tanskan Korkeimman oikeuden päätöksessä²⁵ vastaaja käytti ”keksinnön ydintä”, mikä oli vahva argumentti loukkauksen puolesta. Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan olennaisia tai kriittisiä osia arvioitaessa suojapiirin tulkinta on suppeampi. Hakemuksen käsittelyaineisto sen sijaan ei toimi absoluuttisena esteenä tulkinnalle. Mogens Kockvedgaardin²⁶ mukaan patentin suojapiiriin kuuluu muutokset, parannukset ja muut muokkaukset, jotka ovat alan ammattimiehelle ilmeisiä (siteerattuna kansallisen AIPPI-työryhmän raportissa).

25 U 1941, s. 484H

26 Lærebog i immaterialret, 6. painos, 2002, s. 240

7.3 Saksan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Saksan patenttilain 14 §:ssä määritellään, että ”*The scope of protection is determined by the content of the claims, the description and the drawings will be used for their interpretation*”. Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan patenttilain 14 §:n tulkinnan on perustuttava EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevaan pöytäkirjaan virallisten ohjeiden mukaan. Saksan patenttioviraston edustajan²⁷ mukaan patenttilain 14 § määrää vastaten EPC:n 69 artiklaa, että patentin suoja kattaa sellaiset keksinnön suoritusmuodot, joita ei mainita patenttivaatimuksissa, mutta jotka käyttävät keksinnön ideaa käyttäen korvaavia välineitä, jotka ovat yhtä tehokkaita, eli jotka vastaavat suojattua patenttia tarkoitukseltaan, vaikutukseltaan ja toiminnaltaan.

Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan Saksassa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita ekvivalenssi-tulkinnasta, mutta oikeuskäytäntö on muodostanut ohjeet ekvivalenssin tulkinnalle. Kansallisen AIPPI-työryhmän ja Saksan patenttioviraston edustajan mukaan ekvivalenssi suojaa Saksan käytännön mukaan keksinnön ytimen, idean. Ekvivalentti piirre saa aikaan saman tuloksen kuin vastaava patenttivaatimuksen piirre. Ekvivalenssista on kyse myös, kun keksinnön ongelma ratkaistaan välineillä, joilla on objektiivisesti identtiset vaikutukset. Alan ammattimiehen on kuitenkin pystyttävä helposti löytämään kyseiset välineet. Alan ammattimiehen on käsitettävä muunneltu ratkaisu ekvivalentiksi vaatimusten sanamuodon tarkoituksen kanssa käyttäen selitystä ja piirustuksia apuna vaatimusten tulkinnassa. Dr. Paul Tauchner²⁸ esittää, että ekvivalenssi ulottuu myös sellaisiin suoritusmuotoihin, joista puuttuu yksi tai useampi patenttivaatimuksen erityispiirre, jos patenttivaatimusten tulkinnassa tullaan johtopäätökseen, että suoja voidaan ulottaa suojattujen elementtien ”aliyhdistelmiin” tai jopa yksittäisiin elementteihin.

Tulkinta-ajankohta on periaatteessa hakemispäivä, mutta ekvivalentit välineet, jotka tulevat tunnetuiksi sen jälkeen, ovat suojapiirissä, mikäli ne ovat tunnettuja alan ammattimiehelle loukkauspäivämääränä.

Ekvivalenttien suojapiiri ei Saksassa kata suojatun keksinnön varianttia, joka perustuu keksinnöllisyyteen, ja jota ei voida johtaa suojatun patentin vaatimuksista. Saksan patenttilaissa on määräys, joka on samankaltainen kuin USA:n ”file wrapper estoppel”. File wrapper estoppelilla tarkoitetaan, että jos patenttivaatimuksia

27 Vera Frosch, Saksan patenttiovirasto

28 Vossius & Partnerin internetsivut

rajoitetaan muuttamalla niitä käsittelyn aikana, korjaukset sitovat patentinhaltijaa. Jos patentinhaltija on rajoittanut patentin suojapiiriä hakemusmenettelyn aikana, on ensin määriteltävä sisältyykö rajoitus tai hylkääminen selitykseen vai onko se peräisin vain käsittelykansioista. Jos rajoitus tai hylkääminen on selityksessä, se on otettava huomioon vaatimusten tulkinnassa. Jos taas ei, vastaaja voi puolustautua ristiriitaiseen käytökseen perustuen (*venire contra factum proprium*), koska patentinhaltija vaatii suojaa aineistolle, jonka jo aiemmin hylkäsi.

7.4 Ranskan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Ranskan patenttilain artiklassa L.613-2 mainitaan vastaten EPC 69(1) artiklaa, että ”*The extent of the protection conferred by a patent shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims*”. Ranskassa sallitaan siis niinkään ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssioppia sovelletaan oikeustapauksissa, mutta siitä ei ole säädetty laissa. Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan toiminnan samanlaisuus luonnehtii ekvivalenssioppia, mutta ilmeisyyttä ei oteta huomioon. Patenttisuoja ulottuu keksinnön käyttämiseen ekvivalenttien välineiden kautta ja välineet voivat olla sinällään uusia ja jopa patentoitavia. Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan patenttivaatimus jaetaan olennaisiin ja epäolennaisiin elementteihin ja ekvivalenssi kohdistuu olennaisiin elementteihin. Jos keksinnön olennaiset tärkeät elementit on olemassa jäljiteltynä, muunneltuna ekvivalentissa muodossa tai parannettuna, loukkaus on tapahtunut.

Ranskassa patenttilaki määrää, että tulkinta-ajankohta on loukkauksen päivämäärä. Käsittelyaineistoa ei pidetä esteenä myöhemmälle tulkinnalle, mutta patentinhaltijan toimintaa voidaan käyttää häntä vastaan argumenttina suojapiiriä arvioitaessa.

7.5 Iso-Britannian kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Iso-Britannian patenttilain pykälässä 125(1):ssa (Patents Act 1977) mainitaan, että ”*for the purposes of this Act an invention for a patent ... shall, unless the context otherwise requires, be taken to be that specified in a claim of the specification... as interpreted by the description and any drawings contained in that specification...*”.

Kansallisen AIPPI-työryhmä ja Iso-Britannian patenttinviraston edustajan²⁹ mukaan Iso-Britanniassa katsotaan, että EPC:n 69 artiklan soveltamista koskeva pöytäkirja kieltää sekä tiukan kirjaimellisen että liberaalin tulkinnan, joten oikea lähtökohta on näiden ääripäiden välissä. Patenttilaissa ei ole ekvivalenssin määritelmää. Patenttivaatimusten tulkintaa on käsitelty vain yleisesti patenttilaissa (section 125(1)), jossa mainitaan, että patenttivaatimukset määrittävät suojattavan keksinnön ja selitystä ja kuvia voidaan käyttää tulkinnassa. Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan tulkinta-ajankohtana on patentin julkaisupäivämäärä.

Itsenäistä ekvivalenssioppia ei siis ole, mutta loukkaustilanteessa tilanne selvitetään kolmivaiheisen kysymyssarjan avulla, joka sai alkunsa ”Catnic”-jutussa³⁰ ja joka virallistettiin ”Improver”-jutussa³¹. Kysymyssarjaan viitataan joskus ”Improver”- tai ”Protocol”-kysymyksinä:

”1. Does the variant have a material effect upon the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim. If no

2. would this (i.e. that the variant had no material effect) have been obvious at the date of the publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes

3. would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.”

Kansallisen AIPPI-työryhmän ja Iso-Britannian patenttinviraston mukaan Iso-Britanniassa katsotaan, että patentinhaltija esittää selityksessä, mitkä ovat olennaiset elementit. Ei-kirjaimellisessa tulkinnassa katsotaan, mikä kunkin olennaisen elementin tarkoitus on ja saako vastaava elementti aikaan saman tarkoituksen.

Iso-Britanniassa EPC:n uudistamisen aiheuttamat lainmuutostyöt ovat lähes valmiit. Patenttilakiin ei ole tulossa muutoksia ekvivalenssin osalta, sillä pykälän 125(3):n mukaisesti pöytäkirjaa EPC:n 69 artiklan soveltamisesta noudatetaan suoraan, ja se viittaa pöytäkirjaan ”as for the time being in force”. Näin ollen muutokset pätevät saman tien laissa.

29 James Porter, Iso-Britannian patenttinvirasto

30 Catnic Components Ltd. v Hill & Smith Ltd., 1982, RPC 183

31 Improver Corporation and Others v Remington Consumer Products Ltd. and Others, 1990, FSR 1281

7.6 Hollannin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan Hollannissa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta, sillä patenttilain mukaan selitystä ja piirustuksia käytetään apuna tulkinnassa (Artikla 30(2)). Oikeusistuimissa EPC:n 69 artiklaa ja EPC:n 69 artiklan soveltamista koskeva pöytäkirja on otettava huomioon. Patenttilaissa ei kuitenkaan ole ekvivalenssin määritelmää. Käytännössä, jos variantista puuttuu kirjaimellisesti yksi tai useampi patenttivaatimuksen piirteistä, alempi oikeusaste määrittää onko käytetty ekvivalentteja välineitä. Tähän käytetään niin sanottua ”toiminta-tapa-tulos-testiä” (”function-way-result test”) tai arvioidaan, onko ”alan ammattimiehelle ilmeistä, että ekvivalentilla elementillä voidaan saavuttaa olennaisesti sama tulos kuin saavutetaan patenttivaatimuksen elementillä” tai onko kyseessä ”merkityksetömät eroavuudet”.

Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan patenttivaatimukset arvioidaan kokonaisuutena ja etenkin kemiallisissa tapauksissa katsotaan, ovatko eroavuudet epäolennaisia vai olennaisia. Tulkinta-ajankohtaa ei olla määritelty tarkasti, mutta kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan alemman oikeusasteen päätöksissä näyttää olevan suuntaus suosia loukkausepäpäivämäärää. Korkeimmalla oikeudella on ollut tilaisuus ottaa kantaa asiaan, mutta se ei ole tehnyt niin.

Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan Hollannissa alemman oikeusasteen päätöksessä³² on katsottu, ettei ns. keksinnöllisiä varianteja voida pitää ekvivalentteina, mutta tällaista lähestymistapaa on kritisoitu eikä korkein oikeus ole toistaiseksi ottanut kantaa asiaan. Hollannin oikeuskäytännön perusteella patentin suojapiiri ei kata ekvivalentteja, jos 1) kolmannella osapuolella ei ole perusteltua syytä patenttivaatimusten ja itse patentin perusteella olettaa laajempaa suojaa tai 2) jos kolmas osapuoli voi osoittaa, että patentin ja muiden kolmannen osapuolen tuntemien tosiasioiden perusteella on olemassa ”hyvät syyt” olettaa, että patentinhaltija on rajoittanut keksinnön tiettyyn varianttiin keksinnön ytimessä. Patentin hakijan käsittelyaineistolla on merkitystä vain, jos käyttäen selitystä ja kuvia apuna harkinnassa patenttivaatimusten tulkinnasta on epäselvyyttä. Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan ”file wrapper estoppelin” kaltainen tilanne muodostuu ainoastaan, jos julkisesta asiakirjasta käy ilmi, että hakijalla oli hyvä syy suojapiirin rajoittamiseen.

32 Hoffmann LaRoche vs. Organon, Haagin hovioikeus, 12.9.1996, BIE 1997, 319, ja Nannings van Loen/Van Vuuren, Haagin hovioikeus, 5.9.2002, 02/8

7.7 Itävallan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Itävallan patenttilain 22a §:ssä mainitaan: *“The Scope of protection of the patent and the published application (§ 101 Abs. 2) is determined by the content of the claims. The description and the drawings are, however, used for the interpretation of the claims. Thus, the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, (BGBl. Nr. 350/1979), is used as for the time being in force when applicable.”* Patenttilaki sallii siis muunkin kuin kirjaimellisen tulkinnan ja selitys havainnollistaa patenttivaatimusten todellisen merkityksen. Itävallassa ei ole lainsäädännöllisiä ei-kirjaimellista tulkintaa koskevia ohjeita. Patenttivaatimusten tulkinnassa hakemispäivämäärä on relevantti tulkinta-ajankohta. Itävallan patenttioviraston edustajan³³ mukaan oikeuskäytännössä ekvivalenssiksi määritetään ”sama toiminta, joka suoritetaan erilaisilla välineillä”. Esimerkiksi ekvivalenttinen liitos voidaan saada naulalla tai ruuvilla. Jos vaaditaan pysymätöntä liitosta, naula ja ruuvi eivät ole ekvivalentteja välineitä. Itävallan patenttioviraston mukaan käytännössä ekvivalenssia sovelletaan, jos alan ammattimies päätyy ekvivalenttiin ratkaisuun ilman keksinnöllistä toimintaa ottaen huomioon alan ammattimiehen taidot ja tunnetun tekniikan tason.

Itävallan patenttioviraston mukaan EPC:n uudistaminen ei aiheuttanut muutoksia lakiin. Itävallas-sa katsotaan, että ekvivalenssitulkinta on tarpeellinen, jotta saadaan sopiva alue patentinhakijan suojalle, sekä estämään sovelluksia, jotka yrittävät kiertää olemassa olevia patenteja.

7.8 Espanjan kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Espanjan patenttilain artiklassa 60(1) mainitaan vastaten artikla 69 EPC: *“The scope of protection conferred by a patent or patent application shall be determined by the content of the claims. The description and drawings shall, however, be used to interpret the claims”*. Espanjassa sallitaan siis ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssi määräytyy oikeuskäytännön mukaan. Korkeimman oikeuden päätöksessä 10.6.1968 määriteltiin ekvivalentiksi ”muodon, materiaalin, koon tai elementtien järjestelyn variantit tai jopa elementtien korvaus toisilla, kun patentissa tai hyödyllisyysmallissa kuvatun, vaatimuksissa esitetyn ja suojatun keksinnön perimmäinen periaate ei muutu.” Ekvivalenssi toteutuu myös ”kun kaksi välinettä toteuttavat sa-

33 Johannes Werner, Itävallan patenttiovirasto

man toiminnan saadakseen identtisen tuloksen huolimatta siitä, että ne suoritetaan eri tavoin”. Välineiden katsotaan toteuttavan saman toiminnan ”kun ne ovat lähtöisin samasta perimmäisestä ideasta”, tarkoittaen kun ne soveltuvat samaan periaatteeseen samalla tavalla.³⁴ Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan ekvivalenssien tulkinnassa patenttivaatimuksen olennaiset ja epäolennaiset elementit arvioidaan erikseen. Espanjan patenttiviraston mukaan tulkinta-ajankohtaa ei ole erikseen vielä päätetty.

Espanjassa suojapiiri on melko laaja, sisältäen variantit ja korvaavat piirteet, kun keksinnön perimmäinen periaate ei muutu, tai milloin kaksi välinettä täyttää saman toiminnan saaden identtisen tuloksen, vaikka ne suorittaisivat toiminnat eri tavoin. Tulos katsotaan identtiseksi, kun se on saman luonteinen ja samanlaatuinen (of the same nature and the same quality³⁵). Patentinhaltijoilla on melko vahva suoja, etenkin koskien farmaseuttis-kemiallisia patenteja, koska variantteja ja korvaavia piirteitä voidaan sisällyttää suojapiiriin, vaikkei niitä ole nimetty patentissa, jos alan ammattimies pitäisi niitä toimintakykyisinä ekvivalentteina.

Espanjan patenttiviraston mukaan Espanjan lakiin ei ole tullut muutoksia EPC:n uudistamisen takia.

Barcelonan maakuntaoikeus (Section 15) esitti farmaseuttisen menetelmäpatentin loukkaukseen liittyvässä päätöksessään 18.9.2000, että keksijän oikeuksien teho kas suojaaminen vahingoittuisi, jos olisi mahdollista vähentää hänen monopoliaan tuomalla keksintöön merkityksettä muutoksia. Ekvivalenssioppi katsottiin oikeutetuksi niille patentinhakijoille, jotka eivät riittävästi suojanneet keksintöjään laatiessaan hakemusta, jotta annettaisiin kohtuullinen suoja patenttivaatimusten kirjaimellisen muodon ulkopuolelle. Tämän uskotaan olevan kompromissi keksijän suojaamisen ja kolmansien osapuolien juridisen varmuuden välillä. David Garcia Lopezin mukaan tärkeäksi tunnetaan, että luodaan enemmän juridista varmuutta keksijöiden intressien, hyvässä uskossa toimivien kolmansien osapuolien ja oikeuskäytännön suhteen vähentäen siten konflikteja tällä alueella.

34 David Garcia Lopez, Espanjan patenttivirasto

35 EPO:n päätös T 697/1992

7.9 Unkarin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Unkarin patenttilain artiklassa 24 mainitaan: ”(1) *The scope of protection conferred by a patent shall be determined by the claims. The claims shall be interpreted on the basis of the description and the drawings.* (2) *Patent protection shall cover any product or process in which all the characteristics of the claim are embodied.* (3) *The terms of the claims shall not be confined to their strict literal wording; neither shall the claims be considered mere guidelines for a person skilled in the art to determine the claimed invention*”. Selitystä siis käytetään apuna patenttivaatimusten tulkinnassa. Unkarin patenttioviraston edustajan³⁶ alaviitteeksi mukaan kaikki johdanto-osan elementit otetaan huomioon ei-kirjaimellisessa tulkinnassa.

Unkarin patenttioviraston mukaan Unkarissa ei ole oikeustapausten puuttuessa käytäntöä tulkinta-ajankohdasta tai suojapiirin tulkinnasta. Liittyminen EPC:hen ei aiheuttanut mitään määräyksiä liittyen ekvivalenssioppiin. Patenttilaki on yhdenmukainen nyt voimassa olevan EPC:n kanssa.

7.10 Tsekin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Tsekin patenttilain 12(1) §:ssä mainitaan: ” *The extent of the protection conferred by a patent or an invention application shall be determined by terms of the patent claims. For the interpretation of the patent claims, the description and drawings shall be used*”. Patenttilaki siis vastaa EPC:n artiklaa 69. Tsekin patenttioviraston edustajan³⁷ mukaan Tsekissä patenttivaatimusten tulkinnassa sovelletaan ensiksi kirjaimellista tulkintaa ja selvitetään, onko kohteessa kaikki ainakin yhdessä itsenäisessä vaatimuksessa esitetyt elementit riippumatta siitä, ovatko ne johdanto-osassa vai tunnusmerkkiosassa. Jos joitain elementtejä ei ole, tarkistetaan voidaanko soveltaa laajaa tulkintaa joko ekvivalenssiopin perusteella tai siksi että puuttuva elementti ei ole olennainen. Epäolennaisen piirteen puuttuminen ei välttämättä suojaa loukkaukselta. Termiä ekvivalenssi ei ole laissa, mutta ekvivalenssien käyttö perustuu patenttilain 26 §:ään. Käytännössä se tarkoittaa välinettä, joka on toiminnallisesti ekvivalentti ja toimii samaa tarkoitusta varten. Tsekissä ei ole lain säädännöllisiä ohjeita patenttivaatimusten tulkinnasta tai kysymyssarjaa, joka sitoi-

36 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttiovirasto

37 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttiovirasto

si virastoa tai oikeuksia, ja josta olisi mahdollista päätellä onko suojapiirin tulkinta laaja vai suppea. Tulkinta-ajankohta on toistaiseksi ollut loukkauspäivämäärä.

Tsekin patenttinviraston mukaan EPC:n uudistaminen ja ekvivalenssin lisääminen EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevaan pöytäkirjaan eivät aiheuta mitään periaatteellisia muutoksia olemassa olevaan käytäntöön. Patenttilain muutos täsmentää vain eksplisiittisesti vastaavat määräykset liittyen suojapiirin määrittämiseen nykyisen käytännön ja uudistetun EPC:n mukaisesti. Patentinhaltijoilla on oltava riittävä patenttisuojaa myös ekvivalenttien elementtien suhteen, vaikka niitä ei olisi jostain syystä mainittu patenttiasiakirjoissa. Ekvivalenttien tuominen patentin suojapiiriin on monimutkaista, siksi termiä ekvivalentti olisi tulkittava yhtenäisesti. Patenttisuojan selkeämpi määritelmä mahdollistaisi kolmansille osapuolille suu-remman oikeusvarmuuden. Jos olisi olemassa sitovat säännöt ekvivalenssin tulkinnalle, kolmansilla osapuolilla olisi mahdollisuus välttää tulevia riitoja patentin oikeuksiin liittyen. Ekvivalenssin tulkinnan yhtenäistäminen olisikin patenttinviraston mukaan tehtävä mahdollisimman nopeasti.

7.11 Bulgarian kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Bulgarian patenttilaki määrittelee selvityksen muista maista poiketen ekvivalenssin. Bulgarian patenttilain artiklassa 17 mainitaan, että *“The claims cover not only the elements of the invention as expressed in the claims but also their equivalents. An element is considered equivalent to an element as expressed in the claims if:*

- a. *The element has in essence the same function realized in the same manner and gives essentially the same result, and*
- b. *It is obvious to the man skilled in the art that, by the priority date, the result reached by the element, as expressed in the claims, could be attained through the equivalent element.”*

Patenttivaatimusten tulkinnassa käytetään selitystä apuna kuten muissakin maissa. Bulgarian patenttinviraston edustajan³⁸ mukaan ekvivalenssitulkinnassa otetaan huomioon johdanto-osan elementit samalla tavoin kuin uudet elementit ja tulkinta-ajankohta on hakemispäivämäärä. Bulgariassa ei kuitenkaan ole käytäntöä tulkinnasta oikeustapausten puuttuessa. EPC:n muutos ei aiheuttanut muutoksia Bulgarian patenttilakiin.

38 Evgenia Tabova, Bulgarian patenttinvirasto

7.12 USA:n kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

USA:ssa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan ekvivalenssi-oppi on lähtöisin oikeuskäytännöstä, vuodelta 1853. Ekvivalenssioppi katsottiin tarpeelliseksi, koska sanatarkkaa patenttivaatimusten tulkintaa pidettiin liian tiukkana, ja ”file wrapper estoppelia” sovellettiin hyvin ankarasti. Jo vuonna 1853 annetusta ratkaisusta *Winans v. Denmead* alkaen USA:n korkein oikeus on soveltanut ”the Doctrine of Equivalence” nimellä kulkevaa oikeusohjetta, jonka perusajatus on, etteivät ”epäolennaiset eroavuudet” aina vapauta patentinloukkauskanteesta.

Jos oletetusti loukkaava laite ”suorittaa olennaisesti saman toiminnan olennaisesti samalla tavalla aikaansaaden olennaisesti saman tuloksen” kuin patenttivaatimuksissa esitetty, se loukkaa patenttia ekvivalenssiopin mukaan³⁹. Tätä kutsutaan ”triple identity” -testiksi. Patenttia voidaan loukata ekvivalenssiopin mukaan myös, jos laitteessa on vain epäolennaisia eroja verrattuna patenttivaatimukseen. Ekvivalenssin arviointi tapahtuu elementti elementiltä, joten todistaakseen loukkauksen ekvivalenssiopin avulla, patentinhaltijan on todistettava, että loukkaavaksi väitetyssä laitteessa tai menetelmässä on jokainen elementti tai sen ekvivalentti kuin keksinnössä on kuvattu⁴⁰.

Selitystä käytetään apuna patenttivaatimusten tulkinnassa, mikä perustuu muutoksenhakutuomio-istuimen (Federal Circuit) päätöksiin⁴¹. Vuonna 1997 tehdyn Warner-Jenkinson päätöksen mukaan ekvivalenttien tulkinta-ajankohta on loukkauspäivämäärä, joten USA:n oikeuskäytännön mukaan patentin suojapiiri voi kattaa myös ekvivalentit, jotka ovat olemassa loukkauksen aikana, mutta joita ei voitu ennakoida alkuperäisen hakemuksen tekemishetkellä.

Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan USA:ssa pioneerikeksintöjen ekvivalenssi- en suojapiiri on laajempi kuin vähemmän tärkeillä keksinnöillä (Warner-Jenkinson päätös). Ekvivalenssioppia ei kuitenkaan voida käyttää laajentamaan patentin suojaa tuotteisiin tai menetelmiin, jotka kuuluvat tekniikan tasoon, tai tekniikan tason ilmeisiin muunnelmiin.

39 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 607, 1950

40 Warner-Jenkinson Company v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 29 (1997); Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. 833 F.2d 931, 935, (Federal Circuit 1987)

41 SRI Internation v. Matsushita Electric Corporation of America (1985) ja Johnson Worlwide Associates, Inc. v. Zebro Corp

USA:n oikeuskäytäntö määrittää ”file wrapper estoppelin” käytöstä. Käsittelyaineiston rajoittava ilmaisu ”file wrapper estoppel” estää ekvivalenssien soveltamista (Warner-Jenkinson päätös). File wrapper estoppelilla tarkoitetaan, että jos patenttivaatimuksia rajoitetaan muuttamalla niitä käsittelyn aikana, korjaukset sitovat patentinhaltijaa.

7.13 Japanin kansalliset määräykset ja oikeuskäytäntö

Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan Japanissa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssi on määritetty oikeudelliseksi käsitteeksi, mutta lainsäädännöllisiä määräyksiä ei ole. Oletetusti loukkaava tuote tai menetelmä on oikeustapausten⁴² perusteella ekvivalentti, jos se täyttää viisi vaatimusta: 1. poikkeava osa ei ole keksinnön olennainen osa, 2. tuote täyttää kuitenkin keksinnön tarkoituksen ja saavutetaan sama toiminta ja vaikutus, 3. alan ammattimies olisi helposti kehittänyt yllä mainitun korvauksen oletetusti loukkaavan tuotteen valmistuspäivänä, 4. oletetusti loukkaava tuote ei ollut osa tunnettua tekniikkaa tai teknologiaa hakemuksen jättämisen aikaan eikä alan ammattimies olisi helposti kehittänyt sitä tietämyksensä perusteella jättämisen aikaan, 5. ei ole olemassa erityisiä seikkoja, kuten että oletetusti loukkaava tuote jätettiin tarkoituksella pois patenttivaatimuksista (file wrapper estoppel).

Kansallisen AIPPI-työryhmän mukaan ekvivalenssin tulkinnassa patenttivaatimus jaetaan olennaisiin ja epäolennaisiin elementteihin ja ekvivalenssi ei voi kohdistua keksinnön olennaiseen osaan. Itse vaatimuksen muoto ei vaikuta tulkintaan (johdanto-osa/tunnusmerkki-osa) (Osakan käräjäoikeuden päätös, 16.4.2002, Food processor).

Japanissa tulkinta-ajankohta on nykyään loukkauspäivämäärä. USA:n käytännön kaltainen ”file wrapper estoppel” on käytössä oikeuskäytännön tuomana, koska Ball Spline Shaft Bearing -tapauksen mukaan ekvivalenssi ei suojaa teknologiaa, jonka patentinhaltija on hakemusvaiheessa tai muuten tarkoituksellisesti jättänyt vaatimusten ulkopuolelle, tai patentinhaltija on muuten ilmaissut tekevänsä niin.

42 Ball Spline Shaft Bearing, Japanin korkein oikeus, 24.2.1998

8 Yhteenveto

Suomen oikeustapauksissa on käytetty käsitteitä, jotka näyttävät vastaavan AIPPI:n ekvivalenssia koskevan selvityksen resoluutiosta esitettyjä patentin suojapiirin tai ekvivalenssin arviointi-kriteerejä. Suomen oikeuskäytännön perusteella patenttivaatimuksia ja patentin suojapiiriä näyttäisi tulkitun hyvin pitkälle samoin perustein kuin muissa maissa. Suomen oikeuskäytännössä patentin suojapiirin tulkinta on ollut varsin vaihtelevaa, mikä saattaa johtua siitä, ettei mitään ohjeita suojapiirin tai samanarvoisten elementtien tulkinnalle ole ollut. Ohjeita tai oikeuskäytännön luomia käsittelytapoja ei ole kehittynyt, mihin on osaltaan voinut vaikuttaa juttujen vähäinen määrä.

Pyrkimykset yhteisten tulkintaohjeiden löytämiselle näkyvät niin WIPO:n SPLT-sopimusluonnoksessa, EPC:n uudistamisasiakirjassa kuin AIPPI:n kansallisille työryhmille lähettämässä kyselyssä. Tämä ei ole kuitenkaan johtanut vielä globaaliin yhtenäiseen käytäntöön. Selvityksen kohteena olleista maista ainoastaan Bulgariassa ekvivalenssi mainitaan patenttilaissa. Selkeimmin ekvivalenssioppia sovelletaan Yhdysvalloissa, missä se on kehittynyt oikeustapausten myötä. Selvityksessä mukana perustana olleissa EPC:n sopimusvaltioissa, Suomi mukaan lukien, ei termiä ekvivalenssi ole määritelty, mutta tästä huolimatta patentin suojapiirin tulkinnassa on käytetty yleisesti ekvivalenssia.

Ei-kirjaimellinen tulkinta määrittänyt kaikissa maissa maan oman oikeuskäytännön perusteella. Oikeuskäytännön mukaan on kehittynyt kriteerejä, esimerkiksi kysymyssarja tai tietyt vaatimukset kuten Iso-Britanniassa, USA:ssa ja Japanissa, joiden avulla ekvivalenssia tulkitaan. Ruotsissa on esitetty oikeuskirjallisuudessa kriteerit, joiden mukaan ekvivalenssia tulisi tulkita, mutta näitä ei ole käytetty oikeustapauksissa järjestelmällisesti. Koska kriteerit ovat kehittyneet kussakin maassa erikseen, eri maiden välillä ei ole selkeästi yhtenäisiä kriteerejä ekvivalenssin suhteen. Monissa maissa ekvivalenssin arviointi tapahtuu kuitenkin samankaltaisin perustein. Arviointi lähtee monissa maissa tarkoituksesta, eli ekvivalentti suorittaa saman toiminnan saaden aikaan saman tuloksen. Lisäksi useissa maissa katsotaan, ettei merkityksettömillä eroavuuksilla ole vaikutusta. Nämä arviointitavat vastaavat Suomen oikeuskäytännössä käytettyjä arviointitapoja.

Ekvivalenssitulkinnan ulottuvuudesta ei ole olemassa yhtenäistä käytäntöä. Useissa maissa keksinnöllinen ratkaisu heikentää mahdollisuutta käyttää ekvivalenssitulkintaa, mutta ei kuitenkaan sulje sitä pois ja siten tietyissä tilanteissa patentoidutkin ratkaisut voidaan tulkita loukkaaviksi ekvivalenssin perusteella. Useimmiten kuitenkin ekvivalenssi ulottaa patentin suojapiirin ainoastaan ekvivalentteihin, jot-

ka ovat alan ammattimiehelle ilmeiset tekniikan tason perusteella. Lisäksi joissakin maissa on oikeuskäytännössä määritellyt erityiset tilanteet, joissa ekvivalenssitulkintaa ei sovelleta. EPC:n jäsenmaissa voidaan yleensä käyttää patentin käsittelyaineistoa patenttivaatimusten tulkinnassa.

Selvityksen kohteena olleissa maissa ei eräitä yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta ole lainsäädännöllisiä tulkintaohjeita. Useimmissa EPC:n sopimusvaltioissa noudatetaan oikeuskäytännön tai EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevan pöytäkirjan mukaisia ohjeita. Esimerkiksi Iso-Britanniassa käytetään oikeuskäytännöstä peräisin olevia ”Improver”-kysymyksiä.

Selvityksen kohteena olleissa maissa EPC:n 69 artikla on otettava huomioon tuomioistuimissa ainakin eurooppapatenttien arvioinnissa. Useiden EPC:n sopimusvaltioiden patenttilaeissa on EPC:n 69 artiklaa vastaavat kohdat ja joissakin maissa (Iso-Britannia, Itävalta) on myös suora viittaus EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevaan pöytäkirjaan. Muissa maissa EPC:n uudistamisasiakirja ja käsitteen ekvivalenssi lisääminen EPC:n artiklan 69 soveltamista koskevaan pöytäkirjaan ei kuitenkaan ole aiheuttanut lakimuutoksia, vaan on katsottu, että lait nykyisellään ottavat uudistukset riittävästi huomioon. On kuitenkin huomioitava, että vasta 10 jäsenvaltiota on ratifioinut uudistamiskirjan tai liittynyt siihen.

9 Johtopäätökset

Tehdyn selvityksen perusteella näyttää siltä, ettei ekvivalenssia koskevalle lakimuutokselle ole Suomessa tarvetta Suomen liittyessä EPC:n uudistamisasiakirjaan. Suomen patenttilain 39 § vastaa hyvin uuden EPC:n artiklaa 69 eikä käsitteen ekvivalenssi tuominen artiklan 69 soveltamista koskevaan pöytäkirjaan välttämättä vaadi tarkempia ohjeita. Tämä tilanne vastaa myös muiden selvityksessä mukana olleiden EPC:n jäsenmaiden päätöksiä, joiden mukaan maiden kansallisiin patenttilakeihin ei olla esittämässä muutoksia. Ekvivalenssia koskevat oikeustapaukset ovat aina poikkeuksellisia ja lopullinen tulkinta jää kuitenkin tuomioistuimille.

Lähteet

Lainsäädäntö:

Selvityksen kohteena olleiden maiden patenttilait

Tuomioistuintapaukset:

EPO:n päätös T 697/1992

Raute Oy ja Durand-Raute Industries Ltd v Plymachine Oy, Helsingin hovioikeus, S 91/565, Suomi

Korkein oikeus, S 80/1146, Suomi

1955 II 100 Korkein oikeus, 14.9.1955/2647/2649, Suomi

Koottava sänky, Helsingin hovioikeus, 9.1.1974/684, Suomi

1973 II 62 Korkein oikeus, 5.9.1973/288, Suomi

Hattos Patent AB ./ Peak Performance Production AB, Ruotsin hovioikeus, 2001, Ruotsi

Tanskan korkein oikeus, päätös U 1941, s. 484H, Tanska

Improver, Düsseldorfin hovioikeus, 21/11/91, Saksa

Improver Corporation and Others v Remington Consumer Products Ltd. and Others, High Court of Justice, Chancery Division (Patents Court), 16/5/89, Iso-Britannia

Catnic Components Ltd. v Hill & Smith Ltd., House of Lords, 1982, RPC 183, Iso-Britannia

Improver Corp. V Beska BV ja Remington Products Inc., Haagin hovioikeus, 20/2/92, Hollanti

Hoffmann LaRoche vs. Organon, Haagin hovioikeus, 12.9.1996, BIE 1997, 319, Hollanti

Nannings van Loen/Van Vuuren, Haagin hovioikeus, 5.9.2002, 02/8, Hollanti

Improver, Wienin hovioikeus, 31/7/89, Itävalta

Improver, Milanon tuomioistuin, 21/5/92, Italia

Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co, 339 U.S 605, 607, 1950, USA

Warner-Jenkinson Company v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 29 (1997), USA

Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. 833 F.2d 931, 935, (Federal Circuit 1987), USA

SRI Internation v. Matsushita Electric Corporation of America (1985), Federal Circuit, USA

Johnson Worlwide Associates, Inc. v. Zebro Corp, Federal Circuit, USA

Ball Spline Shaft Bearing, Japanin korkein oikeus, 24.2.1998, Japani

Food processor, Osakan käräjäoikeuden päätös, 16.4.2002, Japani

Oikeuskirjallisuus:

Domeij Bengt, Patenteye, nro 3, 2003

Godenhielm Berndt, Patentskyddets omfång på basen av patentspråkets funktionella innehåll, 1950,

Godenhielm Berndt, Om ekvivalens och annat gott, 1990

Godenhhielm Berndt, Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt, 1994

Haarmann Pirkko-Liisa, Immateriaalioikeuden oppikirja, 1989

Heinonen Keijo, Innovaatio-oikeus, 1999

Kempainen Jukka, Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia, 1982

Koktvedgaard Mogens, Lærebog i immaterialret, 6. painos, 2002

Westlander Olle ja Törnroth Lennarth, Patent: Allmänna domstolars praxis åren 1983-1991 (1995)

Wilson A. et al, European Patent Infringement Cases, 1999

Muut lähteet:

Per Holmstrand, Ruotsin patenttivirasto, kirjallinen tiedonanto

Vera Frosch, Saksan patenttivirasto, kirjallinen tiedonanto

James Porter, Iso-Britannian patenttivirasto, kirjallinen tiedonanto

Johannes Werner, Itävallan patenttivirasto, kirjallinen tiedonanto

David Garcia Lopez, Espanjan patenttivirasto, kirjallinen tiedonanto

Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttivirasto, kirjallinen tiedonanto

Svetlana Kopecka, Tsekin patenttivirasto, kirjallinen tiedonanto

Evgenia Tabova, Bulgarian patenttivirasto, kirjallinen tiedonanto

Ruotsin patenttiviraston raportti, syyskuu 2003, Betänkande av Patentfördrags-
utredningen

AIPPI:n internet-sivut www.aippi.org kohdassa Meetings: Lucerne: Committee
meeting: Q 175

Vossius & Partnerin internetsivut

Liite 1

Kysymyssarja eri maiden patenttivarastoille

Interpretation of equivalence in Finland and other countries

- How is the equivalence defined and restricted?
- What is point of time when the equivalence is interpreted? Is it the priority date or the date of usage?
- What is the meaning of the patent specification in the evaluation of the claims?
- How are the elements disclosed in the preamble taken into consideration?
- Is the interpretation literal or non-literal?
- How broad is the scope of equivalents interpreted to be?
- Has the doctrine of equivalence caused any changes in law in EPC states which have already joined the revision of EPC?
- How is the drafting of law proceeding in other EPC states?
- Are there any statutory guidelines for the interpretation of equivalence?
- How is Art 69 EPC interpreted?
- Is there "file wrapper estoppel"?
- What is the meaning of equivalence for the patent proprietors?
- What are the disadvantages / rights of the third party if there are statutory regulations relating to equivalence?
- Why is the interpretation of equivalence considered justified?
- What is the real need for the doctrine of equivalence?

Liite 2

AIPPI Question 175 Working guidelines

Working Guidelines

by Luis-Alfonso DURAN, Reporter General,
Jochen E. BÜHLING, Deputy Reporter General and
Ian KARET, Deputy Reporter General
Dariusz SZLEPER and Thierry CALAME,
Assistants to the Reporter General

Question Q175

The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection

Introduction

The latest revision of the European Patent Convention and recent court decisions in Germany, the Netherlands, UK and US have highlighted the importance of the role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection.

Patent owners are often faced with the challenge of drafting claims which are broad enough to offer an invention protection in practice, while meeting the test of sufficiency. This has been particularly relevant in the field of biotechnology. By way of example, in the US the doctrine of equivalents broadens the literal scope of patent claims so that there can be infringement when an integer of the claim is replaced by something which constitutes an obviously immaterial variant or, put another way, which provides substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result.

The application process gives applicants the opportunity to enter into a dialogue with the patent office, which may result in amendments to the claims, opinions of the office and the applicant on the invention and its place in the art. This may be of interest if the matters discussed in the prosecution arise in an opposition or during an infringement or validity action. In the US, in particular, the file wrapper of the patent plays a role in claim interpretation.

This question seeks to:

- identify the ways in which countries provide for non-literal infringement of patent claims and infringement by equivalents;
- consider the role of prosecution history in the final scope of patent protection and in the assessment of equivalents; and
- encourage proposals for harmonisation in this field.

It does not concern questions of validity of patent claims in the light of prior art which is alleged to be “equivalent” technology.

AIPPI Studies

AIPPI has considered matters touching on this question in a number of earlier questions.

In Q142 (Breadth of Claims, support by disclosure and scope of protection of patents) the Summary Report (Yearbook 1998/VII, page 41) touched upon the influence of the examination file on national courts. The Rio de Janeiro Congress of 1998 resolved (Yearbook 1998/VIII, 403–404) that:

“5. Material filed during examination or in the course of inter partes proceedings to justify any generalisation in the claims of specific disclosures in the description shall not:

- a) have any effect on the scope of the disclosure of the patent application as filed;*
- b) form part of the patent;*
- c) serve to remedy any inadequacy in the description as filed.*

...

8. Where an alleged infringement achieves substantially the same result as that claimed in a patent by means that differ from the language of a claim, in deciding the issue of infringement a reasonable balance must be maintained between ensuring:

- a) fair reward to the patentee; and*
- b) sufficient predictability for the public as to the scope of the claims.”*

In Q60 (Interpretation of patent claims) (Yearbook 1980/I, page 115) AIPPI approved the “middle way” for determining the scope of protection. A further resolution at the Buenos Aires Congress (Yearbook 1981, page 144) added that *“The scope of*

protection provided by a patent for an invention is determined by the claims. However, the description and drawings serve to interpret the claims”.

In Q69 AIPPI considered the conditions for sufficient description of an invention (Yearbook 1978/II, pages 158–160).

Equivalents

The scope of patent claims is of the utmost importance both to patent owners and to those who wish to work around them. While the literal wording of claims may present problems when considering infringement, allegations of infringement by embodiments that do not fall within the literal wording are usually harder to assess. There are significant differences in the ways national courts interpret such questions and it is sometimes alleged that even those countries which are meant to apply the same test (e.g. the member states of the EPC) do not do so (see, for example, the Epilady cases in which different national European Courts reached different findings based on counterpart patents).

In the countries of the EPC, Article 69 EPC and the Protocol on Interpretation of Article 69 (“the Protocol”), provides a general legal framework for interpretation of claims and determination of the scope of protection of claims. Article 69 provides that the extent of protection provided by a European patent or application “*shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims*”.

Further general guidance on the interpretation of claims is provided by the Protocol which states:

“Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense 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 person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.”

Although the goal is clear (to achieve a result which combines fair protection for the patentee with reasonable certainty for third parties), it is left to the discretion of the

national courts to determine the principles to be applied in order to achieve the goal in any particular case. In the absence of any detailed guidance, there is a risk that national courts may tend to apply traditional principles of claim construction that were developed in their jurisdictions prior to implementation of the EPC and the Protocol, or which echo those principles.

Recent case law has highlighted the difficulties faced in applying the Protocol. These cases include *American Home Products v Novartis (Rapamycin)* and *Pharmacia v Merck (Cox II inhibitors)* in the UK Court of Appeal and *van Bentum v Kool* in the Hague Court of Appeal. In particular, cases concerning the scope of protection of pharmaceutical patents seem to raise problems.

The issues of claim construction and equivalence (and prosecution history estoppel) were the subject of discussion at the Diplomatic Conference on the EPC in November 2000. On 28 June 2001 the Administrative Council of the EPO adopted a new text of the Protocol. Article 1 of the new Protocol differs from the current Protocol as follows:

“Article 1 - General Principles

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the words used in the claims, the description and drawings being used only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims only serve as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.”

In addition, a new Article 2 was added:

“Article 2 - Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.”

What constitutes an equivalent, how it is to be assessed and at what point in time, were apparently issues which the delegates believed required further consideration.

Accordingly, the amendments which will be introduced some time after 2003, are unlikely to assist in the harmonisation of claim construction in Europe.

An earlier draft specified that equivalency was to be judged “*at the time of the alleged infringement*”. It also specified that a means “*shall generally be considered as an equivalent if it is obvious to a person skilled in the art that using such means achieves substantially the same result as that achieved through the means specified in the claim*”.

These more detailed provisions were apparently rejected due to the general view that further consideration was needed before adopting such important principles. The Swedish delegation, for example, welcomed discussions concerning equivalence in the context of the EPC Revision Act, stating that it is important that harmonisation on the issue is achieved within the EPC and even more important that we continue to search for a global solution to the problem. However, the Swedish delegation considered that there had been insufficient time to properly study and discuss the issue.

The French delegation considered that words such as “generally”, “using” and “substantially” were too vague and could give rise to differences of interpretation. It also expressed concern that the definition of equivalent “means” referred only to the result, making no mention of function; and considered that this seemed to lead to unacceptable protection of the former. A decision on this important issue without discussion amongst all interested user circles was considered premature.

In the US the test of an equivalent is whether the integer “performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result”. The doctrine is limited in a number of ways. The claim cannot be extended to cover anything old. This means that ‘pioneering inventions’ have a greater potential for equivalents than small advances in well-known areas. The file wrapper of the patent also has a role in the doctrine, discussed below.

In Japan the Supreme Court has set a test for non-literal infringement which provides that nonliteral infringement can occur where a non-essential feature is replaced by an element which achieves the same effect in the same way, so long as it is obvious that this is the case, the alleged infringement is not old and there is no file wrapper estoppel.

The question of when equivalents should be judged is also difficult. On the one hand, it may be argued that equivalence should be assessed at the date of infringement, so that a later devised equivalent (which the patentee was not in a position to claim at the date of filing) should be caught. Indeed, the US appears to be moving

towards a position where only later devised equivalents can be claimed - for variants known at the date of the patent, the approach seems to be that what is not claimed is disclaimed. On the other hand, it may be argued that there should be some cut off date for assessing equivalents (such as the priority date, the publication date, the date of grant or something else) so that patents do not grow in width during their life.

Prosecution history

Statements made by the patentee and the patent office may have an effect on the scope of protection.

This principle appears most well developed in the US. If the patentee limits the claims e.g. to avoid a prior art objection and argues that the patent is thus valid, the doctrine of equivalents will not cover the disclaimed matter. This is also known as “file wrapper” or “prosecution history” estoppel. In the recent *Festo* case the US Supreme Court reconsidered the scope of narrowing amendments “made to secure” a patent in the USPTO. *Festo*, decided on 28 May 2002, held that a narrowing amendment made for any reason related to patentability can create an estoppel limiting what a patentee can assert as a scope of equivalents under the doctrine of equivalents. That estoppel, however, does not bar all equivalents for the narrowed limitation unless the patentee fails to overcome a presumption of surrender; see www.supremecourtus.gov/opinions.

In Europe, the position is less clear. The EPC is silent as to whether representations made by the applicant/patentee during prosecution of a European patent application may, in subsequent litigation, be used as an aid to construction of the patent. National Courts have adopted various approaches which remain unsettled.

In The Netherlands, explicit waivers by the patentee of specific embodiments during prosecution can be and are effective against him in subsequent infringement actions (*Walter Dreizler v. Remeha International*). The prosecution history may also be taken into account where the meaning of claims would not otherwise be clear to the skilled reader (*Ciba-Geigy v. Ote Optics*). Explicit waivers also apply in Germany if the alleged infringer is a party to the opposition proceedings in which the patentee waives its right to the relevant embodiment (*Softening Device II case*). The position in the UK is stricter: no reference can be made to the prosecution history unless the patentee himself puts the prosecution file in evidence and relies on it (*Furr v. Truline*). However, it has recently been suggested that reference to the prosecution history can be made where necessary in order to resolve an issue of construction (*Rohm & Haas Co v. Collag*). France seems to fall somewhere in between but the law is not yet settled.

The issue of file wrapper estoppel was addressed (but not resolved) in the context of the EPC Revision Act. During the diplomatic conference in Munich in November 2000, the contracting states considered a provision to be included in the amended Protocol on the Interpretation of Article 69. That provision read as follows:

“For the purpose of determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection made by the applicant or the proprietor of the patent in the European patent application or patent, or during proceedings concerning the grant or the validity of the European patent, in particular where the limitation was made in response to a citation of prior art.”

This provision was deleted in the final text of the EPC Revision Act. Some delegations, apparently concerned by recent developments in the US regarding prosecution history estoppel, culminating in the controversial decision of the Court of Appeal of the Federal Circuit in *Festo*, argued that further consideration of the issue was needed and a decision should be postponed.

Those against introducing a doctrine of file wrapper estoppel claim that it would achieve little, and would lead to increased costs as well as the lengthening of patent infringement trials. According to this view, it is the task of the EPO to ensure that the scope of the claim as it appears in the specification accurately reflects the patentee’s representations as to its scope. Third parties should not be required to consult the entire file (some of which may need to be translated) in order to determine the scope of protection.

There are, however, a number of arguments in favour of introducing a notion of prosecution history estoppel. First, it is common practice in many jurisdictions to rely upon the history of a document, such as a contract, when construing the document. Secondly, it should not place an undue burden on potential defendants to have to read the file history as, in most cases, parties will review the file history anyway. Thirdly, since the EPO often amends patent claims while making only minimal amendments to the description, and often upholds patents on the basis that words or phrases in the claims have a particular meaning without defining the word or phrase in the description, it would appear reasonable to look to the prosecution history to determine the basis on which the patent was granted or upheld. To allow the patentee after grant to seek to broaden the scope of the claims could be argued to be contrary to the spirit of the Protocol insofar as it requires “fair” protection for the patentee and reasonable certainty for third parties.

In Japan, the file wrapper plays a role in the doctrine of equivalents similar to that seen in the US.

In Canada, the file wrapper cannot be used to show that the patentee disclaimed certain material during prosecution or to show that the patentee considered certain features to be essential. The inadmissibility of the file wrapper in Canada was recently confirmed in *Whirlpool*.

Questions

National and Regional Groups are invited to answer the following questions under their national laws:

1. If your country has a doctrine of “equivalents”, what is it and how are equivalents assessed? Is it provided for by statute or case law?
2. Can the scope of patent protection change with time, or is it fixed at a particular date? If it is fixed, at what date (e.g. priority, application date or date of alleged infringement)?
3. Does the prosecution history play a role in determining the scope of patent protection? If so, how does it work? In particular:
 - a) Is there “file wrapper estoppel” and if so in what circumstances does it arise?
 - b) Is there a difference between formal (e.g. oppositions) and informal (e.g. discussions with examiners) actions in the patent office?
 - c) Is there a difference between actions taken by the patent office and by third parties?
4. Is there any way the scope of claims can be limited outside prosecution, e.g. by estoppel or admissions?
5. Do you have recommendations for harmonisation in this area?

Note: It will be helpful and appreciated if the Groups follow the order of the questions in their Reports and cite the questions and numbers for each answer.

Liite 3

Suomalaista oikeuskäytäntöä

Suomalaista oikeudenkäytäntöä patenttiriitoihin liittyen on käsitelty kirjoissa Jukka Kemppinen, Immateriaalioikeudellisia oikeustapauksia (1981), Berndt Godenhelm, Uppsatser i immaterialrätt, (1983) ja Keijo Heinonen, Innovaatio-oikeus (1999). Seuraavassa lyhyesti poiminnat tärkeimmistä tapauksista.

Jutussa 1955 II 100 kyse oli kaasugeneraattorista, jossa RO totesi, että patenttisuoja ei ulottunut patentin yleiseen keksinnölliseen ajatukseen, kun patentin tunnusomaiset piirteet (patentti-vaatimukset) koskivat yhdistelmää, joka ei vastannut ko. keksinnöllistä ajatusta. Päätöksessä käytettiin termejä *ei vastannut patenttioikeudellisesti patentin suojaamaa laitetta* eikä loukkausta siis ollut tapahtunut.

[Kommentti: Päätöksessä siis ei sovellettu perinteistä saksalaista tulkintaohjetta, jonka mukaan patenttisuoja ulottui siihen yleiseen keksinnölliseen ajatukseen, minkä keksijä olisi voinut suojata.]

Jutussa 1973 II 62 keksintö koski tetrasykliinin valmistusta tietyn nimetyn mikrobilajin organismilla ja säätämällä elatusaineen kloridi-ionipitoisuus tälle sopivaksi. RO katsoi, että patentin selityksen mukaan patenttivaatimusta ei ollut tarkoitettu supistettavaksi mikrobilajin suhteen ja että vaikka loukkaavaksi käytetty mikrobi oli hieman erilainen, se kuitenkin oli eräs tuon mikrobilajin kanta ja *patenttioikeudellisesti sama mikrobilaji*. RO totesi myös kloridi-ionin sääntely loukkaavassa menetelmässä *ei ollut olennaisesti erilainen* kuin patentissa ja katsoi loukkauksen tapahtuneen.

HO totesi, että patentin tekniikan tason ja patenttiselityksen perusteella tulkittuna patentin ja loukkaavaksi väitetyn valmistusmenetelmän välillä ei ollut mitään oleellista eroa, eikä muuttanut RO:n päätöstä.

KKO muutti alempien oikeusasteiden päätöstä. KKO tulkitsi patenttivaatimusta suppeammin. Erityisesti patenttisuojan laajuuteen vaikutti tekniikan tason jo tunnetut samat tai ekvivalentit mikrobilajit sekä selityksessä mainitut seikat. Patenttisuoja ei ulottunut valmistusmenetelmään, joka ei edellyttänyt elatusaineen kloridi-ionipitoisuuden säätämistä menetelmän olennaisena osana. Kun loukkaavaksi väitetystä menetelmästä ei tarvinnut säätää kloridi-ionipitoisuutta, *eroavaisuutta oli pidettävä patenttioikeudellisesti olennaisena* eikä loukkausta ollut tapahtunut.

[Kommentti: KKO on siis katsonut että menetelmien tekninen samankaltaisuus ei ole ratkaiseva, vaan että määräävää on keksinnön tarkoitukseen pohjautuva toiminnallinen eroavaisuus.]

Pirkko-Liisa Haarmann viittaa oppikirjassaan (Immateriaalioikeuden oppikirja, 1989) s. 101–103 paitsi yllä mainittuun tetrasykliinijuttuun myös nk. Lokari-juttuun (S 80/1146) (kts. myös Heinonen, Innovaatio-oikeus, s. 59), jossa patenttisuojaa tulkittiin *suppeasti* patenttivaatimuksen mukaan keksinnön toiminnalliseen tarkoitukseen rajoittuvaksi huomioon ottaen patenttiselitys, hakemusajan tekniikan taso, ja hakemuksessa ilmenneet seikat.

Jutussa 14.1.1957/72 oli kyse kannatintangosta, jonka toisessa päässä oli kierre ja vastakkaisessa päässä jousi. Loukkaavaksi väitetyssä tangossa kierre ja jousi olivat samassa päässä. RO:n mukaan loukkaajan tanko oli eräiltä olennaisilta osiltaan rakenteellisesti *siinä määrin patentin kaltainen*, että oli kyse loukkauksesta. HO ei muuttanut päätöstä eikä myöskään KKO, joka totesi, että rakenteellista eroavuutta oli pidettävä *epäoleennaisena*.

[Kommentti: Tässä patenttivaatimuksen sanamuodosta poikkeavaa selvää rakenteellista eroa on pidetty *epäoleennaisena* erityisesti kun muunnos oli ammattimiehelle ilmeinen.]

Jutussa KKO 1968/716 oli kyse nesteellä täytetystä taipuisasta säiliöstä, jossa tietty pituus putkea täytettiin nesteellä ja suljettiin poikittaisesti painamalla määrävälein. Loukkaavaksi väitetyssä menetelmässä käytettiin mielivaltaista putken pituutta, jolloin RO katsoi, ettei loukkausta esiintynyt. HO oli samaa mieltä ja lisäsi, että koska loukkaavaksi väitetty tapa oli teknisesti ja taloudellisesti *edistyksellinen* verrattuna patenttiin, ero näiden välillä oli *oleellinen*.

Jutussa 16.3.1970/664 oli kyse kultivaattoria koskevasta yhdistelmästä. Eroavuuksia patentin ja loukkaavaksi väitetytyn laitteen välillä on pidetty *epäoleellisina*, joten loukkaus oli tapahtunut.

Jutussa 9.1.1974/684 oli kyseessä koottava sänky. Kiinnityselinten eroilla (tappi, mutteri, ruuvi) *ei ollut olennaista* tai itsenäistä *toiminnallista merkitystä*, joten kyseessä oli loukkaus.

Jutussa S 88/612 1990 RO tulkitsi pipettikärkisarjaa koskevan riitapatentin suppeasti *eikä sallinut laajaa tulkintaa* eikä loukkausta katsottu tapahtuneen.

Jutussa S 88/1414 1990 RO katsoi, että loukkaavaksi väitetty ikkunan vaihtosalpa *ei ollut tekniseltä toiminnaltaan samanlainen* kuin patentin vaihtokytkin ja hylkäsi kanteen.

Jutussa S 91/565 1991 keksintö koski vaneriviilun leikkauslaitetta, jossa patenttivaatimuksen mukaan oli mm. pyörivä kannatusrumpu, pyörivä tukirumpu ja niiden välissä pyörivästi asennettu ohut terä, jossa oli ainakin yksi leikkausreuna. Loukkaavaksi väitettyssä laitteessa oli pyörivä kannatinrumpu. Ainoa terä oli asennettu pyörivästi paksuun mutta kevyeen telaan. Terää tuki leikkaushetkellä tukielin, joka muodostui edestakaisin liikkuvasta sylinterilohko-kokonaisuudesta. RO katsoi, että *toimintaperiaatteet* kummassakin leikkurissa olivat *osittain samanlaiset*.

RO piti loukkaavan laitteen terätelayhdistelmää teränä. Patenttivaatimuksen mukaan terän piti olla ohut. RO katsoi, että koska terätelayhdistelmä oli helposti pyöräytettävä ja vaati tuentaa, sitä ”on tässä yhteydessä pidettävä ohuena”.

RO piti sylinterilohkoista koostuvaa tukielintä tukirumpuna, koska rakenteelliset erot eivät muuttaneet sen toimintaa riitapatentissa tarkoitettua. RO piti tukielimen edestakaista liikettä ajoittain tapahtuvana pyörimisenä.

RO katsoi, *ettei leikkureiden välillä ollut olennaista eroa* ja tuomitsi loukkaukseksi. HO ei muuttanut päätöstä.

[Kommentti: Tässä riitapatentille on annettu erittäin laaja suojapiiri. Esimerkiksi patenttivaatimuksen termi ”ohut” on katsottu täyttyneeksi, vaikka loukkaavan laitteen teräyhdistelmää ei voida normaalilla kielellä pitää ohuena. Patenttivaatimuksen ”ohut” onkin tulkittu kuin se olisi ”kevyt ja hento”. Patenttisilityksessä esiintyi myös termi ”kevyt”, mutta sitä ei ollut käytetty patenttivaatimuksessa. Kuitenkin loukkaajan ”kevyt” on tulkittu toiminnallisesti ”ohueksi”. Järjestelmällisellä ekvivalenssiopilla tulos olisi saattanut olla päinvastainen. Myös tukielimen muodon ja sen pyörivyyden suhteen ratkaisussa on sovellettu poikkeuksellisen väljää tulkintaa.]

Jutussa S 91/747 1992⁴³ patentti koski öljynkeräyslaitteistoa. RO katsoi, että loukkaajan laite toteutti patenttivaatimuksen piirteet, koska niiden toimintatapa oli sama eikä eroilla ollut olennaista merkitystä. Patenttivaatimuksen johdanto-osan mukaan laite oli sijoitettu aluksen etupuolelle ja loukkaavassa järjestelmässä se oli aluksen keskellä. RO:n mukaan tällä *ei kuitenkaan ollut olennaista merkitystä ratkaistavan keksinnön kannalta* eikä se rajoittanut patenttisuojaa sellaisiin laitteisiin, jotka olivat aluksen etupäässä. Loukkaus katsottiin tapahtuneen.

Jutussa S 92/1558 1993 RO totesi, että vastaajien kasvukennojen osia *oli pidettävä* patenttivaatimuksen mukaisina ja että kennot *olennaisilta osin vastasivat* riitapatentin mukaisia kennoja ja tuomitsi loukkaukseksi.

43 Heinonen, Innovaatio-oikeus, s. 47; European Patent Infringement Cases, toim. A. Wilson, et al, 1999, s 61

Jutussa S 93/9 1994 RO katsoi, että vastaajan halkaisuterällä *ei ollut riitapatentin olennaista funktiota* katkaisutapahtumassa eikä tuominnut loukkaukseksi.

Jutuissa S 92/2394 ja S 94/1417 riitapatentin mukaisessa mittalaitteessa tieto tallennettiin yhdellä ainoalla painalluksella. Vastaaja tuomittiin loukkauksesta, koska hänen laitteessaan oli samoin yhden painalluksen tallennus. Vastaaja muutti laitetta siten, että tallennus tapahtui kahdella painalluksella. RO katsoi, että *ero oli olennainen* ja vapautti loukkauskanteesta.

Jutuissa S 94/868, S 94/869 ja S 94/451 riitapatentin mukaisessa laitteistossa oli ratkaistu lasilevyn alkukaareutumiseen liittyvä ongelma. KO katsoi kahdessa ensimmäisessä jutussa, ettei vastaajan uunissa ollut samaa ongelmaa, eikä siten ratkaistu samaa ongelmaa eikä loukattu patenttia. HO ei muuttanut päätöstä. Kolmannessa jutussa vastaajan puhallusilman nopeus oli hieman alle 1 m/s (patentissa 1-10 m/s). HO piti KO päätöksen, jonka mukaan *eroavaisuus oli olennainen*.

Jutussa S 89/1035 patentinhaltija oli hakemusvaiheessa joutunut varsin voimakkaasti rajoittamaan alkuperäistä itsenäistä patenttivaatimusta, joten tulkinta oli erittäin suppea. HO ei muuttanut päätöstä eikä loukkausta katsottu tapahtuneen.

Jutussa S 91/1334 RO totesi, että keskeistä jutussa oli, oliko kantajien laitetoimittuksissa käytetty kitkanpoistoa hyväksi riitapatentin *suojapiiriin kuuluvassa tarkoituksessa*. HO ei muuttanut päätöstä.

Jutussa S1981/129 RO katsoi riitapatentin keksinnöllisyyden liittyvän niin *oleellisesti* salpasangan päihin, että niiden puuttuminen poistaa lavasalvalta patentin pääpatenttivaatimuksen tunnusmerkit eikä loukkausta siis katsottu tapahtuneen. HO ei muuttanut päätöstä.

Jutussa S 87/1405 RO katsoi riitapatentilla suojatun laitteen suojapiirin varsinaisesti kohdistuvan anturien *toiminnalliseen tarkoitukseen*, eli siihen että ne ohjaavat tyhjennyspumppujen toimintaa. Koska vastaajan laitteistoon oli sovitettu vain hälytyksen antamiseen tarkoitettu laitteisto, ei tuon laitteen voitu katsoa kuuluvan patentin suojapiiriin eikä loukkausta siis ollut tapahtunut. HO ei muuttanut päätöstä.

Jutussa S 1983/1179 kantaja oli katsonut patentin suojapiiriin kuuluvan sellaisetkin laitteet, joissa kannessa oli reikiä, kunhan kannella oli *sama toiminnallinen teho* kuin ehjällä kannella. Keksijä oli kuitenkin hakiessaan supistanut patenttivaatimusta koskemaan nimenomaan ehjää kantta, koska reiällinen kansi oli tunnettu. RO hylkäsi kanteen ottamatta kantaa patentin mahdolliseen mitättömyyteen, koska väitettä ei oltu tehty PatL 61.2 §:n tarkoituksessa.

Liite 4

Eri maiden yksityiskohtainen tarkastelu

Kansalliset määräykset

Suomen patenttilain 39 §:ssä mainitaan: ”*Patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten käsittämiseksi voidaan selitystä käyttää apuna*”.

Ruotsin patenttilain 39 §:ssä mainitaan: ”*Patentskyddets omfattning bestämmes av patentkraven. För förståelse av patentkraven må ledning hämtas från beskrivningen*”.

Tanskan patenttilain 39 §:ssä mainitaan: ”*Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene. For forståelse av patentkravene kan veiledning hentes i beskrivelsen*”.

Saksan patenttilain Section 14:ssa määritellään, että ”*Der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind*”.

Ranskan patenttilain artiklassa L.613-2 mainitaan, että ”*The scope of protection conferred by a patent shall be determined by the content of the claims. The description and drawings shall, however, be used to interpret the claims*”.

Iso-Britannian patenttilain Section 125(1):ssa mainitaan, että ”*for the purposes of this Act an invention for a patent ... shall, unless the context otherwise requires, be taken to be that specified in a claim of the specification... as interpreted by the description and any drawings contained in that specification...*”.

Itävallan patenttilain 22a §:ssä mainitaan: ”*Der Schutzbereich des Patentes und der bekanntgemachten Anmeldung (§ 101 Abs. 2) wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Europäischen Patentübereinkommens, BGBl. Nr. 350/1979, in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden*”.

Espanjan patenttilain artiklassa 60(1) mainitaan: ”*The scope of protection conferred by a patent or patent application shall be determined by the content of the*

claims. The description and drawings shall, however, be used to interpret the claims”.

Unkarin patenttilain artiklassa 24 mainitaan: ”(1) *The scope of protection conferred by a patent shall be determined by the claims. The claims shall be interpreted on the basis of the description and the drawings. (2) Patent protection shall cover any product or process in which all the characteristics of the claim are embodied. (3) The terms of the claims shall not be confined to their strict literal wording; neither shall the claims be considered mere guidelines for a person skilled in the art to determine the claimed invention”.*

Tsekin patenttilain 12(1) §:ssä mainitaan: ” *The extent of the protection conferred by a patent or an invention application shall be determined by terms of the patent claims. For the interpretation of the patent claims, the description and drawings shall be used”.*

Bulgarian patenttilain artiklassa 17 mainitaan, että “*The claims cover not only the elements of the invention as expressed in the claims but also their equivalents. An element is considered equivalent to an element as expressed in the claims if:*

- a. The element has in essence the same function realized in the same manner and gives essentially the same result, and*
- b. It is obvious to the man skilled in the art that, by the priority date, the result reached by the element, as expressed in the claims, could be attained through the equivalent element.”*

Miten ekvivalenssi määritetään ja rajataan?

Suomessa ekvivalenssia terminä on käytetty kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä osapuolten kirjeenvaihdossa. Termiä ei ole määritelty lainsäädännössä, kuitenkin patenttilain 39 § sallii muunkin kuin patenttivaatimusten kirjaimellisen tulkinnan.

Ruotsissa ei ole lainsäädännöllisiä määräyksiä ekvivalenssista, paitsi patenttilain 39 § kuten Suomessa, jonka mukaan sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssi on mukana oikeus-käytännössä; ekvivalenssia sovelletaan, mikäli tietyt ehdot täyttyvät kussakin tilanteessa (sama ongelma / sama tehtävä; samankaltainen ongelman ratkaisu, mutta ilmeinen, enintään yksi ero ominaisuuksissa; ratkaisu, joka voi korvata toisen ratkaisun, erolla ei ole materiaalista lisävaikutusta; pioneeri-keksinnöllä laajempi suoja; tekniikan taso ja hakijan toimenpiteet).⁴⁴ Ekvivalens-

44 Kansallinen AIPPI-työryhmä

sia on käytetty tuoreessa korkeimman oikeuden päätöksessä (20.12.2002), ja ekvivalenssia oli käytetty myös alemmissa oikeusasteissa samassa jutussa.

Tanskassa ekvivalenssia ei ole myöskään mainittu patenttilaissa, mutta patenttilain 39 § vastaa EPC:n 69 artiklaa, joten ei-kirjaimellinen tulkinta on sallittu. Termiä ”ekvivalenssi” on käytetty vain kerran aivan uudessa päätöksessä.⁴⁵

Saksassa sallitaan patenttivaatimusten ei-kirjaimellinen tulkinta. Patenttilain 14 § määrää vastaten EPC:n 69 artiklaa, että patentin suoja kattaa sellaiset keksinnön suoritusmuodot, joita ei mainita patenttivaatimuksissa, mutta jotka käyttävät keksinnön ideaa käyttäen korvaavia välineitä, jotka ovat yhtä tehokkaita, eli jotka vastaavat suojattua patenttia tarkoitukseltaan, vaikutukseltaan ja toiminnaltaan. Oikeuskäytäntö on muodostanut ohjeet ekvivalenssin tulkinnalle. Ekvivalenssi suojaa keksinnön ytimen, idean. Ekvivalentti piirre saa aikaan saman tuloksen kuin vastaava patenttivaatimuksen piirre. Keksinnön ongelma ratkaistaan välineillä, joilla on objektiivisesti identtiset vaikutukset. Alan ammattimiehen on pystyttävä helposti löytämään ko. välineet. Alan ammattimiehen on käsitettävä muunneltu ratkaisu ekvivalentiksi vaatimusten sanamuodon tarkoituksen kanssa käyttäen selitystä ja piirustuksia apuna vaatimusten tulkinnassa.⁴⁶

Ranskassa sallitaan niin ikään ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssioppia noudatetaan oikeustapauksissa, mutta siitä ei ole säädetty laissa. Ranskan patenttilain L.613-2 artikla vastaa EPC:n 69(1) artiklaa. Toiminnan samanlaisuus luonnehtii ekvivalenssin, mutta ilmeisyyttä ei oteta huomioon. Jos keksinnön olennaiset tärkeät elementit on olemassa jäljiteltynä, muunneltuna ekvivalentissa muodossa tai parannettuna, loukkaus on tapahtunut.⁴⁷

Iso-Britanniassa katsotaan, että pöytäkirja EPC:n 69 artiklan soveltamisesta kielteä sekä tiukan kirjaimellisen että liberaalin tulkinnan, joten oikea lähtökohta on näiden ääripäiden välissä. Patenttilaissa ei ole ekvivalenssin määritelmää. Patenttivaatimusten tulkintaa on käsitelty vain yleisesti patenttilaissa (section 125(1)), jossa mainitaan, että patenttivaatimukset määrittävät suojattavan keksinnön ja selitystä ja kuvia voidaan käyttää tulkinnassa. Itsenäistä ekvivalenssioppia ei siis ole, mutta loukkaustilanteessa tilanne selvitetään kolmivaiheisen kysymyssarjan avulla, joka sai alkunsa ”Catnic”-jutussa ja joka virallistettiin ”Improver”-jutussa. Näi-

45 Kansallinen AIPPI-työryhmä

46 Kansallinen AIPPI-työryhmä ja Vera Frosch, Saksan patenttivirus

47 Kansallinen AIPPI-työryhmä

hin kysymyksiin viitataan joskus ”Improver”- tai ”Protocol”-kysymyksinä: 1. Onko variantilla materiaalista vaikutusta? Jos on, variantti on vaatimuksen ulkopuolella. 2. Jos ei, olisiko ollut ilmeistä alan ammattimiehelle patentin julkaisupäivänä, että vaikutusta ei ole? Jos ei, variantti on vaatimuksen ulkopuolella. 3. Jos olisi ollut ilmeistä, olisiko alan ammattimies kuitenkin ymmärtänyt, että vaatimuksia on noudatettava täsmällisesti. Jos kyllä, variantti on vaatimuksen ulkopuolella; jos ei, se kuuluu vaatimuksen suojapiiriin.⁴⁸

Hollannissa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Patenttilaissa ei ole ekvivalenssin määritelmää. Käytännössä, jos variantista puuttuu kirjaimellisesti yksi tai useampi patenttivaatimuksen piirteistä, alempi oikeusaste määrittää onko käytetty ekvivalentteja välineitä. Tähän käytetään niin sanottua ”toiminta-tapa-tulos -testiä” (”function-way-result test”) tai arvioidaan, onko ”alan ammattimiehelle ilmeistä, että ekvivalentilla elementillä voidaan saavuttaa olennaisesti sama tulos kuin saavutetaan patenttivaatimuksen elementillä” tai onko kyseessä ”merkityksettömät eroavuudet”.⁴⁹

Itävallan patenttilain 22a § sallii muunkin kuin kirjaimellisen tulkinnan. Oikeuskäytännössä ekvivalenssiksi määritetään ”sama toiminta, joka suoritetaan erilaisilla välineillä”. Esimerkiksi ekvivalenttinen liitos voidaan saada naulalla tai ruuvilla. Jos vaaditaan pysymätöntä liitosta, naulaa ja ruuvia ei katsota ekvivalenteiksi.⁵⁰

Espanjassa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssi määräytyy oikeuskäytännön mukaan. Patenttilain Art 60(1) vastaa EPC:n 69 artiklaa. Korkeimman oikeuden päätöksessä 10.6.1968 määriteltiin ekvivalentiksi ”muodon, materiaalin, koon tai elementtien järjestelyn variantit tai jopa elementtien korvaus toisilla, kun patentissa tai hyödyllisyysmallissa kuvatun, vaatimuksissa esitetyn ja suojatun keksinnön perimmäinen periaate ei muutu.” Tai ”kun kaksi välinettä toteuttavat saman toiminnan saadakseen identtisen tuloksen huolimatta siitä, että ne suoritetaan eri tavoin”. Välineiden katsotaan toteuttavan saman toiminnan ”kun ne ovat lähtöisin samasta perimmäisestä ideasta”, tarkoittaen kun ne soveltuvat samaan periaatteeeseen samalla tavalla.⁵¹

48 Kansallinen AIPPI-työryhmä; James Porter, Iso-Britannian patenttinvirasto

49 Kansallinen AIPPI-työryhmä

50 Johannes Werner, Itävallan patenttinvirasto

51 David Garcia Lopez, Espanjan patenttinvirasto

Unkarissa ei ole olemassa virallista ekvivalenssin määritelmää, mutta patenttilaisissa (artiklat 24(2) ja (3)) on seuraavanlaiset kohdat: Patenttisuojaja kattaa minkä tahansa tuotteen tai menetelmän, jossa on kaikki patenttivaatimuksen ominaisuudet; Patenttivaatimusten termejä ei tule rajoittaa niiden kirjaimelliseen sanamuotoon, patenttivaatimuksia ei tule myöskään pitää pelkästään ohjeena alan ammattimiehelle suojatun keksinnön määrittämiseen.⁵²

Tsekissä sovelletaan ensiksi kirjaimellista tulkintaa ja selvitetään, onko kohteessa kaikki ainakin yhdessä itsenäisessä vaatimuksessa esitetyt elementit. Jos joitain elementtejä ei ole, tarkistetaan voidaanko soveltaa laajaa tulkintaa joko ekvivalenssiopin perusteella tai siksi että puuttuva elementti ei ole olennainen. Termiä ekvivalenssi ei ole laissa, mutta ekvivalenssien käyttö perustuu patenttilain 26 §:ään, jossa mainitaan ”*An application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. Where a group of inventions is claimed in one and the same patent application, the requirement of unity of invention shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression “special technical features” shall mean those features, which define a contribution, which each of the claimed inventions considered as a whole makes the prior art.*” Käytännössä se tarkoittaa välinettä, joka on toiminnallisesti ekvivalentti ja toimii samaa tarkoitusta varten.⁵³

Bulgarian patenttilain artikla 17 mainitsee, että ”Patenttivaatimukset eivät suojaa vain keksinnön elementtejä, kuten esitetty vaatimuksissa, vaan myös niiden ekvivalentit. Elementti katsotaan ekvivalentiksi vaatimuksissa esitettyyn nähden jos: a. elementillä on olennaisesti sama toiminta toteutettuna samalla tavalla ja se antaa olennaisesti saman tuloksen, ja b. alan ammattimiehelle on ilmeistä, että etuoikeuspäivänä, elementin aikaansaama tulos kuten vaatimuksissa esitetty saataisiin ekvivalentilla elementillä.⁵⁴

USA:ssa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssioppi on lähtöisin oikeuskäytännöstä. Ekvivalenssin arviointi tapahtuu elementti elementiltä. Jos oletetusti loukkaava laite ”suorittaa olennaisesti saman toiminnan olennaisesti samalla tavalla aikaansaaden olennaisesti saman tuloksen” kuin patenttivaatimuksissa esitetty, se loukkaa patenttia ekvivalenssiopin mukaan. Tätä kutsutaan ”triple identity” -tes-

52 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttinvirasto

53 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttinvirasto

54 Evgenia Tabova, Bulgarian patenttinvirasto

tiksi. Patenttia voidaan loukata ekvivalenssiopin mukaan myös, jos oletetusti loukkaavassa laitteessa on vain epäolennaisia eroja verrattuna patenttivaatimukseen.⁵⁵

Japanissa sallitaan ei-kirjaimellinen tulkinta. Ekvivalenssi on määritetty oikeudelliseksi käsitteeksi, mutta lainsäädännöllisiä määräyksiä ei ole. Oletetusti loukkaava tuote tai menetelmä on ekvivalentti, jos se täyttää viisi vaatimusta: 1. poikkeava osa ei ole keksinnön olennainen osa, 2. tuote täyttää kuitenkin keksinnön tarkoituksen ja saavutetaan sama toiminta ja vaikutus, 3. alan ammattimies olisi helposti kehittänyt yllä mainitun korvauksen oletetusti loukkaavan tuotteen valmistuspäivänä, 4. oletetusti loukkaava tuote ei ollut osa tunnettua tekniikkaa tai teknologiaa hakemishetkellä eikä alan ammattimies olisi helposti kehittänyt sitä tietämyksensä perusteella hakemishetkellä, 5. ei ole olemassa erityisiä seikkoja, kuten että syytteenalainen tuote jätettiin tarkoituksella pois patenttivaatimuksista (file wrapper estoppel). Edellä mainitut vaatimukset asetettiin Japanin korkeimman oikeuden päätöksessä 24.2.1998 (Ball Spline Shaft Bearing)⁵⁶

Mikä on ekvivalenssin tulkinta-ajankohta (etuoikeuspäivämäärä/käyttöpäivämäärä) ?

Suomessa ei ole määrättyä tulkinta-ajankohtaa.⁵⁷ Berndt Godenhielm esittää kirjassaan⁵⁸, että ekvivalenssin tulkinta-ajankohta on periaatteessa etuoikeuspäivämäärä.

Ruotsissa ei ole olemassa lainsäädännöllisiä määräyksiä tulkinta-ajankohdasta, ja oikeustapauksien perusteella se on epäselvää. Oikeuskirjallisuudessa on ehdotettu, että etuoikeuspäivää käytettäisiin määrittämään alan ammattimiehen kapasiteetti löytää ekvivalentteja. Lisäksi on keskusteltu, että myös myöhemmin kehitettävät patenttivaatimusten piirteiden vaihtoehdot voivat olla ekvivalentteja, jos alan ammattimiehen tekninen kapasiteetti etuoikeuspäivänä olisi ollut riittävä, jotta hän olisi käsittänyt myöhemmin ilmaantuvien vaihtoehtojen ekvivalenssin, olettaen että ne olisivat olleet olemassa etuoikeuspäivänä.⁵⁹

55 Kansallinen AIPPI-työryhmä

56 Kansallinen AIPPI-työryhmä

57 Kansallinen AIPPI-työryhmä

58 Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt (1994) s. 302

59 Kansallinen AIPPI-työryhmä

Tanskassa katsotaan, että kun muutos on keksinnön ytimen ulkopuolella, suojapiiri voi muuttua ajan myötä. Keksinnön ytimen kohdalla tulkinta-ajankohta on etuoikeuspäivä.⁶⁰

Saksassa tulkinta-ajankohta on periaatteessa etuoikeuspäivä, mutta ekvivalentit välineet, jotka tulevat tunnetuiksi sen jälkeen, ovat suojapiirissä, mikäli ne ovat tunnettuja alan ammatti-miehelle käyttöpäivämääränä.⁶¹

Ranskan patenttilain mukaan tulkinta-ajankohta on käyttöpäivämäärä.⁶²

Iso-Britanniassa tulkinta-ajankohtana on patentin julkaisupäivämäärä.⁶³

Hollannissa tulkinta-ajankohtaa ei olla määritelty tarkasti, mutta alemman oikeusasteen päätöksissä näyttää olevan suuntaus suosia käyttöpäivämäärää. Korkeimmalla oikeudella on ollut tilaisuus ottaa kantaa, mutta se ei ole tehnyt niin.⁶⁴

Itävallassa tulkinta-ajankohtana käytetään etuoikeuspäivämäärää.⁶⁵

Espanjassa tulkinta-ajankohtaa ei olla vielä päätetty.⁶⁶

Unkarissa ei ole käytäntöä tulkinta-ajankohdasta.⁶⁷

Tsekissä tulkinta-ajankohta on toistaiseksi ollut käyttöpäivämäärä.⁶⁸

Bulgariassa tulkinta-ajankohta on etuoikeuspäivämäärä.⁶⁹

60 Kansallinen AIPPI-työryhmä

61 Vera Frosch, Head of International Industrial Property Section, Saksan Patenttivirusasto

62 Kansallinen AIPPI-työryhmä

63 Kansallinen AIPPI-työryhmä

64 Kansallinen AIPPI-työryhmä

65 Johannes Werner, Itävallan patenttivirusasto

66 David Garcia Lopez, Espanjan patenttivirusasto

67 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttivirusasto

68 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttivirusasto

69 Evgenia Tabova, Bulgarian patenttivirusasto

USA:ssa ekvivalenttien tulkinta-ajankohta on käyttöpäivämäärä (päätös Warner-Jenkinson v. Hilton-Davis, 1997).⁷⁰

Japanissa tulkinta ajankohta on nykyään käyttöpäivämäärä (päätös 24.2.1998)⁷¹

Mikä on patenttiselityksen merkitys patenttivaatimusten arvioinnissa?

Suomessa selitystä voidaan käyttää apuna patenttivaatimusten käsittämiseksi (PL § 39).

Ruotsissa selitystä käytetään apuna tulkinnassa ja laajuuden arvioinnissa (PL § 39).

Tanskassa patenti arvioidaan kokonaisuutena (PL § 39).

Saksassa selitystä ja kuvia käytetään apuna patenttivaatimusten arvioinnissa (Section 14 Saksan patenttilaki).

Ranskassa selitystä käytetään patenttivaatimusten tulkinnassa (Artikla L.613-2 Ranskan patenttilaki).

Iso-Britanniassa selitystä ja kuvia käytetään apuna patenttivaatimusten tulkinnassa (Section 125(1) Iso-Britannian patenttilaki).

Hollannissa selitystä ja kuvia käytetään apuna tulkinnassa (Artikla 30(2) Hollannin patenttilaki 1910)⁷²

Itävallassa selitys havainnollistaa patenttivaatimusten todellisen merkityksen (§ 22a Itävallan patenttilaki.⁷³

Espanjassa selitystä ja kuvia piirustuksia käytetään apuna patenttivaatimusten arvioinnissa (artikla 60(1) Espanjan patenttilaki).

70 Kansallinen AIPPI-työryhmä

71 Kansallinen AIPPI-työryhmä

72 Kansallinen AIPPI-työryhmä

73 Johannes Werner, Itävallan patenttivistä

Unkarissa patenttivaatimukset tulkitaan selityksen perusteella (artiklat 24(2) ja (3) Unkarin patenttilaki.⁷⁴

Tsekissä selitystä ja kuvia käytetään patenttivaatimusten arvioinnissa (§ 12(1) Tsekin patenttilaki).

Bulgariassa selitystä käytetään patenttivaatimusten arvioinnissa.⁷⁵

USA:ssa selitystä käytetään apuna patenttivaatimusten tulkinnassa (Federal Circuit päätökset: SRI Internation v. Matsushita Electric Corporation of America ja Johnson Worlwide Associates, Inc. v. Zebro Corp.)

Miten olennaiset ja epäolennaiset osat ja johdanto-osa otetaan huomioon?

Suomessa patenttilain 39 § ei erota patenttivaatimusten osia. Sekä johdanto-osa että tunnus-merkkiosa voivat olla ei-kirjaimellisen tulkinnan kohteena.

Ruotsissa katsotaan, että mikäli erityispiirre on tärkeä elementti keksinnössä, ekvivalenssi-tulkinta on rajallinen (Ruotsin hovioikeuden päätös vuodelta 2001: Hattos Patent AB ./ Peak Performance Production AB).

Tanskassa korkeimman oikeuden päätöksessä (U 1941, s. 484H) vastaaja käytti ”keksinnön ydintä”, mikä oli vahva argumentti loukkauksen puolesta. Olennaisia tai kriittisiä osia arvioitaessa suojapiirin tulkinta on suppeampi.⁷⁶

Saksassa ekvivalenssi ulottuu myös sellaisiin suoritusmuotoihin, joista puuttuu yksi tai useampi patenttivaatimuksen erityispiirre, jos patenttivaatimusten tulkinnassa tullaan johtopäätökseen, että suoja voidaan ulottaa suojattujen elementtien ”aliyhdistelmiin” tai jopa yksittäisiin elementteihin.⁷⁷

Ranskassa patenttivaatimus jaetaan olennaisiin ja epäolennaisiin elementteihin ja ekvivalenssi kohdistuu olennaisiin elementteihin.⁷⁸

74 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttivirus

75 Evgenia Tabova, Bulgarian patenttivirus

76 Kansallinen AIPPI-työryhmä

77 Dr. Paul Tauchner, Vossius & Partner, nettisivut

78 Kansallinen AIPPI-työryhmä

Iso-Britanniassa katsotaan, että patentinhaltija esittää selityksessä, mitkä ovat olennaiset elementit. Tulkinnassa katsotaan, mikä kunkin olennaisen elementin tarkoitus on ja saako vastaava elementti aikaan saman tarkoituksen.⁷⁹

Hollannissa patenttivaatimukset arvioidaan kokonaisuutena ja etenkin kemiallisissa tapauksissa katsotaan, ovatko eroavuudet epäolennaisia vai olennaisia.⁸⁰

Itävallassa johdanto ja tunnusmerkkiosa katsotaan enemmän tai vähemmän yhtenäiseksi ekvivalenssin suhteen.⁸¹

Espanjassa ekvivalenssien tulkinnassa patenttivaatimuksen olennaiset ja epäolennaiset elementit arvioidaan erikseen.⁸²

Unkarissa kaikki johdanto-osan elementit otetaan huomioon ekvivalenssitulkinnassa.⁸³

Tsekissä kunkin patenttivaatimuksen laajuus määrittyy sen sisällön mukaan, eli kaikkien elementtien mukaan riippumatta siitä, ovatko ne johdanto-osassa vai tunnusmerkkiosassa. Epäolennaisen piirteen puuttuminen ei välttämättä suojaa loukkaukselta.⁸⁴

Bulgariassa johdanto-osan elementit otetaan huomioon ekvivalenssitulkinnassa samalla tavoin kuin uudet elementit.⁸⁵

USA:ssa ekvivalenssin arviointi tapahtuu elementti elementiltä. Patenttia voidaan loukata myös siinä tapauksessa, että laitteessa on vain ”epäolennaisia eroja” patentin kirjaimelliseen muotoon verrattuna.⁸⁶

79 Kansallinen AIPPI-työryhmä; James Porter, Senior Policy Adviser, Iso-Britannian Patenttivirusasto

80 Kansallinen AIPPI-työryhmä

81 Johannes Werner, Itävallan patenttivirusasto

82 Kansallinen AIPPI-työryhmä

83 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttivirusasto

84 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttivirusasto

85 Evgenia Tabova, Bulgarian patenttivirusasto

86 Kansallinen AIPPI-työryhmä

Japanissa ekvivalenssin tulkinnassa patenttivaatimus jaetaan olennaisiin ja epäolennaisiin elementteihin ja ekvivalenssi ei voi kohdistua keksinnön olennaiseen osaan. Itse vaatimuksen muoto ei vaikuta tulkintaan (johdanto-osa / tunnusmerkki-osa)⁸⁷.

Kuinka laajalle ekvivalenttien suojapiiri tulkitaan ja ”file wrapper estoppel”?

Suomessa oikeuskäytäntö on hyvin vaihtelevaa ja esimerkkejä löytyy sekä hyvin laajasta (Raute) että hyvin suppeasta (Lokari) tulkinnasta. Suomessa käsittelyaineistossa esitetty rajoitus ei ole absoluuttinen este laajemmalle tulkinnalle. Loukkaavan tuotteen on oltava oikeustapausten perusteella patenttioikeudellisesti sama kuin patenttivaatimuksen. Eroavuuksien tulee olla epäolennaisia ja eroavalla elementillä on oltava sama toiminnallinen vaikutus.

Ruotsissa patentin suojapiirin laajuus riippuu tilanteesta. Ekvivalenssi, joka arvioidaan vain yleisen keksinnöllisen ajattelun pohjalta, ei kuulu suojapiiriin, koska tällöin suoja olisi liian laaja ja se olisi myös EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevan pöytäkirjan vastainen. Oikeuskirjallisuudessa on määritelty kuusi tapausta, joissa ekvivalenssitulkintaa ei sovelleta: yksinkertainen rakenneratkaisu; kyseinen erikoispiirre on keskeinen elementti keksinnössä; eroavuuksilla on eri tarkoitus (ratkaisee eri ongelman); alan ammattimies ei olisi voinut täyttää vaatimusten ja loukkauskohteen välistä eroa; ekvivalenssitulkinta olisi ristiriidassa tekniikan tason kanssa hakemuspäivänä; hakemusvaiheessa on tehty tietoisesti rajoitus asianomaiseen erityispiirteeseen.⁸⁸ Ruotsissa käsittelyaineistoa voidaan käyttää, mutta siitä on vain harvoja oikeustapauksia. Käsittelyaineistoa voidaan käyttää ekvivalenssin ratkaisemiseen patenttivaatimusten tai selityksen epäselvien kohtien tulkinnassa.⁸⁹

Tanskassa patentin suojapiiriin kuuluu muutokset, parannukset ja muut muokkaukset, jotka ovat alan ammattimiehelle ilmeisiä.⁹⁰ Tanskassa käsittelyaineisto ei toimi absoluuttisena esteenä ekvivalenssitulkinnalle.

Saksassa ekvivalenttien suojapiiri ei kata suojatun keksinnön varianttia, joka perustuu keksinnöllisyyteen, ja jota ei voida johtaa suojatun keksinnön patenttivaati-

87 Osakan käräjäoikeuden päätös, 16.4.2002, Food processor

88 Bengt Domeij, Patenteye, nro 3, 2003

89 Kansallinen AIPPI-työryhmä

90 Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 6. painos, 2002, s. 240 siteerattuna kansallisen AIPPI-työryhmän raportissa

muksista. Saksan patenttilaissa on määräys, joka on samankaltainen kuin USA:n ”file wrapper estoppel”. Jos patentinhaltija on rajoittanut patentin suojapiiriä hakemusmenettelyn aikana, on ensiksi määriteltävä sisältyykö rajoitus tai hylkääminen selitykseen vai onko se peräisin vain käsittelykansioista. Jos rajoitus tai hylkääminen on selityksessä, se on otettava huomioon vaatimusten tulkinnassa. Jos taas ei, vastaaja voi puolustautua ristiriitaiseen käytökseen perustuen (*venire contra factum proprium*), koska patentinhaltija vaatii suojaa aineistolle, jonka jo aiemmin hylkäsi.⁹¹

Ranskassa patenttisuojaa ulottuu keksinnön käyttämiseen ekvivalenttien välineiden kautta ja välineet voivat olla sinällään uusia ja jopa patentoitavia. Käsittelyaineistoa ei pidetä esteenä myöhemmälle ekvivalenssitulkinnalle, mutta patentinhaltijan toimintaa voidaan käyttää häntä vastaan argumenttina suojapiiriä arvioitaessa.⁹²

Iso-Britanniassa katsotaan, että vastaavan elementin ekvivalentin on saatava aikaan sama tarkoitus kuin vaatimuksissa.⁹³

Hollannissa alemman oikeusasteen päätöksessä on katsottu, ettei niin sanottuja keksinnöllisiä variantteja voida pitää ekvivalentteina, mutta tällaista lähestymistapaa on kritisoitu eikä korkein oikeus ole toistaiseksi antanut asiasta ohjeita. Hollannin oikeuskäytännön perusteella patentin suojapiiri ei kata ekvivalentteja, jos 1) kolmannella osapuolella ei ole perusteltua syytä patenttivaatimusten ja itse patentin perusteella olettaa laajempaa suojaa tai 2) jos kolmas osapuoli voi osoittaa, että patentin ja muiden kolmannen osapuolen tuntemien tosiasioiden perusteella on olemassa ”hyvät syyt” olettaa, että patentinhaltija on rajoittanut keksinnön tiettyyn varianttiin keksinnön ytimessä. Patentinhakijan käsittelyaineistolla on merkitystä vain, jos käyttäen selitystä ja kuvia apuna harkinnassa patenttivaatimusten tulkinnasta on epäselvyyttä. ”File wrapper estoppelin” kaltainen tilanne muodostuu ainoastaan, jos julkisesta asiakirjasta käy ilmi, että hakijalla oli hyvä syy suojapiirin rajoittamiseen.⁹⁴

91 Vera Frosch, Saksan patenttinvirasto

92 Kansallinen AIPPI-työryhmä

93 James Porter, Iso-Britannian patenttinvirasto

94 Kansallinen AIPPI-työryhmä

Itävallan käytännössä ekvivalenssia sovelletaan, jos alan ammattimies päätyy ekvivalenttiin ratkaisuun ilman keksinnöllistä toimintaa ottaen huomioon alan ammattimiehen taidot ja tunnetun tekniikan taso.⁹⁵

Espanjassa suojapiiri on melko laaja, sisältäen variantit ja korvaavat piirteet, kun keksinnön perimmäinen periaate ei muutu, tai milloin kaksi välinettä täyttävät saman toiminnan saaden identtisen tuloksen, vaikka ne suorittaisivat toiminnat eri tavoin. Tulos katsotaan identtiseksi, kun se on saman luonteinen ja samanlaatuinen (of the same nature and the same quality). Patentinhaltijoilla on melko vahva suoja, etenkin koskien farmaseuttis-kemiallisia patenteja, koska variantteja ja korvaavia piirteitä voidaan sisällyttää suojapiiriin, vaikkei niitä ole nimetty patentissa, jos alan ammattimies pitäisi niitä toimintakykyisinä ekvivalentteina.⁹⁶

Unkarissa ei ole käytäntöä suojapiirin tulkinnasta.⁹⁷

Tsekissä ei ole olemassa kysymyssarjaa, joka sitoisi virastoa tai oikeuksia, ja josta olisi mahdollista päätellä onko suojapiirin tulkinta laaja vai suppea.⁹⁸

Bulgariassa ei ole käytäntöä suojapiirin tulkinnasta.⁹⁹

USA:ssa pioneerikeksintöjen ekvivalenssien suojapiiri on laajempi kuin vähemmän tärkeillä keksinnöillä. Ekvivalenssioppia ei voida käyttää laajentamaan patentin suojaa tuotteisiin tai menetelmiin, jotka kuuluvat tekniikan tasoon, tai tekniikan tason ilmeisiin muunnelmiin. Käsittelyaineiston rajoittava ilmaisu ”file wrapper estoppel” voi estää ekvivalenssien soveltamisen. USA:n oikeuskäytäntö määrittää file wrapper estoppelin käytöstä.¹⁰⁰

Japanin file wrapper estoppel on käytössä oikeuskäytännön tuomana. Japanin korkeimman oikeuden Ball Spline Shaft Bearing -jutun mukaan ekvivalenssi ei suojaa teknologiaa, jonka patentinhaltija on hakemusvaiheessa tai muuten tarkoitukselli-

95 Johannes Werner, Itävallan patenttivirusasto

96 David Garcia Lopez, Espanjan patenttivirusasto

97 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttivirusasto

98 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttivirusasto

99 Evgenia Tabova, Bulgarian patenttivirusasto

100 Kansallinen AIPPI-työryhmä

sesti jättänyt vaatimusten ulkopuolelle, tai patentinhaltija on muuten ilmaissut tekevänsä niin.¹⁰¹

Onko olemassa lailla säädettyjä ekvivalenssin tulkintaohjeita?

Suomessa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita.

Ruotsissa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita.¹⁰²

Tanskassa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita ja oikeudenpätöksissäkin perustellaan päätöksiä vain lyhyesti, joten päätöksetkään eivät anna tarkkoja opastuksia myöhempiin juttuihin.¹⁰³

Saksassa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita, ainoastaan oikeustapaukset.¹⁰⁴

Ranskassa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita, ainoastaan oikeustapaukset.¹⁰⁵

Iso-Britanniassa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita, mutta ”Improver”-kysymykset katsotaan käyttökelpoisiksi apuvälineiksi tulkintaan.¹⁰⁶

Hollannissa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita.¹⁰⁷

Itävallassa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita.¹⁰⁸

Espanjassa kansallisella tasolla ohjeita ei ole, Euroopan tasolla noudatetaan EPC:tä ja Protocol on the Interpretation of Art 69 EPC.¹⁰⁹

101 Kansallinen AIPPI-työryhmä

102 Per Holmstrand, Ruotsin patenttinvirasto

103 Kansallinen AIPPI-työryhmä

104 Kansallinen AIPPI-työryhmä

105 Kansallinen AIPPI-työryhmä

106 James Porter, Senior Policy Adviser, Iso-Britannian patenttinvirasto

107 Kansallinen AIPPI-työryhmä

108 Johannes Werner, Itävallan patentti-virasto

109 David Garcia Lopez, Espanjan patenttinvirasto

Unkarissa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita. Ainoastaan patenttilain artikla 24 antaa ohjeet ekvivalenssin tulkintaan.¹¹⁰

Tsekissä ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita.¹¹¹

Bulgariassa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita, ainoastaan artikla 14.¹¹²

USA:ssa ekvivalenssioppia voi rajoittaa käsittelyaineistoon perustuva este, eli ns. ”file wrapper estoppel”. Jos patenttivaatimuksia rajoitetaan muuttamalla niitä käsittelyn aikana, korjaukset yleensä sitovat patentinhaltijaa ja ekvivalenssia ei sovelleta.¹¹³

Japanissa ei ole lainsäädännöllisiä ohjeita.¹¹⁴

Miten Art 69 EPC tulkitaan eri maissa?

Ruotsissa oikeusistuimilla on yleinen velvollisuus ottaa huomioon Art 69 EPC sekä sen soveltamisesta syntynyt EPO:n oikeuskäytäntö.¹¹⁵

Tanska on velvollinen noudattamaan Art 69 EPC:tä validoitujen eurooppapatenttien suhteen. Termiä ”ekvivalenssi” tullaan luultavasti käyttämään myös päätöksissä.¹¹⁶

Saksassa sanamuoto on käytännöllisesti sama kuin patenttilain § 14, jonka tulkinnan on perustuttava Art 69 EPC:n Protocol on the Interpretationiin virallisten ohjeiden mukaan.¹¹⁷

110 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttivirus

111 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttivirus

112 Evgenia Tabova, Bulgarian patenttivirus

113 Kansallinen AIPPI-työryhmä

114 Kansallinen AIPPI-työryhmä

115 Per Holmstrand, Ruotsin patenttivirus

116 Kansallinen AIPPI-työryhmä

117 Kansallinen AIPPI-työryhmä

Ranskassa Art 69 EPC on otettu huomioon patenttilaissa.¹¹⁸

Iso-Britannian patenttilaissa Section 125(3) sanotaan, että Art 69 EPC:n Protocol on the Interpretationia sovelletaan soveltuvin osin. ”Improver”-kysymykset ohjaavat tulkintaa oikeaan suuntaan Protocolin mukaan.¹¹⁹

Hollannin oikeusistuimissa Art 69 EPC ja Protocol on otettava huomioon.¹²⁰

Itävallassa EPC tulkitaan §§ 22 ja 22a Itävallan patenttilain mukaan.¹²¹

Espanjassa tulkinta on ollut kohtuullista, ottaen Iso-Britannian ja Saksan käyttämien tapojen keskitien. Barcelonan maakuntaoikeuden päätös 18.9.2000 noudattaa ranskalaisten oikeuksien käytäntöä. Uudistetun Art 69 EPC:n periaatetta sovellettiin tehokkaasti päätöksessä.¹²²

Unkarissa Art 69 EPC tulkitaan artiklan vastaavan Protocol on Interpretationin mukaan.¹²³

Tsekissä tulkinta vastaa Protocol on Interpretationia, Art EPC 2000.¹²⁴

Onko ekvivalenssi aiheuttanut lakimuutoksia uudistamisasiakirjaan jo liittyneissä tai sen ratifioineissa EPC:n sopimusvaltioissa?

Unkarissa liittyminen EPC:hen ei tuonut mitään määräyksiä liittyen ekvivalenssioppiin. Patenttilaki on yhdenmukainen nyt voimassa olevan EPC:n kanssa.¹²⁵

Tsekissä ekvivalenssi ei aiheuta mitään periaatteellisia muutoksia olemassa olevaan käytäntöön. Valmisteltu patenttilain muutos täsmentää vain eksplisiittisesti

118 Kansallinen AIPPI-työryhmä

119 Kansallinen AIPPI-työryhmä; James Porter, Iso-Britannian patenttinvirasto

120 Kansallinen AIPPI-työryhmä

121 Johannes Werner, Itävallan patenttinvirasto

122 David Garcia Lopez, Espanjan patenttinvirasto

123 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttinvirasto

124 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttinvirasto

125 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttinvirasto

vastaavat määräykset liittyen suojapiirin määrittämiseen nykyisen käytännön ja uudistetun EPC:n mukaisesti.¹²⁶

Bulgariassa ekvivalenssi ei ole aiheuttanut muutoksia.¹²⁷

Miten lainvalmistelutyöt etenevät muissa EPC:n sopimusvaltioissa?

Ruotsissa patenttilain § 39:ään ei tehdä muutoksia.¹²⁸

Tanskassa patenttilain § 39:ään ei tehdä muutoksia.¹²⁹

Iso-Britanniassa patenttilakiin ei ole tulossa muutoksia, sillä pykälän 125(3):n mukaisesti EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevaa pöytäkirjaa noudatetaan suoraan, ja se viittaa pöytäkirjaan ”*as for the time being in force*”. Näin ollen muutokset pätevät saman tien laissa.¹³⁰

Itävallassa ei tehty muutoksia lakiin.¹³¹

Espanjassa lakiin ei ole tullut muutoksia toistaiseksi.¹³²

Miten ekvivalenssi koetaan käytännössä?

Ruotsissa katsotaan, että ekvivalenssitulkinta on mahdollisuus teknisesti poikkeuksellisen tärkeissä keksinnöissä, eli ns. pioneerikeksinnöissä, sekä silloin kun alan ammattimies ymmärtää, että vaatimuksen erityispiirre ei vaadi sanatarkkaa soveltamista. Ekvivalenssia pidetään mahdollisuutena, mutta sitä toteutetaan harvoin käytännössä. Kolmannen osapuolen oikeussuojaa on pidetty tärkeänä ja myönnettyjä patenttivaatimuksia on muutettu oikeusistuimissa vain poikkeustapauksissa.¹³³

126 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttivirus

127 Evgenia Tabova, Bulgarian patenttivirus

128 syyskuussa 2003 julkaistu raportti: Betänkande av Patentfördragsutredningen

129 Kansallinen AIPPI-työryhmä

130 James Porter, Senior Policy Adviser, Iso-Britannian Patenttivirus

131 Johannes Werner, Itävallan patenttivirus

132 David Garcia Lopez, Espanjan patenttivirus

133 Bengt Domeij, Patenteye, nro 3, 2003

Saksassa patenttivaatimus voi kirjaimellisesti kattaa ilmiön, joka poikkeaa niin vähän tekniikan tasosta, ettei se muodosta keksintöä siihen nähden. Toisaalta on tärkeää, ettei ekvivalenssitulkinnalla estetä tekniikan tason kehittymistä ei-keksinnöllisellä tavalla.¹³⁴

Hollannissa katsotaan, että ekvivalenssilla taataan patentinhaltijalle oikeudenmukainen suoja sekä kohtuullinen varmuusaste kolmansille osapuolille EPC:n mukaan.¹³⁵

Itävallassa katsotaan, että ekvivalenssitulkinta on tarpeellinen, jotta saadaan sopiva alue patentinhakijan suojalle, sekä estämään sovelluksia, jotka yrittävät kiertää olemassa olevia patenteja.¹³⁶

Espanjassa Barcelonan maakuntaoikeus esitti päätöksessään 18.9.2000, että keksijän oikeuksien tehokas suojaaminen vahingoittuisi, jos olisi mahdollista vähentää hänen monopoliaan tekemällä keksintöön merkityksettömiä muutoksia. Ekvivalenssioppi katsottiin oikeutetuksi niille patentinhakijoille, jotka eivät riittävästi suojanneet keksintöjään laatiessaan hakemusta, jotta annettaisiin kohtuullinen suoja patenttivaatimusten kirjaimellisen muodon ulkopuolelle. Tämän uskotaan olevan kompromissi keksijän oikeuksien suojaamisen ja kolmansien osapuolien oikeusvarmuuden säilyttämisen välillä. Tärkeäksi tunnetaan, että luodaan enemmän juridista varmuutta keksijöiden intressien, hyvässä uskossa toimivien kolmansien osapuolien ja oikeuskäytännön suhteen vähentäen siten konflikteja tällä alueella.¹³⁷

Unkarissa katsotaan, että koska patenttilaissa annetaan vain kehys tulkinnalle, oikeudenkäyttö ei ole tarpeettoman tiukka, mutta saadaan myös oikeusvarmuus.¹³⁸

Tsekissä patentinhaltijoilla on oltava riittävä patenttisuoja myös ekvivalenttien elementtien suhteen, vaikka niitä ei olisikaan jostain syystä mainittu patenttiasiakirjoissa. Ekvivalenttien tuominen patentin suojapiiriin on monimutkaista, siksi termiä ekvivalentti olisi tulkittava yhtenäisesti. Patenttisuojan selkeämpi määrittely mahdollistaisi kolmansille osapuolille suuremman oikeusvarmuuden. Jos

134 Saksan korkeimman oikeuden päätös GRUR 1986, 803 – “Formstein”

135 Kansallinen AIPPI-työryhmä

136 Johannes Werner, Itävallan patenttivirusasto

137 David Garcia Lopez, Espanjan patenttivirusasto

138 Anna Fejes-Lörincz, Unkarin patenttivirusasto

olisi olemassa sitovat säännöt ekvivalenssin tulkinnalle, kolmansilla osapuolilla olisi mahdollisuus välttää tulevia riitoja patentin oikeuksiin liittyen. Ekvivalenssin tulkinnan yhtenäistäminen olisikin tehtävä mahdollisimman nopeasti.¹³⁹

USA:ssa katsotaan, että väitetty loukkaaja voi joutua vastuuseen, siinäkin tapauksessa, että oletetusti loukkaava laite on kirjoitettujen patenttivaatimusten kirjaimellisen piirin ulkopuolella.¹⁴⁰

Japanissa ekvivalenssitulkintaa kohtaan ei olla koettu mitään suurta tai erityistä tyytymättö-myyttä sen käyttöönoton jälkeen.¹⁴¹

139 Svetlana Kopecka, Tsekin patenttivirus

140 Kansallinen AIPPI-työryhmä

141 Kansallinen AIPPI-työryhmä



HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET

Besöksadress

Alexandersgatan 4
00170 HELSINGFORS

Postadress

PB 32
00023 STATSRADET

Telefon (09) 16001
Telefax (09) 1606 3666

Publikationsseriens namn och kod

HIM Publikationer
22/2004

Författare Kati Lassila, diplomingenjör, Patent Attorney Borenus & CO Oy Ab, Helsinki		Publiceringstid Juli 2004
		Uppdragsgivare Handels- och industriministeriet
		Organets tillsättningsdatum
Titel Ekvivalensstudie: Hur begreppet ”patentets skyddsomfång” tolkas i Finland och vissa andra länder		
Referat Handels- och industriministeriet tillsatte i februari 2003 en inofficiell arbetsgrupp för att bereda lagstiftning som behövs för anslutning till Europeiska patentkonventionens revisionsakt från 2000 samt patenträttskonventionen. I anslutning till detta skall en regeringsproposition beredas som tjänstearbete vid handels- och industriministeriet i samarbete med Patent- och registerstyrelsen. Till protokollet om tolkning av artikel 69 (patentskyddets omfattning) i den europeiska patentkonventionen har i och med revisionsakten fogats en ny artikel 2 som föreskriver att vid bestämmande av skyddsomfånget för ett europeiskt patent skall de faktorer som är ekvivalenta med de faktorer som nämns i patentkraven beaktas på tillbörligt sätt. Det betyder att vid behandlingen av fall med patentintrång skall en faktor som inte direkt ingår i kravet på tillbörligt sätt beaktas om den är ekvivalent med en faktor som nämns i patentkravet. I 39 § i den finska patentlagen, som gäller patentskyddets omfattning, används inte termen ekvivalens. I 39 § föreskrivs att patentskyddets omfattning bestäms av patentkraven och att för förståelse av patentkraven kan ledning hämtas från beskrivningen. Som följd av införandet av en ny artikel om ekvivalenstolkning i tolkningsprotokollet som inkluderats i revisionsakten från 2000 uppstod ett behov att utreda om tillägget föranleder något behov att ändra 39 § i den finska patentlagen. Av ovanstående anledning beställde handels- och industriministeriet en utredning från en utomstående expert. Utredningens mål var att ta reda på huruvida den nya artikeln i tolkningsprotokollet har medfört eller kommer att medföra några ändringar i de övriga konventionsstaternas lagstiftning. I samband med utredningen studerades också hur patentskyddets omfång tolkas i Finland och i vissa andra konventionsstater. Utredningen baserar sig huvudsakligen på en enkätundersökning om ekvivalens som gjorts av AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) samt på de svar som erhållits på en förfrågan som skickats till patentmyndigheterna i olika länder. Utredningen ger vid handen att andra konventionsstater inte kommer att föreslå några ändringar i deras egen lagstiftning med anledning av tillägget till tolkningsprotokollet. Det bör dock märkas att hittills endast 10 konventionsstater har ratificerat revisionsakten eller anslutit sig till den. Utredningen kommer att utnyttjas av arbetsgruppen enligt ovan, som tillsatts av handels- och industriministeriet, när den bedömer behovet att ändra bestämmelserna om patentskyddets omfång i 39 § i den finska patentlagen. Utredningen är gjord av diplomingenjör, Patent Attorney, Kati Lassila från Borenus & Co Oy Ab. Kontaktpersoner vid HIM: Näringsavdelningen/Minna Tukiainen, tfn (09) 1606 3580		
Nyckelord Industriell äganderätt, patent, Europeiska patentkonventionen, ekvivalens, patentskyddets omfång		
ISSN 1459-9376		ISBN 951-739-796-8
Sidoantal 75	Språk Finska	Pris 15 €
Utgivare Handels- och industriministeriet		Förläggare Edita Publishing Ab



MINISTRY OF
TRADE AND INDUSTRY

Aleksanterinkatu 4
FIN-00170 Helsinki
FINLAND

P.O. Box 32
FIN-00023 GOVERNMENT
Helsinki FINLAND

Tel. +358 9 16001
Telefax +358 9 1606 3666

Series title and number of the publication

MTI Publications
22/2004

Authors Kati Lassila, M.Sc. (Technology), Patent Attorney Borenus & CO Oy Ab, Helsinki		Date July 2004
		Commissioned by Ministry of Trade and Industry
		Date of appointment
Title Equivalence Study: How the concept "extent of protection conferred by a patent" is interpreted in Finland and some other countries		
Abstract In February 2003, the Ministry of Trade and Industry appointed an unofficial working group to prepare national legislation necessary for accession to the 2000 EPC Revision Act and the European Patent Treaty. A Government Bill relating to this will be prepared by the officials of the Ministry of Trade and Industry in cooperation with the National Board of Patents and Registration. The Protocol on the Interpretation of Article 69 of the European Patent Convention (which relates to the extent of protection) has been amended to include a new Article 2, which relates to equivalents and reads "For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims". This means that during infringement proceedings account will be taken of elements that may not fall directly within the claim if the element is an equivalent to a claimed feature. Section 39 of the Finnish Patents Act (which relates to the scope of protection) does not use the term "equivalence". According to Section 39 of the Finnish Patents Act, the scope of protection conferred by a patent shall be determined by the claims. The description may serve as guidance for interpreting the claims. The addition of a new article concerning equivalence to the Interpretation Protocol through the 2000 EPC Revision Act has resulted in the need to map out possible needs to amend Section 39 of the Finnish Patents Act. To that end, the Ministry of Trade and Industry ordered an external study aimed at clarifying whether the new article in the Interpretation Protocol has resulted or will result in legislative revisions in other Convention States. The study was further aimed at clarifying how the concept "extent of protection" conferred by a patent is interpreted in Finland and in other Convention states. The study is mainly based on the equivalence study made by the AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) and on the responses to an enquiry sent to the patent authorities in various countries. It appears from the answers to the enquiry that other Convention States are not planning any amendments to national legislation due to the amendment of the Interpretation Protocol. It should, however, be noted that only 10 Convention States have so far ratified the 2000 EPC Revision Act or acceded to it. This study will be utilized by the working group appointed by the Ministry of Trade and Industry when it considers the need to amend Section 39 of the Finnish Patents Act that relates to the scope of protection conferred by a patent. This study was made by M.Sc. (Technology) Kati Lassila, Patent Attorney, Borenus & Co Oy Ab, Helsinki MTI contacts: Industries Department/Minna Tukiainen, tel. +358 9 1606 3580		
Key words Industrial property, patents, European Patent Convention, equivalence, scope of patent protection		
ISSN 1459-9376		ISBN 951-739-796-8
Pages 75	Language Finnish	Price € 15
Published by Ministry of Trade and Industry		Sold by Edita Publishing Ltd