

Teknillinen korkeakoulu  
Koulutuskeskus Dipoli  
Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2007-2008  
Erikoistyö

# **UUTUUDEN ARVIOINNISTA EUROOPAN PATENTTIVIRASTOSSA**

Santeri Paavola  
Patentti- ja rekisterihallitus  
Helsinki 27.08.2008

## **TIIVISTELMÄ**

Uutuus käsitteenä tuntuu selvältä. Patenttia ei tule myöntää sellaiselle keksinnölle, joka on jo ennestään tunnettu eikä siis ole uusi. Kuitenkin uutuuden arviointi voi olla vaikeaa ja tässä työssä on tarkoitus selventää uutuuden käsitettä. Uutuuden arviointia on havainnollistettu esimerkkien avulla, jotka pohjautuvat Euroopan patenttioviraston valituslautakunnan päätöksiin. Esimerkit selventävät rajatapauksia laajemmasta ja suppeammasta käsitteestä, tietojen yhdistämisestä eri lähteistä ja tuotteen uutuuden määrittämisestä valmistusmenetelmän avulla.

## SISÄLLYSLUETTELO

### UUTUUDEN ARVIOINNISTA EUROOPAN PATENTTIVIRASTOSSA

TIIVISTELMÄ.....	2
SISÄLLYSLUETTELO .....	3
1 UUTUUDEN KÄSITE JA MITEN SITÄ VOIDAAN ARVIOIDA .....	4
2 TEKNIIKAN TASO.....	5
3 EUROOPAN PATENTTIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET	6
3.1 MITEN ALAN AMMATTIMIES TULKITSEE YLEISKÄSITTEEN EMÄS?... 6	
3.2 SELITYKSEN KOHTIEN YHDISTÄMINEN ESIMERKKEIHIN .....	8
3.3 USEIDEN JULKAISUJEN YHDISTÄMINEN UUTUUDENESTEEKSI.....	10
3.4 TUOTE SAATAVISSA AUKOTTOMASTI TUNNETULLA PROSESSILLA	11
3.5 LAAJEMPI KÄSITE.....	12
3.6 TUOTTEEN UUTUUDEN PERUSTELU VALMISTUSMENETELMÄLLÄ..	13
4 YHTEENVETO .....	14
5 VIITELUETTELO .....	15

## 1 UUTUUDEN KÄSITE JA MITEN SITÄ VOIDAAN ARVIOIDA

Patenttilaki 2§ 1. mom.: Patenti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää.

Uutuutta arvioidaan selvittämällä tunnettu tekniikan taso patenttihakemuksen tekemispäivänä ja vertaamalla hakemuksen patenttivaatimuksissa määriteltyä keksintöä tähän selvitettyyn tekniikan tasoon.

Selkein tapa arvioida uutuutta on niin sanottu *valokuvauksellinen uutuus*. Tekniikan tason julkaisuista voi löytyä samankaltaisia piirteitä, mutta jokaista yksittäistä erillistä keksinnön piirrettä ei ole esitetty täsmälleen samanlaisena yhdistelmänä yhdessä julkaisussa. Kyseessä on tiukka tarkkaan rajattu uutuuden arviointi.<sup>1</sup>

Tämä ei kuitenkaan enää riitä uutuutta arvioitaessa, vaan täytyy ottaa huomioon kaikki se, mitä tekniikan tason julkaisu opettaa keksintöä sivuten. Tässä täytyy hyödyntää käsitettä *alan ammattimies* ja sitä mitä ominaisuuksia hänellä on. Alan ammattimiestä täytyy käyttää tulkitsemaan tekniikan tason opetusta ja mitä todellisuudessa tekniikan tason julkaisuhetkellä eri termeillä on käsitetty ja miten tekniikan tason julkaisun sisällön voi ymmärtää.<sup>2</sup>

Patenttikäsikirjan<sup>3</sup> mukaan patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön tulee olla uusi ennen hakemuksen tekemispäivää julkiseksi tulleeeseen tekniikan tasoon nähden sekä Suomea koskeviin aikaisempiin hakemuksiin nähden.

Jos patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön kaikki tekniset erityispiirteet ilmenevät estejulkaisusta, julkaisu on uutuudeneste käsiteltävälle hakemukselle. Patenttivaatimus luetaan kokonaisuena yhdistäen johdannon ja tunnusmerkkiosan seikat. Kutakin estejulkaisua verrataan yksitellen tutkittavaan hakemukseen. Erillisiä julkaisuja ei uutuutta arvioitaessa käsitellä yhdessä. Julkaisua tulkitaan alan ammattimiehen yleistiedoin. Niinpä esimerkiksi alalla yleisesti käytettyjä hakuteoksia voi käyttää julkaisussa mainitun termin selittämiseksi. Mikäli itsenäinen vaatimus on uusi, ovat myös epäitsenäiset vaatimukset automaattisesti uusia. Tunnettuun tekniikan tasoon kuuluvaa estejulkaisua tulkitaan niin kuin kyseisen alan ammattimies ymmärsi sen estejulkaisun julkistamisajankohtana. Tulkinta-ajankohdalla on merkitystä nopeasti kehittyvillä tekniikan aloilla. Yleinen maininta ei yleensä poista sen piiriin kuuluvan erityisen toteutustavan uutuutta.

## 2 TEKNIIKAN TASO

Tekniikan tasoon kuuluu kaikki mikä on tullut tunnetuksi joko kirjallisessa muodossa, suullisena esityksenä tai jollakin muulla tavalla. Myös keksijän itse julkistama keksintö katsotaan tekniikan tasoon. Myöskään sillä ei ole merkitystä, millä kielellä tai missä päin maailmaa keksintö on tullut julkiseksi.

Euroopan patenttiviraston oikeuskäytännön mukaan keksintö tulee julkiseksi, jos keksinnöstä saa tiedon yksikin henkilö, joka kykenee ymmärtämään keksinnön teknisesti ja voi siten levittää tietoa edelleen, eikä kyseinen henkilö ole sidottu salassapitovelvollisuuteen.<sup>4</sup>

Tuotteen myynti muodostaa aina uutuudenesteen.

Sen sijaan jos voidaan osoittaa, että keksinnön julkistanut henkilö on vilpillisesti hankkinut tiedon keksinnöstä, ei tämä muodosta uutuudenestettä. Yksi esimerkki tästä on salassapitosopimuksen rikkominen. Hakijan tulee tällöin todistaa, että julkistaja on ollut velvoitettu pitämään keksinnön salassa ja samalla tietoisesti halunnut aiheuttaa haittaa patentinhakijalle.

Euroopan ja Suomen patenttivirastojen välillä on pieniä eroja. Suomessa opinnäytetyöt ovat uutuudeneste heti kun ne ovat julkisesti saatavilla. Euroopan patenttivirasto sen sijaan ei katso julkisia kaikkien saatavilla olevia diplomitöitä kuuluvaksi tekniikan tasoon ennen kuin ne on luetteloitu esimerkiksi kirjaston tietojärjestelmään ja ovat sieltä haettavissa.

### 3 EUROOPAN PATENTTIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET

Seuraavien esimerkkien avulla selvennetään sitä, miten rajatapauksissa on tulkittu uutuutta. Euroopan patenttivirastossa valituslautakunta määrää suuntaviivat ja aiemmin päätettyjä tapauksia käytetään viraston koko tasolla seuraavien tapausten tulkittamisessa. Näiden ennakkotapausten avulla saadaan käsitys siitä, miten tällä hetkellä uutuus arvioidaan. Esimerkit selventävät rajatapauksia laajemmasta ja suppeammasta käsitteestä, tietojen yhdistämisestä eri lähteistä ja tuotteen uutuuden määrittämisestä valmistusmenetelmän avulla.

#### 3.1 MITEN ALAN AMMATTIMIES TULKITSEE YLEISKÄSITTEEN EMÄS?

Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan päätöksessä T 0870/95<sup>5</sup> on alan ammattimies tulkinut uutuudenesteessä mainitun emäksen tarkoittavan permanganaatin vesiliuosta. Alan ammattimies ei voi tulkita estejulkaisun emästä mitenkään muuten, joten hakemuksen etuoikeuspäivän ja hakemuksen tekemispäivän väliin osunut viitejulkaisu on uutuudeneste.

Keksintö koskee piirilevyjen porausreikien puhdistamista muovijäämistä etsaamalla permanganaatin vesiliuoksella hyödyntäen mahdollisesti samalla ultraäänikäsittelyä. Tekniikan tasosta ei tällaisia teknisiä ratkaisuja löytynyt, joten patentti myönnettiin.

Etuoikeuspäivän ja tekemispäivän väliin oli osunut aikaisempi hakemus EP 0 212 253, joka kuitenkin tuli julkiseksi vasta tekemispäivän jälkeen eli se ei voinut olla keksinnöllisyyden este. Tässä kuvailtiin samantapaista menetelmää, jossa hyödynnettäisiin happoja tai emäksiä. Esimerkkinä soveltuvasta haposta mainittiin rikkihappo. Emästä ei kuvattu mitenkään tarkemmin eikä permanganaattia ollut esitetty.

Tekniikan tasoa kuvaavasta patentista US 4 425 380 ja tieteellisestä lehtiartikkelista<sup>8</sup> löytyi kuitenkin viite siitä, että soveltuvat hapot olisivat rikkihappo ja kromihappo ja soveltuvat emäkset taas kalium- tai natriumpermanganaatin vesiliuokset. Maininnat olivat yleisellä tasolla, joten ne eivät olleet suoraan este haetulle menetelmälle. Ajallisesti niiden julkitulo sijoittui kahdesta vuodesta vain muutamaan päivään ennen käsiteltävän hakemuksen etuoikeuspäivää. Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan mukaan nämä osoittavat selvästi sen, ettei alan ammattimiehellä olisi muuta vaihtoehtoa kuin valita hapoksi juuri rikkihappo tai kromihappo ja vastaavasti emäkseksi permanganaatti. Sitä miten alan ammattimies tulkitsee estejulkaisua, selvitettiin sen perusteella mikä oli yleinen tekniikan taso etuoikeuspäivän aikoihin.

Vaikka tekniikan tason julkaisuista oli poimittu tiedot permanganaatista soveltuvana emäksenä niin julkaisuja ei yhdistetty uutuuden esteeseen. Uutuutta tarkastellessa voidaan käyttää vain yhtä julkaisua eikä yhdistää tietoja useasta eri julkaisusta. Tekniikan tasoa käytettiin vain apuna siinä, miten alan ammattimies tulkitsee itse uutuuden estettä. Koska alan ammattimiehelle oli ilmeistä tulkita emäs juuri permanganaatiksi, toimi kyseinen julkaisu uutuudenesteenä. Hakemuksen keksintö ei ole uusi eikä keksinnöllinen.

Myös Suomen käytäntö tuntee patenttikäsikirjan<sup>4</sup> mukaan hakuteoksen tai tekniikan tason julkaisun käytön tulkitsemaan jotain viitejulkaisun termiä. Toisaalta korostetaan

sitä, että laajempi termi ei yleensä poista sen piiriin kuuluvan suppeamman termin uutuutta. Esimerkkejä ei ole siitä, mitkä voitaisiin katsoa tällaisiksi yleisiksi termeiksi, joiden tulkintaan hakuteoksia voisi käyttää. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tuo kohta soveltuisi enemmän erikoissanaston selittämiseen kuin yleiskäsitteiden rajaamiseksi vain yhteen kyseiseen ryhmään kuuluvaan termiin.

### 3.2 SELITYKSEN KOHTIEN YHDISTÄMINEN ESIMERKKEIHIN

Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan päätöksessä T 0332/87<sup>9</sup> on tulkittu, että pelkkä uusi käyttötarkoituusrajoite ei tee tuotteesta uutta. Lisäksi valituslautakunta totesi, ettei alan ammattimies päätyisi estejulkaisun termejä tulkitsemalla samoihin ratkaisuihin eikä olisi yhdistänyt selityksestä löytynyttä suositeltua lisäainetta esimerkeissä esitettyihin tarkkoihin koostumuksiin.

Keksintö koskee kaakeliliimana käytettävää vesipitoista emulsiopolymeerikoostumusta. Koostumus sisältää täyteainetta ja emulsiopolymeerissä on akrylaattimonomeeriä ja vinyyliaromaattimonomeeriä. Akrylaattimonomeeri on akrylaatti tai metakrylaatti. Emulsiopolymeerin valmistuksessa on käytetty organopiiyhdistettä. Koostumus sisältää myös pieniä monomeerijäämiä tyydyttymätöntä orgaanista happoa.

Hakija on määritellyt keksinnön käyttötarkoituksen eli kaakeliliiman ja perustelee tuotteen uutuutta sillä. Estejulkaisusta D1 löytyy hyvin samantapainen tuote ja useita esimerkkejä styreenin ja metakrylaattiestereiden emulsiokopolymeereistä. Tuote soveltuu keraamisten tuotteiden liimaamiseen. Tuote voi sisältää myös täyteaineita. Yhdessä esimerkissä styreeniä, etyyliakrylaattia ja akryylihapon anhydridiä emulsiopolymeeriä yhdistetään polysiloksaaniin.

Julkaisusta selviää: "Keksinnön mukaisella menetelmällä valmistetut kopolymeerit soveltuvat erityisen hyvin pinnoitteisiin ja liimasovelluksiin. Kyseisten kopolymeerien vesiemulsiot kiinnittyvät kuivuessaan erityisen voimakkaasti keraamisiin tuotteisiin. Emulsioita voidaan käyttää kirkkaina pinnoitteina tai liimoina ja niitä voidaan muokata lisäämällä erilaisia täyteaineita."

Tässä kohdassa julkaisua ei viitata mitenkään siihen, että tämä yleinen tekninen kuvaus koskisi ainoastaan osaa keksinnönmukaisista kopolymeereistä tai niistä valmistetuista vesiemulsiosta. Alan ammattimies tulkitsisi tämän soveltuvan kaikkiin julkaisun kopolymeereihin tai keksinnönmukaisiin kopolymeereihin – siis mukaan lukien myös sovellusesimerkkien kopolymeerit, vaikkei eri sovellustapoja erityisesti painotetakaan juuri sovellusesimerkkien kohdalla.

Toisaalta täyteaineiden määrä riippuu käyttökohteesta, joten samaan käyttötarkoitukseen olevat kopolymeerit sisältävät saman määrän täyteaineita. Eli myöskään siitä ei saada erottavaa piirrettä.

Julkaisussa esitetty keksintö on sama kuin hakijan patentissa, joten se voi toimia uutuudenesteinä.

Patentissa on esitelty myös toinen mahdollinen käyttötarkoitus eli liima-aineen lisäksi käyttö kirkkaana pinnoitteena. Uutuutta tarkastellessa ainoastaan otetaan huomioon ainoastaan ne piirteet, jotka määrittelevät itse tuotteen fysikaalisia ominaisuuksia. Uusi ja erilainen käyttötarkoitus ei siis automaattisesti tuo uutuutta tuotteelle, joka on tunnettu jo toisessa käyttötarkoituksessa eli liima-aineena. Uusi käyttötarkoitus toisi uutuuden tuotteelle vain siinä tapauksessa, jos se samalla määritteli jonkun ennestään tunnetusta tekniikasta eroavan tarkoituksenmukaisen piirteen tuotteelle käyttötarkoituksen avulla.



Koska vaatimuksissa määritellyllä tuotteella ei ollut sellaisia teknisiä piirteitä, jotka erottaisivat sen tunnetusta tekniikasta, tuote ei ole uusi eikä patenttivaatimuksia voitu pitää silloisessa muodossaan voimassa.

Hakija ehdotti organopiiyhdisteen korvaamista organopiimonomeerillä. Nyt keksintö on uusi, sillä viitejulkaisussa puhuttiin vain valmiista polysiloksaanista eikä monomeerilähtöaineista. Uutuutta arvioitaessa ei voida tulkita uuden vaatimusasetelman monomeeriä laajasti käsittämään myös siitä syntyneet polymeerit.

Toisessa viitejulkaisussa D2 on kuvattu keraamisten kaakeleiden liimaukseen soveltuva akrylaattien, styreenin ja vinyylisilanolin kopolymeeri, johon on seostettu vettä ja fosfaattia, kvartsia ja savea. Tyydyttymättömiä happojäämiä ei esiinny itse esimerkeissä sellaisenaan.

Selityksestä on mahdollista löytää maininta tyydyttymättömästä haposta eli akryylihaposta, jota on mahdollista käyttää lisäkomoneerinä. Samasta julkaisusta on mahdollista yhdistää osia selityksestä sovellusesimerkkeihin, kunhan alan ammattimies olisi tulkinnut selitysosaa niin. Kyseisessä tapauksessa oli pidempi lista vaihtoehtoisista vesiliukoisista monomeereistä, joina mainittiin akryylihapon ohella vinyylihalogenit, olefiinit, joissa on edullisesti 2-4 hiiliatomia ja tyydyttymättömien karboksyylihappojen mono- tai diesterit. Näistä on täysin mahdollista yhdistää haluttu monomeeri mukaan. Tosin valituslautakunta päätteli, että alan ammattimies yhdistäisi akryylihapon vinyylisilanolin kanssa korvaten sillä styreenin ja akrylaattien seoksen. Valituslautakunnan mukaan alan ammattimies ei tulkitsisi selitysosaa niin, että sieltä voisi nostaa minkä tahansa monomeerin mukaan sovellusesimerkkien mukaiseen ratkaisuun vaan ainoastaan korvaisi jonkun monomeerin toisella vaihtoehdolla.

Viitejulkaisu ei siis ollut uutuudeneste, koska alan ammattimies ei tulkitsisi sitä niin, että saisi muodostettua patenttivaatimuksessa esitetyn ratkaisun kokonaisuudessaan. Tämän rajoitetumman vaatimuksen sisältämän keksinnön katsottiin olevan myös keksinnöllinen viitejulkaisuihin nähden.

### 3.3 USEIDEN JULKAISUJEN YHDISTÄMINEN UUTUUDENESTEEKSI

Uutuudenesteeksi kelpaa vain yksittäinen julkaisu eikä julkaisun sisälläkään saa yhdistellä useita keksintöjä mielivaltaisesti. Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan päätöksen T 0288/90<sup>10</sup> mukaan oli kuitenkin mahdollista yhdistää ensimmäiseen julkaisuun US 2 802 808 A toisesta lehtiartikkelista<sup>11</sup> tieto kumilateksien tyypillisestä partikkelikoosta. Vaikka tietoa on yhdistetty kahdesta eri lähteestä, on kyseessä vain ensimmäisen julkaisun tulkinta ja kyse on uutuudenesteestä.

Keksintö koskee menetelmää alhaisen pintakiillon omaavan muoviseoksen valmistamiseksi. Koostumus koostuu kumiin oksastetusta vinyyliaromaatista ja akryylista sekä valinnaisesti vinyyliaromaatin ja akryylin kopolymeeristä sekä valinnaisesti kumilateksista. Kumilateksin keskimääräinen partikkelikoko on 0,05-1,5 µm.

Ensimmäisestä julkaisusta US 2 802 808 A käyvät esimerkeistä ilmi lähes kaikki vaatimuksen piirteet ja ainoaksi eroksi jää mainittu partikkelikoko, joka sekin on hyvin laajalta alueelta. Paras vastine on polybutadieeni-styreenilateksi, joka on tarkemmin kuvattu selitysosassa buna-S GR-S -lateksiksi, jossa butadieeniä on 70 %. Uutuutta arvioitaessa pitää selvittää, miten alan ammattimies olisi tulkinut kyseistä julkaisua ja millaisen partikkelikoon voisi olettaa olevan kyseessä.

Toisessa tieteellisessä julkaisussa on esitelty GR-S -latekseja, joita oli yhteensä 17 ja neljässä samat seossuhteet (70/30) kuin ensimmäisessä viitejulkaisussa US 2 802 808 A. Näiden neljän lateksin partikkelikoot vaihtelivat välillä 0,15-0,22 µm.

Julkaisussa ei ole esitelty kaikkia olemassa olevia latekseja eikä korostettu, että kyseessä olisivat juuri tavanomaisimmat ja yleisimmät lateksit. Julkaisussa ei myöskään ehdoteta mitään yksittäistä partikkelikokoa vaan julkaisun sisälläkin eri butadieenilateksien partikkelikoot vaihtelevat laajalla vaihteluvälillä. Julkaisu sijoittuu kuitenkin samaan ajankohtaan eli vain 15 kuukautta aikaisemmaksi kuin ensimmäinen julkaisu US 2 802 808 A, joten voidaan olettaa sen antavan hyvän yleiskuvan tekniikan tasosta viitejulkaisun julkaisuhetkellä. Olennaista on siis tekniikan tason ymmärrys sillä hetkellä kun aikaisemmalle keksinnölle on haettu patenttia eli sitä käytetään hyväksi keksinnön tulkitsemiseksi.

Patentin sisältämän keksinnön ei katsottu olevan uusi oheisten julkaisujen perusteella, valitus hyväksyttiin ja patentti kumottiin. Haltijan ehdottama kapeampi partikkelikokoväli ei enää sopinut viitejulkaisujen rajoihin – se hylättiin keksinnöllisyyden perusteella.

### 3.4 TUOTE SAATAVISSA AUKOTTOMASTI TUNNETULLA PROSESSILLA

Uutuudenesteeksi voi sopia myös julkaisu, jossa ei esitetä kaikkia tuotteen ominaisuuksia, jos on selvää, että uutuudenesteessä kuvatulla prosessilla saadaan aina aikaan kyseinen tuote. Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan päätöksessä T 0288/90<sup>12</sup> todettiin, että tekniikan tasosta puuttui prosessille olennaisia piirteitä, joten ei ollutkaan enää varmaa että molemmilla prosesseilla valmistetut lopputuotteet olisivat yhteneviä ja keksintö todettiin uudeksi. Hakemus palautettiin muotovirheen takia takaisin väitekesittelyyn.

Keksintö koski polymeeristä valmistettuja kaasua tai ilmaa sisältäviä mikrokokoisia ilmapalloja, joita voidaan hyödyntää suspensioina kantoaineena echografiassa eli kehon pehmytkudoksen tutkimisessa ultraäänien avulla. Viitejulkaisuissa oli kuvattu hyvin samankaltaista menetelmää ylimalkaisemmin.

Hakija perusteli keksinnön uutuutta sillä, että toistamalla viitejulkaisujen mukaiset prosessit ei oltu kyetty saamaan aikaan keksinnönmukaisia mikrokokoisia ilmapalloja. Toisaalta toinen osapuoli esitti omat tutkimustuloksensa, jotka todistivat päinvastaista.

Viitejulkaisuissa menetelmä oli kuvattu epätarkasti. Huokoisuus oli ilmoitettu viitejulkaisuissa ainoastaan huokoskokona eikä pinnan huokoisuusastetta oltu ilmoitettu prosentiosuuksina koko pinnan pinta-alasta. Vaikka keksinnönmukainen tuote tältä osin eroaakin viitejulkaisujen tuotteesta, ei sillä ole merkitystä, koska ominaisuus ei liity itse keksintöön vaan huokoisuudella säädetään ainoastaan biohajoavuusastetta. Tätä ja huokoisuutta on alan ammattimiehen mahdollista säädellä valitsemalla sopiva polymeeri ja lisäaineet.

Viitejulkaisussa mainittiin myös vaihtoehtoisena kaasua sisältävälle mikrokokoiselle ilmapallolle nestettä sisältävät mikrokapselit. Tarkkoja dimensioita ei oltu myöskään annettu. Alan ammattimies olisi joutunut päättelemään annetuista arvoista näiden ilmapallojen koon ja olisi päätenyt laskemissaan samankokoiseen tulokseen. Tämä kaikki olisi kuitenkin vaatinut useita oletuksia.

Viitejulkaisussa ei kuvata kaikkia keksinnönmukaisen menetelmän olennaisia vaiheita kuten polymerointiolosuhteita, sekoitusnopeutta, sekoitusaikaa tai pakastekuivausolosuhteita. Erityisesti emulsion valmistus hydrofobista faasia haihduttamalla kuumennusvaiheessa jäi kyseenalaiseksi. Vaikka viitejulkaisujen perusteella näyttäisi olevan mahdollista saada aikaan samankaltaisia keksinnönmukaisia mikrokokoisia ilmapalloja, vaatisi se niin monia oletuksia ja päättelykykyä, joita alan ammattimies ei kykene tekemään pelkästään viitejulkaisujen antamien tietojen perusteella.

Siksi valituslautakunta päätyi toteamaan keksinnön olevan uusi ja ohjasi hakemuksen takaisin väitekesittelyyn.

### 3.5 LAAJEMPI KÄSITE

Aina ei ole kovin selvää, kumpi käsite on laajempi, jos ne menevät esimerkiksi vain osittain päällekkäin. Euroopan patenttinviraston valituslautakunnan päätöksessä T 0508/91<sup>13</sup> todettiin, että viitejulkaisussa mainittu vihannes on osajoukko laajempaa termiä "hedelmät ja kasvit, erityisesti geofyytit ja sienet". Viitejulkaisu on siis uutuudeneste, kun muuta eroa menetelmässä ei ollut kuin käyttökohde.

Menetelmä koski puhtaan hapen käyttöä suojakaasuna hedelmien ja kasvien pakkauksessa, erityisesti geofyyttien eli kasvien, joiden maanalaiset osat talvehtivat, sekä sienten pakkauksessa. Menetelmä parantaa näiden tuotteiden säilyvyyttä. Tuotteet ovat heti valmiita myyntiin tai ruokapöytään.

Viitejulkaisussa puhuttiin enemmän leikkeleiden pakkaamisesta, mutta mainittiin myös soveltuvuudesta tuoreen lihan ja vihannesten säilyvyyden parantamiseksi. Vihannekset käsitettiin tässä kasveiksi, joita voidaan syödä kypsentämättöminä eli ne ovat heti valmiita ruokapöytään. Ne ovat taas edelleen patenttivaatimuksen käsitteen "hedelmät ja kasvit" osajoukko ja vievät uutuuden tältä laajemmalta käsitteeltä.

Viitejulkaisun patenttivaatimuksessa puhutaan vain yleisesti suojakaasusta, joka on jotain muuta kuin ilmaa, mutta selitysosassa tarkennetaan suojakaasun olevan juuri happea.

Viitejulkaisusta ei selviä suojakaasun tarkka koostumus vaan viitejulkaisussa puhutaan ainoastaan yleisesti hapestä. Kyse ei ole kuitenkaan kaasuseoksesta tai hapen ja typen seoksesta. Tosin patentistakaan ei selviä, mitä tarkoitetaan vaatimuksessa esiintyvällä puhtaalla hapella. Patenttia täytyy tulkita niin, että siinä esitetty menetelmä on järkevä. Puhtaan hapen on katsottu olevan sellaista puhtausastetta, mitä normaalisti on saatavilla.

Lisäksi perusteltiin keksinnöllisyyden puutetta sillä, että toisesta julkaisusta oli tunnettua puhtaan hapen käyttö pakastettavien elintarvikkeiden pakkauksissa suojakaasuna.

Patentinhaltijan valitus hylättiin ja päätös patentin kumoamisesta pidettiin voimassa.

### 3.6 TUOTTEEN UUTUUDEN PERUSTELU VALMISTUSMENETELMÄLLÄ

Joskus ero aikaisempaan tekniikkaan näkyy ainoastaan pienenä muutoksena valmistusmenetelmässä. Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan päätöksessä T 0815/93<sup>14</sup> todettiin, että pelkkä tavanomaisesta poikkeava kehräysnopeus ei riitä tekemään kestävästä polyesterilangasta uutta tuotetta.

Keksintö koski polyesterilankaa, jonka sulamispiste oli välillä 264-273 °C ja sulamispisteestä riippuva vetolujuus oli hyvin suuri. Lanka oli valmistettu kehräämällä ja kehräysnopeus oli ainakin 7 km/min.

Hakijan mukaan korkea kehräysnopeus rajoitti tuotetta epäsuorasti siten, että käytännössä vaaditaan alhainen alle 0,9 viskositeetti, jotta kyseiset prosessiolosuhteet olisivat mahdollisia. Eräässä viitejulkaisussa kuitenkin kävi ilmi, että jopa 12 km/min kehräysnopeudet ovat mahdollisia 0,48-1,0 viskositeeteilla.

Pieni muutos prosessiolosuhteissa toisi keksinnölle uutuuden vain silloin, kun se aikaansaa myös todellisen muutoksen lopputuotteessa, jota ei olisi muuten mahdollista valmistaa. Pelkkä prosessin muokkaus ei siis saa aikaan uutta tuotetta ellei samalla myös tuote muutu täysin uudeksi. Kokeellisin testein pitää kyetä osoittamaan, että prosessiparametrien muokkaus johtaa uuteen tuotteeseen. Päätöksessään valituslautakunta viittasi aikaisempiin tapauksiin T 93/83, T 257/89, T 487/89, T 575/89 ja T402/89.

Pelkän yksittäisen prosessin piirteen lisääminen kyseisen patentin tuotevaatimukseen, tässä tapauksessa pienimmän mahdollisen kehräysnopeuden, ei riitä itsessään tekemään uutta kyseisestä tuotteesta eli polyesterilangasta.

Muut perustelut koskien amorfisen orientaation osuutta tai polyesterin rakennetta ketjuncasvattajien kanssa tai ilman ei otettu huomioon, koska niitä ei mainittu alkuperäisessä patenttiasetelmassa tai ehdotettu lisättäväksi sinne, huolimatta siitä että ne mahdollisesti erottaisivat tuotteen ennestään tunnetusta.

Hakijan ensimmäinen toissijainen ehdotus lisätä patenttivaatimukseen epäsuoran viittauksen sijasta suora rajoitus alle 0,7 viskositeettiin hylättiin sillä perusteella, että tälle ei ollut perusteita perusasiakirjassa.

Hakijan toinen toissijainen ehdotus lisätä patenttivaatimukseen vedon säätö mekaanisin keinoin hylättiin sillä perusteella, että alkuperäisissä asiakirjoissa puhuttiin vain vedoista, joten säätö laajentaisi suojapiiriä sellaiseen, jolle ei ole perusteita perusasiakirjassa. Sama koski lukuisia muita ehdotuksia tarkentaa alkuperäisessä patenttivaatimuksissa kuvattua prosessia.

Valituslautakunta päätyi kumoamaan patentin.

#### 4 YHTEENVETO

Uutuuden käsite ei ole aina selvä. Sanojen tulkinnassa käytetään apuna alan ammattimiestä, joka määrittelee sen, miten viitejulkaisua pitäisi tulkita. Alan ammattimiehen oletetaan olevan sellainen, jolla on sama osaaminen kuin ammattimiehellä oli viitejulkaisun julkaisuhetkellä.

Yleensä laajempi käsite ei ole uutuudenesteenä pienemmälle osajoukolle, mutta toisinkin voi käydä, jos alan ammattimies ymmärtää laajemman termin hyvin yksiselitteisesti. Esimerkiksi emäs voidaan tulkita tietyksi emäkseksi, jos väärintulkinnan vaaraa ei ole. Joskus voi olla hankala määrittää kumpi on laajempi termi, jos molemmat ovat hyvin epämääräisiä ja kattavat vain osittain toisensa. Esimerkiksi vihannesten voidaan tulkita olevan osa laajempaa joukkoa hedelmät ja kasvit.

Uutuudenesteeksi ei voi yhdistää tietoja eri julkaisuista. Jopa saman julkaisun sisältä voi olla mahdotonta yhdistää selitysosan tietoja haluamallaan tavalla sovellusesimerkkeihin. Toisaalta muita julkaisuja voidaan käyttää hyväksi tulkittaessa estejulkaisua, esimerkiksi kumuliteksin tavanomaista partikkelikokoa arvioitaessa tai jotain vierasta sanaa selitettäessä.

Uutuudenesteeksi tuotevaatimukselle kelpaa myös tieto siitä, että kyseistä tuotetta on aiemmin valmistettu samankaltaisella menetelmällä. Jos on kuitenkin epäselvyyttä siitä, syntyykö aina aukottomasti samaa lopputuotetta, ei viitejulkaisu kelpaa uutuudenesteeksi.

Uutuus voidaan määrittää myös valmistusmenetelmän avulla, niin sanottu product by process, mutta pelkkä yksittäinen prosessiparametrin tarkistus ei riitä tekemään tuotteesta uutta, jos se ei aidosti muuta tuotteen ominaisuuksia tai rakennetta.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että uutuus on hyvin subjektiivinen käsite ja tekniikan tasoon tutustussa pohditaan miten alan ammattimies sitä tulkitsee.

## 5 VIITELUETTELO

- 1) Mark Weaver, Nikolaos Perakis, Joseph Riolo, Novelty – current trends in the jurisprudence of the Boards of appeal of European Patent Office, *World Patent Information* 15(2) (1993) 81-84.
- 2) Gordon Harris, Why obviousness is anything but obvious, *Managing Intellectual Property*, 174 (2007) 34-37.
- 3) Patenttikäsikirja, Patentti- ja rekisterihallitus, Patentti- ja innovaatiolinja, Tammikuu 2008.
- 4) Rainer Oesch, Heli Pihlajamaa, *Patenttioikeus*, Talentum, Helsinki 2003, ss. 56-61.
- 5) EPO:n valituslautakunnan päätös nro T 0870/95 koskien patenttia EP 0 267 452
- 6) EP 0 212 253
- 7) US 4 425 380
- 8) Ehrich, H-J, Bohrlochreinigung durch Ätzen, *Metalloberfläche* 40 (1986) 11.
- 9) EPO:n valituslautakunnan päätös nro T 0332/87 koskien patenttia EP 0035332 B1 (hak. nro EP 81 300 550)
- 10) EPO:n valituslautakunnan päätös nro T 0288/90 koskien patenttia EP 83200645
- 11) *Industrial and Engineering Chemistry*, 44(4) (1952).
- 12) EPO:n valituslautakunnan päätös nro T 0270/97 koskien patenttia EP 0458745
- 13) EPO:n valituslautakunnan päätös nro T 0508/91 koskien patenttia EP 0223166
- 14) EPO:n valituslautakunnan päätös nro T 0815/93 koskien patenttia EP 0245011