

TAMPEREEN YLIOPISTO

Oikeustieteiden laitos

Kalle Salin

TIETOKONESOVELTEISET KEKSINNÖT

Euroopan patenttiviraston ratkaisulinja ja oikeuskäytännön ongelmakohtia

Pro gradu -tutkielma

Yritysjuridiikka

Tampere 2008

Tiivistelmä

Tampereen yliopisto

Oikeustieteiden laitos

SALIN, KALLE: Tietokonesovelteiset keksinnöt – Euroopan patenttiviraston ratkaisulinja ja oikeuskäytännön ongelmakohtia
Pro gradu –tutkielma: VII + 68 s., 4 liites.
Valmistumisaika: Huhtikuu 2008
Avainsanat: patenttioikeus, tietokoneohjelma, tietokoneohjelmien patentointi, tietokonesovelteiset keksinnöt, Euroopan patenttivirasto

Ohjelmistoteollisuuden merkityksen kasvaessa kiinnostus tietokoneohjelmien ja tietokonesovelteisten keksintöjen patentointiin on lisääntynyt. Euroopassa Euroopan patenttisopimus on yhtenäistänyt patentoitavuuskriteerit. Patenttisopimuksen toimeenpanevana elimenä toimii patenttivirasto. Patenttisopimuksen perusteella tietokoneohjelmat sellaisenaan (as such) eivät ole keksintöjä eikä niitä voi patentoida. Rajoituksen merkityssisältö on tarkentunut patenttiviraston oikeuskäytännön kautta. Työn tarkoituksena on tutkia, millä edellytyksin tietokoneohjelmia voi Euroopan patenttivirastossa patentoida.

Euroopan patenttisopimuksen säädöstuki oikeuskäytännölle on niukka. Tietokoneohjelmat nähtiin alunperin marginaalisena ryhmänä patenttioikeuden kannalta. Tietokoneohjelmien patentointi on sittemmin aiheuttanut oikeusepävarmuutta ja erilaisia tulkintaepäselvyyksiä. Ohjelmistoteollisuudessa patentteihin liittyvät varallisuusarvot voivat silti olla huomattavia. Yhä tavallisempaa on käyttää patentteja osana yrityksen kokonaisvaltaista kilpailustrategiaa. Oikeuskäytännön nykytila ei ole tästä johtuen patenttioikeuden sivuseikka vailla suurempaa merkitystä.

Työssä tutkitaan patenttiviraston ylimmän oikeusasteen, valituslautakuntien, oikeuskäytännön merkittäviä prejudikaatteja. Tavoitteena on muodostaa yleiskuva patenttoinnin ratkaisulinjasta, nykytilasta ja havaituista ongelmakohtista. Tutkimusmenetelmäksi on valittu valituslautakuntien ratkaisujen perusteluiden semanttinen analysointi.

Työssä havaittiin, että tietokoneohjelmat ovat tuoneet mukanaan uusia ongelmia, joihin patenttijärjestelmä ei pitkästä historiastaan huolimatta ole ollut erityisen hyvin varautunut. Tietokoneohjelmat ovat abstraktiotasoltaan perinteisiä mekaanisia keksintöjä ylemmällä tasolla. Kun mekaaniset keksinnöt määritellään käyttäen teknisiä ominaispiirteitä, tietokonesovelteisissä keksinnöissä osa piirteistä ei välttämättä liity tekniikan alueeseen lainkaan.

Patenttiviraston kantava periaate on ollut, että keksinnön pitää tuoda oma lisänsä tunnettuun tekniikan tasoon. Tämä koskee myös tietokoneohjelmia. Keksinnön epätekniset ominaispiirteet eivät tue keksinnöllisyyden olemassaoloa. Linjauksen seurauksena esimerkiksi vain liiketoiminnan alalla tehdyt edistysaskeleet jäävät patenttijärjestelmän ulkopuolelle. Sallivampi patenttointilinja esimerkiksi Yhdysvalloissa asettaa kuitenkin jatkossa muutospainetta myös Euroopassa. Kehityssuunta tulevaisuudessa ja siitä seuraavat vaikutukset ovat osittain kiistanalaisia ja epäselviä.

Sisällys

Tiivistelmä.....	II
Sisällys.....	III
Lähteet.....	V
Oikeustapaukset.....	VII
1 Johdanto.....	1
1.1 Patentit ja patenttijärjestelmät.....	1
1.2 Euroopan patenttisopimus.....	2
1.3 Työn tavoitteet, tutkimusmenetelmä ja rajaus.....	3
2 Tietokoneohjelmat ja patenttioikeus.....	5
2.1 Tietokoneohjelma käsitteenä.....	5
2.2 Teollisoikeuksien kansainväliset yleissopimukset.....	6
2.3 Patenti.....	7
2.3.1 Patenti on kiello-oikeus.....	7
2.3.2 Patenttivaatimukset.....	8
2.4 Tietokoneohjelman duaalinen luonne.....	9
2.5 Patentin ja tekijänoikeuden vertailua.....	10
3 Euroopan patenttisopimus ja patenttivirus.....	12
3.1 Patenttisopimuksen sisältö yleisesti.....	12
3.2 Eurooppapatenti.....	13
3.3 Patentoinnin edellytykset.....	14
3.4 Patenttihakemuksen käsittely ja oikeusasteet.....	16
3.5 Patenttiviruson oikeuskäytännön tutkimusmenetelmä.....	18
3.5.1 Patenttiviruson omat julkaisut ja muut lähteet.....	18
3.5.2 Oikeustapausten valinta ja tutkimusmenetelmä.....	18
3.5.3 Oikeustapausten jaottelu.....	20
4 Patenttiviruson oikeuskäytäntöä.....	22
4.1 Tekniset ja epätekniset piirteet.....	22
4.1.1 T 208/84: Image Processing.....	22
4.1.2 T 26/86: X-ray Apparatus.....	23
4.1.3 T 641/00: Two identities.....	24
4.2 Tietoverkot.....	27
4.2.1 T 6/83: Data processor network.....	27
4.2.2 T 71/91: Document distribution network.....	28
4.3 Tekstinkäsittely.....	29
4.3.1 T 22/85: Document Abstracting.....	29
4.3.2 T 121/85: Spell checker.....	30
4.4 Käyttöliittymät ja tiedon esittäminen.....	31
4.4.1 T 158/88: Display of characters.....	31
4.4.2 T 887/92: On-line help facility.....	32
4.5 Ohjelmatuote.....	33
4.5.1 T 1173/97: Computer program product.....	33
4.5.2 T 1194/97: Data structure product.....	36
4.5.3 T 424/03: Clipboard formats.....	36
4.6 Ohjelmointi.....	38
4.6.1 T 833/91: Development of user interfaces.....	38
4.6.2 T 204/93: Software source code components.....	39
4.7 Liiketoimintamenetelmät.....	40
4.7.1 T 769/92: General-purpose management system.....	40
4.7.2 T 931/95: Pension benefits system.....	42
4.7.3 T 172/03: Order management system.....	43
4.7.4 T 258/03: Auction method.....	45
4.7.5 T 531/03: Discount certificate.....	46

5 Johtopäätöksiä oikeuskäytännöstä.....	49
5.1 Tietokoneohjelma keksintönä.....	49
5.2 Keksinnön tekninen luonne.....	50
5.2.1 Tekninen luonne oikeuskäytännössä.....	50
5.2.2 Vaihtoehtoiset ilmenemismuodot.....	52
5.3 Keksinnöllisyys.....	54
5.3.1 Teknisen kontribuution vaatimus.....	54
5.3.2 Patenttivaatimusluokat ja keksinnöllisyys.....	57
5.4 Oikeudellinen perusta.....	58
5.5 Patenttivoraston ratkaisulinja.....	60
5.6 Tietokonesovelteisten keksintöjen erityisongelmia.....	63
5.6.1 Yhteiskunnallinen näkökulma.....	63
5.6.2 Tietokoneohjelmien erityispiirteitä.....	64
5.6.3 Kansainvälinen kehitys.....	65
6 Lopuksi.....	67
Liite 1: Käytetyt termit.....	69
Liite 2: Patenttivoraston oikeuskäytäntö.....	70

Lähteet

Alkio, Mikko: Patenttijärjestelmän häiriöt haittaavat kilpailua. IPRinfo 2/2004, s. 6–7.

Bakels, Reinier: The patentability of computer programmes - Discussion of European-level legislation in the field of patents for software. Legal Affairs Series JURI 107 EN 04-2002.

Beresford, Keith: Inconsistencies and uncertainties in case law. Konferenssiesitys. A conference organised by the European Patent Office Brussels, 5 July 2007.

<<http://www.epo.org/about-us/events/archive/2007/cii-conference-2007.html>> (1.4. 2008)

Beresford, Keith: Patenting Software Under the European Patent Convention. Sweet & Maxwell. London 2000.

Case Law of the Boards of Appeal. 5th Edition 2006. European Patent Office.

<<http://www.epo.org/patents/appeals/case-law.html>> (1.4.2008)

Ciarelli, Nildo: Patentability of computer-implemented inventions at the EPO. Konferenssiesitys. A conference organised by the European Patent Office Brussels, 5 July 2007.

<<http://www.epo.org/about-us/events/archive/2007/cii-conference-2007.html>> (1.4. 2008)

Edelman, Tom: Patenttijärjestelmien ja lisenssisopimusten yhteiskunnallisesta merkityksestä. Teoksessa Teollisoikeudellisia kirjoituksia III (toim. Ari Saarnilehto). Turku 1998.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta. KOM (2002) 92.

<<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0092:FIN:FI:PDF>> (1.4.2008)

EPO Board of Appeal Case Law 2006. OJ EPO Special Edition 6/2007.

Guidelines for Examination in the European Patent Office. December 2007.

<<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html>> (14.4.2008)

Haarman, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeuden oppikirja. Jyväskylä 2001.

Haarman, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Jyväskylä 2006.

How to get a European Patent. Guide for Applicants Part 1. 11th Edition 2007.

<<http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/European-applications/Guide-for-applicants.html>> (20.4.2008)

Jaakohuhta, Hannu: Suuri tietotekniikan tietosanakirja. Jyväskylä 1996.

Komulainen, Mari: Financial Method Patents in the EPO. IPRinfo 1/2008, s. 14–16.

Kretschmer, Martin: Software as Text and Machine: The Legal Capture of Digital Innovation. Journal of Information Law and Technology 1/2003.

<<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/>> (18.04.2008)

Lassila, Kati: Ekvivalenssiselvitys: patentin suojapiirin tulkinta Suomessa ja muissa maissa. Helsinki 2004.

Liesegang, Eva: Software Patents in Europe. Computer and Telecommunications Law Review 1999, vol 5, issue 2, s. 48-51.

Nieminen, Tuula: Immateriaalioikeus. Teoksessa Teollisoikeudellisia kirjoituksia I (toim. Ari Saarnilehto). Turku 1995.

Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli: Patenttioikeus. 2., uudistettu painos. Helsinki 2008.

Patenttikäsikirja. Patentti- ja rekisterihallitus 2008.

<http://www.prh.fi/fi/patentit/hakusuomi/kasikirja.html> (18.4.2008)

Paterson, Gerald: The European Patent System. The Law and Practice of the European Patent Convention. 2nd Edition. Sweet & Maxwell. London 2001.

Pihlajamaa, Heli: Eurooppapatentti ja yhteisöpatenttisopimus. Helsinki 1997.

Rahnasto, Ilkka: Keksinnöllisyysvaatimus Suomen ja Euroopan patenttijärjestelmissä. Helsinki 1996.

Revision of the European Patent Convention (EPC 2000). Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part I: The Articles. OJ EPO Special Edition 4/2007.

Sarvas, Risto: A software engineering view to the decisions of the European Patent Office concerning computer programs. Diplomityö. Espoo 2001.

Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala 2003.

Soininen, Aura: Patents in the Information and Communications Technology Sector – Development Trends, Problem Areas and Pressures for Change. Lappeenranta 2007.

Steinbrener, Stefan: Patentability of computer-implemented Inventions. 12th European Patent Judges' Symposium. OJ EPO Special Edition 4/2005, s. 82–91.

Van den Berg, Paul: Patentability of computer programs and business methods. 10th European Patent Judges' Symposium. OJ EPO Special Edition 2/2001, s. 118–129.

Vuorinen, Jarkko: Patent Minefields and Competiton Law – a Need to Review Private Arrangements? Teoksessa Intellectual Property Beyond Rights (toim. Niklas Bruun). Vantaa 2005, s. 319–332.

Välimäki, Mikko – Oksanen, Ville: How to Manage IPR Infringement Risk in Open Source Development. Teoksessa Intellectual Property Beyond Rights (toim. Niklas Bruun). Vantaa 2005, s. 347–364.

Oikeustapaukset

T 6/83	Data processor network / IBM (ratkaistu 6.10. 1988) Tietoverkko.	s. 27
T 208/84	Computer-related invention / Vicom (ratkaistu 15.7. 1986) Digitaalinen kuvankäsittely.	s. 22
T 22/85	Document abstracting / IBM (ratkaistu 5.10. 1998) Tekstinkäsittely.	s. 29
T 121/85	Spell checker / IBM (ratkaistu 5.10. 1989) Tekstinkäsittely.	s. 30
T 26/86	X-ray apparatus / Koch&Sterzel (ratkaistu 21.5. 1987) Röntgenlaitteen ohjausrutiini.	s. 23
T 158/88	Display of characters / Siemens (ratkaistu 12.12. 1989) Tiedon esittäminen.	s. 31
T 71/91	Document distribution network / IBM (ratkaistu 21.9. 1993) Tietoverkko.	s. 28
T 833/91	Development of user interfaces / IBM (ratkaistu 16.4. 1993) Ohjelmointi.	s. 38
T 769/92	General-purpose management system / Sohei (ratkaistu 31.5. 1994) Liiketoimintamenetelmä.	s. 40
T 887/92	On-line help facility / IBM (ratkaistu 19.4. 1994) Käyttöliittymä.	s. 32
T 204/93	Software source code components / AT&T (ratkaistu 29.10. 1993) Ohjelmointi.	s. 39
T 931/95	Pension benefits system / Pension Benefit Systems (ratkaistu 8.9. 2000) Liiketoimintamenetelmä.	s. 42
T 1173/97	Computer program product / IBM (ratkaistu 1.7. 1998) Ohjelmatuote.	s. 33
T 1194/97	Data structure product / Philips (ratkaistu 15.3. 2000) Tietorakenne.	s. 36
T 641/00	Two identities / Comvik (ratkaistu 26.9. 2002) Epäteknisten piirteiden keksinnöllisyys.	s. 24
T 172/03	Order management system / Ricoh (ratkaistu 27.11. 2003) Liiketoimintamenetelmä.	s. 43
T 258/03	Auction method / Hitachi (ratkaistu 21.4. 2004) Liiketoimintamenetelmä.	s. 45
T 424/03	Clipboard formats / Microsoft (ratkaistu 23.2. 2006) Ohjelmallinen parannus.	s. 36
T 531/03	Discount certificate / Catalina Marketing International (ratkaistu 17.3. 2005) Liiketoimintamenetelmä.	s. 46

1 Johdanto

1.1 Patentit ja patenttijärjestelmät

Uudet tuoteideat ja keksinnöt sekä niiden kaupallinen hyödyntäminen ovat yritysten menestymisen perusedellytyksiä. Aineettomilla eli immateriaalioikeuksilla voidaan suojata tällaisia henkisen työn tuloksia ja niihin liittyviä varallisuusarvoja. Immateriaalioikeudet ovat luonteeltaan kansallisia, mutta ympäristö, jossa niitä käytetään, on tavallisesti kansainvälinen. Kansainvälistymisen ja teknologian kehityksen myötä kiinnostus patenttien tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan on lisääntynyt. Immateriaalioikeudet jaetaan perinteisesti kahteen pääalueeseen, teollis- ja tekijänoikeuteen.¹ Tämä jaottelu näkyy selvästi esimerkiksi immateriaalioikeuden kansainvälisissä yleissopimuksissa. Teollisoikeuksien taustalla on kansantaloudellinen näkemys siitä, että on yhteiskunnan etujen mukaista suojata keksijöitä määräaikaisella yksinoikeudella. Tekijänoikeudessa taas immateriaalioikeuden määräävänä perusteena pidetään esimerkiksi kirjailijan luontaista omistusoikeuden kaltaista oikeutta omaan teokseensa.² Nämä immateriaalioikeuden pääalueet voivat kuitenkin vaikuttaa myös rinnakkain.³

Teollisoikeuksien yksi osa-alue on patenttioikeus. Mikä tahansa nämä oikeudet perustava kehittynyt patenttijärjestelmä sisältää neljä osa-aluetta. Ensiksi on kyse siitä, *millaisia keksintöjä voidaan yleensä patentoida*. Toiseksi patenttijärjestelmän on määriteltävä *patentin haltijalleen antamat oikeudet*. Kolmanneksi tarvitaan *menetelmä näiden oikeuksien perustamiseksi*. Viimeiseksi patentinhaltijalla on oltava tarvittaessa *keinot oikeuksiensa tehokkaaseen puolustamiseen*.⁴ Patenttijärjestelmän tarkoituksena on lähtökohtaisesti kehityksen edistäminen. Korvauksena keksinnön julkistamisesta patentti takaa keksijälle määräaikaisen yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Osana tätä yksinoikeutta patentin haltija voi kieltää muilta keksinnön luvattoman hyödyntämisen eräin varauksin.⁵ Yhteiskunnan kannalta keksintöjen julkisuus tuo tekniikan edistysaskeleet muiden tietoisuuteen ja mahdollisesti johtaa uusiin keksintöihin verrattuna siihen, että alkuperäinen innovaatio olisi pidetty salassa. Yhteiskunnan ja toisaalta keksijän edut ovat osittain ristiriidassa keskenään. Liian vahva patenttisuojaja ja siitä seuraava kilpailullinen monopoliasema voi tosiasiaassa olla jopa haitaksi uusille innovaatioille, toisaalta taas liian vähäinen hyöty patentista ei kannusta keksinnön julkistamiseen. Keksijä voi sen sijaan valita esimerkiksi keksinnön pitämisen salassa. Patenttijärjestelmän haasteena on näiden erilaisten etujen yhteensovittaminen tasapainoisella tavalla. Tyypillinen mekanismi yksinoikeuteen liittyvien haittavaikutusten hallitsemiseksi on moneen pa-

¹ Nieminen 1995 s. 1–2.

² Haarman 2001 s. 5–6.

³ Haarman 2001 s. 3.

⁴ Beresford 2000 s. 1.

⁵ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 109–110.

tenttijärjestelmään sisältyvä mahdollisuus pakkolisensiointiin.⁶

Tietokoneohjelmilla on immateriaalioikeuden näkökulmasta duaalinen luonne. Ohjelman lähdekoodi tai määrittely voi ensinnäkin olla kirjallinen teos. Kirjallisia teoksia suojaa yleisesti tekijänoikeus. Toisaalta viime vuosina tietokoneohjelmien ja tietokonesovelteisten keksintöjen patentoimisesta on käyty paljon keskustelua eri puolilla maailmaa. Lyhyesti kysymys on siitä, voidaanko tietokoneohjelmaa itsessään tai osana kokonaisuutta pitää myös patenttioikeuden tarkoittamana keksintönä. Tekijänoikeus ja patenttioikeus ovat kuitenkin pääasiassa toisiaan täydentäviä, eivät päällekkäisiä, suojamuotoja.⁷

1.2 Euroopan patenttisopimus

Euroopan patenttisopimuksella on Euroopassa keskeinen asema. Sopimuksen toimeenpaneva elin on Euroopan patenttivirus, joka esimerkiksi hallinnoi sopimusta ja tutkii uudet patenttihakemukset. Tärkeimpinä tavoitteina on ollut patentoitavuuskriteerien, patentin voimassaoloajan ja patenttisuojan sisällön sekä patenttien myöntämismenettelyn yhdenmukaistaminen jäsenvaltioiden kesken. Sopimus on luonteeltaan valtioiden välinen eikä ole siten suoraan sidoksissa EU:hun. Siihen on liittynyt suurin osa Euroopan valtioista ja sopimuksen jäsenvaltiot ovat velvollisia saattamaan patenttislainsäädäntönsä Euroopan patenttisopimuksen mukaiseksi.⁸ Sopimuksen perusteella myönnettyä patenttia kutsutaan eurooppapatentiksi. Euroopan patenttisopimus ei ole kuitenkaan kaiken kattava patenttijärjestelmä, koska sen yhtenäistävä vaikutus päättyy patentin myöntämishetkellä. Eurooppapatenttihakemuksesta tulee tämän jälkeen joukko kansallisia patenteja, joiden voimassaolo, mitätöinti tai loukkauskanteet käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa.⁹ Euroopan patenttisopimus on siten rinnakkainen kansallisten patenttijärjestelmien kanssa.

Euroopan patenttisopimuksessa määriteltyjä oikeusturvakeinoja ovat väite- ja valitusmenettely. Väittemenettelyssä kuka tahansa voi tehdä väitteen patentin myöntämisestä vastaan määräajan kuluessa. Väite voi perustua esimerkiksi siihen, että keksintö ei ollutkaan uusi, keksinnöllinen tai teollisesti hyödynnettävä. Väitteet tutkii patenttivirus väitejaosto.¹⁰ Valitusmenettely on yleinen muutoksenhakekeino patenttiviruson päätöksestä¹¹. Patentinhakija voi esimerkiksi valittaa patenttihakemuksen hylkäämisestä. Valitukset käsittelee jokin tietty valituslautakunta. Juridisen valituslautakunnan vastuulla ovat muodollisista päätöksistä aiheutuneet kanteet, tekniset valituslautakunnat, joita on useita, patenttihakemuksiin ja väitteisiin kohdistuvat valitukset. Periaatteellisesti tärkeissä kysy-

⁶ Edelman 1998 s. 109–110.

⁷ Bakels 2002 s. 5–6.

⁸ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 149.

⁹ Pihlajamaa 1997 s. 75.

¹⁰ Pihlajamaa 1997 s. 76–78.

¹¹ Pihlajamaa 1997 s. 80–81.

myksissä valituslautakunnat voivat pyytää kannanottoa laajennetulta valituslautakunnalta. Se ei kuitenkaan tavallisesti ole suoraan muiden osapuolien käytettävissä. Työn kannalta oleellisia ovat vain teknisten valituslautakuntien ratkaisut.

Euroopan patenttisopimuksen perusteella tietokoneohjelmat eivät ole patentoitavissa sellaisenaan. Käytännössä patenttivirus on tähän mennessä kuitenkin myöntänyt tuhansia patenteja, joiden keskeinen osa on tietokoneohjelma.¹² Teknisten valituslautakuntien aiheeseen liittyviä ratkaisuja on runsaasti ja muodostunutta oikeuskäytäntöä on siten mahdollista tutkia.

1.3 Työn tavoitteet, tutkimusmenetelmä ja rajaus

Työssä tutkitaan, miten Euroopan patenttisopimuksen tulkinta ja patenttiviruson kanta tietokoneohjelmien patentointiin on kehittynyt vuosien kuluessa ja mitä tällä hetkellä pidetään hyväksyttävänä keksintönä. Työssä ensimmäinen oleellinen kysymys on patentoitavuutta rajoittava sana *sellaisenaan* (as such) ja sen merkityssisältö, toisin sanoen mitä keksinnöllä tarkoitetaan. Lisäksi tietokoneohjelman sisältäviä tietokonesovelteisia keksintöjä koskevat luonnollisesti samat vaatimukset kuin perinteisiä keksintöjäkin. Toinen oleellinen kysymys on se, milloin tietokonesovelteinen keksintö on riittävän merkittävä, että sille voidaan myöntää patentti. Kehityssuunnan ja nykytilan tarkastelun ohella on tarkoituksena tunnistaa niitä Euroopan patenttisopimuksen kohtia, joiden tulkinta on aiheuttanut ongelmia.

Työssä käytetty tutkimusmenetelmä on edustavien, ajallisesti peräkkäisten teknisten valituslautakuntien ratkaisujen valinta ja niiden perusteluiden semanttinen analysointi. Valituslautakuntien oikeuskäytäntö ja tulkinnat Euroopan patenttisopimuksesta ovat riippumattomia kansallisista patenttijärjestelmistä. Tyypillisesti ratkaisuissa perustellaan melko kattavasti, mihin ongelmakohtiin on otettu kantaa ja miten lopputulokseen päädyttiin. Valitussa lähestymistavassa lopputuloksen kannalta on tietysti tärkeää oleellisten ja merkittävien oikeustapausten valinta. Euroopan patenttiviruson omat julkaisut ovat paras lähde merkittävien ratkaisujen tunnistamiseen. Tämän lisäksi valittujen oikeustapausten edustavuutta voidaan perustella kirjallisuusviitteillä ja muilla lähteillä.

Immateriaalioikeuden pääalueet, tekijänoikeus ja teollisoikeus, sisältävät oman alajaottelunsa. Immateriaalioikeuksien tarkastelu on tietysti syytä rajoittaa vain työn kannalta oleellisen sisältöön. Pääpaino on patenttioikeudessa, mutta myös tekijänoikeutta käsitellään pääpiirteittäin¹³. Tätä voidaan perustella sillä, että tekijänoikeus on toinen mahdollinen suojamuoto tietokoneohjelmille. Patentti- ja tekijänoikeuden erilaisten lähtökohtien ja tavoitteiden selventäminen voi auttaa hahmotta-

¹² Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta 2002 s. 2: "... yli 20 000 ...".

¹³ Esim. varsinaiseen tekijänoikeuteen liittyvät lähioikeudet eivät ole tässä yhteydessä merkityksellisiä.

maan paremmin patenttioikeudessa tapahtunutta kehitystä. Muita teollisoikeuksien lajeja kuin patenttioikeutta¹⁴ ei ole tarpeen käsitellä.

Euroopan patenttisopimus koskee siis vain patenttien myöntämisvaihetta ja voimansaattamista. Esimerkiksi patenteihin liittyvät riita-asiat käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa. Toimivalta patenttivistä ja kansallisten tuomioistuinten välillä on tästä johtuen jaettu. Kansallinen oikeuskäytäntö eri maiden välillä saattaa olla erilaista, minkä takia aihetta ei käsitellä. EU:ssa on ollut valmisteilla direktiivi, joka yhdenmukaistaisi tietokonesovelteisten keksintöjen aseman. Euroopan parlamentti kuitenkin hylkäsi direktiiviehdotuksen pitkällisen käsittelyn jälkeen vuonna 2005. Toinen pitkään vireillä ollut hanke on EU:n laajuinen yhteisöpatentti, joka yhtenäistäisi patentin myöntämismenettelyn lisäksi myös sen jälkeiset oikeuskeinot. Sen voimaantulosta ei ole tällä hetkellä tietoa.¹⁵ Direktiiviehdotus ja yhteisöpatentti eivät kuulu suoranaisesti työn piiriin, mutta niihin liittyvää aineistoa voidaan käyttää soveltuvin osin hyväksi.

¹⁴ Esim. mallioikeus, tavaramerkkioikeus ja toiminimioikeus.

¹⁵ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 158–159.

2 Tietokoneohjelmat ja patenttioikeus

2.1 Tietokoneohjelma käsitteenä

Tietokoneohjelmiin liittyvät termit ovat peräisin insinööritieteistä, siis lähinnä ohjelmisto- ja tietotekniikasta. Tietyllä alalla toimivat ihmiset ymmärtävät vakiintuneet ja yleisesti käytössä olevat termit yleensä samalla tavalla. Ulkopuoliselle niiden sisältö voi olla ainakin osittain toinen. Keksinnön synty liittyy tavallisesti läheisesti insinööritieteisiin ja erilaisiin tuotekehitysprojekteihin, sen taloudellisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia arvioidaan taas kauppatieteellisestä näkökulmasta. Patentin myöntämisedellytykset, patenttihakemuksen formulointi ja patentin oikeusvaikutukset ovat ensisijaisesti oikeustieteellisiä kysymyksiä. Samaa termiä voidaan lisäksi käyttää normaalissa puhekielessä. Tästä syystä oleelliset termit on syytä määritellä mahdollisimman tarkasti.

Tietokone voi olla joko suunniteltu erityisesti jotain tiettyä tehtävää varten tai yleiskäyttöinen. Yleiskäyttöinen tietokone täyttää seuraavat kolme tunnusmerkkiä: se on ohjelmoitava, kykenee laskemaan ja sillä on vakiorajapinnat¹⁶. Sisäisesti sen oleelliset komponentit ovat keskusyksikkö, muisti, systeemikello, väylät ja tarvittavat oheislaitteet. Patenttihakemuksessa yleiskäyttöinen tietokone voidaan kuvata luettelemalla nämä tarvittavat komponentit. Yleiskäyttöinen tavanomainen tietokone, toisin kuin spesifiseen käyttötarkoitukseen suunniteltu, ei voi itsessään olla keksinnöllinen. Tässä työssä käsiteltävissä oikeustapauksissa tietokone kuvataan patenttihakemuksessa usein juuri edellä mainitut komponentit sisältävänä yleistyksenä.¹⁷

Tietokoneohjelma (computer program) on ohjelmointikielellä määritelty sarja tietokonetehtäviä, jonka suoritusalueena on käyttötarkoitukseen soveltuva *laitteisto* (hardware). *Ohjelmisto* (software) käsittää tietokoneohjelmat, proseduurit, säännöt sekä niihin kuuluvan tietokonejärjestelmään liittyvän dokumentaation. Tietokoneohjelmat ovat siis osa laajempaa kokonaisuutta, ohjelmistoa. Joukko toimintaohjeita, jotka esittävät äärellisen sarjan toimenpiteitä jonkin tehtävän suorittamiseksi tai ratkaisemiseksi, on puolestaan *algoritmi*. Tietokoneohjelma voi sisältää useita algoritmeja erilaisia tarkoituksia varten. Ensimmäiset tietokoneohjelmat kirjoitettiin *konekielisinä*; ne sisälsivät suoraan halutut käskyt keskusyksikölle. Ohjelmien tullessa monimutkaisemmiksi kehitettiin erilaisia tekstipohjaisia ohjelmointikieliä eri tarkoituksia varten. Tällaisella korkeamman tason ohjelmointikielellä kirjoitettu *lähdekoodi* pitää muuntaa konekieliseen muotoon ennen ohjelman suoritusta erillisellä ohjelmalla, kääntäjällä. Tietokoneohjelma on lähdekoodissa tavallisesti jaettu erilaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Lisäksi se sisältää käsiteltävät tiedot sopivina *tietorakenteina*. Tietokoneohjel-

¹⁶ Sarvas 2001 s. 20.

¹⁷ Beresford 2000 s. 28–33.

ma käsittelee suorituksensa aikana tietorakenteissa olevaa tietoa halutun toiminnallisuuden aikaansaamiseksi.¹⁸

Jokainen kone on suunniteltu tiettyä tarkoitusta varten. Se on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa tällä tietyllä sovellusalueella. Tietokoneohjelman yhdessä laitteiston kanssa voidaan myös ajatella olevan kone, jonka tehtävänä on toteuttaa haluttu toiminnallisuus tietyllä sovellusalueella. Tietokoneohjelma on olemassa tätä tarkoitusta varten – kuluttaja ostaa tietokoneohjelman kaupasta sen toiminnallisuuden takia.¹⁹

2.2 Teollisoikeuksien kansainväliset yleissopimukset

Immateriaalioikeuden alan kansainväliset yleissopimukset muodostavat viitekehyksen, jolla on vaikutuksia vastaavaan kansalliseen tai alueelliseen lainsäädäntöön. Tavallisesti yleissopimukset velvoittavat suoraan sopimuksen jäsenvaltiot saattamaan lainsäädäntönsä sen edellyttämälle tasolle. Toisaalta yleissopimuksilla voi olla myös epäsuora vaikutus varsinaisten jäsenvaltioiden ulkopuolelle. Esimerkiksi Euroopan patenttivirasto on perustellut ratkaisujaan viittaamalla yleissopimukseen²⁰, vaikka se ei olekaan kyseiseen sopimukseen liittynyt. Tämä on eräs osoitus siitä, että patenttijärjestelmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja on hyödyllistä tuntea tärkeimmät immateriaalioikeuden yleissopimukset sekä niiden pääsisältö.

Pariisin yleissopimus on vuodelta 1883, jonka jälkeen sitä on uudistettu useita kertoja. Viimeisin sopimusversio on vuodelta 1967. Sen kolme perusperiaatetta ovat kansallinen kohtelu, vähimmäis-suojan periaate ja konventioprioriteetti. Kansallisen kohtelun periaatteen mukaan omia ja muiden maiden kansalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti sopimuksen kattavissa asioissa. Vähimmäissuoja on taas se immateriaalioikeuksien minimitaso, joka jäsenvaltion on ainakin taattava jäsenvaltioiden kansalaisille. Konventioprioriteetin perusteella patentinhakija, jätettyään patenttihakemuksen käsittelyyn ensin jossakin jäsenvaltiossa, voi jättää kahdentoista kuukauden sisällä samaa keksintöä koskevan hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa. Tätä jälkimmäistä hakemusta käsitellään, kuin se olisi jätetty ensimmäisen patenttihakemuksen jättöpäivänä. Toisin sanoen esimerkiksi tunnettu tekniikan taso määräytyy kummankin hakemuksen käsittelyssä saman ajankohdan perusteella. Pariisin konvention säännökset ovat melko väljät ja jokainen jäsenvaltio selvittää itsenäisesti, onko suoja yksittäistapauksessa annettava. Teollisoikeuksia koskeva lainsäädäntö onkin osittain kehittynyt eri suuntiin jäsenvaltioissa²¹ ja on mahdollista, että yleissopimuksen jäsenvaltiot päätyvät saman keksinnön patentoitavuuden edellytyksistä erilaiseen lopputulokseen. Tätä kutsutaan yleissopimuksen itsenäi-

¹⁸ Beresford 2000 s. 33–36 ja Sarvas 2001 s. 13–15.

¹⁹ Sarvas 2001 s. 21.

²⁰ Ks. esim. T 1173/97.

²¹ Nieminen 1995 s. 17.

syyden periaatteeksi.²²

TRIPS²³ on vuonna 1994 solmittu teollisoikeuksien yleissopimus, jonka valmistelun tavoitteena oli asettaa vaatimukset hieman aikaisempia konventioita korkeammalle²⁴. Suosituimmuuskohtelun periaatteen mukaan jäsenvaltion tulee myöntää ehdoitta sama etu kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille, jonka se on antanut yhden jäsenvaltion kansalaisille²⁵. Jäsenvaltio ei voi siten suosia vain tietyn valtion kansalaisia tai yrityksiä. Sopimuksen mukaan patenttisuoja tulee olla saatavilla kaikenlaisille keksinnöille. Nimenomaisesti todetaan, että tekniikan alueella ei ole merkitystä. Keksinnön edellytyksiä ovat uutuus, keksinnöllisyys ja teollinen hyödynnettävyys.²⁶ Keksinnön käsitettä sen sijaan ei ole sopimuksessa tarkemmin määritelty, vaan jäsenvaltiot voivat itse ratkaista sen sisällön melko vapaasti.²⁷

2.3 Patenti

2.3.1 Patenti on kielto-oikeus

Patenti on lähtökohtaisesti kielto-oikeus, jonka perusteella patentinhaltija voi kieltää muilta keksinnön ammattimaisen hyödyntämisen. Kielto-oikeuden seurauksena keksintöä voi hyödyntää määräjän yksinoikeudella liiketoiminnassa. Yksinoikeus ei ole täydellinen, vaan sitä voivat rajoittaa esimerkiksi lait, määräykset, tarvittavat viranomaisluvut tai muut patentit. Vastineena patentin tuottamasta yksinoikeudesta suojattava keksintö on julkistettava. Patentin ajallinen kesto on tavallisesti korkeintaan 20 vuotta.²⁸

Keksintö voi olla esimerkiksi uusi menetelmä, laite tai tuote. Keksinnön ydinsisältönä saattaa olla vaikkapa uuden ennestään tunnistamattoman ongelman muotoilu ja ratkaisu, tunnettuun ongelmaan löydetty vaihtoehtoinen ratkaisu tai jonkin havaitun ilmiön selittäminen, vaikkakin sen käyttötarkoitus olisi sen jälkeen ilmeinen. Keksintö voi perustua samanaikaisesti myös useaan edellä mainittuun vaihtoehtoon.²⁹ Ammattimainen hyödyntäminen voi kattaa muun muassa patentoidun tuotteen valmistamisen, tarjoamisen, saattamisen vaihdantaan, maahantuonnin ja patentoidun menetelmän käyttämisen. Sen sijaan patentoidun keksinnön yksityinen käyttö on sallittua. Patentinhaltijan on kuitenkin

²² Haarman 2006 s. 8–9

²³ TRIPS (trade-related aspects of intellectual property rights) on Maailman kauppajärjestö WTO:n hallinnoima sopimus, ks. <http://www.wto.org>

²⁴ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 46–46.

²⁵ artikla 4: Most-Favoured-Nation Treatment

²⁶ artikla 27(1): "... patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. ..."

²⁷ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 48–51.

²⁸ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 109 ja 123.

²⁹ Guidelines for Examination in the European Patent Office 2007 C IV 11.6.

kin aina itse valvottava, ettei hänen yksinoikeuksiaan loukata.³⁰

2.3.2 Patenttivaatimukset

Patentoitava keksintö on määriteltävä patenttihakemuksessa. Patenttivaatimukset ovat se osa hake-
musta, jossa yksinoikeuden sisältö ilmaistaan täsmällisesti. Patentti suojaa sen keksinnön, joka näil-
lä vaatimuksilla on määritelty. Vastaavasti ne kertovat muille patentinhaltijan kielto-oikeuden laa-
juuden.³¹ Patentin suoja-alaan katsotaan kuuluvan myös riittävästi samanlaiset ratkaisut samaan on-
gelmaan. Patenttisuojan laajuus ei näin ollen välttämättä rajoitu patenttivaatimuksen kirjalliseen
muotoon, vaan patenttisuoja voi kattaa myös toisia samanarvoisia patenttivaatimuksen elementtejä.
Koska samanarvoisuus on suhteellinen käsite, useissa maissa käytetään niin sanottua ekvivalenssi-
oppia toisensa korvaavien samanarvoisten elementtien eli ekvivalenssien tunnistamiseen. Tällä on
pyrity parantamaan patenttijärjestelmän objektiivisuutta ja ennakoivuutta. Esimerkiksi keksinnön
uutuuden arvioinnissa täytyy ratkaista, kuuluuko keksintö jo jonkun olemassa olevan patentin suoja-
alueeseen.³² Eri maissa ei ole selkeästi yhtenäistä käytäntöä ekvivalenssin arvioimiseen, koska kri-
terit ovat kehittyneet osittain itsenäisesti. Tavallisesti ekvivalentti ulottaa patentin suoja-alueen ai-
noastaan sellaisiin samankaltaisiin patenttivaatimuksiin, jotka ovat alan ammattimiehelle ilmeisiä.³³

Patenttivaatimus sisältää piirteitä, jotka ovat keksinnölle ominaisia. Keksinnön pitää kuulua jollekin
tekniikan alalle, joten piirteiden tai ainakin osan niistä pitää olla teknisiä. Mekaanisissa keksinnöis-
sä teknisiä piirteitä voivat olla esimerkiksi kori, voimansiirto, erilaiset vivut ja pyörät. Tyypillisen
tietokoneen toiminnallisia osia ovat vastaavasti käyttömuisti, prosessori ja järjestelmäkello, jotka
ovat yhdistetty toisiinsa väylällä. Erilaiset lisälaitteet, kuten näppäimistö, näyttö ja kiintolevy, eivät
ole välttämättä oleellisia. Tietokoneen muistissa käsiteltävä tieto on varastoituna erilaisina tietora-
kenteina. Tietokoneohjelma on tavallisesti jaettu toiminnallisiin osakokonaisuuksiin, esimerkiksi
erilaisiksi luokiksi ja funktioiksi. Ne suorittavat tietorakenteisiin varastoidulle tiedolle halutut ope-
raatiot.³⁴ Yksinkertainen esimerkki tietojenkäsittelystä voisi olla tietorakenteen sisältämän nimilis-
tan järjestäminen aakkosjärjestykseen.

Tietokoneohjelman patenttivaatimusten kannalta oleelliset ominaispiirteet ovat siis sen sisältämät
tietorakenteet sekä tätä varastoitua tietoa halutulla tavalla käsittelevät toiminnalliset kokonaisuudet
ja komponentit. Patenttivaatimuksissa tietokoneohjelma voidaan aina kuvata tietorakenteiden sekä
toiminnallisten kokonaisuuksien joukon ja niiden toiminnan avulla. Patentinhakijan valittavaksi jää

³⁰ Patenttiopas 2003 s. 4.

³¹ Patenttiopas 2003 s. 9.

³² Lassila 2004 s. 12–13.

³³ Lassila 2004 s. 38–39.

³⁴ Beresford 2000 s. 27–35.

ratkaista, millä tavalla nämä piirteet patenttihakemuksessa esitetään. Tähän vaikuttaa lisäksi patenttivaatimuksen luokka. Ilman tietorakenteen ja käsiteltävän tiedon tuntemista tietokoneohjelman toimintaa voi olla hankala ymmärtää. Patenttivaatimuksen muotoilussa olisi syytä ainakin harkita tietorakenteiden määrittelyä.³⁵

2.4 Tietokoneohjelman duaalinen luonne

Tietokoneohjelma toteutetaan yleensä määrittelemällä sen toiminnallisuus jollakin ohjelmointikielellä. Tällaisena lähdekoodina tietokoneohjelman ilmenemismuoto on kirjallinen ja siten tekijänoikeus saattaa tulla kyseeseen. Tekijänoikeuksien keskeisin kansainvälinen sopimus on alun perin vuonna 1886 solmittu Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta. Sen mukaan ilmaisu kirjalliset ja taiteelliset teokset käsittää kaikki kirjallisuuden, tieteen ja taiteen alaan kuuluvat tuotteet, niiden ilmaisutapaan tai muotoon katsomatta.³⁶ Bernin yleissopimus rakentuu kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteiden varaan. Sopimuksen jäsenvaltion tulee kansallisen kohtelun periaatteen mukaan taata kaikkien muiden sopimuksen jäsenvaltioiden kansalaisille samat oikeudet kuin oman maansa kansalaisille. Vähimmäissuojan periaate tarkoittaa sitä sopimuksessa määriteltyä minimisuojaa, joka tekijänoikeuden haltijalle taataan. Lisäksi sopimuksessa on tärkeää muotovaatimuksen kieltämisen periaate. Tekijänoikeussuojan edellytykseksi ei saa asettaa esimerkiksi teoksen rekisteröintipakkoa tai muuta muodollista vaatimusta.³⁷

Suojan saamiseksi teoksen tulee ylittää niin sanottu teoskynnys eli yltää teostasoon. Teostason saavuttamiseksi teoksen tulee olla tekijänsä luovan työn itsenäinen ja omaperäinen tulos siinä määrin, ettei kukaan toinen työhön ryhtynyt olisi päätnyt täysin samanlaiseen lopputulokseen. Käytännössä teoskynnys vaihtelee teostyypeittäin. Bernin yleissopimuksen vähimmäissuojaa koskevat vaatimukset ovat suhteellisen tiukkoja ja jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädännöt ovat tärkeimmiltä osiltaan yhteneväiset.³⁸

Tekijänoikeuden kohteena ovat alun perin olleet erilaiset henkiset teokset, kuten kirjat ja sävellykset. Tekijänoikeutta säädellään Euroopassa pääasiassa kansallisella lainsäädännöllä, EU-direktiiveillä ja Bernin yleissopimuksella. Bernin yleissopimus ei ota kantaa siihen, pidetäänkö tietokoneohjelmia lähdekoodimuodossa teoksina. Tekijänoikeussuoja on tältä osin yhdenmukaistettu EU-direktiivillä tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta³⁹. Direktiivillä säädetään, että tietokoneohjelmia

³⁵ Beresford 2000 s. 35.

³⁶ Art 1(1): ”The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings ...”

³⁷ Haarman 2006 s. 10.

³⁸ Nieminen 1995 s. 3.

³⁹ Direktiivi tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta, 91/250/ETY.

on pidettävä Bernin yleissopimuksen mukaisina kirjallisina teoksina⁴⁰. Ohjelma saa tekijänoikeudellista suojaa siis kaikissa muodoissaan, kuten esimerkiksi sekä lähdekoodina että konekielisessä muodossa, tallennettuna paperille, levykkeelle, tietokoneen keskusmuistiin tai vaikkapa integroidulle piirille. Tekijänoikeudella suojataan myös ohjelmaan liittyviä valmisteludokumentteja.⁴¹ Ratkaisevaa on edellä mainittu teoskynnyksen ylittyminen. Tekijänoikeudella suojataan vain sellaisia tietokoneohjelmia, joita voidaan pitää teoksina – sen tulee olla tekijänsä henkisen työn tulos. Muita arviointiperusteita ei saa soveltaa arvioitaessa tekijänoikeuskriteerien täyttymistä.⁴² Tekijänoikeuden suoja-aika on pitkä, tekijän elinaika sekä vähintään 50 vuotta kuolemasta⁴³.

2.5 Patentin ja tekijänoikeuden vertailua

Bernin yleissopimuksen seurauksena jäsenvaltioiden lainsäädäntö on varsin yhdenmukainen. EU:n alueella Bernin yleissopimus on ulotettu koskemaan myös tietokoneohjelmia direktiivitasoisella lainsäädännöllä eikä tekijänoikeudellisesta suojasta ole siten epäselvyyttä. Tekijänoikeus koskee tietokoneohjelmia ilman muodollisia vaatimuksia tai rekisteröintiä, jos vain teoskynnys ylittyy. Tekijänoikeussuojan saaminen teostasoiselle tietokoneohjelmalle on siis erittäin yksinkertaista ja edullista.

Patentti suojaa keksintöä ja sen taustalla olevaa innovaatiota. Patenttijärjestelmä on tekijänoikeudesta poiketen hyvin muodollinen. Patenttia voidaan hakea patenttihakemuksella, jolle on asetettu lukuisia muodollisia ja asiallisia vaatimuksia. Viranomainen tutkii patenttihakemuksen muodolliset edellytykset sekä keksinnön uutuuden ja patentoitavuuden ennen patentin myöntämistä.⁴⁴ Tämän prosessin läpikäynti vaatii huomattavasti aikaa ja asiantuntemusta.

Patentti kuuluu immateriaalioikeuksien jaottelussa teollisoikeuksiin ja läheisesti taloudelliseen toimintaan. Patentit ovat monella teollisuuden alalla tärkeä osa yritysten strategiaa. Historiallisesti patenttijärjestelmät ovat keskittyneet pääasiassa keksijän ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen. Immateriaalioikeuksien kehittyessä myös patenttioikeuksien taloudellinen arvo on lisääntynyt. Patenttien kasvava käyttö vaihdon välineenä ja kaupankäynnin kohteena on osittain seurausta tästä patenttijärjestelmien kehityksestä.⁴⁵ Varsinaisen keksinnön suoran hyödyntämisen rinnalla on yhä tavallisempaa, että patentinhaltija voi myöntää keksintöön toiselle osapuolelle käyttöoikeuksia eli lisenssejä. Lisenssisopimuksella patenttioikeuden haltija luopuu korvausta vastaan kielto-oikeudestaan.⁴⁶ Yri-

⁴⁰ 91/250/ETY, artikla 1(1).

⁴¹ 91/250/ETY, artikla 1.

⁴² 91/250/ETY, artikla 1(2).

⁴³ Haarman 2006 s. 10.

⁴⁴ Nieminen 1995 s. 6.

⁴⁵ Edelman 1998 s. 124.

⁴⁶ Edelman 1998 s. 115.

tykset voivat tehdä vielä pidemmälle menevää yhteistyötä ristiinlisensoimalla patenteja keskenään. Mitä enemmän yrityksellä on patenteja, sitä enemmän sillä on vaihdettavaa ja sitä kautta parempi neuvotteluasema. Tästä voi olla seurauksena pitkäaikaista kilpailuetua, etenkin jos teknologiasta muodostuu määrätty kokonaisuus kuten tietyn alan standardi. Patenteilla on kiistatta myös tietty pelotevaikutus. Se edellyttää patenttien johdonmukaista ja määrätietoista puolustamista.⁴⁷

Kilpailullisesta näkökulmasta tekijänoikeuden pelkkä ilmaisumuodon suoja voi joskus tuntua riittämättömältä, koska itse ideaa ei suojata. Ideat, algoritmit ja periaatteet, jotka ovat tietokoneohjelman minkä tahansa osan perustana, eivät kuulu tekijänoikeuden piiriin. On mahdollista, että kilpailija kopioi idean ja hyötyy alkuperäisestä innovaatiosta. Tätä niin sanottua käänteistä insinööriä ei voi estää tekijänoikeudellisin keinoin. Tekijänoikeus ei yleisen periaatteensa mukaan monopolisoi ideoita, vaan jättää konkreettisen luovan ilmaisumuodon takana olevat ajatukset vapaasti käytettäväksi.

⁴⁷ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 29–30.

3 Euroopan patenttisopimus ja patenttivirus

3.1 Patenttisopimuksen sisältö yleisesti

Euroopan patenttisopimus (Convention on the Grant of European Patents, EPC) allekirjoitettiin 1973 ja tuli voimaan 1978. Vuoden 2008 alussa jäsenvaltioita on 34. Hiljattain patenttisopimukseen tehtiin ensimmäinen laajempi muutos ja uusittu sopimusteksti tuli voimaan joulukuussa 2007⁴⁸. Työn kannalta sopimuksen sisältö ei ole oleellisesti muuttunut. Oikeuskäytännön kehitystä voidaan tutkia ja vertailla, vaikka aiemmat ratkaisut on tehty vanhemman sopimusversion pohjalta.⁴⁹ Säädösteknisesti patenttisopimus koostuu artikloista ja yksityiskohtaisemmista sovellussäännöistä (Implementing Regulations). Niissä määritellään muun muassa yhdenmukaiset patentoitavuuskriteerit, vaatimukset patenttihakemukselle, järjestelmä patenttien käsittelyyn ja valitusmahdollisuudet päätöksistä. Uudistuksen seurauksena sovellussääntöjen numerointi on muuttunut aikaisemmasta, vaikkakaan sisältö työn kannalta ei. Asia kannattaa pitää mielessä lukiessa aikaisempien oikeustapauksien perusteluita⁵⁰. Patenttijärjestelmän lopputuloksena on kansallisesti voimassa oleva patentti, joka myönnetään identtisenä kaikkiin nimettyihin maihin. Kansalliset lainsäädännöt ovat harmonisoitu vastaamaan sopimuksen sisältöä.⁵¹

Euroopan patenttisopimus koskee vain patenttien myöntämismenettelyä. Patentin kansallisen rekisteröinnin jälkeen käytössä ovat kansalliset oikeussuojakeinot. Eurooppapatenttijärjestelmä on rinnakkainen kansallisten patenttijärjestelmien kanssa. Esimerkiksi kiista patenttiloukkauksesta ratkaistaan siis kansallisessa tuomioistuimessa. Tästä seuraa oikeusepävarmuutta, koska jäsenvaltiot voivat tulkita patenttilainsäädäntöä eri tavalla ja päätyä erilaisiin lopputuloksiin ratkaisuihinsa.⁵²

Euroopan patenttisopimuksella perustettiin Euroopan patenttijärjestö (European Patent Organization). Sen hallinnosta vastaa jäsenmaiden edustajista koostuva hallintoneuvosto, joka voi päättää esimerkiksi sääntömuutoksista, mutta ei tehdä muutoksia itse patenttisopimuksen. Euroopan patenttijärjestön toimeenpaneva viranomainen on Euroopan patenttivirus (European Patent Office, EPO). Toimivalta kansallisten patenttiorganisaatioiden kanssa on jaettu niin, että patenttivirus tutkii ja julkaisee eurooppapatenttihakemukset, myöntää eurooppapatentit ja käsittelee niitä koskevat väitteet. Euroopan patenttivirus vastaanottaa ja tutkii myös kansainvälisiä PCT-patenttihakemuksia eurooppapatenttien lisäksi. Patenttiviraston sisällä on oikeusturvakeinona valitusmahdollisuus

⁴⁸ European Patent Convention 13th Edition, July 2007.

⁴⁹ Revision of the European Patent Convention (EPC 2000) 2007 s. 49, 53 ja 57.

⁵⁰ Erityisesti aikaisemmat säännöt 27 ja 29 ovat nyt vastaavasti säännöt 42 ja 43.

⁵¹ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 148–149.

⁵² Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 149.

ylempään oikeusasteeseen.⁵³

3.2 Eurooppapatentti

Euroopan patenttisopimuksen mukainen patenttihakemus koostuu keksinnön *selitysosasta*, yhdestä tai useammasta *patenttivaatimuksesta*, mahdollisista *piirroksista* ja *tiivistemästä*.⁵⁴ Kahdella jälkimmäisellä kohdalla ei ole tämän työn kannalta merkitystä, joten niitä ei ole tarvetta sen tarkemmin käsitellä. Selitysosa kuvaa keksinnön käyttötarkoituksen⁵⁵ ja määrittelee sen tekniikan alueen, missä sitä voidaan hyödyntää. Selitysosasta tulee käydä ilmi tekninen ongelma ja sen ratkaisu. Patenttivaatimukset ovat patenttihakemuksen ydinsisältö ja ne voivat olla joko itsenäisiä tai epäitsenäisiä.⁵⁶ Itsenäisessä patenttivaatimuksessa esitetään kaikki keksinnön piirteet, jotka ovat välttämättömät tarkoitettun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Epäitsenäinen patenttivaatimus viittaa johonkin aikaisempaan patenttivaatimukseen, mutta lisää siihen yhden tai useamman erityispiirteen. Patenttivaatimusten tulee määrittellä patentin kattama alue keksinnön teknisten piirteiden⁵⁷ avulla. Tekniset piirteet ovat keksinnölle tunnusomaisia ja sen muista keksinnöistä erottavia tunnusmerkkejä.⁵⁸

Patenttivaatimukset voidaan jakaa tyypinsä puolesta luokkiin. Monissa keksinnöissä päädytään käyttämään enemmän kuin yhtä vaatimusluokkaa halutun suojatason saavuttamiseksi. Jaottelu on kaksitahoinen: toisaalta konkreettisen keksintöön liittyvät tuote- ja laitevaatimukset ja toisaalta tiettyyn aktiviteettiin kohdistuvat prosessi- ja käyttövaatimukset. Itsenäisiä vaatimuksia voi olla patenttihakemuksessa vain yksi kutakin luokkaa kohti.⁵⁹

Patenttivaatimuksen rakenne tulee olla mahdollisuuksien mukaan kaksiosainen. Johdanto-osassa kuvataan tunnettu tekniikan taso. Keksintö ja sen uudet piirteet verrattuna tunnetun tekniikan tasoon esitellään tunnusmerkkiosassa. Usein keksinnössä on useita uusia piirteitä. Patenttivaatimuksen suo-

⁵³ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 152.

⁵⁴ Artikla 78(1): ”A European patent application shall contain:

- (a) a request for the grant of a European patent;
- (b) a description of the invention;
- (c) one or more claims;
- (d) any drawings referred to in the description or the claims;
- (e) an abstract. ...”

⁵⁵ Sääntö 42(1): ”(1) The description shall:

- (a) specify the technical field to which the invention relates;
- (b) indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application, and, preferably, cite the documents reflecting such art;
- (c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art ...”

⁵⁶ Sääntö 43(3): ”Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments of that invention.”

⁵⁷ Sääntö 43(1): ”The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. ...”

⁵⁸ Patenttiopas 2003 s. 9.

⁵⁹ Guidelines for Examination in the European Patent Office 2007 C III 3.1 ja 3.2.

ja-alue voi määräytyä kahdella periaatteellisesti erilaisella tavalla. Patenttivaatimus voi osoittaa keksinnön alueen ja myös yhdistelmää näistä piirteistä suojataan (central claiming system). Tätä lähestymistapaa on kritisoitu siitä, että patentin antamaa monopoli-asemaa ei ole tarkasti rajattu. Toinen vaihtoehto on rajoittaa patentin suoja tarkasti vain patenttivaatimuksen piirteistä ilmenevään kokonaisuuteen (peripheral claiming system). Jos esimerkiksi keksintönä olisi uudentyypinen lähetin ja vastaanotin, joka olisi kuvattu yhdellä patenttivaatimuksella, jälkimmäisessä tapauksessa lähetin pelkästään ei kuuluisi patenttisuojan piiriin. Koska yleensä lähetin ja vastaanotin myydään erillään, patentin arvo olisi lähes olematon. Eurooppapatentin suoja-alue määräytyy jälkimmäisellä tavalla patenttivaatimuksen piirteiden kokonaisuutena. Varsin usein patentinhakijan riittävänä pitämä kielto-oikeuden laajuus voidaan saavuttaa vain käyttämällä useita eri patenttivaatimusluokkia.⁶⁰

Myös patentin laajuuden ratkaisemiseen on kaksi erilaista mahdollisuutta. Patenttivaatimuksia voidaan tulkita kirjaimellisesti ja kaikki tämän ulkopuolelle jäävä on vailla suojaa. Yllättävä tekninen kehitys tai huonosti muotoillut patenttivaatimukset saattavat rajoittaa patentin tuomaa kielto-oikeutta merkittävästi. Toinen vaihtoehto on ottaa patenttivaatimusten ohella myös patentin selitysosa ja kuvat huomioon, toisin sanoen patentin tarkka laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Haittapuolena tästä joustavuudesta seuraa toisinaan oikeusepävarmuutta. Euroopan patenttisopimuksessa on valittu näiden kahden välimuoto – patenttivaatimukset määrittelevät patentin suoja-alueen, mutta selitysosaa ja kuvia käytetään apuna niiden tulkinnassa.⁶¹

3.3 Patentoinnin edellytykset

Artikla 52 määrittelee patentoitavat keksinnöt ja on tietokoneohjelmien ja yleensäkin patentoitavuuden kannalta keskeinen säännös⁶². Artikla 52(1) on positiivinen yleissääntö keksinnön olemassaololle. Patentti voidaan myöntää seuraavat ehdot täyttävälle keksinnölle millä tahansa tekniikan alueella: se on *uusi, keksinnöllinen ja teollisesti hyödynnettävissä*. Uutuus ja keksinnöllisyys on määritelty tarkemmin artikloissa 54 ja 56. Keksinnön tulee olla uusi tunnetun tekniikan tasoon nähden. Se käsittää kaiken ennen hakemuksen jättämistä julkiseksi tulleen tiedon ja myös aikaisemmin jätetyt,

⁶⁰ Beresford 2000 s. 73–80 ja Artikla 84.

⁶¹ Artikla 69(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.”

⁶² Artikla 52: ”Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.”

mutta vielä julkistamattomat patenttihakemukset.⁶³ Keksinnöllisyyttä arvioidaan patenttihakemuksen alan keskitason ammattimiehen näkökulmasta. Tällaisella kuvitteellisella henkilöllä on hyvät yleistiedot keksinnön alalta, mutta ei keksinnöllisyyteen tarvittavaa mielikuvitusta. Jos keksintö ei ole hänelle ilmeinen, se on riittävän keksinnöllinen patentoitavuuden kannalta.⁶⁴ Esimerkiksi keksinnön käytännön toteuttamisen helppous ja vähäiset kustannukset eivät vaikuta asiaan; oleellista on ainoastaan ratkaisun ennakoitavuus tunnetun tekniikan tason (prior art, state of the art) pohjalta. Teollisesti hyödynnettävä keksintö tulee ymmärtää tässä yhteydessä hyvin laajassa merkityksessä. Periaatteessa mikä tahansa taloudellisen toiminnan alue voi tulla kyseeseen.⁶⁵

Euroopan patenttisopimuksessa ei määritellä, mikä on keksintö. Tämä on tyypillistä myös kansallisissa patenttilaissa. Artikla 52(2) sisältää ei-tyhjentävän listan asioista, joita ei pidetä keksintönä. Siinä on nimenomaisesti mainittu tietokoneohjelmat. Tieteelliset teoriat, matemaattiset menetelmät tai abstraktin ajattelun kaltaiset prosessit eivät ole myöskään patentoitavia. Kuitenkin tähän kiinteästi liittyvä artikla 52(3) tarkentaa rajoitusta. Patentoitavia eivät ole siten listassa mainitut asiat *sellaisenaan*. Tällä lievennyksellä ja sen tulkinnalla on käytännössä ratkaiseva merkitys.⁶⁶ Rajoituksille on yhteistä se, että ne ovat kaikki abstrakteja asioita ja ilmiöitä. Tämä on luonnollista ottaen huomioon patenttijärjestelmän alkuperäinen lähtökohta. Sen tarkoituksena on ollut suojata konkreettisia keksintöjä, kuten erilaisia koneita, laitteita ja menetelmiä. Toisin sanoen neljäs patentoinnin kriteeri teolliseen hyödynnettävyyden, uutuuden ja keksinnöllisyyden lisäksi on se, että keksinnöllä on *tekninen luonne* (technical character). Tätä käsitettä voidaan edelleen tarkentaa seuraavasti. Ensinnäkin patenttivaatimusten on määriteltävä suojan kohde keksinnön teknisten piirteiden avulla. Toiseksi patenttivaatimuksissa kuvatus keksinnön selitysosasta täytyy käydä (ainakin epäsuorasti) ilmi tekninen ongelma ja sen ratkaisu, toisin sanoen keksinnöllä täytyy olla *tekninen teho*. Teknisellä teholla tarkoitetaan sitä, että keksinnön voi perustellusti olettaa toimivan⁶⁷. Patenttivaatimuksen hylkäämiseen artiklan 52(2) ja (3) perusteella on aina ollut syynä puutteet toisessa tai molemmissa näissä välttämättömissä edellytyksissä⁶⁸. Patentoitavan keksinnön välttämättömät edellytykset on esitetty kuvassa 1.

⁶³ Artikla 54: ”Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 ... shall be considered as comprised in the state of the art. ...”

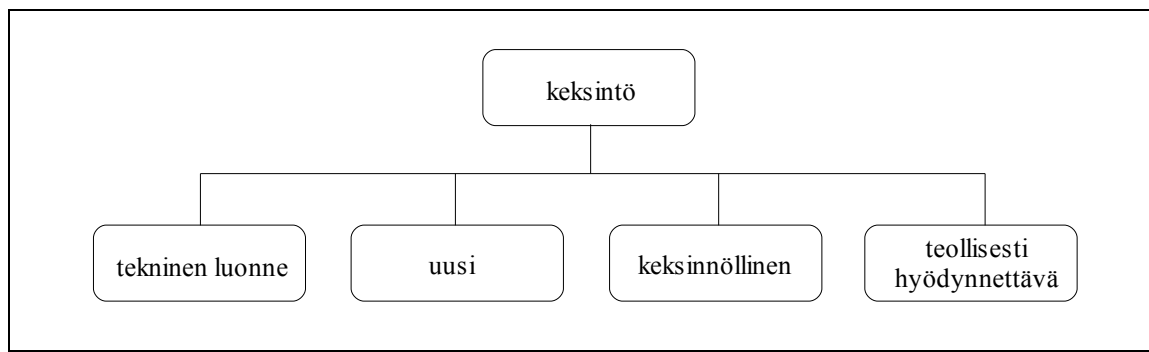
⁶⁴ Artikla 56: ”An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. ...”

⁶⁵ Artikla 57: ”An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.”

⁶⁶ Bakels 2002 s. 6: Esimerkiksi kemian alueeseen liittyvä teoria kuuluu rajoituksen piiriin, mutta teorian avulla kehitetty uusi lääke voi olla patentoitavissa. Tämä tietysti edellyttää sitä, että patenttivaatimukset ovat muotoiltu koskemaan lääkettä löydetyn tieteellisen teorian sijaan.

⁶⁷ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 52–53.

⁶⁸ Beresford 2000 s. 27.



Kuva 1: Keksinnön edellytykset

Euroopan patenttinviraston omissa julkaisuissaan käyttämällä termillä *tietokonesovelteiset keksinnöt* (computer-implemented inventions) tarkoitetaan kaikkia sellaisia keksintöjä, jotka koskevat tietokoneita, tietokoneverkkoja tai muita tavallisia ohjelmoitavia laitteita, joissa uutuusvaatimus *prima facie* on toteutettu tietokoneohjelmalla tai -ohjelmilla⁶⁹. Käsitteen merkityssisältö on siis varsin laaja. Lähes yhtä hyvin voisi puhua esimerkiksi tietokoneohjelmien patentoinnista. Käsitteillä on lähinnä vivahde-ero ja työssä niitä käytetään toistensa synonyymeinä. Liitteessä 1 on lueteltu käytetyt suomenkieliset termit ja niiden englanninkieliset vastineet.

3.4 Patenttihakemuksen käsittely ja oikeusasteet

Uuden patenttihakemuksen käsittely on jaettu kahteen osaan. Ensiksi tehdään hakemuksen muodollinen tarkastus ja uutuustutkimus. Tämän jälkeen hakija voi päättää, jatketaanko hakemuksen käsittelyä patentoitavuustutkimuksella. Patentoitavuustutkimuksen patenttihakemuksille tekee tutkimusjaosto (Examination Division). Patenttihakemuksen käsittelyssä tutkimusohjeilla (Examination Guidelines) on tärkeä asema. Tutkimusohjeet sisältävät yksityiskohtaisia ohjeita Euroopan patenttisopimuksen tulkintaan ja patenttihakemuksen käsittelyä varten. Tutkimus- ja väitejaoston kannalta nämä ohjeet ovat yleensä sitovia. Niiden muuttamisen syynä on tavallisesti se, että sisältö ei enää vastaa uutta oikeuskäytäntöä.⁷⁰

Kuvassa 2 on esitetty patentin myöntämis- ja mitätöintimenettely yksinkertaistettuna⁷¹. Asianosaisen kannalta ei-toivotun ratkaisun valitusmahdollisuus on merkitty katkoviivalla. Tutkimusjaosto käsittelee saapuvan patenttihakemuksen ja myöntää patentin, jos se täyttää kaikki patentoitavuuden edellytykset. Patentinhakija voi valittaa kielteisestä päätöksestä valituslautakuntaan. Lisäksi kuka tahansa kolmas osapuoli voi vastustaa myönnettyä patenttia tietyn määräajan kuluessa.⁷² Nämä kanteet käsittelee väitejaosto. Patenttia voidaan esimerkiksi vaatia mitätöitäväksi sillä perusteella, että

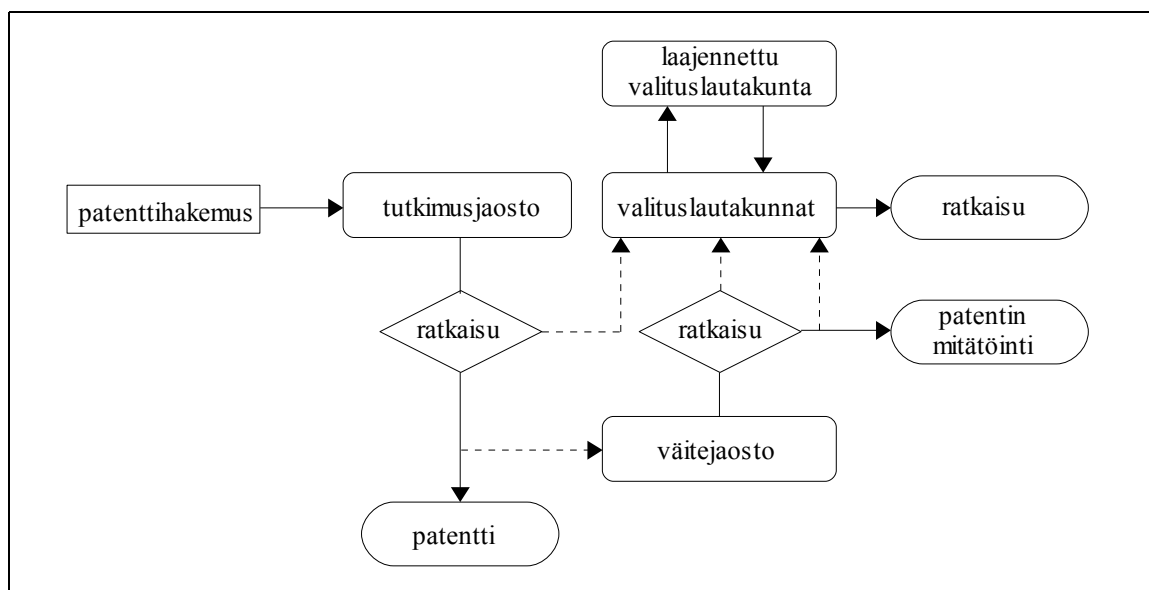
⁶⁹ Case Law of the Boards of Appeal 2006 s. 2.

⁷⁰ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 154–155.

⁷¹ How to get a European Patent 2007 s. 56–58.

⁷² Artikla 99.

kyseessä ei ole artiklan 52 mukainen keksintö ja patenttia ei olisi pitänyt myöntää alun perin. Väitejaoston päätöksistä voi myös valittaa valituslautakuntaan.



Kuva 2: Eurooppapatenttihakemuksen käsittely

Euroopan patenttioviraston tavallisesti ylin patentinhakijan käytössä oleva oikeusaste ovat valituslautakunnat (Boards of Appeal). Niiden päätökset ovat lopullisia eikä niistä aikaisemmin voinut valittaa. Uudistetun patenttisopimuksen myötä on kuitenkin mahdollista tietyissä poikkeustapauksissa valittaa valituslautakunnan päätöksistä laajennettuun valituslautakuntaan. Valituslautakuntia on useita, joista 24 on tiettyyn tekniikan alueeseen erikoistuneita. Juuri ne käsittelevät ja ratkaisevat esimerkiksi patentin myöntämiseen ja mitätöintiin liittyvät kysymykset. Valituslautakunnat ovat toiminnassaan itsenäisiä ja merkittävin Euroopan patenttisopimusta tulkitseva oikeusaste.⁷³ Ainoastaan yksittäiset ratkaisut ovat sitovia tutkimus- ja väitejaostolle, mutta käytännössä vakiintuneita oikeusperiaatteita pyritään noudattamaan kattavasti.⁷⁴ Esimerkiksi patenttioviraston käyttämät patenttihakemusten tutkimusohjeet päivitetään vastaamaan muutoksia oikeuskäytännössä. Jatkossa valituslautakunnista käytetään yksinkertaisuuden vuoksi vain yksikkötermiä lautakunta. Sillä tarkoitetaan tapauskohtaisesti käsitellyttä teknistä valituslautakuntaa. Periaatteellisesti tärkeissä Euroopan patenttisopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä lautakunta voi pyytää kannanottoa laajennetulta valituslautakunnalta⁷⁵. Tämä on kuitenkin melko harvinaista⁷⁶.

Työssä käsiteltävät esimerkkitaapaukset ovat kanteita sekä tutkimus- että väitejaoston ratkaisuksista. Tällä ei ole suoranaisesti merkitystä; ainoastaan lautakunnan ratkaisu ja sen perustelut ovat kiinnostavia. Prosessin aikana patenttihakemusta voidaan tietyin edellytyksin muuttaa ja parannella⁷⁷. Lau-

⁷³ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 157.

⁷⁴ Paterson 2001 s. 9.

⁷⁵ Artikla 112.

⁷⁶ EPO Board of Appeal Case Law 2006 s. 3: vuonna 2005 laajennettu valituslautakunta antoi neljä ratkaisua.

⁷⁷ Artikla 123.

takunnan ratkaisuissa on mukana oleelliset patenttivaatimukset ja mielestäni ratkaisun tulkinnan kannalta ei ole välttämätöntä tutustua itse patenttihakemukseen. Siitä voi tietysti olla apua keksinnön toiminnan ymmärtämisen kannalta. Kanteen jättämisellä ja lautakunnan ratkaisulla voi olla usean vuoden ero käsittelyruuhkista johtuen.

3.5 Patenttivoraston oikeuskäytännön tutkimusmenetelmä

3.5.1 Patenttivoraston omat julkaisut ja muut lähteet

Työn kannalta Euroopan patenttivorastolla on lukuisia hyödyllisiä julkaisuja ja virallisia dokumentteja. Patenttivorastolla on oma ja säännöllisesti ilmestyvä virallinen lehtensä (Official Journal of the European Patent Office, OJ). Patenttivorasto seuraa itse ja systematisoi omaa oikeuskäytäntöään. Virallisessa lehdessä julkaistaan muun muassa uusia oikeustapauksia ja vuosittaiset katsaukset oikeuskäytännöstä. Virallisessa lehdessä voidaan julkaista myös muuta materiaalia patenttivoraston toimintaan kuuluvista aiheista. Oikeuskäytäntöjulkaisuissa tiivistetään prejudikaattitapausten pääsisältö ja vaikutukset. Epäsäännöllisemmin ilmestyy kokoava teos vallitsevasta oikeuskäytännöstä.

Työssään patenttivorasto käyttää apuna tutkimusohjeita. Tutkimusohjeiden hyödyllisin sisältö työn aihepiirin osalta on patentoitavuutta käsittelevä luku C IV. Lautakunta ei ole ratkaisuihinsa sidottu tutkimusohjeisiin. Oikeuskäytännön muutosten seurauksena myös tutkimusohjeita päivitetään tietyllä viiveellä. Tätä kirjoitettaessa uusin versio on vuodelta 2007.⁷⁸ Oikeuskäytäntöjulkaisujen ohella tutkimusohjeista saakin hyvän yleiskäsityksen vakiintuneista tulkintalinjoista.

Kirjallisuus aiheesta on hieman rajoitettua ja ei aina sisällä uusinta oikeuskäytäntöä. Kirjallisuusviittauksia käytetään lähinnä lautakunnan perusteluiden ohella ja tukena. Aiheesta on kirjoitettu myös erilaisia artikkeleita. Euroopan komission direktiiviehdotuksen tietokoneohjelmien patentoinnista tarkoituksena oli yhtenäistää ja säännellä tietokoneohjelmien patentointi Euroopan Unionin alueella. Vaikka Euroopan parlamentti hylkäsi direktiiviehdotuksen, sisältää se silti käyttökelpoista tietoa oikeuskäytännöstä, tärkeistä prejudikaateista ja vallitsevista ongelmista.

3.5.2 Oikeustapausten valinta ja tutkimusmenetelmä

Euroopan patenttivoraston oikeuskäytäntö koostuu suuresta määrästä ratkaisuja, joista osa liittyy työn aihealueeseen. Näistä ratkaisuista on mahdollista käsitellä tässä yhteydessä tietty otos. Oikeus-

⁷⁸ Guidelines for Examination in the European Patent Office 2007.

käytännön selvittämisen luotettavuus rajallisesta määrästä oikeustapauksia on tietysti riippuvainen siitä, että otos on valittu mahdollisimman edustavasti. Toinen keskeinen kysymys on se, että prejudikaattitapausten sisältö ja niistä ilmenevät periaatteet on tulkittu oikein. Työn laajuudessa ei ole tietysti mahdollista käydä läpi koko laajaa oikeuskäytäntöä. Realistisena tavoitteena on käsitellä riittävä määrä erilaisia ratkaisuja, joista saa yleiskuvan oikeudellisista ongelmista ja oikeuskäytännön kehityksestä sekä nykytilasta.

Työssä käytetään ensisijaisesti patenttiviraston omia julkaisuja ennakkotapausten tunnistamiseen ja prejudikaattiarvon osoittamiseen. Tämän lisäksi tukena voidaan käyttää kirjallisuutta ja muuta sopivaa materiaalia. Oikeustapausten tunnistaminen ja työn tavoitteiden kannalta riittävän kattava valinta ei siten mielestäni ole kovin suuri ongelma. Patenttiviraston uusin julkaisu vallitsevasta oikeuskäytännöstä ja merkittävistä ratkaisuista on tätä kirjoitettaessa vuodelta 2006⁷⁹. On mielestäni perusteltua ottaa se oikeustapausvalintojen perustaksi. Esimerkiksi virallisessa lehdessä on tämän jälkeen julkaistu uusia lautakunnan ratkaisuja, joilla voisi olla lisäarvoa työn kannalta. Työssä pidättäydytään kuitenkin vain patenttiviraston ja muiden lähteiden vahvistamissa oikeuskäytäntöön perustellusti vaikuttavissa prejudikaateissa. Oikeuskäytäntöä aiheesta löytyy joka tapauksessa jo noin kahdenkymmenen vuoden ajalta. Uusimmilla ratkaisuilla voi olla merkitystä tietyissä kysymyksissä, mutta ne tuskin muuttavat oleellisesti jo vakiintuneita ratkaisukäytäntöjä. Liitteessä 2 on lueteltu julkaisussa mainitut ja niistä työhön valitut ratkaisut. Sen perusteella voi arvioida valinnan kattavuutta ja toisaalta väistämättömiä puutteita.

Prejudikaattien tunnistamisen ja valinnan jälkeen ratkaisujen perustelut ovat itsestään selvästi työn tärkeintä aineistoa. Alemman oikeusasteen (tutkimusjaoston tai väitejaoston) perusteluita ei mielestäni ole tarpeellista käydä yksityiskohtaisesti läpi. Ratkaisujen analysointimenetelmä on lautakunnan perusteluiden semanttinen tulkinta. Yksittäisistä prejudikaateista on tarkoituksena koostaa lopuksi havaitut oikeuskäytännön keskeiset elementit. Lisävaikeutena perusteluiden tulkinnassa on se, että kaikkien valittujen ratkaisujen kieli on juridis-tekninen englanti. Tästä syystä perusteluista on lainattu alaviitteisiin oleelliset kohdat. Näin on mahdollista arvioida tulkinnan oikeellisuutta. Aihealue ja tutkimusmenetelmä huomioiden tyyliltään keskustelevien alaviitteiden ehkä poikkeuksellisen runsasta käyttöä voinee pitää hyväksyttävänä.

Oleellista on erottaa ennakkoratkaisusta ilmenevät tilannesidonnaisuutta laajemmat prejudikaattinormit (*ratio decidendi*) tapauskohtaisesta ja ei-velvoittavasta perustelukontekstista (*obiter dicta*). Haasteena on siis tunnistaa ratkaisujen prejudikaattiaines luotettavasti ja oikein. Tämä selviää parhaiten edellä mainituista patenttiviraston omista oikeuskäytäntöjulkaisuista, joissa usein viitataan yksittäisten ratkaisujen perusteluihin. Merkittävissä tapauksissa periaatteellisesti tärkeät kohdat

⁷⁹ Case Law of the Boards of Appeal 2006.

yleensä ilmenevät lisäksi lautakunnan perusteluista tai muista tapausta käsittelevistä lähteistä. Valittujen prejudikaattien tulkinta ei silti ole aivan ongelmatonta. Prejudikaatit ovat jo lähtökohtaisesti säädännäistä oikeutta tilannesidonnaisempia. Ratkaisun sisältämän prejudikaattinormin tunnistamiseen ja sen sisältämän oikeusohjeen muotoiluun ei ole olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä metodologiaa. Tavallisesti vasta aikaisemman ratkaisun soveltaminen myöhemmin uudessa asiayhteydessä osoittaa, mitä velvoittavia oikeusohjeita prejudikaatti sisältää. Ennen useita samaa aihealuetta käsitteleviä ratkaisuja tilanne voi olla oikeudellisesti epäselvä. Prejudikaattinormi voi myös vanhentua ja käydä epätarkoituksenmukaiseksi. Tämän voi havaita ainoastaan myöhempien ratkaisuiden perusteluista.⁸⁰

3.5.3 Oikeustapausten jaottelu

Tietokoneohjelmien ominaisuudet poikkeavat mekaanisista keksinnöistä. Osa patenttivaatimuksen ominaispiirteistä voi olla epäteknisiä. Esimerkiksi tietokoneohjelma itsessään tai matemaattinen menetelmä ei ole tekninen piirre. Aluksi luvussa 4.1 käsitellään tähän liittyviä ongelmia ja keksinnön erilaisten piirteiden arvioinnin ratkaisulinjaa. Tällä on merkitystä periaatteessa kaikkien tietokoneohjelmakeksintöjen patentoinnissa.

Patenttivirasto luokittelee ratkaisut oikeuskäytäntöjulkaisuissaan melko harvoihin luokkiin. Työn kannalta oleellisia pääluokkia ovat patentoivat keksinnöt, joka jakaantuu useisiin alaluokkiin, ja keksinnöllisyys. Patentoitavien keksintöjen alla omana luokkanaan ovat tietokonesovellukset keksinnöt. Otsikon alle kuuluvat oikeustapaukset ovat hyvin erilaisilta sovellusalueilta. Lisäksi esimerkiksi tekstinkäsittelyä koskevat keksinnöt on ryhmitelty oman otsikkonsa alle, vaikkakin ne kiistatta liittyvät myös tietokoneohjelmiin. Selkeyden vuoksi seuraavassa luvussa käytetään patenttivirastoa tarkempaa jaottelua ratkaisujen pääsisällön mukaan. Alalukujen sisällä ratkaisut on järjestetty ajallisesti lautakunnan ratkaisupäivän mukaan. On syytä huomata, että ratkaisussa näkyvä vuosinumero ja tapaustunniste määräytyvät kanteen vireilletulon mukaan eivätkä suoraan osoita lautakunnan ratkaisujen aikajärjestystä.

Muita jaotteluun käytettyjä sovellusalueita ovat tietoverkot, tekstinkäsittely, käyttöliittymät ja tiedon esittäminen, tietokoneohjelma tuotteena ja siihen liittyvänä tietorakenteena, ohjelmointi ja liiketoimintamenetelmät. Oikeustapausten aihealueet poikkeavat toisistaan paljon ja jaottelun olisi varmasti voinut tehdä myös toisin. Moninaisuudesta on se seuraus, että oikeuskäytäntö voi osittain pirstaloitua ja hajaantua erilaisten aiheidonnaisten yksityiskohtien takia. Jokaisen ratkaisun lopussa on lueteltu sen perusteluista ilmenevät pääkohdat. On kuitenkin varottava tekemästä liian suoraa ja

⁸⁰ Siltala 2003 s. 344–345.

pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ennestään vakiintumatonta aihetta käsittelevät ratkaisut voivat aluksi olla jopa ristiriidassa keskenään. Asianlaidan vahvistaminen seuraavilla ratkaisuilla vaatii tietyn ajan ja ennen riittävää määrää tapauksia ongelmakohdan tulkinta saattaa olla oikeudellisesti epävarma. Lautakunta voi myös muuttaa suhtautumistaan tiettyyn kysymykseen. Silloin vanhemmat ratkaisut mahdollisesti menettävät ainakin osan prejudikaattiarvostaan. Työn lopuksi kootaan yhteen omassa luvussaan oikeuskäytännön pääkohdat ja selvästi vakiintuneet linjaukset sekä esiin tulleet oikeudelliset ongelmat.

4 Patenttiviraston oikeuskäytäntöä

4.1 Tekniset ja epätekniset piirteet

4.1.1 T 208/84: Image Processing

Ratkaisua pidetään ensimmäisenä ja edelleen merkittävänä tapauksena, jossa tietokoneohjelma oli olennainen osa keksinnön toteutusta⁸¹. Aihealueena oli kuvankäsittely matemaattisella menetelmällä, jotka oli puolestaan toteutettu tietokoneohjelmalla. Tulkintaongelmana oli se, että artiklassa 52 sekä matemaattiset menetelmät että tietokoneohjelmat mainitaan asioina, jotka sellaisenaan eivät ole keksintöjä.

Patenttihakemus koski digitaalista kuvankäsittelymenetelmää ja sen toteuttavaa laitetta. Muokattava tieto esitetään kaksiulotteisena matriisina, jota käsitellään matemaattisella algoritmilla tarkoituksena esimerkiksi kuvan laadun parantaminen. Algoritmi oli toteutettu tietokoneohjelmalla. Parannuksena aikaisempaan tiedon tasoon esimerkiksi tarvittavien laskutoimitusten määrä oli pienempi. Patenttihakemuksen hylkäämistä tutkimusjaosto perusteli esimerkiksi sillä, että algoritmi oli artiklassa 52(2)(a) ja (3) tarkoitettu matemaattinen menetelmä ja algoritmin toteuttamista tietokoneohjelmalla ei voitu pitää keksintönä artiklan 52(2)(c) ja (3) rajoituksen seurauksena.

Lautakunnan perustelujen mukaan keksinnössä tulee määritellä sovellusalue, jotta se olisi artiklan 52(1) mukainen. Määrittelemättömän tiedon käsittely algoritmilla olisi vain matemaattinen menetelmä vailla teknisiä piirteitä.⁸² Jos matemaattista menetelmää kuitenkin sovelletaan tekniseen prosessiin, artikla 52(2)(a) ja (3) ei välttämättä ole esteenä patentoinnille⁸³. Patenttivaatimusten on silti kuvattava keksintö sen teknisten piirteiden avulla. Keksinnölle tyypillisiä piirteitä on mahdollista kuvata tässä tapauksessa matemaattisesti, koska kuvankäsittelyyn liittyvät suodattimet määritellään yleisesti tällä tavalla.⁸⁴

Toinen ratkaiseva kysymys oli toisaalta se, onko tietokoneohjelman ohjaamana tapahtuvaan tekniseen prosessiin kohdistuva patenttivaatimus kielletty artiklan 52(2)(c) ja (3) nojalla. Lautakunnan kanta oli, että tämä on sallittua eikä estä patentin myöntämistä.⁸⁵ Laitteena tavanomainen tietokone,

⁸¹ Beresford 2000 s. 24.

⁸² T 208/84, perustelu 7: "In contrast, a "method for digitally filtering data" remains an abstract notion not distinguished from a mathematical method so long as it is not specified what physical entity is represented by the data and forms the subject of a technical process, i.e. a process which is susceptible of industrial application."

⁸³ T 208/84, perustelu 6: "... even if the idea underlying an invention may be considered to reside in a mathematical method a claim directed to a technical process in which the method is used does not seek protection for the mathematical method as such."

⁸⁴ T 208/84, perustelu 8: "Rule 29(1) EPC requires that the claims shall be drafted "in terms of the technical features of the invention". The Board considers that this condition is met if the features mentioned in the claims will be understood by those skilled in the art as referring to the technical means for carrying out the functions specified by such features. If convenient, therefore, the use of mathematical expressions ... is admissible ..."

⁸⁵ T 208/84, perustelu 12: "The Board is of the opinion that a claim directed to a technical process which process is carried out under the control of a program (be this implemented in hardware or in software), cannot be regarded as relating to a computer program as such Consequently, such a claim is allowable under Article 52(2) (c) and (3)

jossa suoritettava ohjelma on uusi, ei välttämättä kuulu tunnetun tekniikan tasoon⁸⁶. Keksinnön voi toteuttaa laitteiston sijaan myös ohjelmallisesti. Tällaista kantaa voidaan helposti perustella käytännöllisillä syillä. Saman toiminnallisuuden voi periaatteessa toteuttaa joko laitteistolla tai ohjelmistolla – keksinnön toteutustapa tulee voida valita esimerkiksi taloudellisten näkökohtien perusteella patenttijärjestelmän keinotekkoisten rajoitusten sijaan.⁸⁷ Patenttivaatimus ei saa silti kohdistua tietokoneohjelmaan artiklan 52(2)(c) ja (3) rajoituksen takia⁸⁸, tietokoneohjelma ei siis voi suoraan kuulua patenttisuojan piiriin.

Patenttivaatimuksissa kuvattu keksintö ei ollut matemaattinen menetelmä eikä tietokoneohjelma sellaisenaan artiklan 52(2) ja (3) tarkoittamalla tavalla. Keksinnöllisyyteen lautakunta ei ottanut kantaa, vaan lähetti patenttihakemuksen tältä osin uudestaan tutkimusjaoston käsiteltäväksi.

- patenttivaatimus voi kohdistua tekniseen prosessiin tai laitteeseen, jonka ohjauksessa käytetään tietokoneohjelmaa
- keksintö voi olla uusi, jos se koostuu tavanomaisesta tietokoneesta ja uudesta tietokoneohjelmasta
- patenttivaatimus ei saa kohdistua tietokoneohjelmaan suoraan

4.1.2 T 26/86: X-ray Apparatus

Röntgenlaitetta ohjattiin tietokoneohjelmalla ja tarkoituksena oli parantaa laitteen toimintaa aikaisempaan verrattuna. Tietokoneohjelman vuoksi kaikki keksinnön piirteet eivät olleet teknisiä.

Keksintö ja sille myönnetty patentti koostui röntgenlaitteesta ja sen sisältämästä ohjausrutiinista. Määrittelemällä tietyt parametrit etukäteen oli mahdollista optimoida kuvanlaatu ja samalla suojata röntgenputkia ylikuormitukselta. Keksintö erosi tunnetusta tiedon tasosta oleellisesti ainoastaan ohjausrutiinin, toisin sanoen tietokoneohjelman, osalta. Väitejaosto hylkäsi patentin mitätöimiskanteen.

Kanteen perusteluna esitettiin, että keksinnön keskeinen patenttivaatimus koski artiklan 52(2) mukaista tietokoneohjelmaa sellaisenaan. Artiklaa 52(3) ei tulisi tulkita ratkaisun T 208/84 seurauksena liian laveasti. Keksinnön oleellisella sisällöllä, tietokoneohjelmalla, ei ole teknistä luonnetta ja patenttihakemus tulisi hylätä artiklan 52(2) perusteella.⁸⁹ Lisäksi tietokoneessa tapahtuu aina ohjelman suorituksensa aikana sähkömagneettisia muutoksia. Sillä olisi siten aina tekninen teho ja artik-

EPC.”

⁸⁶ T 208/84, perustelu 14: ”... A computer of known type set up to operate according to a new program cannot be considered as forming part of the state of the art as defined by Article 54(2) EPC. ...”

⁸⁷ T 208/84, perustelu 16: ”... distinction between embodiments of the same invention carried out in hardware or in software is inappropriate as it can fairly be said that the choice between these two possibilities is not of an essential nature but is based on technical and economical considerations which bear no relationship to the inventive concept as such ...”

⁸⁸ T 208/84, perustelu 18: ”... the computer program ... does not form part of the image processing methods claimed, nor is it embodied in the apparatus claims. Indeed such a program would not be patentable in view of the Board’s foregoing considerations.”

⁸⁹ T 26/86, kohta XI.

lan 52(2) ja (3) rajoitus menettäisi siis kokonaan merkityksensä.⁹⁰

Lautakunnan mukaan keksintö ei ollut artiklan 52(2)(c) ja (3) mukainen tietokoneohjelma sellaisenaan. Patenttivaatimuksessa mainittu tietokoneohjelma kuuluu rajoituksen piiriin, mutta osana keksintöä se voi olla patentoitavissa. Olennaista on, että ohjelmalla on tekninen teho, tässä tapauksessa vuorovaikutus röntgenlaitteen kanssa.⁹¹ Lautakunta puolusti ratkaisua T 208/84, eikä sen seurauksena artiklan 52(2)(c) ja (3) rajoitus menettänyt merkitystään. Tietokoneohjelma ilman teknistä vuorovaikutusta ei edelleenkään ole keksintö.⁹² Röntgenlaite oli siten artiklan 52(1) mukainen keksintö.

Lautakunta ei yhtynyt myöskään kanteessa esitettyyn näkemykseen siitä, että keksinnön tekninen luonne arvioitaisiin vain olennaisen sisällön osalta. Keksintöä tulee arvioida kokonaisuutena, eikä Euroopan patenttisopimuksesta löydy tukea teknisten ja epäteknisten piirteiden erotteluun ja keskinäiseen punnintaan. Keksintö voi silti olla patentoitavissa, vaikka patenttivaatimus sisältäisi myös epäteknisiä piirteitä. Käytännössä olisi vaikeaa ratkaista, kumpaan luokkaan patenttivaatimus pääasiassa kuuluisi. Ratkaisun vaikutus olisi kuitenkin suuri, jos tämä voisi estää kokonaan tiettyjen keksintöjen patentoinnin. Pääasiassa epäteknisiä piirteitä sisältävä keksintö, mistä tässäkin saattaisi olla kyse, ei silloin voisi olla patenttisuojan kohteena.⁹³ Uutuuden ja keksinnöllisyyden kriteerit täyttyvät myös ja mitätöintikanne hylättiin.

- patenttivaatimus voi sisältää sekä teknisiä että epäteknisiä piirteitä
- patenttivaatimuksen teknisten ja epäteknisten piirteiden keskinäistä suhdetta ei ole tarpeellista selvittää
- tietokoneohjelman toiminnan tulee liittyä keksinnön teknisiin piirteisiin

4.1.3 T 641/00: Two identities

Keksintö voi koostua sekä teknisistä että epäteknisistä piirteistä. Niiden keskinäistä suhdetta ei ole tarpeellista selvittää artiklan 52 yhteydessä. Vielä on vastaamatta kysymys siitä, miten erilaisia piirteitä tulisi käsitellä muiden patentointiedellytysten, erityisesti uutuuden ja keksinnöllisyyden, arvioinnissa.

⁹⁰ T 26/86, perustelu 3.3.

⁹¹ T 26/86, perustelu 3.1: "... the X-ray tubes are controlled by the routine so that by establishing a certain parameter priority, optimum exposure is combined with adequate protection against overloading of the X-ray tubes. The subject-matter of Claim 1 is therefore an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and patentable irrespective of whether or not the X-ray apparatus without this computer program forms part of the state of the art."

⁹² T 26/86, perustelu 3.3: "... The computer program used in a general-purpose computer is thus considered to be a program as such and hence excluded from patentability by Article 52(2)(c) EPC. But if the program controls the operation of a conventional general-purpose computer so as technically to alter its functioning, the unit consisting of program and computer combined may be a patentable invention."

⁹³ T 26/86, perustelu 3.4: "... The European Patent Convention does not ask that a patentable invention be exclusively or largely of a technical nature; in other words, it does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of technical and non-technical elements. ... The Board therefore regards it as unnecessary to weigh up the technical and non-technical features in a claim in order to decide whether it relates to a computer program as such. If the invention defined in the claim uses technical means, its patentability is not ruled out by Article 52(2)(c) and (3) ..."

Patentti oli myönnetty menetelmälle, jossa yksi GSM-puhelimen SIM-kortti sisälsi (vähintään) kaksi erillistä käyttäjäidentiteettiä (IMSI). Erona aikaisempaan tiedon tasoon oli mainittu kolme ominaisuutta: kaksi identiteettiä samalla SIM-kortilla, käyttäjän mahdollisuus valita niistä haluamansa ja puhelukulujen jakaminen yksilöllisesti tämän avulla. Tällä tavalla oli mahdollista erottaa toisistaan esimerkiksi työ- ja yksityispuhelut. Patenttia vaadittiin mitätöitäväksi keksinnöllisyyden puuttumisen vuoksi ja näin myös tapahtui. Patentinhaltija valitti päätöksestä.

Lähtökohta tulkintakysymykseen Euroopan patenttisopimuksen nojalla oli seuraavanlainen. Keksintö täyttää artiklan 56 keksinnöllisyyden vaatimuksen, jos se ei ole alan ammattimiehelle ilmeinen vallitsevaan tietotasoon nähden. Tiedon tason sisältöä ei artikkelissa määritellä tarkemmin ja ainakin periaatteessa voitaisiin ajatella, että se kattaa myös tekniikan alueen ulkopuoliset ilmiöt. Tästä puolestaan seuraa loogisesti, että keksinnöllisyys voisi olla peräisin vaikkapa uudesta ja yllättävästä innovaatiosta liiketoiminnan hallinnassa, joka olisi sitten toteutettu tavanomaisin keinoin tietokoneohjelmalla. Toisin sanoen keksinnön tekninen luonne olisi silloin seurausta käytetyistä entuudestaan tunnetuista teknisistä toteutuskeinoista ja keksinnöllisyys puolestaan puhtaasti epäteknisistä elementeistä. Tämä taas vaikuttaisi olevan ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että perinteisesti patenttijärjestelmät ovat rajoittuneet juuri teknisten edistysaskeleiden suojaamiseen.⁹⁴

Keksinnöllisyyttä on tavallista arvioida selvittämällä tekninen ongelma ja sen ratkaisu. Patenttihakemuksessa kuvattu ratkaisu ongelmaan oli puhelimen käytettävyyden parantaminen erottamalla puhelukulut niiden käyttötarkoituksen mukaan. Tällainen ongelma ei ole luonteeltaan tekninen⁹⁵ eikä voi näin ollen tukea keksinnön teknistä luonnetta.⁹⁶ Lautakunnan mielestä patenttivaatimus voi sisältää epäteknisiä piirteitä, mutta keksinnöllisyyden arvioinnissa kuitenkin vain ongelman ratkaisuun vaikuttavat tekniset piirteet otetaan huomioon⁹⁷. Tämä lähestymistapa auttaa välttämään edellä mainitun ristiriidan ja rajoittaa keksinnöt vain tekniikan alueelle. Kannanottoa perusteltiin sillä, että artiklaa 56 ei ole syytä tulkita irrallaan muista keksinnön edellytyksistä. Euroopan patenttisopimuksessa keksinnöt voivat kuulua mille tahansa tekniikan alueelle. Asiatyhteys huomioituna keksinnöllisyys ei voi silloin olla peräisin täysin epäteknisestä ilmiöstä.⁹⁸ Samaa pätee myös kääntäen: epätekniiseen ilmiöön kohdistuva keksintö voi olla patentoitavissa, jos se on toteutettu käyttäen teknisesti keksinnöllisiä menetelmiä.⁹⁹

⁹⁴ Steinbrener 2005 s. 88–90.

⁹⁵ T 641/00, perustelu 13: "... The inconveniences to be eliminated are actually not located in any technical aspects of the network system, distributing costs according to the claimed kind of cost attributing scheme is rather a financial and administrative concept ..."

⁹⁶ T 641/00, perustelu 13: "... the claimed concept of selectively distributing the costs for service and private calls or among different users does as such not make a contribution to the technical character of the invention."

⁹⁷ T 641/00, perustelu 6: "... where a feature cannot be considered as contributing to the solution of any technical problem by providing a technical effect it has no significance for the purpose of assessing inventive step ..."

⁹⁸ T 641/00, perustelu 3. "The legal definition of Article 56 EPC is to be put into context with the remaining patentability requirements of Articles 52 to 57 EPC, these articles implying the general principles that patents shall be available for inventions in all fields of technology ..."

⁹⁹ Steinbrener 2005 s. 90.

Tekninen ongelma ja siihen löydetty ratkaisu ovat tärkeässä asemassa, kun keksinnöllisyyttä arvioidaan. Patenttivistä on tähän tarkoitukseen yleisesti käytössä ongelma-ratkaisu -menetelmä (problem-solution approach). Ensiksi selvitetään tunnetun tekniikan taso kyseisellä alueella. Vertaamalla patenttivaatimusta tähän tasoon määritellään ratkaistava tekninen ongelma. Lähin tekniikan taso tarkoittaa yleensä yhtä lähdeä, tosin tietyin edellytyksin on poikkeustapauksissa mahdollista yhdistellä useampia lähteitä. Jos patenttivaatimuksessa esitetty ratkaisu ei olisi ilmeinen lähimmän tunnetun tekniikan tason ja ratkaistavan teknisen ongelman valossa alan ammattimiehelle, keksinnöllisyyden vaatimus täyttyy. Mikäli keksintö ratkaisee tietyn teknisen ongelman, se edistää kyseistä tekniikan alaa ja sillä on tekninen kontribuutio.¹⁰⁰

Koska alkuperäinen patenttihakemuksessa esitetty subjektiivinen ongelma ei liittynyt tekniikan alueeseen, keksinnön ratkaisema todellinen tekninen ongelma täytyi tässä tapauksessa määritellä ensin uudelleen GSM-verkon teknisten ominaisuuksien avulla. Yleensä on syytä erityisesti varoa sekoittamasta patenttivaatimuksen uusia piirteitä vallitsevaan tekniikan tasoon. Ratkaistava tekninen ongelma ei saa tästä johtuen sisältää viitteitä patenttivaatimuksessa kuvattuihin, mutta tekniikan tasoon kuulumattomiin asioihin.¹⁰¹ Yllä mainittu koskee kuitenkin vain teknisiä piirteitä. Patenttivaatimuksessa määritelty epätekninen tavoite, tässä tapauksessa puhelukulujen erittely, voi poikkeuksena esiintyä sekä keksinnön tavoitteena että objektiivisen teknisen ongelman määrittelyssä viitekehystenä.¹⁰²

Kuvitteellisen alan ammattimiehen osaamisalue riippuu keksinnöstä. Tietojenkäsittely kuuluu osaamisalueeseen, jos ongelman ratkaisussa on käytetty tällaisia keinoja.¹⁰³ Asiaan perehtyneelle oli ennestään selvää, että puhelin tunnistetaan ja hyväksytään käyttämään verkon palveluita IMSI-tunnisteen avulla. Tämän jälkeen esimerkiksi laskutus voidaan kohdistaa oikealle liittymälle. Kahden tunnisteen yhdistäminen yhdelle SIM-kortille oli kuitenkin ilmeistä eikä toteutettu ratkaisu ongelmaan ollut keksinnöllinen. Ratkaisu ei myöskään sisältänyt erityistä keksinnöllisyyden olemassaoloa tukevaa teknistä harkintaa. Kokonaisuutena keksinnöllisyydestä ei siten ollut riittävää näyttöä¹⁰⁴. Epäteknisten piirteiden eliminoinnin jälkeen teknisillä piirteillä ei enää ollut riittävää teknistä kontribuutiota. Patentinhaltijan kanne hylättiin.

¹⁰⁰ Guidelines for Examination in the European Patent Office 2007 C IV 2.3.6.

¹⁰¹ T 641/00, perustelu 7: "... formulation of the problem involving inadmissible hindsight of the solution must be avoided ..."

¹⁰² T 641/00, perustelu 7: "... where the claim refers to an aim to be achieved in a nontechnical field, this aim may legitimately appear in the formulation of the problem ..."

¹⁰³ T 641/00, perustelu 8: "... If the technical problem is concerned with a computer implementation of a business, actuarial or accountancy system, the skilled person will be someone skilled in data processing and not merely a business man, actuary or accountant."

¹⁰⁴ T 641/00, perustelu 15: "... the claimed invention, insofar as it has technical character, is obvious ..."

- patenttivaatimus voi sisältää teknisiä ja epäteknisiä piirteitä
- keksinnöllisyyden arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan teknisen ongelman ratkaisua tukevat piirteet

4.2 Tietoverkot

4.2.1 T 6/83: Data processor network

Yksittäisten tietokoneiden yhdistäminen tietoverkoiksi on tavallista käyttäjien määrän kasvaessa. Tietoverkoissa tietojenkäsittely on usein hajautettua niin, että tietyt palvelut ja toiminnot ovat saatavilla vain tietyistä osasta järjestelmää.

Patenttihakemuksessa oli kuvattu työasemista koostuva tietoverkko. Toisiinsa kytketyt työasemat osasivat määritellä itsenäisesti, milloin käytetty sovellus tarvitsi toisaalla sijaitsevia resursseja. Jokainen työasema pystyi lähettämään ja vastaanottamaan tällaisia palvelupyyntöjä. Rinnakkainen tietojenkäsittely, kuten esimerkiksi useamman tietoverkossa sijaitsevan tiedoston päivittäminen samanaikaisesti, ei ollut mahdollista tunnetuilla keksinnöillä.

Keksinnön tarkoituksena oli poistaa edellä kuvattu rajoitus tietoverkon toiminnassa¹⁰⁵. Tietoverkon rakenteessa ei ollut eroa aikaisempaan verrattuna, vaan uusi toiminnallisuus oli toteutettu ainoastaan ohjelmallisesti¹⁰⁶. Käsiteltävän tiedon sisältöä ei ollut rajoitettu mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen. Lautakunnan mielestä kyseessä oli keksinnöllinen ratkaisu tekniseen ongelmaan ja patentoitava keksintö.¹⁰⁷

Ongelman todetaan olevan oleellisesti tekninen, mutta ratkaisun perustelut eivät ole erityisen valaisevia. Keksinnön olemassaoloa näytti tukevan se seikka, että käsiteltävän tiedon laadulla ei ollut merkitystä. Tämä on tyypillistä tietokoneen käyttöjärjestelmälle ja lautakunta näytti rinnastavan keksinnön sellaiseen.¹⁰⁸ Mahdollisesti juuri keksinnön sovellusalueella voidaan selittää sitä, miksi

¹⁰⁵ T 6/83, perustelu 3: “The present invention aims at removing the said limitations and provides a data processing system in which the processors and their intercommunication facilities are so controlled and coordinated that a transaction request in an application program involving the use of several programs and data files held at remote processors can be automatically run as one operation from a terminal of any one of the processors.”

¹⁰⁶ T 6/83, perustelu 4: “The proposed improved communication facilities between programs and files held at different processors within the known network do not involve any changes in the physical structure of the processors or the transmission network. The necessary control functions for this purpose ... are effected by appropriate software. ...”

¹⁰⁷ T 6/83, perustelu 6: “The Board holds the view that an invention relating to the coordination and control of the internal communication between programs and data files held at different processors in a data processing system having a plurality of interconnected data processors in a telecommunication network, and the features of which are not concerned with the nature of the data and the way in which a particular application program operates on them, is to be regarded as solving a problem which is essentially technical. ...”

¹⁰⁸ T 6/83, perustelu 5: “... In so far the proposed control program is comparable to the conventional operating programs which are required for any computer to control and coordinate its internal basic functions and thereby permit the running of a number of programs for specific applications.”

esimerkiksi ratkaisussa T 208/84 päinvastoin oli oleellista rajoittaa käsiteltävä tieto kuvankäsittelyyn. Siinä käyttötarkoitus kävi asiayhteydestä selväksi ja määrittelemättömän tiedonkäsittelyn salliminen olisi tehnyt patentin sisällöstä turhan laajan todelliseen käyttötarkoitukseen verrattuna.

- teknisen ongelman ratkaiseminen ohjelmallisesti voi olla keksintö

4.2.2 T 71/91: Document distribution network

Seuraava ratkaisu liittyi dokumenttien hajautettuun käsittelyyn tietoverkossa. Verkkoelementtien ominaisuudet voivat vaihdella. Jos haluttu tietojenkäsittely ei ole mahdollista, toimenpide on ehkä mahdollista suorittaa toisaalla tietoverkossa. Esimerkiksi värikuvia sisältävä tulostettava dokumentti voisi ohjautua automaattisesti useiden välivaiheiden kautta lopulta väritulostimelle.

Patenttia haettiin dokumenttien levitykseen ja käsittelyyn tietoverkossa. Jokainen verkkoon kytketty prosessori (esimerkiksi tulostin) kykeni vastaanottamaan ja lähettämään dokumentteja. Niiden välillä lähetetty dokumentti sisälsi sekä varsinaisen dokumentin että ohjeet sen käsittelyyn. Ohjeita ei kuitenkaan hylätty, jos niiden mukainen dokumentin prosessointi ei ollut tiettyssä verkon solmukohdassa mahdollista. Ohjeet talletettiin silloin muistiin ja liitettiin uudestaan mukaan, kun dokumentti lähetettiin eteenpäin. Toisin sanoen ohjeita dokumentin käsittelyyn ei menetetty, vaikka tietty verkkoelementti ei kyennyt suorittamaan kaikkia haluttuja toimenpiteitä. Tutkimusjaosto hylkäsi hakemuksen artikloiden 52 ja 56 perusteella.

Aikaisempaa oikeuskäytäntöä seuraten¹⁰⁹ keksinnön parannukset tunnettuun tekniikan tasoon olivat sellaisia, joita artikla 52(2) ja (3) ei koskenut. Ohjeet dokumentin käsittelyyn olivat riippumattomia dokumentin sisällöstä ja keksinnön pääsisältö ei liittynyt tekstinkäsittelyyn¹¹⁰. Kyseessä oli artikkelissa 52(1) tarkoitettu keksintö.

Ratkaistu tekninen ongelma oli dokumentin prosessointiohjeiden mahdollinen katoaminen johtuen samaa dokumenttia käsittelevien verkkoelementtien erilaisista ominaisuuksista. Keksinnön ratkaisu mahdollisti sen, että dokumentille suoritettiin kaikki käsittelyohjeiden mukaiset operaatiot mahdollisesti eri osissa verkkoa. Vaikka vallitsevan ongelman olisi tunnistanut, lautakunnan mielestä alan ammattimies ei olisi päätenyt esitettyyn ratkaisuun ilman keksinnöllisyyttä.¹¹¹ Keksinnöllä oli tekninen luonne ja se oli keksinnöllinen.

¹⁰⁹ Ks. T 38/86.

¹¹⁰ T 71/91, perustelu 3.3: "... The claimed system allows downstream processors to respond to all processing information associated with a document whereas, in the prior art system, data which a particular processor cannot use is lost to subsequent processors. This data is, as stated in the description, distinct from the document contents; it may for example relate to printing operations. ..."

¹¹¹ T 71/91, perustelu 4.4: "... if ... it is assumed that the skilled man would indeed have recognised the technical problem, it does not appear to the Board that he would have arrived at the claimed solution without the exercise of invention."

- tekstidokumenttien käsittely teknisin keinoin voi olla keksintö
- tietoverkon resurssien tehokas käyttö voi olla tekninen ongelma

4.3 Tekstinkäsittely

4.3.1 T 22/85: Document Abstracting

Tekstinkäsittely tietokoneohjelmalla on jokapäiväistä toimintaa. Ei ole yllättävää, että aiheesta löytyy melko paljon oikeuskäytäntöä. Seuraavassa ratkaisussa kiinnostavaa oli keksinnön teknisen luonteen määrittely.

Keksintö koosti tiivistelmän käsiteltävästä dokumentista tiettyjen sääntöjen perusteella. Kyseessä oli tavanomainen tietokone, jossa sanottu toiminnallisuus toteutettaisiin tietokoneohjelmalla. Tutkimusjaosto totesi keksinnön eroavan tunnetusta tekniikan tasosta ainoastaan artiklassa 52(2)(c) ja (3) tarkoitetun tietokoneohjelman osalta eikä se tästä johtuen ollut artiklan 52(1) mukainen keksintö. Laitetta koskeva patenttihakemus hylättiin.

Patentinhakijan mielestä keksinnön ratkaisema tekninen ongelma oli dokumentin oleellisten asiain tunnistaminen ja kokoaminen tiivistelmään suhteellisen vähällä vaivalla ja laskentateholla. Tietokoneohjelman käyttäminen toteutuksessa on vailla merkitystä, koska keksinnöllä on kokonaisuutena tekninen luonne. Lisäksi tuloksena syntyvä talletettu tiivistelmä selvästi aiheuttaa fyysisen muutoksen järjestelmässä.¹¹²

Lautakunnan kanta oli, että keksintö on artiklan 52(2)(c) mukainen kokoelma sääntöjä¹¹³. Todellinen ratkaistava ongelma oli tiivistelmän koostamiseen tarvittavien sääntöjen määrittäminen, joka on vailla teknistä luonnetta¹¹⁴. Keksintö ei myöskään muuttanut käsiteltävää kohdetta, vaan ainoastaan tuotti sen perusteella uutta tietoa¹¹⁵. Lautakunnan perusteluista voi tehdä sen huomion, että tekninen luonne edellytti teknistä kontribuutiota¹¹⁶. Lisävahvistusta tälle saa siitä seikasta, että ratkaistavana kysymyksenä oli ainoastaan tekninen luonne, mutta ei keksinnöllisyys.

Patenttivaatimus voisi kuitenkin kohdistua tällaiseen artiklassa 52(2) ja (3) poissuljettuun aktiviteettiin, jos osa ominaispiirteistä olisi teknisiä. Keksinnön tekninen luonne olisi silloin peräisin keksin-

¹¹² T 22/85, kohta VI.

¹¹³ T 22/85, perustelu 5: "... subject-matter of the present application is to be likened to the activities referred to in Article 52(2)(c) EPC and more particularly must be regarded as falling within the category of schemes, rules and methods for performing mental acts. ..."

¹¹⁴ T 22/85, perustelu 12: "... the true problem to be solved was that of establishing a set of rules for document abstracting and retrieval on the basis of textual properties of the documents to be handled which problem cannot be qualified as technical. ..."

¹¹⁵ T 22/85, perustelu 13: "... The claimed activity does not bring about any change in the thing operated upon (i.e. the document to be abstracted) but derives therefrom a new information to be stored. ..."

¹¹⁶ T 22/85, perustelu 9: "The contribution to the art and the effects obtained are only in the area of the excluded activity ..."

nön käytännön toteutuksesta.¹¹⁷ Tässä tapauksessa keksinnön tekniseksi luonteeksi ei riittänyt se, että sarja ohjeita automatisoitiin suoraviivaisesti ilman teknistä harkintaa¹¹⁸. Teknisen harkinnan olemassaolo arvioidaan tapauskohtaisesti. Eräissä muissa tekstinkäsittelyä koskevissa patenteissa merkitystä on ollut sillä, onko keksintö riippuvainen sanojen merkityksestä. Riippumattomuutta tekstin sisällöstä on toisinaan pidetty osoituksena teknisestä luonteesta.¹¹⁹ Tässä tapauksessa patenttivaatimuksissa kuvattu laite ei ollut patentoitava keksintö artiklan 52(2) ja (3) perusteella ja kanne hylättiin.

Tapauksessa T 208/84 tekninen prosessi muutti käsiteltävää kuvaa. Lautakunnan käsityksen mukaan nyt ratkaistussa tapauksessa dokumentista haettiin olemassa olevaa tietoa, jota sen sijaan ei muutettu. Lisäksi tiedon muuttamisesta ei automaattisesti seuraa keksinnön tekninen luonne. Lautakunta päinvastoin varoitti prejudikaatin liiallisesta yleistämisestä.¹²⁰ Teknisen prosessin ohjaamiseen käytetty tietokoneohjelma sisältää suoran kytkennän prosessin teknisiin piirteisiin. Tekstinkäsittelyohjelman tekninen luonne pitää sitä vastoin erikseen osoittaa käytetyillä keinoilla.

- ei-patentoitavan toiminnon toteutus tietokoneohjelmalla ilman teknistä harkintaa ei ole keksintö

4.3.2 T 121/85: Spell checker

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen on eräs tekstinkäsittelyn perustoiminnallisuuksista. Tekstinkäsittelyohjelman toiminta vastaa silloin tekstiä oikolukevaa ihmistä ja voi olla artiklan 52(2) ja (3) mukainen sääntö tai tietokoneohjelma.

Patenttivaatimuksessa kuvattiin automaattinen menetelmä ja laite tekstin oikeinkirjoituksen tarkistamiseen. Käyttäjä saattoi korjata virheet niiden tunnistamisen jälkeen käsin. Patenttihakemus hylättiin artiklan 52(2)(c) ja (3) tarkoittamana tietokoneohjelmana.

Kuvattu laite virheellisen kirjoitusasun tunnistaminen liittyi lingvistiikkaan eikä kyseessä ollut luonteeltaan tekninen ongelma. Toiminnan kuvaaminen abstrakteilla säännöillä ei ollut artiklan

¹¹⁷ T 22/85, perustelu 8: "For carrying out in practice an activity excluded as such under Article 52(2)(c) EPC some means may be used which themselves could be qualified as technical e.g. a computer controlled by appropriate software. A claim directed to an excluded activity but at the same time containing such technical features would not appear to be unallowable under all circumstances. ..."

¹¹⁸ T 22/85, perustelu 8: "... the mere setting out ... of the sequence of steps necessary to perform the activity in terms of functions or functional means to be realised with the aid of conventional computer hardware elements does not import any technical considerations ..."

¹¹⁹ Beresford 2000 s. 162.

¹²⁰ T 22/85, perustelu 13: "... it cannot be inferred from the citation in question that any manner of bringing about a change in a physical entity would ipso facto qualify as a technical process."

52(2) ja (3) tarkoittama keksintö.¹²¹ Patentin myöntäminen saattaisi silti olla mahdollista, jos laite kokonaisuutena sisältäisi teknisiä piirteitä ja sillä olisi tekninen kontribuutio¹²².

Patenttivaatimuksen laite saattoi olla tavallinen tietokone. Lautakunnan mukaan patenttihakemuksesta ei käynyt ilmi lingvistiikan ulkopuolista ulottuvuutta. Tietojenkäsittelyn kohteena olevaa tekstiä analysoitiin tietyillä säännöillä ja tuloksena oli tekstin virheiden osoittaminen. Laitteella ei tämän johdosta ollut teknistä kontribuutiota ja kanne hylättiin.¹²³ Menetelmävaatimus torjuttiin samoilla perusteilla. Lopputulos vastasi samankaltaista aikaisempaa tapausta¹²⁴. Lautakunnan ratkaisu ei tarkoita, että oikoluku *per se* ei voisi olla keksintö. Keksinnön tulee mennä pelkkää ratkaisun automatisointia pidemmälle ja osoittaa perustellusti tietyn teknisen edun tai tehon olemassaolo. Osan keksinnön piirteistä on tietysti välttämättä oltava teknisiä.¹²⁵

- ei-patentoitavan toiminnon toteutus tietokoneohjelmalla ilman teknistä etua tai tehoa ei ole keksintö

4.4 Käyttöliittymät ja tiedon esittäminen

4.4.1 T 158/88: Display of characters

Tietokoneohjelman käyttöliittymä ja erilaisen tiedon esittäminen sen avulla on usein oleellinen osa ohjelman toimintaa ja käytettävyyttä. Toisaalta artiklan 52(2) ja (3) mukaan tiedon esittäminen ja tietokoneohjelma sinänsä eivät ole keksintöjä. Ratkaisussa otettiin kantaa visuaaliseen parannukseen tekstinkäsittelyohjelmassa.

Patenttihakemus koski esimerkiksi arabialaisten kirjainten esittämistä tietokoneen näytöllä. Kirjaimen muoto määräytyy sen perusteella, esiintyykö se yksinään, sanan alussa, keskellä tai lopussa. Uusi kirjain näytetään aluksi yhdessä mahdollisessa muodossa ja muutetaan kirjoituksellisesti oikeaan muotoon, kun painetaan seuraavaa näppäintä näppäimistöllä. Algoritmi voi päätellä oikean kirjoitusasun siitä, onko seuraava näppäinpainallus välilyönti tai välimerkki. Aikaisemmin

¹²¹ T 121/85, perustelu 5: "... Such spelling is basically not of a technical but of a linguistic nature. A correctly spelled word represents an abstract linguistic information and a correct spelling relates therefore to the correctness of an information and not to any physical entity. A wrong spelling can be detected by performing mental acts with no technical means involved. ..."

¹²² T 121/85, perustelu 5: "... This does not necessarily mean that a system automatically performing, instead of a human being, the same spelling checking act is excluded from patentability. Rather, this will depend on whether the manner in which it is automated, involves features which make a contribution in a field outside the range of matters excluded from patentability under Art. 52(2) in connection with Art. 52(3) EPC."

¹²³ T 121/85, perustelu 5.3: "... It follows that the data processing defined by the functional features of the individual system elements relates to the linguistic evaluation, on the basis of linguistic rules, of data representing linguistic information, for the purpose of achieving a linguistic result, and that the actual processing involves only conventional techniques of storing etc. coded data. Therefore neither in a field outside linguistics nor outside conventional computer functioning any contribution is made by the present invention as claimed."

¹²⁴ EPO Board of Appeal Case Law 2006 s. 10.

¹²⁵ Beresford 2000 s. 165–166.

tunnetuissa keksinnöissä kirjainten muoto muutettiin oikeaksi, kun koko sana oli kirjoitettu valmiiksi. Tutkimusjaosto perusteli menetelmän hylkäämistä artikloilla 52 ja 56.

Kirjainten ulkoasun muuttaminen näytöllä helpottaa osittain kirjoitetun sanan ymmärtämistä, mutta teknisesti sillä ei ole vaikutusta. Ratkaisu paransi ainoastaan sanojen luettavuutta.¹²⁶ Tekninen teho voisi olla seurausta esimerkiksi näytön parantuneesta kirkkaudesta tai kuvan suurentamisesta tietokoneohjelmalla¹²⁷. Kanteessa tietokoneen näyttöä pidettiin teknisenä keinona keksinnön toteuttamiseen. Lautakunnan mielestä tämä ei ollut vielä riittävä osoitus teknisestä luonteesta ja kyseessä oli pelkkä tietokoneohjelma¹²⁸.

Käsiteltävällä tiedolla ei ollut toiminnallista vaikutusta eikä tiedon esittäminen havainnollisemmin ollut lautakunnan mielestä tekniikan alueelle kuuluva ongelma. Menetelmä ei ollut keksintö vaan tietokoneohjelma artiklan 52(2)(c) ja (3) perusteella ja kanne hylättiin.¹²⁹

- pelkkä tiedon muuttaminen ja esittäminen tietokoneohjelmalla ei välttämättä ole riittävä osoitus teknisestä luonteesta

4.4.2 T 887/92: On-line help facility

Ratkaisussa arvioitiin paremman käyttäjäkokemuksen teknistä luonnetta. Tietokoneohjelman käyttäjä ei välttämättä aina tiedä, miten haluttu toiminto saadaan suoritettua. Ohjelman mukana tulee tavallisesti sähköiset käyttöohjeet, mutta tarvittavan tiedon löytäminen saattaa olla joskus hankalaa.

Tarkoituksena oli parantaa yleisesti ohjelmien mukana tulevaa help-toimintoa käyttäjäystävällisemmäksi. Patenttihakemuksessa kuvattu menetelmä esimerkiksi näytti vain sellaiset käskyt, jotka oli mahdollista antaa seuraavaksi. Tällainen tilannesidonaisuus ei ollut entuudestaan tunnettua. Myös näiden mahdollisten käskyjen parametrit ja niiden merkitys näytettiin käyttäjälle. Halutun käskyn löytäminen olisi silloin nopeampaa. Patenttihakemuksen hylkäämisen syynä oli keksinnöllisyyden puute.

Patenttivaatimusta on arvioitava artiklan 52(2) ja (3) yhteydessä kokonaisuutena, kun osa sen sisältämistä piirteistä ei ole teknisiä. Teknisen luonteen olemassaolon selvittäminen voi tällaisissa ta-

¹²⁶ T 158/88, perustelu 2.4: "... the data to be processed represent characters, and, once processed, serve only to make those characters more readily comprehensible to the viewer without affecting the (technical) means of displaying them ..."

¹²⁷ T 158/88, perustelu 2.4: "... The program described in Claim 1 has no technical effect, such as enhanced luminance of the display elements, image enlargement ..."

¹²⁸ T 158/88, perustelu 2.3 "... The statement that technical means (e.g a visual display unit) are to be used to carry out the claimed process ... is not alone sufficient to render patentable within the meaning of Article 52(1) EPC a process which in essence constitutes a computer program as such. ..."

¹²⁹ T 158/88, perustelu 4: "Thus, the data to be processed by the claimed process neither constitute operating parameters of a device nor affect its physical/technical functioning, nor does the claimed process solve a technical problem. ..."

pauksissa olla silti haasteellista.¹³⁰ Epäteknisten piirteiden määräävä osuus keksinnössä voinee asettaa teknisille piirteille tavallista suurempia laatuvaatimuksia ja riski riittämättömästä teknisestä luonteesta ja keksinnöllisyydestä kasvaa. Aikaisemmin järjestelmän tilaan liittyvän tiedon näyttämistä graafisesti on pidetty teknisenä ongelmana¹³¹. Analogisesti laillisten käskyjen näyttämällä vaikuttaa myös olevan tekninen luonne, koska tieto heijastaa järjestelmässä vallitsevaa tilaa¹³².

Tunnetuissa ratkaisuissa käyttäjälle näytettiin luettelo kaikista käskyistä. Ratkaistava tekninen ongelma oli silloin tunnetun toiminnallisuuden tehokkuuden ja käytettävyyden parantaminen.¹³³ Tämä oli riittävä osoitus keksinnöllisyydestä. Toteutus ei tässä tapauksessa ollut pelkkä tietokoneohjelma, koska se sisälsi tekniset keinot keksinnön toteuttamiseksi.¹³⁴ Ratkaisun perusteluiden pohjalta juuri konkreettinen yhteys järjestelmän tilan ja ohjelman välillä näyttää olleen ratkaisevaa. Tekninen ongelma ratkaistiin patenttivaatimuksen entuudestaan tuntemattomilla ominaispiirteillä. Patenttihakemus oli kokonaisuudessaan hyväksyttävä.

- ohjelman käytettävyyden parantaminen teknisin keinoin voi olla keksintö

4.5 Ohjelmatuote

4.5.1 T 1173/97: Computer program product

Tietokoneohjelma voi olla talletettuna esimerkiksi tietokoneen muistiin tai tietovälineelle. Aikaisemman oikeuskäytännön perusteella vaikutti siltä, että suoraan tietokoneohjelmaan kohdistuva patenttivaatimus on kielletty artiklan 52 perusteella¹³⁵. Ratkaisu oli toinen tähän asiaan kantaa ottaneista ennakkotapauksista¹³⁶.

Patenttihakemuksessa määriteltiin menetelmä ja laite asynkroniseen virheen käsittelyyn tietoverkossa. Sisältö oli tässä tapauksessa kuitenkin toisarvoinen. Kaksi muuta itsenäistä patenttivaati-

¹³⁰ T 887/92, perustelu 4: "... when examining whether an invention as claimed falls under the exclusions pursuant to Article 52(2) and (3) EPC, the claim under consideration must be considered as a whole. A difficulty sometimes arises in determining whether a particular subject-matter or activity has a technical character ... when the claimed subject-matter includes both technical and non-technical features. ..."

¹³¹ T 887/92, perustelu 4: "... Board has in an earlier decision (T 115/85 ...) come to the conclusion that giving visual indications automatically about conditions prevailing in an apparatus or system is basically a technical problem.

¹³² T 887/92, perustelu 4: "... displaying of the help panel ... must be considered to be of a technical character, as the displaying of only valid commands clearly reflects the status or condition of the system or apparatus. ..."

¹³³ T 887/92, perustelu 3.7: "... technical problem to be solved by the present invention can be seen in making the known method more efficient and convenient for the operator ..."

¹³⁴ T 887/92, perustelu 4: "... although step (1) relies on a computer program, which as such would not be patentable, it appears that in this case that program must be considered to constitute a technical means necessary for carrying out the invention (T 208/84 ...). ..."

¹³⁵ Ks. esim. T 208/84.

¹³⁶ Toinen vastaava ratkaisu oli T 935/97.

musta kohdistui suoraan tietokoneohjelmaan sekä tietokoneen muistissa¹³⁷ että tietovälineellä¹³⁸. Tutkimusjaosto hylkäsi jälkimmäiset patenttivaatimukset artiklan 52(2)(c) ja (3) vastaisina.

Keskeinen ratkaistava kysymys oli, voiko patenttivaatimus kohdistua tietokoneohjelmaan eli ohjelmatuotteeseen suoraan joko tietokoneen muistissa tai talletettuna jollekin medialle, kuten esimerkiksi CD-ROM -levylle. Lautakunta käsitteli päätöksessään laajasti tietokoneohjelmien patentoinnin edellytyksiä yleisesti, erityisesti artiklan 52(2) ja (3) merkitystä ja tulkintaa. Ratkaisussa otettiin kantaa myös siihen, mikä oli Euroopan patenttikonvention ja TRIPS-sopimuksen välinen suhde. Patentinhakija oli perustellut omaa kantaansa vetoamalla siihen ja yleisesti kansainväliseen kehitykseen patentoinnissa.

Perusteluissa todettiin, että artikla 52(2)(c) ja (3) tarkoittaa vain tietokoneohjelmia, jotka ovat luonteeltaan abstrakteja, vailla teknistä luonnetta. Kääntäen tästä seuraa, että tietokoneohjelmaa, jolla on tekninen luonne, täytyy pitää patentoitavana¹³⁹. Suurin ongelma artiklan 52 tulkinnassa ohjelmatuotevaatimusten osalta on siten väistämättä se, mitä tarkoitetaan tietokoneohjelman teknisellä luonteella. Pelkästään ohjelman suorituksen fyysiset vaikutukset tietokoneessa, kuten sähkövirran muutokset, eivät vielä riitä. Jos on löydettävissä tästä pidemmälle meneviä vaikutuksia, keksintö voi periaatteessa olla patentoitavissa. Riittävästä teknisestä luonteesta käytetään päätöksessä termiä *tekninen lisäteho* (further technical effect). Patentti voidaan myöntää keksinnölle, jossa tekninen vaikutus seuraa pelkästään tietokoneohjelman teknisestä lisätehosta. Se voi ilmentyä esimerkiksi ratkaisuna tekniseen ongelmaan.¹⁴⁰ Millä tahansa tietokoneohjelmalla saattaa periaatteessa olla riittävä tekninen lisäteho, mikä selviää vasta perehtymällä yksityiskohtaisesti sen toimintaan ja vaikutuksiin suorituksen aikana.

Lisäksi sanottu tekninen lisäteho voi kuulua tunnettuun tiedon tasoon. Keksinnön teknisen uutuuden selvittäminen liittyy siis läheisemmin uutuuden ja keksinnöllisyyden vaatimuksiin.¹⁴¹ Aikaisemmassa oikeuskäytännössä keksinnön tekninen luonne on edellyttänyt teknistä kontribuutiota sellaisella alueella, jota ei kuulu artiklan 52(2) ja (3) rajoitusten piiriin¹⁴². Tällaista käytäntöä oli kritisoitu sii-

¹³⁷ T 1173/97, patenttivaatimus 20: ”A computer program product directly loadable into the internal memory of a digital computer ...”

¹³⁸ T 1173/97, patenttivaatimus 21: ”A computer program product stored on a computer usable medium ...”

¹³⁹ T 1173/97, perustelu 5.3: ”... programs for computers must be considered as patentable inventions when they have a technical character.”

¹⁴⁰ T1173/97, perustelu 6.4: ”... technical character ... could be found in the further effects deriving from the execution (by the hardware) of the instructions given by the computer program. Where said further effects have a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered an invention, which can, in principle, be the subject-matter of a patent.”

¹⁴¹ T 1173/97, perustelu 8: ”... the said "further" technical effect may, in [Boards] opinion, be known in the prior art. Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is therefore more appropriate for the purpose of examining novelty and inventive step than for deciding on possible exclusion under Article 52(2) and (3).”

¹⁴² Ks. esim. T 121/85, T 38/86 ja T 95/86.

tä, että Euroopan patenttisopimuksen nojalla tekninen luonne ja keksinnöllisyys tulisi käsitellä erillisinä toisistaan¹⁴³.

Edellinen tulkinta näyttäisi olevan ristiriidassa aikaisempien tapausten kanssa. Artiklan 52(2)(c) ja (3) kielto vaikuttaisi koskevan kaikkia tietokoneohjelmia riippumatta siitä, onko niillä tekninen luonne vai ei. Aikaisemmissa tapauksissa patenttivaatimus ei kuitenkaan ollut kohdistunut lautakunnan mielestä tietokoneohjelmaan suoraan. Kysymykseen artiklan 52(2)(c) ja (3) tulkinnasta ei siis oltu tältä osin vastattu aikaisemmin. Aikaisempien tapausten perustelujen luonne oli tästä johtuen *obiter dicta*, ei *ratio decidendi*.¹⁴⁴

Lautakunnan kanta muihin immateriaalioikeuden kansainvälisiin sopimuksiin ei ollut yllättävä. TRIPS-sopimus ei velvoita Euroopan patenttivarastoa, koska se ei ole liittynyt sopimuksen jäseneksi. Ratkaisussa selvitettiin TRIPS-sopimuksen keksinnön määrittelyä ja sillä saattaisi joissakin tapauksissa olla tulkinnallista vaikutusta. TRIPS-sopimuksen artiklan 10 perusteella tietokoneohjelmia suojataan kirjallisina teoksina, kuten Bernin konventiossa säädetään. Tämä ei aiheuta ristiriitaa, koska patentti ja tekijänoikeus ovat erilaisia keinoja immateriaalioikeuksien suojaamiseen eivätkä poissulje toisiaan. Sama kohde voi olla yhtäaikaan kummankin suojaamuodon piirissä.¹⁴⁵

Aikaisemmassa oikeuskäytännössä tietokoneohjelma on ollut vain osa keksintöä. Tyypillisesti keksintö on määritelty kahdella riippumattomalla patenttivaatimuksella, joista toinen koskee menetelmää ja toinen vastaavaa laitetta. Lautakunnan kanta näyttää mahdollistaneen myös kolmannen itsenäisen, suoraan tietokoneohjelmaan kohdistuvan vaatimustyyppin. Tietokonesovelteisten keksintöjen kannalta tällä on merkittävä vaikutus, koska patenttien suojaama alue voidaan muotoilla kattavamaksi. Tietokoneohjelman mahdollinen tekninen luonne riippuu sen toiminnallisuudesta ja on ratkaistava tapauskohtaisesti.¹⁴⁶ Muihin keksinnöltä vaadittaviin edellytyksiin ei otettu kantaa ja lautakunta lähetti patenttihakemuksen uudelleen tutkimusjaoston käsiteltäväksi.

- lähtökohtaisesti tietokoneohjelmalla voi olla tekninen luonne, joka ilmenee teknisenä lisätehona
- tekninen lisäteho saa kuulua tunnettuun tekniikan tasoon, ei teknisen kontribuution vaatimusta
- patenttivaatimus voi kohdistua suoraan tietokoneen muistissa tai tietovälineellä olevaan tietokoneohjelmaan

¹⁴³ Ks. esim. T 931/95.

¹⁴⁴ T 1173/97, perustelu 11.3: "... [no] other decision of the boards of appeal deals with a claim directed to a computer program product This means that the question to be decided upon in the present appeal has not been answered earlier by the boards of appeal. ..."

¹⁴⁵ T 1173/97, perustelu 2.

¹⁴⁶ Steinbrener 2005 s. 88.

4.5.2 T 1194/97: Data structure product

Yleinen käytäntö tietyissä tapauksissa on kohdistaa erillinen itsenäinen patenttivaatimus keksinnön keskenään yhdessä toimiviin ja toisiaan täydentäviin osa-alueisiin. Keksintö voi koostua esimerkiksi lähettimestä ja vastaanottimesta, jotka voidaan myydä erillisinä. Ratkaistavassa tapauksessa keksinnöllisen idean eri ilmenemismuodot olivat lukulaite ja tietoväline.

Kuvien tallettaminen ja lukeminen tietovälineeltä oli mahdollista lukulaitteella. Patenttihakemus sisälsi itsenäisen patenttivaatimuksen koko järjestelmää, lukulaitetta ja tietolaitetta varten. Tietoväline sisälsi kuvien lisäksi teknistä tietoa lukulaitetta varten, esimerkiksi kuvien fyysisen osoitteen muistissa. Tietoväline sinällään oli tavanomainen. Tutkimusjaosto ei ollut vakuuttunut tiedon teknisestä luonteesta ja keksinnön uutuudesta.

Kiistan kohteena oli erityisesti tietoväline ja sisälsikö se vain artiklassa 52(2)(d) ja (3) tarkoitettua tietoa sinänsä. Aikaisemmin muun muassa väritelevisioin signaali oli katsottu keksinnöksi. Televisiosignaalin määrittely televisiojärjestelmän teknisinä piirteinä ei ollut pelkkää tiedon esittämistä¹⁴⁷. Ratkaistava tapaus oli osittain samanlainen. Laitteen teknisten piirteiden avulla määritelty ja sen toimintaan vaikuttava tieto tulee erottaa pelkästä tietovälineelle tallennetusta tiedosta, kuten esimerkiksi kuvasta.¹⁴⁸ Tiedon toiminnallisen luonteen takia tietovälineeseen kohdistunut patenttivaatimus ei koskenut pelkkää tiedon esittämistä¹⁴⁹.

Lautakunta piti kuvien tallentamiseen käytettyä tietorakennetta uutena ja keksinnöllisenä. Alan ammattimies ei olisi päätenyt yleisesti tunnetuista lähtökohdista samaan lopputulokseen.¹⁵⁰ Uusi ja ennestään tuntematon tietorakenne näyttäisi siis myös voivan olla keksintö. Kaikki patenttivaatimukset olivat hyväksyttäviä ja patenttihakemus kokonaisuudessaan hyväksyttävä.

- patenttivaatimus voi kohdistua laitteen toimintaan vaikuttavaan tietoon ja tietorakenteisiin
- tietorakenne voi olla keksintö

4.5.3 T 424/03: Clipboard formats

Tyypillisesti ohjelmia kehitetään inkrementaalisesti esimerkiksi lisäämällä uusia tai parantamalla

¹⁴⁷ T 1194/97, perustelu 3.3: "... TV signal solely characterised by the information per se, eg moving pictures, modulated upon a standard TV signal, may fall under the exclusion of Article 52(2)(d) and (3) EPC but not a TV signal defined in terms which inherently comprise the technical features of the TV system in which it occurs. ..."

¹⁴⁸ T 1194/97, perustelu 3.3: "... The present board regards a record carrier having data recorded thereon as being in this respect analogous to a modulated TV signal and considers it appropriate to distinguish in a corresponding way between data which encodes cognitive content, eg a picture, in a standard manner and functional data defined in terms which inherently comprise the technical features of the system ..."

¹⁴⁹ T 1194/97, perustelu 3.4: "Applying and extending the ratio decidendi of T 163/85 by analogy, the record carrier of claim 4 is not excluded by Article 52(2)(d) and (3) EPC, since it has functional data recorded thereon ..."

¹⁵⁰ T 1194/97, perustelu 5: "... the record carrier ... would not be obvious for the person skilled in the art to provide the record carrier ... with the novel data structure ..."

vanhoja ominaisuuksia. Keksinnön aiheena oli käyttöjärjestelmän parannus. Jo aikaisemmin tunnettuun toimintoon, leikepöytään, oli lisätty uusi ominaisuus. Tietokone oli tavanomainen ja parannus aikaisempaan toteutettu kokonaan ohjelmallisesti.

Patenttihakemuksen menetelmävaatimus koski tietokoneen leikepöytää. Leikepöytää käyttämällä voi siirtää tietoa eri sovellusten välillä. Parannuksena aikaisempaan keksinnön avulla oli mahdollista siirtää ei-tiedostossa olevaa dataa tiedostoon. Tästä voi olla hyötyä, jos vastaanottava sovellus odottaa tiedostomuotoista tietoa. Patenttihakemuksessa oli mukana myös ohjelmaa tietovälineellä koskeva patenttivaatimus, joka toteutti kyseisen menetelmän. Tutkimusjaosto hylkäsi hakemuksen puutteelliseen uutuuteen ja keksinnöllisyyteen vedoten.

Menetelmä oli toteutettu tietokoneohjelmalla. Oikeuskäytännössä teknisin keinoin toteutettuja menetelmiä on pidetty keksintönä. Tässä tapauksessa tietokoneen muisti ja sen sisältämä leikepöytä oli riittävä tekninen keino. Tällä perusteella menetelmävaatimuksella oli tekninen luonne.¹⁵¹ Oleellista on, että menetelmässä kuvatut vaiheet todellisuudessa suoritetaan ja sillä on keksinnössä tarkoitettu vaikutus tietokoneen toimintaan. Tietokoneohjelmalla toteutettu menetelmä ei ole pelkkä tietokoneohjelma vaan sallittu patenttivaatimusluokka.¹⁵² Tietoväline on tekninen tuote ja siitä vaikuttaa seuraavan automaattisesti tekninen luonne. Toinen teknisen luonteen lähde voisi olla tietokoneohjelman tekninen lisäteho, mutta tätä ei ollut enää tarpeellista selvittää.¹⁵³

Menetelmän ratkaisema tekninen ongelma oli eri muodoissa olevan tiedon siirtäminen sovellusten välillä. Erityisesti ongelma koskee tilanteita, joissa leikepöydälle kopioitu tieto ei ole tiedostomuodossa, mutta vastaanottava sovellus nimenomaan vaatii tiedostomuotoa. Tämän ongelman ratkaisu ei ollut ennakoitavissa tekniikan lähtötasosta¹⁵⁴ ja siten keksinnöllinen. Patenttivaatimus ohjelmasta tietovälineellä viittasi menetelmävaatimukseen ja suorana seurauksena myös se hyväksyttiin¹⁵⁵. Keksintö oli siis kokonaisuutena uusi ja keksinnöllinen aikaisempaan käyttöjärjestelmään verrattuna ja patentti myönnettiin.

Yhdessä edellisten ratkaisujen T 1173/97 ja T 1194/97 kanssa vaikuttaa siltä, että tietovälineelle tai muistiin talletetulla ohjelmatuotteella tai tietorakenteella voi tietyin edellytyksin olla tekninen luon-

¹⁵¹ T 424/03, perustelu 5.1: "... T 258/03 - Auction method/Hitachi ... states that a method using technical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. A computer system including a memory (clipboard) is a technical means, and consequently the claimed method has technical character in accordance with established case law. ..."

¹⁵² T 424/03, perustelu 5.1: "... the Board would like to emphasise that a method implemented in a computer system represents a sequence of steps actually performed and achieving an effect, and not a sequence of computer-executable instructions (i.e. a computer program) ... Thus, the Board holds that the claim category of a computer-implemented method is distinguished from that of a computer program. ..."

¹⁵³ T 424/03, perustelu 5.3: "... The subject-matter of claim 5 has technical character since it relates to a computer-readable medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 ...) ... Moreover, the computer-executable instructions have the potential of achieving ... further technical effect ..."

¹⁵⁴ T 424/03, perustelu 7.4: "... it does not suggest a clipboard format capable of converting a data format upon a data transfer ..."

¹⁵⁵ T 424/03, perustelu 7.7: "The computer-readable medium according to claim 5 is regarded as non-obvious by virtue of its reference to one of the method claims."

ne. Tekninen luonne voi ilmentyä esimerkiksi teknisen ongelman ratkaisuna tai vuorovaikutuksena keksinnön teknisten piirteiden kanssa. Jos ratkaisu ei lisäksi ole ilmeinen, patentin myöntäminen voi olla mahdollista.

- tietokoneohjelmalla toteutettu menetelmä voi olla keksintö
- tietovälineellä on tekninen luonne

4.6 Ohjelmointi

4.6.1 T 833/91: Development of user interfaces

Ohjelmistojen toteuttaminen sisältää varsinaisen toteutuksen lisäksi lukuisia muitakin vaiheita. Yleensä vaatimusmäärittelyssä suunnitellaan ja kuvataan ohjelman halutut toiminnallisuudet. Kun toteutus on valmis, toiminnallisuuden ja vaatimusten vastaavuus varmistetaan testaamalla. Keksinnön aiheena oli ohjelmistonkehitysmenetelmään tehty parannus.

Patenttihakemus liittyi käyttöliittymien kehittämiseen ja suunnitteluun. Simuloimalla sovellusohjelman ulkoisia rajapintoja oli mahdollista testata sen toimintaa suunnittelun aikana. Tällainen toiminta liittyy tavallisesti ohjelmistosuunnittelijan tai ohjelmoijan työhön. Aikaisemmin käyttöliittymän testaaminen oli oma erillinen työvaiheensa. Haetulla keksinnöllä käyttöliittymää pystyi muuttamaan simuloinnin aikana. Muutosten tekeminen ja niiden kokeilu oli siten helpompaa.¹⁵⁶ Patenttihakemus koski sekä menetelmää että laitetta. Tutkimusjaoksen hylkäyksen syynä oli artikla 52(2) ja (3).

Rajoituslausekkeessa mainituille asioille vaikuttaa olevan yhteistä se, että ne ovat kaikki tavalla tai toisella ei-teknisiä. Artiklan 52(3) tarkoituksena näyttää olleen patentoinnin salliminen ainoastaan silloin, kun keksintö tuo oman lisänsä tunnettuun tekniikan tasoon artiklan 52(2) ulkopuolella.¹⁵⁷ Oikeuskäytännön mukaan tämä voi ilmetä ratkaisuna johonkin ongelmaan, tämän ratkaisun toteutuksessa tai ratkaisun aikaansaamissa vaikutuksissa.¹⁵⁸

Lautakunnan mielestä menetelmä ei ollut keksintö. Ongelma ei ollut luonteeltaan tekninen eikä sen ratkaisulla ollut teknistä tehoa tai muuta ohjelman tavallisen ja normaalin toiminnan ylittävää vaiku-

¹⁵⁶ Beresford 2000 s. 154.

¹⁵⁷ T 833/91, perustelu 3.1: "... first, that all the different matters or activities listed in Article 52(2) would seem to have in common that they imply something non-technical and, secondly, that from Article 52(3) it would appear to be the intention of the Convention to permit patenting (only) in those cases in which the invention involves some contribution to the art in a field not excluded from patentability ..."

¹⁵⁸ T 833/91, perustelu 3.1: "... In accordance with the consistent case law, it can be said that the technical contribution to the art rendering a claimed invention an invention in the sense of Article 52(1) and thus patentable, may lie either in the problem underlying, and solved by, the claimed invention, or in the means constituting the solution of the underlying problem, or in the effects achieved in the solution of the underlying problem."

tusta.¹⁵⁹ Ohjelman suunnittelun ja testaamisen tehostaminen ei ole tekninen ongelma¹⁶⁰. Menetelmävaatimuksen hylkäämisen jälkeen laitevaatimus torjuttiin samoilla perusteilla.

Menetelmävaatimus saattaa olla helpommin patentointikelvoton kuin laitevaatimus. Lautakunnan perusteluista käy selvästi ilmi, että ratkaisu eteni menetelmän tutkimisen kautta laitteeseen. Laitteen käyttöliittymä oli uusi aikaisempaan verrattuna ja se sisälsi epäilemättä teknisiä piirteitä. Suunniteluohjelma mahdollisti tietokoneen käytön ennen tuntemattomalla tavalla. Oikeuskäytännössä käyttäjän avustamisella teknisin keinoin tietyn tehtävän suorittamisessa on voinut olla tekninen kontribuutio¹⁶¹. Lautakunta olisi ehkä nähnyt asian toisessa valossa, jos patenttihakemus olisi sisältänyt vain laitevaatimuksen.¹⁶²

- ohjelmoinnin menetelmiin kohdistuva parannus ilman teknistä kontribuutiota ei ole keksintö

4.6.2 T 204/93: Software source code components

Ohjelmoinnissa on varsin tavallinen käytäntö määritellä tietyt usein tarvittavat toiminnot aliohjelmiksi, joita voidaan kutsua ohjelmasta tarvittaessa. Tietokoneohjelman lähdekoodin tuottaminen komponenteista muistuttaa osittain tätä käytäntöä.

Patenttia haettiin yksilöllisten tietokoneohjelmien lähdekoodin tuottamiseen yleiskäyttöisemmistä komponenteista tai moduuleista. Yleiskäyttöiset komponentit oli määritelty ylemmän tason ohjelmointikielellä ja ne käännettiin osaksi yksilöllistä ohjelmaa, kun yksityiskohtaiset määrittelyt olivat tiedossa. Tutkimusjaoston hylkäysperusteena menetelmä- ja laitevaatimukselle oli artikla 52.

Ohjelmointi itsessään ei voi olla keksintö. Se on vain ihmisen henkisen työn tulos.¹⁶³ Erilaisten tekniesten keinojen hyödyntäminen tietokoneohjelman tuottamiseen ei myöskään automaattisesti tee kuvastusta toiminnasta keksintöä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä voi olla keksintö, jos tiedon taso lisääntyy jollain patentointikelpoisella alueella¹⁶⁴. Patenttivaatimus sisälsi ainoastaan kuvauksen ohjelmointiin liittyvistä toiminnoista, mutta ei tarkasti määriteltyjä yksityiskohtaisia to-

¹⁵⁹ T 833/91, perustelu 3.3: "...The dynamic modification of the external interfaces displayed by interactive communication of the user with the computer neither solves a technical problem nor changes the principal internal working of the computer nor has a technical effect. ..."

¹⁶⁰ T 833/91, perustelu 3.5: "... the problem of making the program designing and testing method more convenient for the programmer does not seem to be of a technical nature."

¹⁶¹ Ks. T 769/92 ja T 333/95.

¹⁶² Beresford 2000 s. 156.

¹⁶³ T 204/93, perustelu 3.2: "... A programmer's activity of writing a computer program is also excluded ... because it requires performing mental acts as such. ..."

¹⁶⁴ T 204/93, perustelu 3.2: "... In accordance with the Board's case law (e.g. T 167/92 ...), the question whether a mix of hardware and software is patentable depends on the circumstances, in particular on the question whether the claimed subject-matter makes a contribution to the art in a field outside the range of excluded matters."

teutustapoja¹⁶⁵.

Tällainen ohjelmoijan suorittamien tehtävien automatisointi itsessään ei ole artiklan 52(1) mukainen keksintö. Patentointi voi silti olla mahdollista, jos ratkaisuun liittyy tekninen teho¹⁶⁶. Lautakunta oli kantajan kanssa samaa mieltä siitä, että yleiskäyttöisten komponenttien käyttäminen saattoi hyvinkin parantaa esimerkiksi ohjelman laatua ja ohjelmoijan työn tehokkuutta. Nämä argumentit olivat kuitenkin tehottomia, koska teknisestä näkökulmasta tietokone ja ohjelmointiympäristö eivät toimineet uudella tavalla¹⁶⁷. Patenttia ei siten voinut myöntää.

- ohjelmoijan tehtävien automatisointi tavanomaisin keinoin ei ole keksintö

4.7 Liiketoimintamenetelmät

4.7.1 T 769/92: General-purpose management system

Artiklassa 52(2)(c) ja (3) mainittu liiketoimintamenetelmä (method for doing business) ei ole sellaisenaan patentoitava keksintö. Termin voi ajatella sisältävän laajasti liike-elämässä käytettäviä erilaisia toimintatapoja ja malleja. Liiketoimintaprosessien tehokkuuden parantaminen tai pääoman käytön tehostaminen voisivat olla yksittäisiä esimerkkejä aiheesta. Aikaisemmin liiketoiminnan johtamiseen ja hallintaan tarkoitettujen tietokoneohjelmien ajateltiin kuuluvan patenttijärjestelmän ulkopuolelle¹⁶⁸.

Liiketoiminnan johtamisesta varten oli aikaisemmin kehitetty erilaisia tietokoneella toteutettuja järjestelmiä. Tällaisia liikkeenjohdon osa-alueita ovat esimerkiksi taloushallinto, varastonhallinta ja henkilöstöhallinto. Käyttäjälle näiden käyttö oli hankalaa, koska kokonaisuutta varten ei ollut olemassa yhtä yhtenäistä järjestelmää. Keksinnön ratkaisu ongelmaan oli yhteinen käyttöliittymä kaikille edellä mainituille osa-alueille ja automaattinen tiedonsiirto niiden välillä. Käyttäjän kannalta parannus liittyi siis lähinnä käytettävyyteen. Ensimmäinen patenttivaatimuksista oli laite- ja jälkimmäinen menetelmävaatimus. Tutkimusjaosto hylkäsi patenttihakemuksen laitteen ja menetelmän artiklan 52(1) vastaisena.

Lautakunnan mielestä kohtien 52(2)(c) ja (3) mukainen patentoitavuus tuli ratkaista käsittelemällä

¹⁶⁵ T 204/93, perustelu 3.4: "...there is nothing to be recognized in this claim which would point to a new kind of hardware in the sense that any of said means would have a function which is not either conventional or the direct emanation of the particular kind of programming proposed ..."

¹⁶⁶ T 204/93, perustelu 3.5: "...it is still to be decided whether the claimed system might give rise to a new technical effect which would render it nevertheless patentable ..."

¹⁶⁷ T 204/93, perustelu 3.6: "...It is not disputed that the claimed invention will improve the efficiency of the programmer ... but this does not mean that the computer, when generating a program or executing the generated program, would work in an essentially new way from a technical point of view."

¹⁶⁸ Beresford 2000 s. 136.

laite- ja menetelmävaatimuksia yhdessä, koska ne erosivat toisistaan vain luokkansa puolesta. Osa niissä esitetyistä piirteistä oli selvästi epäteknisiä.¹⁶⁹ Ratkaisusta T 26/86 lähtien tällainen yhdistelmä ei välttämättä estä patentointia¹⁷⁰.

Lautakunta laajensi patentoitavien keksintöjen aluetta ja totesi, että keksintö ei kuulu artiklan 52(2) ja (3) piiriin, jos toteutukseen liittyy *teknistä harkintaa* (technical considerations)¹⁷¹. Tässä tapauksessa olennaista oli vähintään kahden erilaisen liikkeenjohdon osa-alueen järjestelmän yhdistäminen käyttöliittymällä, joka vaati teknistä harkintaa ja sen seurauksena keksintö ei ollut tietokoneohjelma tai tiedon esittämistä sellaisenaan¹⁷². Teknisen harkinnan tarve itsessään oli ainakin epäsuorasti riittävä osoitus tekniseen ongelman olemassaolosta ja sen ratkaisusta¹⁷³. Vaikka osa patenttivaatimusten piirteistä saattoi liittyä liiketoimintamenetelmiin ja olla siten kiellettyjä artiklan 52(3) perusteella, se ei ollut este patentin myöntämiselle. Käyttömukavuuden parantaminen tietokoneohjelmalla ja käyttämällä hyväksi teknisiä keinoja näyttää olevan hyväksyttävä patentointiperuste.¹⁷⁴

Ratkaisua voidaan verrata esimerkiksi tapaukseen T 208/84. Siinä lautakunta painotti keksinnön sovellusalueen merkitystä ja suositti patenttivaatimusten rajaamista pelkästään kuvankäsittelyyn. Käsiteltävä patenttihakemus on tähän verrattuna selvästi abstraktimpi ja patenttivaatimuksissa ei rajoiteta sovellusaluetta tarkasti. Lautakunta näytti jopa tulkitsevan patenttivaatimuksia laajemmassa merkityksessä kuin oli patenttihakemuksen alkuperäinen tarkoitus. Tässä laajassa merkityksessä patenttivaatimusten ei katsottu kohdistuvan enää liiketoimintamenetelmään sellaisenaan.¹⁷⁵ Kyseessä oli artiklan 52(1) mukainen keksintö. Muihin patentoinnin edellytyksiin ei otettu kantaa ja patenttihakemus lähetettiin tutkimusjaokseen uudelleen käsiteltäväksi.

- käyttöliittymän parannukset ja siitä seuraava hyöty käyttäjälle voi olla patentoinnin peruste
- patenttivaatimusten teknisillä piirteillä määritelty käsiteltävä tieto voi olla epäteknistä (kuten taloudellista) informaatiota
- toteutukseen liittyvä tekninen harkinta voi olla riittävä osoitus keksinnön teknisestä luonteesta

¹⁶⁹ T 769/92, perustelu 3.1: "... the question of exclusion or not from patentability cannot be answered differently for system Claim 1 and method Claim 2, that question being primarily a matter of whether or not a patent may be granted and not a question of extent of protection. ..."

¹⁷⁰ T 769/92, perustelu 3.3: "... In accordance with the boards' case law (see T 26/86 ...), such a mix [of technical and non-technical characters] may or may not be patentable ..."

¹⁷¹ T 769/92, perustelu 3.3: "... In the board's view the non-exclusion from patentability also applies to inventions, where technical considerations are to be made concerning the particulars of their implementation. ..."

¹⁷² T 769/92, perustelu 3.7: "... The appellant has argued that this transfer slip is a "user interface" requiring technical considerations of the person implementing the claimed invention. The board agrees with this view, considering that said whole of each of claims 1 and 2 constitutes neither only presentation of information nor only computer programs (or programming) as such. ..."

¹⁷³ T 769/92, perustelu 3.3: "... The very need for such technical considerations implies the occurrence of an (at least implicit) technical problem to be solved (Rule 27 EPC) and (at least implicit) technical features (Rule 29 EPC) solving that technical problem. ..."

¹⁷⁴ Beresford 2000 s. 139.

¹⁷⁵ Sarvas 2001 s. 64.

4.7.2 T 931/95: Pension benefits system

Täysin epäteknisen tiedon käsitteleminen tietokoneohjelmalla on liike-elämässä tavallista. Tapaus koski taloudellisen tiedon hallintaa. Parannus aikaisempiin vastaaviin järjestelmiin nähden oli toteutettu ohjelmallisesti.

Keksintö liittyi eläke-etujen laskentaan ja hallinointiin, toisin sanoen ei-tekniselle alueelle. Työntekijöille voitiin maksaa säännöllisesti eläke-etuja työnantajakohtaisesti. Patentinhakijan mukaan siitä syntyi hallinnollisia ja taloudellisia etuja sekä työnantajalle että työntekijöille verrattuna tunnettuihin eläkesovelluksiin ja -järjestelmiin. Patenttihakemukseen kuului menetelmää ja laitetta koskeva patenttivaatimus. Tutkimusjaosto perusteli hakemuksen hylkäämistä artiklalla 52.

Artikla 52(2)(c) ja (3) on patentin myöntämisen esteenä liiketoimintamenetelmille sellaisenaan. Jos menetelmävaatimuksen kohde on tekninen eli sillä on tekninen luonne, kuvattu aktiviteetti voi edelleen olla liiketoimintamenetelmä, mutta ei enää liiketoimintamenetelmä sellaisenaan.¹⁷⁶ Lautakunnan kanta oli, että kaikki menetelmävaatimuksen piirteet kohdistuvat epäteknisen informaation käsitteeseen ja tuottamiseen, minkä perusteella sitä ei pidetty artiklan 52(1) mukaisena keksintönä¹⁷⁷. Tämän lisäksi menetelmävaatimuksesta ei ilmennyt ratkaistavaa teknistä ongelmaa tai teknistä tehoa, eikä sellaista ollut johdettavista patenttihakemuksesta. Vaikka menetelmävaatimus sisälsi teknisiä piirteitä, se ei ollut vielä riittävä osoitus teknisestä luonteesta.¹⁷⁸ Menetelmävaatimus oli liiketoimintamenetelmä sellaisenaan artiklan 52(2)(c) ja (3) perusteella. Erona tapaukseen T 769/92 oli tekninen harkinta. Kun patenttivaatimukseen sisältyy teknistä harkintaa, sovellusalueella ei ole merkitystä.¹⁷⁹ Keksinnöllisyyden täytyy sijaita silti jollakin tekniikan alueella.

Toisessa patenttivaatimuksessa kohteena oli menetelmän sijaan vastaava laite edellä kuvattua eläkkeiden hallintaa varten. Erillisesti tulkittuna patenttivaatimus oli liiketoimintamalli sellaisenaan. Lautakunta oli kuitenkin sitä mieltä, että tulkittuna yhdessä muun patenttihakemuksen kanssa tilanne oli toinen. Vaikka menetelmä- ja laitevaatimuksessa kuvattu keksintö oli oleellisesti sama, artikla 52(2)(c) ja 52(3) ei välttämättä koske laitevaatimusta samalla tavalla.¹⁸⁰ Laitevaatimuksen kohde oli artiklan 52(1) tarkoittama keksintö. Perusteluissa ei tarkemmin määritellä, mitä ”fyysisellä kokonai-

¹⁷⁶ T 931/95, perustelu 3: ”If the method is technical or, in other words, has a technical character, it still may be a method for doing business, but not a method for doing business as such.”

¹⁷⁷ T 931/95, perustelu 3: ”Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC.”

¹⁷⁸ T 931/95, perustelu 3: ”A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely nontechnical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character to such a method.”

¹⁷⁹ EPO Board of Appeal Case Law 2006, s. 5: ”... an invention comprising functional features implemented by software (computer programs) was not excluded from patentability under Art. 52(2)(c) and (3) EPC if technical considerations concerning particulars of the solution of the problem the invention solved were required in order to carry out that same invention. ...”

¹⁸⁰ T 931/95, perustelu 5: ”... In the Board's view a computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. ...”

suudella” (physical entity) tarkoitetaan ja millaisia muita laitevaatimuksia se mahdollisesti voisi koskea. Vaatimusten erottelun taustalla saattoi olla se seikka, että menetelmät liiketoimintaa varten ovat nimenomaisesti mainittu artiklassa 52(2)(c) ja 52(3). Sen sijaan laitetta tai fyysistä tuotetta, mi- hin edellisellä lautakunnan käyttämällä termillä luultavasti viitataan, ei taas ole.¹⁸¹ On myös mah- dollista, että lautakunta tarkoitti ylipäätään kaikkien tietokoneella ajettavien ohjelmien omaavan teknisen luonteen. Yleiskäyttöinen tietokone suoritusympäristönä olisi silloin riittävä osoitus tekni- sestä luonteesta.¹⁸²

Laitevaatimuksen osalta tutkittiin seuraavaksi keksinnöllisyyttä. Tekninen kontribuutio ei voi sijaita taloudellisen toiminnan alalla. Sen takia keksinnöllisyyttä on arvioitava laitteen toiminnallisuuden toteuttavan ohjelmoijan näkökulmasta¹⁸³. Lautakunta ei löytänyt laitteesta sellaista artiklan 56 edel- lyttämää keksinnöllisyyttä, joka ei olisi ollut ennakoitavissa tunnetun tiedon tason perusteella. Lait- teen toteutus oli teknisesti suoraviivaista.

Menetelmävaatimus oli liiketoimintamenetelmä sellaisenaan teknisen luonteen puuttumisen vuoksi. Laitevaatimus oli artiklan 52(1) mukainen keksintö, mutta ei täyttänyt keksinnöllisyyden vaatimus- ta. Ratkaisu oli alan ammattimiehelle ilmeinen.

- teknisiä piirteitä sisältävä menetelmävaatimus, joka koskee artiklassa 52(2) ja (3) mainittuja asioita, ei välttämättä ole osoitus teknisestä luonteesta
- vastaava laitevaatimus saattaa kuitenkin olla artiklassa 52(1) tarkoitettu keksintö, jos sillä on ”konkreettisen laitteen luonne”

4.7.3 T 172/03: Order management system

Yrityskäyttöön tarkoitetun tilaustenhallintajärjestelmän tarkoituksena oli esimerkiksi varaston täy- dentäminen liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Käyttötarkoitus on selvästi tekniikan alueen ul- kopuolella ja keskittyy liike-elämän normaalien päivittäisten rutiinien tehostamiseen.

Tilaustenhallintajärjestelmän käyttötarkoitus oli erilaisten tavaroiden tilaaminen toimistoympä- ristössä. Yritysorganisaation osastoilla oli käytössään tietty budjetti, jota asetettu tilaus ei saanut ylittää. Tilauksia voitiin tehdä hajautetusti eri työpisteistä ja tilaukset talletettiin keskitettyyn tietokantaan. Patenttihakemuksen hylkäämisen syyinä oli keksinnöllisyyden puute.

¹⁸¹ Van den Berg 2000 s. 126.

¹⁸² Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta 2002 s. 7.

¹⁸³ T 931/95, perustelu 8: ”.. patentable subject-matter is only entered with programming of a computer system for carrying out the invention. The assessment of inventive step has thus to be carried out from the point of view of a software developer or application programmer ...”

Ratkaisun lähtökohta oli aikaisempi tapaus T 931/95. Liiketoimintaan ohjelmoidulla tietokoneella on tekninen luonne. Keksinnöllisyyteen osallistuvilla piirteillä on tekninen luonne sovellusalueesta riippumatta, jos niillä toteutetaan jokin hyödyllinen toiminto.¹⁸⁴ Keksinnöllisyys edellyttää silti teknistä ratkaisua tekniseen ongelmaan.¹⁸⁵

Artiklassa 56 mainittu alan ammattimies tarkoittaa Euroopan patenttisopimuksen asiayhteydessä tietyn tekniikan alan asiantuntijaa. Esimerkiksi liiketoiminnan ammattilainen jää silloin termin ulkopuolelle.¹⁸⁶ Tunnettuun tekniikan tasoon ei myöskään kuulu tekniikan alueen ulkopuolinen tieto.¹⁸⁷ Tilauksenhallintajärjestelmän toteutus ei vaatinut muutoksia tavalliseen toimistoverkkoon, ainoastaan uuden toiminnallisuuden toteuttavan tietokoneohjelman. Alan ammattimies oli tämän perusteella esimerkiksi ryhmä ohjelmistosuunnittelijoita, mutta siihen ei kuulunut liiketoimintaan perehtynyttä henkilöä. Järjestelmän epätekniset piirteet tulivat tämän ryhmän tietoon osana ratkaistavaa ongelmaa, ohjelmiston vaatimusmäärittelyn kautta. Epätekniset piirteet voivat olla myös ennestään tuntemattomia.¹⁸⁸

Tästä lähtökohdasta arvioituna toteutus oli suoraviivainen tavanomaisilla ja ennestään tunnetuilla ohjelmistotekniikan keinoilla. Järjestelmän toteutus seurasi suoraviivaisesti järjestelmälle määritellyistä vaatimuksista. Ratkaisu vahvisti aikaisemman periaatteen siitä, että entuudestaan tuntematon epätekninen piirre voi esiintyä myös keksinnön ratkaiseman objektiivisen ongelman määrittelyssä¹⁸⁹. Kanne hylättiin.

- epätekniset piirteet voivat esiintyä ratkaistavassa objektiivisessä ongelmassa
- alan ammattimies tarkoittaa tietyn tekniikan alueen ammattilaista

¹⁸⁴ T 127/03, perustelu 13: "a computer system suitably programmed to perform or support a business activity has technical character (see the PBS decision, point 5). The same holds, in the context of inventive step, for features and aspects of the system which ensure that the computer system provides some useful function, irrespective of the purpose and the use of the function."

¹⁸⁵ T 172/03, perustelu 3: "... the patentability of an invention, for which inventive step is a requirement, must arise from features and aspects of the invention from which a technical solution to a technical problem can be inferred and which are thus of a technical character (see, for example, the ... T 931/95 ... and ... T 641/00 ..."

¹⁸⁶ T 172/03, perustelu 7: "... the skilled person within the meaning of Article 56 EPC is a technical expert, professional or practitioner."

¹⁸⁷ T 172/03, perustelu 10: "... anything which is not related to any technological field ... does not belong to the state of the art to be considered in the context of Articles 54 and 56 ..."

¹⁸⁸ T 172/03, perustelu 16: "... software project team ... does not include any business expert expert, but it has knowledge of the business-related features and aspects of the order management method, in the kind of a requirements specification, as part of the formulation of the technical problem to be solved."

¹⁸⁹ Ks. T 641/00.

4.7.4 T 258/03: Auction method

Patenttihakemuksessa oli kuvattu huutokauppanenettelyn toteuttaminen tietokoneohjelmalla. Tarjousten antamisen jälkeen huutokaupan lopputulos selvitettiin automaattisesti. Yhtenä tarkoituksena oli ratkaista aikaisemmat viiveisiin liittyneet ongelmat reaaliaikaisessa tarjouskilpailussa. Tarjouskilpailun voittaja ei silloin välttämättä olisi aina korkeimman tarjouksen tehnyt.

Käänteisessä huutokauppanenettelyä hintaa lasketaan aloitustasoltaan niin kauan, kunnes joku osallistuja tekee tarjouksen. Keksinnössä huutokauppaan osallistujien tarjoukset välitettiin heidän tietokoneiltaan verkon kautta palvelinkoneelle. Tarjous sisälsi tarkalleen ottaen kaksi hintaa: osallistujan toivoman hinnan ja korkeimman mahdollisen hinnan, jonka hän vielä suostuisi maksamaan. Tarjousten vastaanottamisen jälkeen palvelinkone selvitti itsenäisesti huutokaupan voittajan. Keksinnössä oli erilliset patenttivaatimukset tällaista menetelmää, laitetta ja tietokoneohjelmaa varten. Tutkimusjaosto hylkäsi patenttihakemuksen muun muassa siksi, että se koski liiketoimintamenetelmää eikä ollut keksinnöllinen.

Patentinhakija esitti kanteensa tueksi seuraavat seikat. Ratkaisun T 931/95 perusteella tekniikan taso ei oteta huomioon, kun selvitetään onko kyseessä artiklan 52(1) mukainen keksintö. Laitevaatimus voi olla sallittu, vaikka käsiteltävä tieto olisikin liiketoimintaan liittyvää. Kantajan mielestä vastaava menetelmävaatimus, joka sisältää teknisiä piirteitä, pitäisi myös olla sallittu. Keksinnöllisyyden vaatimus täyttyi myös, eikä kyseessä ollut vain entuudestaan tunnetun huutokauppanenettelyn automatisointi. Huutokauppaan osallistujien läsnäolo ei ollut tarpeellista tarjousten jättämisen jälkeen.

Lautakunta vahvisti jo aikaisemmissa ratkaisuissa muodostuneen käytännön. Artiklassa 52(1) tarkoitettu termi ”keksintö” tarkoittaa sitä, että patenttivaatimuksen kohteella on tekninen luonne¹⁹⁰. Teknisen luonteen määrittelyssä vallitseva tekniikan taso on vailla merkitystä ja kaikki keksinnön tekniset piirteet, niin entuudestaan tunnetut kuin uudetkin, huomioidaan¹⁹¹. Lautakunnan tulkinnan mukaan laitevaatimus oli keksintö. Siitä olivat riittävänä osoituksena sen tekniset piirteet, tässä tapauksessa tavanomainen tietokone ja käytetty tietoverkko.¹⁹²

Aikaisemmasta ratkaisussa T 931/95 menetelmävaatimusta ei sallittu, koska teknisten keinojen käyttäminen epätekniseen tarkoitukseen ei välttämättä ollut osoitus teknisestä luonteesta. Tarkasteltavassa tapauksessa menetelmä koski myös teknisten keinojen käyttämistä epätekniseen tarkoitukseen, huutokauppaan. Lautakunnan mielestä teknisen luonteen ratkaiseminen käytännössä johtaisi

¹⁹⁰ T 258/03, perustelu 3.1: ”... In accordance with the established case law of the boards of appeal, the term "invention" is to be construed as "subject-matter having technical character".”

¹⁹¹ T 258/03, perustelu 3.5: ”... prior art should not be considered when deciding whether claimed subject-matter is such an invention ...”

¹⁹² T 258/03, perustelu 3.7: ”... the apparatus of claim 3 is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC since it comprises clearly technical features such as a "server computer", "client computers" and a "network".”

silloin keksinnön oleellisten teknisten ominaisuuksien tapauskohtaiseen tunnistamiseen ja arvioitiin. Tämä lähestymistapa oli hylätty jo varhaisessa oikeuskäytännössä¹⁹³. Toinen oleellinen peruste menetelmävaatimuksen hyväksymiselle oli kontribuutiotarkastelun hylkääminen¹⁹⁴. Teknisiä keinoja hyödyntävällä menetelmävaatimuksella voi olla tekninen luonne laitevaatimuksen tavoin¹⁹⁵. Tällainen suhteellisen laaja tulkinta ei luonnollisesti tarkoita, että kaikki teknisiä keinoja käyttävät menetelmät olisivat patentoitavia. Menetelmän pitää täyttää myös muut patentoitavuuskriteerit, erityisesti keksinnöllisyyden vaatimus.¹⁹⁶

Seuraavaksi ratkaistavana oli keksinnöllisyys. Sen määrittelyssä otetaan menetelmävaatimuksesta huomioon vain ne piirteet, joilla on tekninen luonne¹⁹⁷. Patenttivaatimuksissa ongelma, haitallisten viiveiden mahdollinen vaikutus lopputulokseen, oli ratkaistu suorittamalla huutokauppa automaattisesti tarjousten vastaanottamisen jälkeen. Lautakunnan kannan mukaan tällä ominaisuudella ei ole teknistä luonnetta eikä sitä oteta siten huomioon keksinnöllisyyden arvioinnissa. Ratkaisun sijaan tekninen ongelma, viiveiden vaikutus lopputulokseen, lähinnä kierrettiin.¹⁹⁸ Ratkaisun vaiheiden automatisointi tietokoneohjelmalla ei osoittanut tarvittavaa keksinnöllisyyttä.¹⁹⁹ Laite- ja ohjelmatuotevaatimus torjuttiin samoin perustein ja kanne hylättiin.

- artiklan 52 mukainen keksintö ei edellytä teknistä kontribuutiota
- teknisiä piirteitä sisältävä menetelmävaatimus voi olla artiklan 52 mukainen keksintö

4.7.5 T 531/03: Discount certificate

Vähittäiskaupan alan keksinnössä asiakas sai alennuskuponin ostoksistaan. Tarkoituksena oli kannustaa asiakkaita tekemään ostoksia useammin. Tämä on tyypillinen markkinoinnin tavoite. Ratkaistavana oli epäteknisten piirteiden vaikutus keksinnöllisyyteen. Perusteluissa selvitettiin melko

¹⁹³ T 253/03, perustelu 4.4: "... such weighting has already been rejected in early case law of the boards of appeal (see decision T 26/86 ...)."

¹⁹⁴ T 253/03, kohta 4.3: "... an assessment of the technical character of a method based on the degree of banality of the technical features of the claim would involve remnants of the contribution approach by implying an evaluation in the light of the available prior art or common general knowledge."

¹⁹⁵ T 258/03, perustelu 4.7: "It is therefore concluded that, in general, a method involving technical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC."

¹⁹⁶ T 258/03, perustelu 4.6: "... this does not imply that all methods involving the use of technical means are patentable. They still have to be new, represent a non-obvious technical solution to a technical problem, and be susceptible of industrial application."

¹⁹⁷ T 258/03, perustelu 5.3: "In accordance with the principles set out in decision T 641/00 ... , the invention will be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of only those features which contribute to a technical character. The features that make a technical contribution therefore need to be determined."

¹⁹⁸ T 258/03, perustelu 5.7: "... this solution does not contribute to a technical character and cannot therefore be taken into account for assessing inventive step since it concerns the rules of the auction, ie it is not a technical solution to the delay problem"

¹⁹⁹ T 258/03, perustelu 5.7: "... The invention can therefore be regarded as a mere automation of the non-technical activity ..."

perusteellisesti ja kokonaisvaltaisesti vallitsevaa oikeuskäytäntöä.

Laitteelle ja menetelmälle alennuskuponin tulostamisesta vähittäiskaupassa oli myönnetty patenti. Alennuskupongi oli kumulatiivinen sisältäen yhdellä tulosteella kaikki ostotapahtumasta syntyneet alennukset. Asiakas sai alennuskuponin ostamalla yhden tai useamman ennalta määrätyn tuotteen. Väitejaosto mitätöi patentin puuttuvan keksinnöllisyyden takia.

Patentinhaltijan mielestä aikaisempi keksinnöllisyyden arviointikäytäntö oli virheellinen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vain tekniset piirteet otetaan silloin huomioon. Euroopan patenttisopimus ja TRIPS eivät tue tällaista tulkintaa. Ainoastaan patenttisopimuksen sovellussäännöt mainitsevat tekniset ominaisuudet, mutta ei keksinnöllisyyden yhteydessä. Sopimusartikloissa ei ole mainintaa teknisistä piirteistä. Kaikki teollisesti sovellettavat keksinnöt tulisi siis voida patentoida.²⁰⁰

Lautakunta totesi artiklan 52(2) määrittelevän epätekniset piirteet. Teknistä luonnetta ei mainita patenttisopimuksessa, mutta sen vaatimus seuraa epäsuorasti artikloista 52(2) ja (3)²⁰¹. Keksintö voi sisältää myös epäteknisiä piirteitä ja olla silti kokonaisuutena luonteeltaan tekninen²⁰². Aikaisemmin tekniseen luonteen piti ilmetä lisänä tunnettuun tekniikan tasoon. Tästä käytännöstä on sittemmin luovuttu. Patenttisopimuksella ei voida perustella tunnetun tekniikan tason selvittämistä ennen keksinnöllisyys- ja uutuustutkimusta. Esimerkiksi teknisiä keinoja sisältävä laite tai menetelmä on tämän takia artiklassa 52(1) tarkoitettu keksintö. Yhtenä seurauksena keksintöä voidaan pitää teknisenä, vaikka tekniset ratkaisut olisivat triviaaleja ja entuudestaan tunnettuja.²⁰³ Epätekniset piirteet eivät voi kuitenkaan tukea keksinnöllisyyttä²⁰⁴.

Patenttihakemuksessa ratkaistu ongelma oli asiakkaiden houkuttelu palaamaan samaan liikkeeseen. Ongelma-alue oli siis markkinointi. Lautakunta katsoi tarpeelliseksi määritellä ratkaistava objektiivinen tekninen ongelma ennen keksinnöllisyyden selvittämistä.²⁰⁵ Patenttihakemuksen sisällöstä johdettu objektiivinen tekninen ongelma oli sähköinen laite yhden alennuskuponkien tulostamiseen kustakin ostotapahtumasta. Ammattimiehen tiedossa toisin sanoen oli markkinointiin liittyvä uusi epätekninen piirre, vaikka se ei olisikaan yleisesti tunnettu.²⁰⁶ Tästä lähtökohdasta laitteen ja mene-

²⁰⁰ T 531/03, kohta IX.

²⁰¹ T 531/03, perustelu 2.3: "... term is .. derived from the term "invention" used in Article 52(1) EPC in conjunction with the exclusion under Article 52(2) and (3) EPC to be understood as implying a "requirement of technical character" ..."

²⁰² T 531/03, perustelu 2.3: "... An invention may however contain a mixture of technical and non-technical features and still be considered to have a "technical character" ..."

²⁰³ T 531/03, perustelu 2.4: "... Such an assessment of the prior art prior to a consideration of novelty and inventive step is considered in later decisions of the boards of appeal to be inappropriate. ..."

²⁰⁴ T 531/03, perustelu 2.5: "... Only those features which contribute to the technical character of the invention can contribute to inventive step (cf. T 931/95, reasons item 8; T 258/03, reasons items 5.3 and 5.7). ..."

²⁰⁵ T 531/03, perustelu 3.5: "... an objective technical problem should be reformulated in terms of providing a technical implementation of the underlying marketing strategy ..."

²⁰⁶ T 531/03, perustelu 3.5: "... this means that the technical professional who is given the task of modifying the known electronic coupon generation system so that it operates according to a desired market strategy must, in order to carry

telmän tekninen toteutus oli suoraviivaista ilman keksinnöllisyyttä. Toteutus ei myöskään edellyttänyt teknistä harkintaa tai yllättävää teknistä tehoa. Keksinnöllisyyden puuttuessa menetelmää tai laitetta ei voinut hyväksyä ja kanne hylättiin.²⁰⁷

- ainoastaan tekniset piirteet huomioidaan keksinnöllisyys selvityksessä
- epätekniset piirteet voivat esiintyä ratkaistavassa objektiivisessä ongelmassa

out this task, also receive knowledge of this market strategy ...”

²⁰⁷ T 531/03, perustelu 3.8: ”The Board finally agrees with the opposition division's assessment that the skilled person faced with the above technical problem would not require any inventive skills to solve it ...”

5 Johtopäätöksiä oikeuskäytännöstä

5.1 Tietokoneohjelma keksintönä

Tietokoneohjelmien mukana tullut problematiikka menee suoraan patenttijärjestelmän ytimeen: mikä on keksintö ja miten patentoitavuuden rajat määritellään. Euroopan patenttisopimuksen luonnosteluvaiheessa käytiin keskustelua siitä, tulisiko tietokoneohjelmat erikseen mainita artiklassa 52(2). Tähän päädyttiin, mutta esitöistä ei löydy asialle tarkempia perusteluita tai selvennystä. Vaikuttaa selvältä, että tarkoituksena oli kuitenkin sallia yleisesti kaikkien tunnettua tekniikan tasoa edistävien keksintöjen patentoitavuus. Tällainen keksintö on edelleen patentoitava, vaikka siinä hyödynnettäisiin tietokoneohjelmaa. Oleellista on erottaa artiklassa 52(2) luetellut abstraktit asiat ja ilmiöt selvästi niitä hyödyntävistä erilaisista fyysisistä tuotteista ja prosesseista. Tietokoneohjelmien, matemaattisten menetelmien ja erilaisten sääntöjen rajaaminen sellaisenaan patenttisuojan ulkopuolelle, mutta lähtökohtainen hyväksyminen osana keksintöä on tältä osin johdonmukaista. Tämän seurauksena artiklan 52(2) ja (3) todellista rajausvaikutusta ei ole syytä yliarvioida.²⁰⁸

Keksinnön teknisen luonteen vaatimus seuraa patenttijärjestelmän perimmäisestä tarkoituksesta, teknisen kehityksen edistämisestä. Euroopan patenttisopimuksessa asia on ilmaistu epäsuorasti artiklassa 52 luettelemalla asiat ja ilmiöt, jotka eivät ole sellaisenaan keksintöjä. Teknisen luonteen olemassaolo patentoitavan keksinnön edellytyksenä on todettu useissa lautakunnan ratkaisuisissa²⁰⁹ ja muissa lähteissä²¹⁰. Käsitteen määrittely ja sisältö eivät kuitenkaan ole ongelmattomia. Voi tuntua jossain määrin huolestuttavalta, että aivan oleellisen kysymyksen ”mikä on keksintö” vastaus on ”jokin millä on tekninen luonne”. Vastaus ei kuitenkaan ole kovin täsmällinen, jos teknistä luonnetta ei ole tarkasti määritelty. Yleisesti tällä tarkoitetaan, että keksinnön pitää olla jollakin tavalla luonnollisten resurssien avulla aikaansaatu ratkaisu tekniseen ongelmaan.²¹¹ Yleensä käytetyt termit ovat kuitenkin epäselviä vain reuna-alueilla ja niiden pääsisältö ei ole kyseenalainen. Lautakunnan lähestymistapa on ollut tarkentaa teknisen luonteen sisältöä oikeuskäytännön kautta yleisen määrittelyn sijaan. Käytännössä tämä lienee ainoa mahdollinen vaihtoehto, koska termiä tuskin voisi määritellä etukäteen yleispätevästi.

Varhaisemmassa oikeuskäytännössä sovellettiin niin sanottua kontribuutioperiaatetta keksinnön teknisen luonteen selvittämisessä. Tällä tarkoitettiin sitä, että vain keksinnön uudet ja keksinnölliset tekniset piirteet otettiin huomioon.²¹² Uudemmissa ratkaisuisissa on todettu, että tekninen kontribuuti-

²⁰⁸ Beresford 2000 s. 14–20.

²⁰⁹ Ks. T 1173/93, T 935/97 ja T 931/95.

²¹⁰ Steinbrener 2005 s. 84.

²¹¹ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 71.

²¹² Ks. esim. T 833/91.

tio tunnettuun tekniikan tasoon liittyy kriteereihin keksinnön uutuudesta ja keksinnöllisyydestä. Euroopan patenttisopimuksesta ei löydy tukea kontribuutioperiaatteen soveltamiseen teknisen luonteen selvityksessä.²¹³ Keksinnön tekninen luonne on oma erillinen kokonaisuutensa ja pidettävä erillään muista patentoitavuuskriteereistä.²¹⁴ Kontribuutiovaatimuksesta luopuminen tarkoittanee oleellisesti sitä, että keksintö voi kuulua periaatteessa mille tahansa sovellusalueelle. Ehtona on silti ainakin joidenkin teknisten piirteiden olemassaolo. Näiden piirteiden ei tarvitse olla uusia ja entuudestaan tuntemattomia. Artiklan 52(2) ja (3) rajoitusvaikutus näyttäisi oikeuskäytännön kautta kaventuneen teknisen luonteen sisällön vastaavasti laajentuessa. Teknisin keinoin toteutettujen liiketoimintamenetelmien ja tietokoneohjelmien patentoinnin estyminen on siirtynyt puuttuvan keksinnöllisyyden suuntaan, koska patenttivaatimuksen täysin epätekniset piirteet eivät voi osallistua teknisen ongelman ratkaisuun.²¹⁵

Edellisestä yhteenvetona voidaan todeta, että patentoitavan keksinnön on ylitettävä kaksi toisistaan erillistä ja itsenäistä kynnystä: ensiksi sillä on oltava tekninen luonne (kyseessä ylipäätään on keksintö) ja toiseksi sen on tuotava oma lisänsä tunnettuun tekniikan tasoon teknisenä kontribuutiona (uutuus, keksinnöllisyys). Euroopan patenttisopimus sisältää tietysti lukuisia muitakin vaatimuksia keksinnölle, mutta kysymys tietokoneohjelmien ja tietokonesovelteisten keksintöjen patentoinnista liittyy ensisijaisesti näihin kahteen osa-alueeseen. Seuraavassa käsitellään kumpaakin kynnystä yksityiskohtaisemmin.²¹⁶

5.2 Keksinnön tekninen luonne

5.2.1 Tekninen luonne oikeuskäytännössä

Tietokonesovelteisen keksinnön tekninen luonne voi ilmetä usealla eri tavalla. Tietokoneohjelman ohjauksessa suoritettavalla teknisellä prosessilla on tekninen luonne. Keksinnön sisältämät tekniset erityispiirteet liittyvät silloin konkreettisesti johonkin tekniikan alan ilmiöön. Ehkä tällaisia tapauksia kuvaisi parhaiten termi tietokoneavusteinen keksintö, missä parannus tunnettuun tekniikan tasoon jollakin tekniikan alueella on saatu aikaan tietojenkäsittelymenetelmien avulla. Jos tietokoneohjelma osallistuu osaltaan teknisen ongelman ratkaisuun, sitä voidaan pitää keksinnön teknisenä piirteenä.²¹⁷

²¹³ Ks. T 931/95, T 935/97 ja T 1173/97.

²¹⁴ Case Law of the Boards of Appeal 2006 s. 1–2.

²¹⁵ Ks. esim. T 641/00 ja T 531/03.

²¹⁶ Paterson 2001 s. 414.

²¹⁷ Ks. esim. T 208/84 ja T 26/86.

Prosessinohjauksen lisäksi on useita muitakin mahdollisuuksia. Edellisessä luvussa käsitellyssä oikeuskäytännössä teknisen luonteen muina ilmenemismuotoina on hyväksytty esimerkiksi tietokoneohjelman tekninen lisäteho²¹⁸, tekninen harkinta²¹⁹, teknisten keinojen käyttö²²⁰ ja teknisin piirtein kuvattu tietorakenne²²¹. Konkreettinen laite tiettyyn käyttötarkoitukseen, vaikka sinällään epätekniiseen, on ollut patentoitava keksintö²²². Uusimmat tutkimusohjeet on päivitetty vastaamaan tätä käytäntöä²²³. On helposti havaittavissa, että käsitteen sisältöä on laajennettu oikeuskäytännössä toistuvasti. Teknisen luonteen vaatimus ei enää aseta merkittäviä rajoituksia patentoinnille tietokoneohjelman sisältävälle keksinnölle, kun keksintö ja tekninen ongelma on kuvattu sovellussääntöjen 42 ja 43 mukaisesti käyttämällä teknisiä ominaispiirteitä.

Keksintö koostuu patenttivaatimuksista ja patenttivaatimus sille tyypillisistä ominaispiirteistä, joista osa voi olla epätekniisiä. Kysymys kuuluu silloin, miten näihin epätekniisiin ominaisuuksiin pitäisi suhtautua. Oikeuskäytännössä keksintöä on jo pitkään arvioitu kokonaisuutena eikä tästä tulkinnasta esiinny oikeudellista epävarmuutta.²²⁴ Keksinnön tekninen luonne selvitetään erottelematta keksinnön teknisiä ja epätekniisiä piirteitä toisistaan. Tässä lähestymistavassa toisin sanoen oletetaan, että epätekniset piirteet voivat ainakin teoriassa esimerkiksi olla vuorovaikutuksessa teknisten piirteiden kanssa ja sitä kautta tuoda oman lisänsä keksinnön tekniseen luonteeseen. On myös mahdollista, että epätekniset ominaisuudet eivät ole juurikaan vuorovaikutuksessa muun keksinnön kanssa. Tällaisissakin tapauksissa keksinnöllä voi olla tekninen luonne. Epätekniset piirteet eivät ainakaan sinällään näytä vähentävän teknisten piirteiden arvoa – jo yksikin saattaa riittää osoittamaan teknisen luonteen.²²⁵

Voinee perustellusti sanoa, että teknisten piirteiden tunnistaminen ei ole aina täysin suoraviivaista. Teknistä prosessia ohjaavissa keksinnöissä teknisten ominaisuuksien läsnäolo on tavallisesti selvää²²⁶. Ilman tällaista ilmeistä kytkentää reaali maailman ilmiöön tilanne voi olla hankalampi ja täsmällisen tunnistamismenetelmän formalisointi on tuskin mahdollista. Tilanne vaikuttaa hieman samantapaiselta kuin termillä tekninen luonne – täsmällinen sisältö jää oikeuskäytännön tarkennettavaksi. Kuvassa 3 on taulukoituna työhön valittujen oikeustapausten ja artiklan 52 välinen suhde. Erityisesti kannattaa pitää mielessä, että vallitsevan oikeuskäytännön perusteella osa tapauksista olisi voinut päätyä erilaiseen lopputulokseen. Tekniseen luonteen kynnys on nyt oleellisesti matalampi ilman kontribuutiovaatimusta. Muutoksen merkittävydestä huolimatta lautakunnan aikanaan epätekniisinä pitämät asiat voivat silti auttaa ymmärtämään nykyoikeuskäytännön taustalla vaikuttavia

²¹⁸ Ks. esim. T 1173/97.

²¹⁹ Ks. esim. T 769/92.

²²⁰ Ks. esim. T 258/03.

²²¹ Ks. T 1194/97.

²²² Ks. T 931/95.

²²³ Guidelines for Examination in the European Patent Office 2007 C IV 2.3.6 ja 2.3.7.

²²⁴ Ks. esim. T 26/86 ja T 641/00.

²²⁵ Ks. esim. T 641/00.

²²⁶ Ks. esim. T 26/86.

tekijöitä.

tekninen luonne	epätekninen luonne
<ul style="list-style-type: none"> • rinnakkainen tietojenkäsittely (T 6/83) • kuvankäsittely (T 208/84) • röntgenlaitteen ohjaus (T 26/86) • dokumentin prosessointiohjeet tietoverkossa (T 71/91) • käyttöliittymän toteutuksen tekninen harkinta (T 769/92) • järjestelmän tilaan liittyvän tiedon näyttäminen (T 887/92) • eläkkeiden hallinnointi, laitevaatimus (T 931/95) • toiminnallinen tieto tallennusvälineellä (T 1194/97) • tekninen lisäteho (T 1173/97) • toiminnallinen tietorakenne (T 1194/97) • puheluiden erottelu käyttötarkoituksen mukaan (T 641/00) • varastonhallinta (T 172/03) • huutokauppa-menettely (T 258/03) • leikepöytä tietokoneen muistissa, ohjelmatuote tietovälineellä (T 424/03) • alennuskuponin tulostaminen (T 531/03) 	<ul style="list-style-type: none"> • dokumentin tiivistelmä (T 22/85) • oikeinkirjoituksen tarkastaminen (T 121/85) • kirjaimen kirjoitusasun muuttaminen näytöllä (T 158/88) • parannus käyttöliittymän kehitysmenetelmiin (T 833/91) • ohjelmakomponenttien generointi (T 204/93) • eläkkeiden hallinnointi, menetelmävaatimus (T 931/95)

Kuva 3: Keksinnön tekninen luonne

Suuri osa työstä ja valtaosa valituista oikeustapauksista on keskittynyt keksinnön teknisen luonteen käsitteen sisällön selvittämiseen ja tarkentamiseen. Tämä ei ole yllättävää, koska esimerkiksi tietokoneohjelmat, matemaattiset menetelmät, tiedon esittäminen, liiketoimintamenetelmät ja henkiset saavutukset eivät ole luonteeltaan teknisiä. Niiden mukanaolo sellaisenaan patenttivaatimuksessa ei tue keksinnön teknistä luonnetta. Sen on oltava peräisin patenttivaatimuksen sisältämistä teknisistä piirteistä. Teknisen luonteen vaatimus on patentoinnissa ensimmäinen ylitettävä este ja siten relevantti kysymys useimmissa tapauksissa.

5.2.2 Vaihtoehtoiset ilmenemismuodot

Keksinnön teknisen luonteen selvittäminen ominaispiirteiden avulla voi olla joskus hankalaa ja tulkinnanvaraista. Pääosin voidaan viitata konkreettisiin patenttivaatimuksen piirteisiin, kuten esimerkiksi tietokoneen muistiin, prosessoriin tai tietoverkkoon. Joissakin ratkaisuisissa lautakunta on perustellut teknisen luonteen olemassaoloa tästä peruslähdekohdasta hieman poikkeavin keinoin.

Tekninen luonne voi olla seurausta keksinnön edellyttämästä teknisestä harkinnasta. Tätä termiä voisi verrata esteettiseen harkintaan. Jos esimerkiksi ohjelman käyttöliittymälle on suunniteltu tietty ilmiäsu, tämä ei vaikuta tietokoneen sisäiseen toimintaan eikä selvästi ole patentoitava keksintö.

Tekninen harkinta voi ilmetä esimerkiksi parantuneena käyttömukavuutena.²²⁷ Epäsuorasti tekninen harkinta voi jo itsessään olla riittävä osoitus teknisestä luonteesta²²⁸.

Tietokoneohjelmaan suoraan tai tietovälineellä kohdistuva patenttivaatimus näyttäisi olevan ristiriidassa artiklan 52(2)(c) ja (3) kanssa. Kyseessä on silloin oleellisesti tietokoneohjelmalle myönnetty patentti. Kuitenkin tällainen patenttivaatimus voi olla Euroopan patenttisopimuksen mukainen, jos tietokoneohjelmalla on tekninen lisäteho. Jokaisen tietokoneohjelma on vuorovaikutuksessa suoritusympäristönsä kanssa esimerkiksi muuttamalla käsittelemiään tietorakenteita tietokoneen muistissa. Tämä ei silti ole vielä riittävä osoitus keksinnön teknisestä luonteesta. Tietokoneohjelman tekninen luonne voi kuitenkin seurata tätä pidemmälle menevästä vuorovaikutuksesta tai jonkin teknisen ongelman ratkaisemisesta.²²⁹ Näillä edellytyksillä ohjelmatuotevaatimukset voivat olla hyväksyttävissä. Teknisen lisätehon käsitteen sisältöä ei voine kovin tarkasti määritellä ennen uusia lautakunnan ratkaisuja ja laajempaa oikeuskäytäntöä. Merkitykseltään periaatetta voidaan silti pitää tietokonesovelteisten keksintöjen patentoinnin läpimurtona²³⁰.

Tietokoneohjelman toiminnan kannalta tärkeä komponentti on käsiteltävä tieto, joka yleensä on varastoitu erilaisiin tietorakenteisiin. Patenttivaatimus saa kohdistua myös tietorakenteeseen joko tietokoneen muistissa tai tietovälineellä. Tietorakenne on silti kuvattava keksinnön teknisten piirteiden avulla.²³¹ Vallitsevan oikeuskäytännön perusteella näyttää siltä, että patenttisuojaja voi koskea näillä edellytyksillä myytävää tietokoneohjelmaa ja sen käyttämiä tietorakenteita joko suoraan (esimerkiksi internetin kautta) tai tietovälineellä (esimerkiksi CD-ROM). Tietokoneohjelmia voi kopioida ja levittää suhteellisen helposti loukkaamatta keksinnön laite- tai menetelmävaatimuksia. Useimmissa Euroopan maissa kyseessä olisi silloin korkeintaan epäsuora patenttiloukkaus, joka on vaikeampaa näyttää toteen. Itsenäinen ohjelmatuotevaatimus voi olla tästä syystä erittäin käyttökelpoinen patentinhaltijalle.²³²

Usein tietokoneohjelmaa käytetään tietyn teknisen prosessin, kuten vaikkapa röntgenlaitteen, ohjaamiseen ja hallintaan. Liiketoimintamenetelmissä tällaista suoraa kytkentää tekniseen ilmiöön ei usein ole ja uusi toiminnallisuus saattaa olla toteutettu kokonaan ohjelmallisesti. Tässä mielessä liiketoimintamenetelmät menevät monia muita tietokoneohjelmakeksintöjä vielä askeleen pidemmälle patentoinnin rajoja etsittäessä. Teknisten keinojen käyttäminen epätekniseen tarkoitukseen tai epäteknisen tiedon käsittelyyn ei ole välttämättä riittävä osoitus menetelmän teknisestä luonteesta. Liiketoimintaan ja siten tiettyyn tehtävään tarkoitettulla keksinnöllä saattaa silti olla riittävä tekninen

²²⁷ Beresford 2000 s. 139.

²²⁸ Ks. T 769/92.

²²⁹ Ks. T 935/97 ja T 1173/97.

²³⁰ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 94.

²³¹ Ks. T 1194/97.

²³² Soininen 2007, julkaisu The Software and Business Method Patent Ecosystem: Academic, Political, Legal and Business Developments in the U.S and Europe s. 51.

luonne. Laajasti tulkittuna kaikki tietokoneella ajettavia ohjelmia on mahdollista pitää keksintöinä, koska tietokone on tekninen laite ja siten riittävä osoitus teknisestä luonteesta. Keksintö voitaisiin silloin myös määritellä yhtä hyvin laitteena tai menetelmänä. Oikeuskäytännön rajallisuuden vuoksi on kuitenkin osittain epävarmaa, onko tämä tulkinta patenttiviraston vakiintunut kanta.²³³

5.3 Keksinnöllisyys

5.3.1 Teknisen kontribuution vaatimus

Keksintö on uusi, jos se ei kuulu tunnettuun tekniikan tasoon. Tunnettu tekniikan taso pitää sisälleen kaiken julkisesti saatavilla olevan tiedon aiheesta. Tämä on ymmärrettävä laajassa merkityksessä ja kattaa kaiken tiedon riippumatta lähteen esitystavasta, maantieteellisestä sijainnista, iästä tai kielestä. Suullinen luento rajoittamattomalle kohdeyleisölle tai kirjallinen lähde kirjastossa ovat samanarvoisia tiedon julkaisukanavia.²³⁴ Valituista oikeustapauksissa uutuuden tunnistaminen ei ollut merkittävä ongelma. Teollinen käytettävyys ei ollut kertaakaan edes pohdinnan kohteena. Teknisen luonteen omaavan keksinnön seuraavaksi kohtaama este näyttää olevan keksinnöllisyyden vaatimus.

Keksinnöllisyyttä voidaan selittää erilaisilla vaihtoehtoisilla teorioilla. Keskiertoammattimiehen tietoihin ja taitoihin perustuvassa selitysmallissa arvioidaan, olisiko tämä kuvitteellinen henkilö käytännössä päätenyt samaan tekniseen ratkaisuun kuin keksinnössä. Alan ammattimiehellä on yleinen tietämys patenttihakemuksen etuoikeuspäivän tekniikasta. Tietokonesovelteisissa keksinnöissä tällainen henkilö voisi olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija. Kuvitteellisen henkilön saatavilla on kaikki tunnettuun tekniikan tasoon kuuluva tieto. Ammattimiehellä on käytössään tavanomaiset kyvyt ja välineet rutiinityöhön, mutta ei tästä pidemmälle menevää erikoisosaamista. Jos ratkaistava ongelma viittaa toiselle tekniikan alueelle, tämän alueen asiantuntijan oletetaan saavan ongelman ratkaisemisen tehtäväkseen. Silloin on ehkä havainnollisempaa ajatella ammattimiehen olevan ryhmä eri alojen asiantuntijoita.²³⁵ Kyseeseen tulevat kuitenkin vain tekniikan alan asiantuntijat. Vaihtaisi siltä, että epätekniset ominaisuudet ja käsitteet tulevat ryhmän tietoon pikemminkin ongelmanasettelun kuin erikoisosaamisen kautta.²³⁶ Ratkaisun keksinnöllisyyttä tulee arvioida sillä perusteella, kuinka todennäköisesti ammattimies olisi päätenyt samaan ratkaisuun. Ratkaisun keksinnöllisyys puuttuu vain silloin, jos ammattimies olisi tiedossa olleista lähtökohdista suoraviivaisesti pää-

²³³ Ks. T 931/95 ja T 258/03.

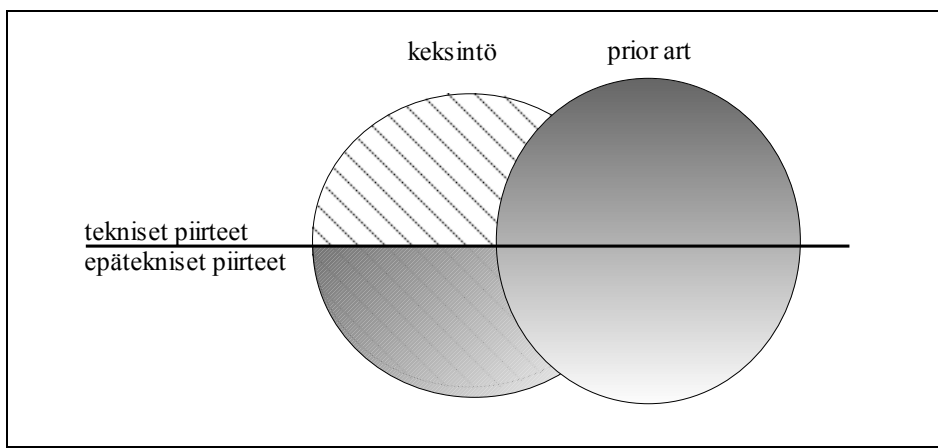
²³⁴ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 79.

²³⁵ Rahnasto 1997 s. 17–19.

²³⁶ Ks. esim. T 172/03.

tynyt samaan lopputulokseen. Pelkkä mahdollisuus siihen ei tarkoita keksinnöllisyyden puutetta.²³⁷ Tunnettu tekniikan taso ei sisällä tekniikan ulkopuolisia ilmiöitä²³⁸.

Tämän selitysmallin puutteena on mainittu heikkous tuottaa objektiivista tietoa yksittäistapauksessa²³⁹. Patenttivirusossa keksinnöllisyyden tasoa mitataan rutiinomaisesti ongelma-ratkaisu -menetelmällä. Ensiksi selvitetään keksintöä lähinnä olevan tekniikan taso kyseisellä tekniikan osa-alueella. Patenttihakemus sisältää yleensä viittauksia patentinhakijan tiedossa oleviin lähteisiin. Niitä voidaan käyttää tunnetun tekniikan tason määrittämisen lähtökohtana. Vertaamalla patenttivaatimusta lähimpään tunnetun tekniikan tasoon selvitetään ratkaistava objektiivinen tekninen ongelma. Patentinhakijan tiedossa oleva tekniikan taso on esimerkiksi saattanut poiketa todellisesta tilanteesta. Puutteellisen tiedon pohjalta laaditussa patenttihakemuksessa kuvattu subjektiivinen ongelma voi olla hyvinkin erilainen todelliseen kontribuutioon nähden. Patenttivaatimuksessa esiintyvät epätekniset piirteet voivat joskus esiintyä myös ongelman määrittelyssä. Jos patenttivaatimuksessa esitetty keksintö ei olisi ilmeinen lähimmän tunnetun tekniikan tason ja ratkaistavan teknisen ongelman valossa alan ammattimiehelle, keksinnöllisyyden vaatimus täyttyy.²⁴⁰ Tässäkin selitysmallissa ammattimiehen määrittely ja näkökulma on ratkaiseva, vaikkakin menetelmän lähtökohta on hieman erilainen. Kuvassa 4 viivoitettu alue esittää keksinnöllisyyttä tukevia uusia ja ennestään tuntemattomia teknisiä piirteitä. Esitystapa vaikuttaisi vastaavaan patenttiviruson nykylinjaa.²⁴¹



Kuva 4: Tekninen kontribuutio

Tekninen kontribuutio on tulkittava laajasti. Se voi ilmetä esimerkiksi teknisen ongelman ratkaisuna, ratkaisun toteutuksessa tai yleisesti teknisenä tehona. Tietokoneohjelman käytettävyyden paran-

²³⁷ Guidelines for Examination in the European Patent Office 2007 C IV 11.7.3.

²³⁸ Ks. T 172/03.

²³⁹ Rahnasto 1997 s. 23–25.

²⁴⁰ Guidelines for Examination in the European Patent Office 2007 C IV 11.7.2

²⁴¹ Ciarelli 2007.

taminen uudella käyttöliittymällä, tietyn toiminnon nopeuttaminen ja tehostaminen entisestä tai vaadittavan muistimäärän pienentäminen ovat mahdollisia ilmenemismuotoja. Laajan määritelmän seurauksena keksinnöllisyys voi olla peräisin hyvin erilaisista parannuksista tunnettuun tekniikan tasoon.²⁴²

Teknisten ja epäteknisten piirteiden erottaminen toisistaan voi olla tosinaan hankalaa. Voiko esimerkiksi patenttivaatimuksessa esiintyvä tietokoneohjelma olla tekninen piirre? Mikäli keksintö ratkaisee jonkin teknisen ongelman, se saattaa edistää kyseistä tekniikan alaa ja keksinnöllä on tekninen kontribuutio. Keksinnöllisyys edellyttää aina teknistä kontribuutiota tunnettuun tekniikan tasoon. Keksinnöllisyyttä voivat tukea sellaiset ominaispiirteet, jotka tuovat oman lisänsä ongelman ratkaisuun. Vallitsevan oikeuskäytännön perusteella vastaus näyttää siis olevan 'kyllä'. Tässä mielessä myös tietokoneohjelma voi olla keksinnön tekninen piirre. Objektiivisen teknisen ongelman täsmällinen määrittely on erityisen tärkeässä asemassa, koska juuri sen avulla voidaan tunnistaa tekniseen kontribuution osalliset ja mahdollisesti keksinnölliset piirteet.²⁴³

Oikeuskäytännön valossa näyttää siltä, että luova ja tunnetusta selvästi eroava aikaansaannos artiklan 52(1) ulkopuolelle jäävällä alueella ei todennäköisesti pysty ylittämään keksinnöllisyyden vaatimusta. Vaikka patenttihakemuksessa esitetty subjektiivinen ongelma viittaisikin keksinnön kuuluvan tekniikan alueelle, todellinen ja objektiivinen teknisen ongelman ratkaisu on luultavasti silloin ilmeinen. Jos kuitenkin käytetyt tekniset ratkaisut ovat keksinnöllisiä, keksintö saattaa olla kaikesta huolimatta patentoitavissa.²⁴⁴

Eräs mielenkiintoinen erityisongelma ovat liiketoimintakeksinnöt, joiden uutuus sijaitsee epäteknisellä alueella. Entuudestaan kokonaan tuntemattoman järjestelmän toteutus ei silloin välttämättä ole ilmeinen alan ammattilaiselle, ohjelmoijalle. Oikeuskäytännössä näyttää olevan sallittua ottaa uudet epätekniset piirteet osaksi ratkaistavaa objektiivista ongelmaa siihen liittyvänä viitekehyksenä²⁴⁵. Tämä viitekehys voi olla esimerkiksi vaatimusmäärittely ohjelman toteutusta varten. Ohjelmoija toisin sanoen tuntee järjestelmän uudet ja ennestään yleisölle tuntemattomat epätekniset piirteet toteutusvaiheessa ja keksinnöllisyyttä arvioidaan tästä lähtökohdasta²⁴⁶. Tilannetta voi verrata esimerkiksi lääketieteen keksintöihin, missä lääketieteelliset hoitomenetelmät myös on mainittu artiklassa 52 epäteknisenä ja patentointikelvottomana asiana. Jos uuden kemiallisen yhdisteen (lääkkeen) käyttö epätekniseen ja ennestään tuntemattomaan hoitomenetelmään ajateltaisiin olevan alan am-

²⁴² Beresford 2000 s. 39.

²⁴³ Ks. esim. T 641/00.

²⁴⁴ Ks. esim. T 931/95 ja Komulainen 2008 s. 16.

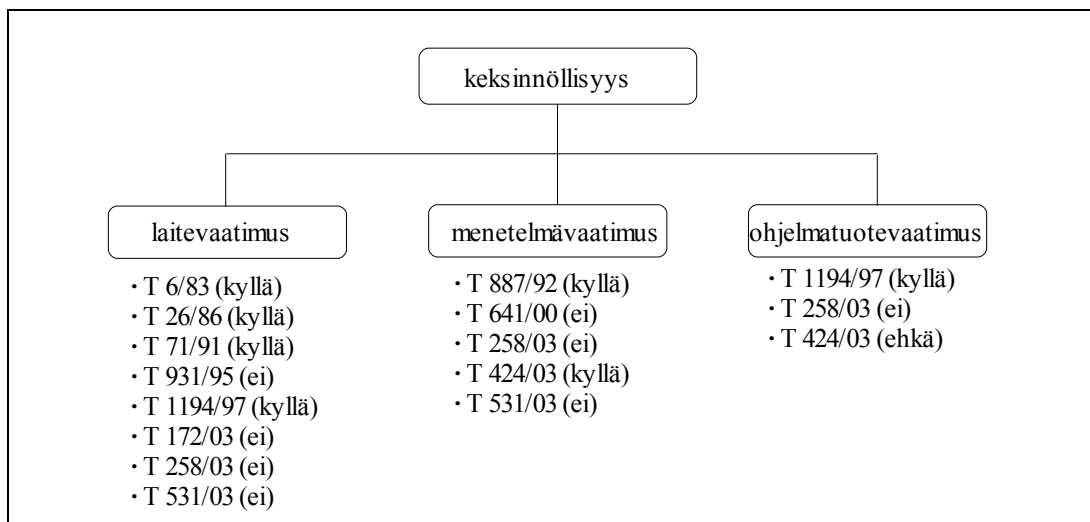
²⁴⁵ Ks. T 641/00 ja T 172/03.

²⁴⁶ Ks. T 931/95.

mattimiehen tiedossa keksinnöllisyysarvioinnissa, laajamittainen uusien lääkeyhdisteiden patentointi lääketeollisuudessa ei välttämättä olisi mahdollista. Toisaalta ehkä lääketeollisuus ja ohjelmistoteollisuus ovat lähtökohdiltaan niin erilaisia, että niihin ei ole syytäkään soveltaa samoja sääntöjä. Tosin silloin lähtökohta olisi eräänlainen *sui generis* tietokoneohjelmille ja erityisesti liiketoimintamenetelmille, jolle puolestaan ei löydy tukea Euroopan patenttisopimuksesta.²⁴⁷

5.3.2 Patenttivaatimusluokat ja keksinnöllisyys

Patentilla voidaan suojata saman keksinnöllisen idean eri ulottuvuuksia. Tähän tarkoitukseen käytetään eri patenttivaatimusluokkiin kuuluvia patenttivaatimuksia. Kuvaan 5 on lisätty patenttivaatimusluokkien alle keksinnöllisyyttä tarkastelleet oikeustapaukset. Tässä jaottelu on tehty melko karkealla tasolla laite²⁴⁸-, menetelmä²⁴⁹- ja ohjelmatuotevaatimuksien²⁵⁰ välillä, mutta hienojakoisempikin erottelu olisi tietysti mahdollista. Lautakunnan kanta keksinnöllisyyteen on merkitty sulkuihin. Oikeuskäytännön perusteella näyttää siltä, että tietokoneohjelma voi esiintyä patenttivaatimuksessa esimerkiksi osana menetelmää²⁵¹, laitetta²⁵² ja järjestelmää²⁵³ sekä itsenäisenä ohjelmatuotteena tietokoneen muistissa tai talletettuna erilliselle tietovälineelle²⁵⁴.



Kuva 5: Patenttivaatimusluokat ja keksinnöllisyys

²⁴⁷ Beresford 2007.

²⁴⁸ Apparatus, system claim.

²⁴⁹ Method, process claim.

²⁵⁰ Computer program product claim.

²⁵¹ Ks. esim. T 258/03.

²⁵² Ks. esim. T 931/95.

²⁵³ Ks. esim. T 71/91.

²⁵⁴ Ks. T 1173/97.

Tietokonesovelteiset keksinnöt ovat mahdollisia kaikissa patenttivaatimusluokissa. Oleellista ei ole niinkään tietokoneohjelman esiintyminen patenttivaatimuksessa, vaan mitä keksintö tekee ja millaisen ongelman se ratkaisee. Ratkaisussa T 424/03 lautakunta ei ottanut ohjelmatuotteen keksinnöllisyyteen kantaa, vaan se seurasi vastaavasta menetelmästä. Ratkaisu T 1194/97 koski keksinnöllistä tietorakennetta, mikä varsinaisesti ehkä ei ole ohjelmatuote. Mitään periaatteellista estettä ohjelmatuotteen patentoinnille ei sinällään ole. Pelkkä epäteknisten piirteiden läsnäolo patenttivaatimuksessa ei suoraviivaisesti poista keksinnöllisyyttä. Toisaalta myöskään tekniset piirteet eivät tietysti automaattisesti tee keksinnöstä patentoitavaa.²⁵⁵

Yhteinen nimittävä tekijä lautakunnan torjumille patenttivaatimuksille näyttäisi olevan se, että keksinnön epäteknisen aihepiirin verhoaminen tavanomaisilla teknisillä piirteillä ei riitä keksinnöllisyyden ylittämiseen patenttivaatimusluokasta riippumatta. Subjekttiivinen ja objektiivinen tekninen ongelma ovat voineet antaa hyvin erilaisen kuvan keksinnön luonteesta. Tämä taas johtuu oikeustapausotannasta, jonka seurauksena moni ratkaisu kuuluu patentoinnin kannalta erityisen harmaalle ja epävarmalle alueelle. Käsillä olevista priesseistä ei ole syytä tehdä sellaista johtopäätöstä, että tämä välttämättä olisi yleisin tilanne yleensä tietokonesovelteisilla keksinnöillä, joista suuressa osassa pääsisältö on jonkin konkreettisen tekniikan alan ongelman ratkaiseminen. Jo lähtökohdaisesti teknisen ongelman ammattimiehelle ilmiselvä ratkaisu teknisillä piirteillä voi hyvinkin olla tärkein syy riittämättömään keksinnöllisyyteen myös tietokoneohjelman sisältävissä keksinnöissä.

Ratkaisussa T 931/95 menetelmävaatimusta, jossa on käytetty teknisiä keinoja ei-tekniseen tarkoitukseen, ei pidetty osoituksena teknisestä luonteesta. Kuvattu menetelmä ei ratkaissut mitään teknistä ongelmaa eikä sillä ollut teknistä tehoa. Vastaavaa laitevaatimus kuitenkin oli keksintö ja sillä oli tekninen luonne. Tietokoneohjelmalla toteutetun liiketoimintamenetelmän tekninen luonne ei perustunut varsinaisesti uusiin tekniisiin piirteisiin, vaan määrättyyn käyttötarkoitukseen tehdyn ”konkreettisen laitteen” olemassaoloon. Sittemmin ratkaisussa T 258/03 lautakunta näyttää hieman etäännyneen tästä kannasta. Patenttivaatimusluokkia voidaan ainakin tietyissä tilanteissa tarkastella samanarvoisina.

5.4 Oikeudellinen perusta

Euroopan patenttisopimuksen keskeisin säännösperusta oikeuskäytännölle käsittää mielestäni erityisesti artiklat 52, 54 ja 56 sekä sovellussäännöt 42 ja 43. Artikla 52 yhdessä sääntöjen 42 ja 43 kanssa tulkittuna pitää sisällään implisiittisen ja julkilausumattoman vaatimuksen keksinnön teknisestä luonteesta. Oikeuskäytännössä tämä tulkintalinja on vakiintunut. Teknisen luonteen edellytys on pa-

²⁵⁵ Paterson 2001 s. 413.

tentoinnin ensimmäinen este ja kontribuutiovaatimuksesta luopumista on perusteltu artiklan 52 itsenäisellä asemalla. Uutuus ja keksinnöllisyys ovat tähän verrattuna oma erillinen kokonaisuutensa.²⁵⁶ Kun patenttivaatimus on torjuttu artiklan 52 vastaisena, syy on tavallisesti liittynyt välillisesti joko toiseen tai kumpaankin säännöistä 42 ja 43.

Toisen ylitettävän esteen patentin myöntämiselle, uutuuden ja keksinnöllisyyden vaatimuksen, asettavat artiklat 54 ja 56. Sääntö 43 edellyttää patenttivaatimusten suoja-alueen määrittämistä teknisillä ominaispiirteillä. Säännön 42 mukaan selitysosien kuvauksen täytyy tukea patenttivaatimuksia ja kuvata keksintö niin, että ratkaistava tekninen ongelma tulee ymmärrettäväksi. Keksinnöllä pitää näin olla tekninen teho.²⁵⁷ Tarvittaessa esitetty subjektiivinen ongelma muotoillaan uudestaan objektiiviseksi tekniseksi ongelmaksi. Euroopan patenttisopimuksessa patentoitavalta keksinnöltä ei suoraan tai epäsuorasti vaadita teknistä edistystä tunnettuun tekniikan tasoon²⁵⁸. Lautakunta näyttää olevan sillä kannalla, että tekninen kontribuutio on tästä huolimatta ehdoton vaatimus keksinnöllisyydelle. Oikeutus tälle vaatimukselle seuraa artikloiden 54 ja 56 tulkinnasta artikloiden 52–57 määrittelemässä asiayhteydessä. Tavallaan artikloiden 54 ja 56 asema on vähemmän itsenäinen ja osittain riippuvainen erityisesti artiklan 52 sisällöstä. Tulkinnan seurauksena uutuuden ja keksinnöllisyyden on sijaittava jollakin tekniikan alueella.²⁵⁹

Lautakunnan nykyinen oikeuskäytäntö vaikuttaa olevan melko johdonmukainen näille periaatteille. Teknisten piirteiden ohittaminen kokonaan patenttivaatimuksessa riistää keksinnön teknisen luonteen. Silloin kuvattu toiminnallisuus on vain abstrakti ilmiö vailla konkreettista ilmiötä ja patenttivaatimus voidaan torjua nojaten artiklaan 52 ja sääntöihin 42 ja 43. Esimerkiksi algoritmi ilman toteutuskeinoja on vain abstrakti ilmiö vailla konkreettista sovelluskohdetta, algoritmin hyödyntäminen osana keksintöä ei välttämättä enää ole. Puutteet teknisen ongelman muotoilussa eivät sen sijaan aina ole kohtalokkaita. Esitetty ongelma kuvaa patentinhakijan subjektiivista näkemystä asiasta. Patenttivirus selvittää oma-aloitteisesti objektiiviseen teknisen ongelman, mikäli uutuustutkimuksessa paljastuu uusia ja patentinhakijalle entuudestaan tuntemattomia ulottuvuuksia tunnetussa tekniikan tasossa. Patenttivaatimuksesta huomioidaan vain ongelman ratkaisuun todellisuudessa vaikuttavat ominaispiirteet. Keksinnöllisyydessä kantava periaate on teknisen kontribuution vaatimus.

Lautakunta on muutamissa ratkaisuisissa ottanut kantaa tietokonesovelteisten keksintöjen erilaisiin patenttivaatimusluokkiin. Esimerkiksi laite- ja menetelmävaatimuksen patentoitavuuskriteereitä

²⁵⁶ Ks. esim. T 531/03.

²⁵⁷ Beresford 2000 s. 27.

²⁵⁸ Guidelines for Examination in the European Patent Office 2007 C IV 1.3.

²⁵⁹ Ks. T 641/00.

näyttää olevan mahdollista arvioida tietyissä tapauksissa samoin perustein, vaikka niiden vaikutus-alue voikin olla erilainen.²⁶⁰ Näin ei aina ole ollut ja saman toiminnallisuuden toteuttavia patenttivaatimusluokkia on arvioitu myös toisistaan poiketen. Lautakunta näyttää perustelleen tätä artiklalla 52. Puhtaat liiketoimintamenetelmät eivät ole sallittuja ja mahdollisesti liiketoimintaan menetelmänä kohdistuva patenttivaatimus on vastaavaa laitevaatimusta huonommassa asemassa.²⁶¹

Euroopan patenttisopimuksesta ei näytä löytyvän suoraan säännöstukea ohjelmatuotteiden patenttivaatimusluokan sallimiselle. Lautakunnan perusteluissa patenttivaatimuksen tekninen luonne on voinut olla peräisin teknisestä lisätehosta. Tekninen lisäteho taas tuo oman kontribuutionsa ratkaisutavaksi olevaan tekniseen ongelmaan. Välillisesti perustelu vaikuttaa olevan samankaltainen kuin keksinnöllisyydessä. Euroopan patenttisopimuksessa keksinnöllisyydellä tarkoitetaan asiayhteyden mukaan tulkittuna kaikkia niitä asioita ja ilmiöitä, joilla on suoraviivaista ongelmanratkaisua pidemmälle menevä kontribuutio jollakin tekniikan alueella. Tämä voi silloin tarkoittaa myös teknisen ongelman ratkaisevaa tietokoneohjelmaa. Osittain erityisesti kehitys Yhdysvalloissa on saattanut vaikuttaa ohjelmatuotevaatimuksen sallimiseen. On tulkintakysymys, onko lautakunnan kanta ohjelmatuotteesta sallittuna keksintönä Euroopan patenttisopimuksen mukainen.²⁶²

Yhteenvedona voinee perustellusti sanoa, että Euroopan patenttisopimuksen säännöstuki oikeuskäytännöllä on suhteellisen ohut ja tulkinnanvarainen. Eräänä ongelmana näyttäisi olevan, että patenttisopimus vaikenee epäteknisten piirteiden hyväksyttävyydestä ja vaikutuksesta suhteessa patenttivaatimuksen muuhun sisältöön. Tilanne heijastuu tietysti myös jäsenvaltioiden, joiden kansallinen lainsäädäntö vastaa Euroopan patenttisopimuksen sisältöä.

5.5 Patenttivoraston ratkaisulinja

Patenttivoraston ratkaisulinjan yhtenä mahdollisena alkupisteenä voidaan pitää alkuperäistä Euroopan patenttisopimusta täysin ilman oikeuskäytäntöä. Valmisteluasiakirjat ei juurikaan tuoneet lisävalaistusta käsillä olleeseen ongelmaan tietokoneohjelmien patentoitavuudesta. 70-luvulla ohjelmistotekniikan nopea kehitys ja merkityksen kasvaminen ei varmasti ollut täysin ennakoitavissa. Tietokoneohjelmia pidettiin matemaattisten menetelmien sukulaisena ja patenttioikeuden kannalta kohtuullisen marginaalisena ilmiönä. Tietokoneohjelmia koskevien patenttihakemusten pelättiin myös johtavan lähdekoodia sisältävien patenttihakemusten käsittelyyn, jolloin käsittelyprosessi olisi hi-

²⁶⁰ Ks. T 258/03.

²⁶¹ Ks. T 931/95.

²⁶² Soinen 2007, julkaisu *The Software and Business Method Patent Ecosystem: Academic, Political, Legal and Business Developments in the U.S and Europe* s. 51–52.

das eikä patenttivirkailijoilla välttämättä olisi edes tähän tarvittavia tietoja ja taitoja.²⁶³

Näistä lähtökohdista yleinen hyväksytytulkintalinja vaikutti aluksi olevan, että patentoitavan keksinnön tuli erota tunnetusta tekniikan tasosta laitteistotasolla. Ohjelmistolla aikaansaatu parannus tunnettuun tekniikan tasoon sijoittui patenttisopimuksen ulkopuoliselle alueelle. Tämä käsitys muuttui perustavasti ratkaisulla T 208/84: pelkästään tietokoneohjelman läsnäolo ei ollut este patentoinnille ja uusien ominaisuuksien toteuttaminen ohjelmistolla laitteiston sijaan oli hyväksyttävää. Vuonna 1985 tutkimusohjeet muutettiin vastaamaan tätä periaatetta. Ratkaisevaa oli tekninen kontribuutio kokonaisuutena, ei niinkään ratkaisuun käytetyt keinot. Koska laitteisto ja ohjelmisto ovat ainakin periaatteessa keskenään vaihtoehtoisia ja samanarvoisia keksinnön toteutuselementtejä, valinta tulisi jättää patentinhakijalle. Tämä argumentti on selvästi ja aiheesta painava, joten samaa periaatetta seurattiin myöhemmin ratkaisussa T 26/86. Lisäksi teknisten ja epäteknisten piirteiden erottaminen tai keskinäinen punninta ei ollut tarkoituksenmukaista. Keksintöä ja sen teknistä luonnetta oli päinvastoin syytä arvioida kokonaisuutena. Iästään huolimatta molemmat ratkaisut ovat edelleen merkittäviä.²⁶⁴

Omaksutun tulkintalinjan seurauksena periaatteellista estettä tietokonesovelteisille keksinnöille ei enää ollut. Seuraavina vuosina patenttihakemusten aihepiirit liittyivät laajasti erilaisiin tietotekniikan osa-alueisiin. Tämä on helppo ymmärtää sitä taustaa vasten, että ohjelmisto- ja tietotekniikka oli juuri hyväksytyt uutena tulokkaana ainakin osittain Euroopan patenttisopimuksen tarkoittaminen keksintöjen joukkoon. Työhön valitut oikeustapaukset 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa liittyivät tietoverkkoihin²⁶⁵, tekstinkäsittelyyn²⁶⁶, käyttöliittymiin²⁶⁷ ja ohjelmointiin²⁶⁸. Periodin keksinnöille yhteistä oli keksinnöltä vaadittavan teknisen luonteen määrittely ja rajanveto epäteknisten asioiden suhteen. Valittu oikeustapausjoukko ei ole tietysti kovinkaan kattava ja todellisuus paljon työssä esitettyä moninaisempi.

Seuraava merkkipaalu patenttiviraston oikeuskäytännössä oli kontribuutiovaatimuksen ja artiklan 52 irrottaminen toisistaan. 90-luvun alkupuolella vaatimus oli vielä selvästi havaittavissa lautakunnan perusteluissa.²⁶⁹ Valituissa oikeustapauksissa lautakunta kritisoi vaatimusta ensimmäisen kerran ratkaisussa T 1173/97 ja uudelleen esimerkiksi ratkaisussa T 931/95 ja T 258/03. Tällä hetkellä tulkinta on kiistatta vakiintunut. Artiklaa 52 ei ole lautakunnan nykykäsityksen mukaan perusteltua se-

²⁶³ Soininen 2007, julkaisu *The Software and Business Method Patent Ecosystem: Academic, Political, Legal and Business Developments in the U.S and Europe* s. 46–47.

²⁶⁴ Soininen 2007, julkaisu *The Software and Business Method Patent Ecosystem: Academic, Political, Legal and Business Developments in the U.S and Europe* s. 48.

²⁶⁵ Ks. T 6/83 ja T 71/91.

²⁶⁶ Ks. T 121/85 ja T 22/85.

²⁶⁷ Ks. T 158/88 ja T 887/92.

²⁶⁸ Ks. T 833/91 ja T 204/93.

²⁶⁹ Ks. esim. T 22/85, T 121/85 ja T 833/91.

koittaa keksinnöllisyyden ja uutuuden vaatimukseen.²⁷⁰

Tietokoneohjelman esiintyminen sellaisenaan patenttivaatimuksessa ei ollut varhaisessa oikeuskäytännössä hyväksyttävää. Kielto oli voimassa ehdottomana tietokoneohjelman toiminnasta ja sisällöstä riippumatta.²⁷¹ Laite- ja menetelmävaatimuksella oli mahdollista ulottaa patentin kielto-oikeus tietokonesovelteisen keksinnön eri ulottuvuuksille ohjelman suoritusta koskien, mutta tietokoneohjelma tietovälineelle tai muistiin talletettuna oli patenttisuojan ulkopuolella²⁷². Läpimurto ohjelmatuotteiden patentoinnissa tapahtui 90-luvun lopussa lautakunnan hyväksyessä teknisen lisätehon tai teknisen ongelman ratkaisun osoitukseksi keksinnön teknisestä luonteesta. Jokaisella tietokoneohjelmalla on potentiaalinen mahdollisuus olla keksintö, mutta sen toiminnassa pitää olla silloin jokin pidemmälle menevä ja keksinnön muista tavanomaisista ohjelmista erottava piirre.²⁷³ Patenttivaatimus voi koskea niin tietokoneohjelmaa tietokoneen muistissa kuin tietovälineellekin talletettuna²⁷⁴. Lautakunta on hyväksynyt tietorakenteen hieman samankaltaisilla perusteluilla. Keksinnön toimintaan vaikuttava uusi ja keksinnöllinen tietorakenne tulee erottaa tavanomaisesta tiedon esittämisestä.²⁷⁵ Teknisen lisätehon käsite ei ole valittujen oikeustapausten perusteella erityisen täsmällinen, mahdollisesti lautakunnan uudet ratkaisut tuovat parannusta asiaan.

Tämän vuosikymmen alussa teknisten ja epäteknisten piirteiden suhde toisiinsa oli edelleen osittain epäselvä. Olihan kontribuutiovaatimuksesta luopuminen johtanut tilanteeseen, missä teknisen luonteen kynnyksellä ylittyi suhteellisen helposti myös tekniikkaan vain epäsuorasti tai ei lainkaan kuuluvilla patenttivaatimuksilla. Riittävä osoitus mahdollisesta keksinnöstä oli ylipäättään teknisten keinojen, kuten tietokoneen, määrittely patenttivaatimuksessa toteutusvälineenä. Keksinnöllisyys rajattiin vain tekniikan alueelle ratkaisulla T 641/00. Keksinnön ratkaiseman ongelman ulkopuoliset epätekniset piirteet ovat silloin vailla merkitystä. Lautakunta on sittemmin vahvistanut useaan otteeseen tämän periaatteen²⁷⁶. Keksinnöllisyys ei ratkaisujen perusteella voine sijaita täysin tekniikan alueen ulkopuolella.

Keksintö voi liittyä samanaikaisesti useisiin artiklassa 52(2) ja (3) lueteltuihin kohtiin, joita ei pidetä keksintöinä. Esimerkiksi matemaattinen menetelmä tai liiketoimintamenetelmä voidaan toteuttaa ohjelmallisesti. Tietokoneohjelmien patentoitavuus ei tästä johtuen ole useinkaan oma erillinen kysymyksensä, vaan samanaikaisesti tulee pohdittavaksi joukko muitakin keksinnön edellytyksiä. Yhtenä esimerkkinä ovat erilaiset ohjelmistolla toteutetut liiketoimintaa tukevat keksinnöt. Seuraten ratkaisun T 641/00 linjaa keksinnöllisyys on oleellisin este patentin myöntämiselle. Pääperiaatteena

²⁷⁰ Soininen 2007, julkaisu *The Software and Business Method Patent Ecosystem: Academic, Political, Legal and Business Developments in the U.S and Europe* s. 49–50.

²⁷¹ Liesegang 1999 s. 49 ja T 204/84.

²⁷² Soininen 2007, julkaisu *The Software and Business Method Patent Ecosystem: Academic, Political, Legal and Business Developments in the U.S and Europe* s. 51.

²⁷³ Ks. esim. 1173/97.

²⁷⁴ Ks. esim. T 424/03.

²⁷⁵ Ks. esim. T 1194/97.

²⁷⁶ Ks. esim. T 531/03.

vaikuttaisi olevan, ettei keksinnön lähtökohtana voi olla ainoastaan liiketoimintaan kuuluvan ongelman ratkaisussa käytetyt uudet ja keksinnölliset epätekniset piirteet. Poikkeuksena voidaan mainita ainakin toteutuksen vaatima tekninen harkinta²⁷⁷ ja konkreettinen laite tiettyyn käyttötarkoitukseen²⁷⁸, vaikka sitten liiketoimintaan. Oikeuskäytännön perusteella liiketoimintamenetelmien patentointikysymys näyttäisi olevan ainakin osittain avoin ja epäselvä. Lautakunta ei ole ainakaan täysin sulkenut pois mahdollisuutta alan keksintöihin.

Vertailun vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus noudattaa Suomessa tietokoneohjelmien, suunnitelmien, sääntöjen ja liiketoimintamenetelmien suhteen Euroopan patenttioviraston käytäntöä. Patenttivaatimus voidaan torjua kahdella vaihtoehtoisella perusteella. Ensiksi patentointi ei tule kyseeseen, jos patenttivaatimus ei sisällä lainkaan teknisiä piirteitä. Toisena patenttivaatimus voi kyllä sisältää teknisiä piirteitä, mutta ei kuitenkaan riittävää tekniikan alaan kuuluvaa keksinnöllisyyttä. Käytäntö on linjassa kuvan 4 kanssa. Patentti- ja rekisterihallitus edellyttää teknistä kontribuutiota.²⁷⁹

5.6 Tietokonesovelteisten keksintöjen erityisongelmia

5.6.1 Yhteiskunnallinen näkökulma

Patenttijärjestelmän olemassaolon perimmäinen tarkoitus on yhteiskunnan kehityksen edistäminen. Keksijän, yhteiskunnan ja kuluttajien edut ovat osittain ristiriitaisia. Yhdelle toimijalle myönnetty monopoliasema ei aina edistä vapaata kilpailua ja tehokasta hinnanmuodostusta. Toisaalta keksijä voi kohtuudella odottaa saavansa jotain hyötyä keksintöönsä käyttämästä vaivasta ja julkistamisesta. Yleisesti kuitenkin korkea patentointiaktiivisuutta pidetään merkinä kehittyneestä tutkimuksesta, teollisuudesta ja koko yhteiskunnasta. Uusien teknologioiden ja teollisuudenalojen kohdalla voidaan pohtia, onko patentti oikea ja taloudellisesti paras vaihtoehto immateriaalioikeuksien suojaamiseksi.²⁸⁰

Patenttijärjestelmän tarkoituksena on lisätä innovatiivisuutta ja hyvinvointia, joka oikeuttaa määräaikaisesta monopoliasemasta mahdollisesti seuraavat haitat. Patenttietietokantoja voidaan myös käyttää tiedon lähteenä ja edesauttaa uusien keksintöjen leviämistä laajempaan käyttöön. Lääketeollisuutta pidetään yhtenä malliesimerkinä hyvästä patenttisuojan kohteesta. Uusien lääkkeiden kehittäminen vaatii useita vuosia ja suuria investointeja ja onnistuessaan tulokset olisivat helposti kilpailijoiden kopioitavissa. Pitääkö sama sitten paikkansa myös ohjelmistoteollisuudessa? Tietokoneoh-

²⁷⁷ Ks. esim. T 769/92.

²⁷⁸ Ks. esim. T 931/95.

²⁷⁹ Patenttikäsikirja 2008 Osa E 2.3.

²⁸⁰ Bakels 2002 s. 3–4.

jelmat ovat alunperin olleet vuosia ilman patenttisuojaa, eikä sillä ole näyttänyt olevan ainakaan selvästi havaittavia negatiivisia vaikutuksia alan kehitykselle. Useimmille tietokoneohjelman sisältäville keksinnöille ei nykyäänkään haeta patenttia esimerkiksi kustannussyiden tai vaihtoehtoisten suojamenetelmien takia. Yritykset saattavat käyttää patenteja pääasiassa juridisiin tarkoituksiin ja vasta toissijaisesti teknisen tiedon lähteenä. Tietokonesovelteisten keksintöjen innovaatioita edistävästä vaikutuksesta tai uuden tiedon leviämisestä patenttien kautta ei ole joissakin tutkimuksissa saatu pitävää näyttöä.²⁸¹ Toisaalta Euroopan komissio viittaa direktiiviehdotuksessaan tutkimukseen, jossa tietokoneohjelmiin liittyvien keksintöjen patentoitavuus on edistänyt toimialan kasvua ja antanut pienille ohjelmistoyrityksille uusia kilpailukeinoja²⁸². Kysymys tietokoneohjelmien patentoinnin hyödyllisyydestä näyttää olevan kiistanalainen ja tulokset ristiriitaisia.

5.6.2 Tietokoneohjelmien erityispiirteitä

Ohjelmistoteollisuus ei oikeastaan ole yksi yhtenäinen teollisuudenala, vaan pikemminkin monimuotoinen kokonaisuus yhden miehen yrityksistä monikansallisiin suuryrityksiin. Myös teollisuuden sisällä toimialat ja sovellusalueet voivat olla hyvin kaukana toisistaan. Erilaisiin yleistyksiin ohjelmistoteollisuudesta kannattaa suhtautua tietyllä varauksella. Muutamia ominaispiirteitä voidaan silti mainita, vaikka ne eivät koskisikaan kaikkia toimialan yrityksiä.

Inkrementaalinen kehitystapa on ohjelmistokehityksessä yleinen toimintatapa. Asteittaisilla parannuksilla korjataan ohjelmistossa olleita virheitä ja lisätään tai muutetaan toiminnallisuuksia. Patentin tuoma tehokas kielto-oikeus voi aiheuttaa tällaisessa toimintaympäristössä ongelmia. Perinteisesti innovaatioiden on ajateltu olevan peräkkäisiä, jotka etenevät tuotekehityksen, valmistuksen ja markkinoinnin kautta loppukäyttäjille. Pääomavaltaisilla teollisuudenaloilla tämä olettamus saattaa olla lähellä todellisuutta. Edistysaskeleet voivat tapahtua nykyään kuitenkin entistä enemmän erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja myös rinnakkaisesti. Yhteistyöstä saatuja ja ehkä julkaisemattomia tietoja yhdistelemällä voidaan päätyä uusiin keksintöihin. Immateriaalioikeuksien kokonaisuuden hallinta yritysten välisillä sopimuksilla voi silloin olla yksi mahdollinen ratkaisu. Kokonaisuutena rinnakkainen, usein tapahtuva ja ehkä suhteellisen pienin askelein tapahtuva kehitys ei välttämättä ole kovin lähellä perinteisiä teollisuudenaloja.²⁸³

Yhä useammalla yrityksellä on käytössään patenttistrategia osana liiketoimintaansa. Lisääntyneen aktiivisuuden seurauksena joillekin tekniikan alueille on syntynyt patenttitiheikköjä. Patentit voivat olla osin päällekkäisiä, joiden läpi yrityksen on raivattava tiensä voidakseen kaupallistaa uuden

²⁸¹ Bakels 2002 s. 18–19.

²⁸² Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta 2002 s. 5–6.

²⁸³ Vuorinen 2005 s. 320–322.

tuotteen. Patentointiaktiivisuus on yleensä suurinta nopeasti kehittyvillä aloilla, joilla toisaalta saattaa olla tyypillistä juuri kumulatiiviset innovaatiot. Yritykselle voi olla silloin käytännössä mahdollonta ylittää tiheikön muodostama estettä lisensoimalla, varsinkin jos omia vaihtokelpoisia patenteja ei ole. Lisääntynyt kiinnostus patenteihin näkyy erityisesti standardoinnin kohteena olevilla alueilla. Vaikutusmahdollisuus tulevaisuuden standardeihin voi johtaa myöhemmin teknologiseen etulyöntiasemaan ja vahvaan markkina-asemaan. Tiheikköjen vaikutus saattaa olla kokonaisuutena haitallinen uusille innovaatioille, jos aiheeseen liittyvien patenttien etsiminen ja hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa on työlästä odotettuun hyötyyn nähden.²⁸⁴

Avoimen lähdekoodin järjestöt ovat voimakkaasti vastustaneet tietokoneohjelmien patentointia tai ainakin sen laajentamista nykyisestä. Yhtenä perusteluna on käytetty liiketoimintamallin poikkeavuutta muihin teollisuudenaloihin nähden. Lähdekoodin julkistaminen voi pahimmillaan johtaa patenttikiistoihin loukkaukanteen muodossa. Jotkut yritykset pitävät lähdekoodin salassapitoa tästä syystä turvallisempana vaihtoehtona. Suuretkaan yritykset voivat vain harvoin sanoa varmuudella, ettei toteutettu tietokoneohjelma loukkaa varmuudella yhtäkään patenttia. Patentinhaltija voi myös tietoisesti odottaa loukkaukanteen kanssa, kunnes loukkaava tuote tai menetelmä on laajassa käytössä. Mahdollisen patentinloukkauksen riskin arviointi laajoissa tietokoneohjelmissa on erittäin haastavaa.²⁸⁵

5.6.3 Kansainvälinen kehitys

Euroopan patenttivirus ei toimi oikeudellisessa tyhjiössä. Kansainväliset sopimukset sekä kehitys merkittävässä kilpailevissa teollisuusmaissa aiheuttavat muutospaineita yhdenmukaistaa patentoitavuuskriteereitä. Patenttiviruson oikeuskäytäntö eroaa perustavanlaatuisesti Yhdysvalloissa omaksutusta linjasta siinä, että Euroopassa edellytetään lisäystä tekniikan tasoon. Japanin linja on melko samantapainen kuin Euroopassa. Yhdysvalloissa keksinnön on oltava joltakin tekniikan alueelta, mutta tekninen kontribuutio ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi tietokoneen tai ohjelmiston käyttäminen toteutukseen tekee keksinnöstä tekniikan alueelle kuuluvan. Ehkä oleellisin seuraus tästä on se, että erilaisten liiketoiminnan menetelmien patentoiminen laajamittaisesti tulee mahdolliseksi.²⁸⁶

Yhdysvalloissa liberaaliin patenttipolitiikkaan liittyy kiistatta myös ongelmia. Ehkä suurimpana ongelmana nähdään jo alunperin todennäköisesti mitättömien patenttien myöntäminen puutteellisen uutuuden ja keksinnöllisyyden takia. Patenttijärjestelmä on silloin epäonnistunut tunnetun tiedon tason selvittämisessä. Patenttien mitätöinti vaatii aloitteellisuutta, aikaa ja rahaa eikä edistä patentti-

²⁸⁴ Oesch – Pihlajamaa 2008 s. 333–335, Vuorinen 2005 s. 322–323.

²⁸⁵ Välimäki – Oksanen 2005 s. 352.

²⁸⁶ Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta 2002 s. 5.

järjestelmän alkuperäisiä tavoitteita. Jo patentinloukkaukanteen uhka voi vaikuttaa negatiivisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksiin. Kyseenalaiset patentit saattavat johtaa epänormaaleihin patentointistrategioihin. Patenttijärjestelmän voi silloin ajatella suosivan suuria yrityksiä, joilla on ylivoimaiset resurssit sopeutua tilanteeseen.²⁸⁷

On ehkä perusteltua olettaa, että merkittävimpien patenttijärjestelmien erot ajan myötä tulevat mieluummin kaventumaan kuin laajentumaan. Tähän suuntaan vaikuttavat esimerkiksi kilpailutekijät eri maiden välillä ja maailmanlaajuisesti toimivat yritykset. Yritysten intresseissä on erilaisten suo-
jaluotojen yhdenmukaisuus. Tietokonesovelteisten keksintöjen osalta eräs merkittävä kysymys Euroopassa ja Japanissa on voimassa oleva teknisen kontribuution vaatimus. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, luovutaanko vaatimuksesta Yhdysvaltojen esimerkkiä seuraten vai onko perustellumpaa säilyttää nykyinen käytäntö.

²⁸⁷ Alkio 2004 s. 7.

6 Lopuksi

Työn tarkoituksena oli selvittää valittujen oikeustapausten ja niitä koskevien lautakunnan perustelujen avulla Euroopan patenttiviraston oikeuskäytäntöä tietokonesovelteisten keksintöjen alalta. Koska aiheeseen liittyviä oikeustapauksia on paljon, selvitys ei voi olla täysin kattava. Realistinen tavoiteasetanta oli lautakunnan ratkaisujen semanttisella sisällöllä perusteltu yleiskuva Euroopan patenttiviraston ratkaisulinjasta ja ongelmakohtista.

Ongelmakohdat kytkeytyvät patenttivaatimusten teknisiin ja epäteknisten piirteisiin. Euroopan patenttisopimus ei suoranaisesti ota kantaa, miten tekniikan alueen ulkopuoliset piirteet vaikuttavat patentointiin. Artikloihin ja sovellussääntöihin nojautuen lautakunnan on oikeuskäytännössään määritellyt tulkintalinjan asian ratkaisemiseksi. Tiivistettynä tietokoneohjelmien patentointiin liittyvät ongelmat voidaan jakaa kahteen erilliseen kokonaisuuteen. Ensiksi keksinnöllä täytyy olla tekninen luonne, jotta patenttivaatimus ja koko keksintö ylittäisi Euroopan patenttisopimuksen artiklan 52 mukaisen keksintökynnyksen. Toiseksi patenttivaatimuksen on ylitettävä uutuuden ja keksinnöllisyyden asettamat esteet ennen patentin myöntämistä.

Keksinnön tekninen luonne arvioidaan kokonaisuutena, jossa teknisten ja epäteknisten piirteiden keskinäistä suhdetta tai painoarvoa ei ole tarpeellista selvittää. Epäteknisten piirteiden voidaan ajatella ainakin periaatteessa olevan vuorovaikutuksessa teknisten piirteiden kanssa. Lisäksi erottelu olisi käytännössä hankalaa. Periaatteessa on selvää, että täysin abstraktit asiat ovat patenttisuojan ulkopuolella ja teknisen luonteen vaatimus on perusteltu. Termille tekninen luonne ei ole tarkkaa sisältöä eikä se luultavasti ole mahdollistakaan keksintöjen diversiteetin takia. Lautakunnan oikeuskäytännössä on nähtävissä erilaisia esimerkkejä siitä, miten keksinnön tekninen luonne voi ilmetä. Tärkeimmät muutokset ovat kontribuutiovaatimuksen ja artiklan 52 erottaminen toisistaan. Tavanomaisten teknisten keinojen käyttäminen on silloin tavallisesti riittävä osoitus teknisestä luonteesta. Ohjelmatuotevaatimusten hyväksyminen on niin ikään merkkipaalu tietokonesovelteisten keksintöjen patentoimisessa. Myös tietokoneohjelmalla voi olla tekninen luonne.

Lautakunta on edellyttänyt keksinnöllisyydeltä teknistä kontribuutiota tunnettuun tekniikan tasoon. Jos patenttihakemuksessa esitetty ongelma ei vastaa täysin todellisuutta, patenttivirasto selvittää todellisen ratkaistavan objektiivisen teknisen ongelman. Ainoastaan ongelmaan ratkaisuun osallistuvat tekniset piirteet voivat tukea patenttivaatimuksen keksinnöllisyyttä. Epätekniset piirteet jätetään silloin käytännössä huomiotta.

Liiketoimintamenetelmät ovat tietokonesovelteisten keksintöjen ehkä kiistanalaisin ja tulkinnanvaraisin osa-alue. Patenttiviraston noudattama kontribuutiovaatimus näyttäisi estävän liiketoiminnassa käytettävien uusien menetelmien patentoinnin, ellei toteutus sisällä myös teknisesti uusia ja keksinnöllisiä ominaispiirteitä. Tosin lautakunnan uudemmissa ratkaisuissa voi olla havaittavissa tiettyä suvaitsevaisuutta liiketoimintakeksintöjä kohtaan.

Euroopan patenttisopimuksen tarjoama täsmällinen oikeudellinen perusta oikeuskäytännölle on ohut. Osaltaan tämä on ollut syynä tietokoneohjelmien patentointiin liittyvään oikeusepävarmuuteen ja epätietoisuuteen yleensä. Varmasti voidaan sanoa, että patenttiviraston ratkaisulinjaan ja oikeuskäytäntöön kohdistuu nyt ja jatkossa muutospainetta. Syinä voidaan mainita ainakin kilpailulliset tekijät valtioiden välillä ja tarve selkeyttää vallitsevaa osin epätyytyttävää tilannetta lainsäädännön kautta. Muutoksia olisi kuitenkin hyvä arvioida myös oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta. Patenttijärjestelmän perimmäinen tarkoitus tulisi aina olla yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin edistäminen, josta ei ole syytä irtaantua.

Liite 1: Käytetyt termit²⁸⁸

alan ammattimies	a person skilled in the art
epätekninen piirre	non-technical feature
keksinnöllisyys	inventive step
laitteisto	hardware
lautakunta	Boards of Appeal of the EPO
liiketoimintamenetelmä	method for doing business
ohjelmatuote	computer program product
ohjelmisto	software
patenttisopimuksen sovellussäännöt	implementing regulations
patenttivaatimus	(patent) claim
patenttivaatimusluokka	claim category
piirre	feature
tekninen harkinta	technical consideration
tekninen lisäteho	further technical effect
tekninen luonne	technical character
tekninen piirre	technical feature
tekninen teho	technical effect
teollisesti hyödynnettävä	susceptible of industrial application
tietokonesovelteinen keksintö	computer-implemented invention
tietorakenne tietovälineellä	record on a carrier
tietoväline (esim. CD-ROM)	carrier
tunnettu tekniikan taso	prior art, state of the art
tutkimusjaosto	examination division
tutkimusohjeet	examination guidelines
uutuus	novelty
väitejaosto	opposition division

²⁸⁸ Suomenkieliset termit lähteistä Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta 2002, Jaakohuhta 1996 ja Oesch – Pihlajamaa 2008.

Liite 2: Patenttivistaston oikeuskäytäntö

Case Law 2006	Otsikko	Liittyy työn aiheeseen	Käsitelty	Kommentti
A. Patentable inventions				
1. Technical nature of an invention				
1.1. Computer-implemented inventions				
T 208/84	Image Processing	Kyllä	Kyllä	
T 26/86	X-ray Apparatus	Kyllä	Kyllä	
T 209/91	Method of increasing the productivity of reversing plate mills	Kyllä	Ei	
T 6/83	Data processor network	Kyllä	Kyllä	
T 158/88	Display of characters	Kyllä	Kyllä	
T 769/92	General-purpose management system	Kyllä	Kyllä	
T 59/93	Method for interactive rotation of displayed graphic objects	Kyllä	Ei	
T 953/94	A method of functional analysis	Kyllä	Ei	
T 1173/97	Computer program product	Kyllä	Kyllä	
T 935/97	Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information	Kyllä	Ei	
T 513/98	Centralized mail use database	Kyllä	Ei	
T 49/99	Information model based on a physical system	Kyllä	Ei	
T 125/01	Autoradio	Kyllä	Ei	
T 1177/97	Translating natural languages	Kyllä	Ei	
T 52/85	Method of generating a list of expressions semantically related to an input linguistic expression	Kyllä	Ei	
T 258/03	Auction method	Kyllä	Kyllä	
T 424/03	Clipboard formats	Kyllä	Kyllä	
1.2. Word-processing				
T 115/85	-	Kyllä	Ei	
T 22/85	Document Abstracting	Kyllä	Kyllä	
T 38/86	-	Kyllä	Ei	virt. T 121/85
T 121/85	Spell checker	Kyllä	Kyllä	vahvisti ratkaisun T 38/86
T 95/86	Method for assisting an operator of an interactive text processing system in entering instructional data which define a desired rearrangement of fields in a stored file of spatially related data	Kyllä	Ei	
T 110/90	Methodology for transforming a first editable document form prepared with a batch text processing system to a second editable document form usable by an interactive or batch text processing system	Kyllä	Ei	virt. T 71/91
T 71/91	Document distribution network	Kyllä	Kyllä	
T 236/91	Menu-based natural language understanding system	Kyllä	Ei	
1.3. Presentations of information				
T 163/85	Colour television signal	Kyllä	Ei	virt. T 1194/97
T 603/89	-	Ei		
T 833/91	Development of user interfaces	Kyllä	Kyllä	
T 77/92	Measuring tape for directly determining physical treatment and physiological values	Ei		
T 362/90	Schaltanzeige für eine Gangschaltung	Ei		
T 887/92	On-line help facility	Kyllä	Kyllä	
T 599/93	Displaying several images on one screen	Kyllä	Ei	
T 1194/97	Data structure product	Kyllä	Kyllä	
T 643/00	Image processing apparatus and method therefor	Kyllä	Ei	
T 553/02	Method for treating plastic dishware and kitchenware surfaces with detergent compositions containing bleach	Ei		
T 659/04	Record medium storing a signal	Kyllä	Ei	
1.4. Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business				
1.4.1 Methods for doing business				
T 931/95	Pension benefits system	Kyllä	Kyllä	
T 854/90	-	Kyllä	Ei	
T 636/88	Method of material distribution and apparatus for use in the method	Ei		
T 769/92	General-purpose management system	Kyllä	Kyllä	
T 1002/92	Queue sequence for serving customers	Kyllä	Ei	
T 27/97	Procédé et contrôleur pour cryptographier un message selon un algorithme à clé publique	Kyllä	Ei	
T 767/99	A system for processing mail	Kyllä	Ei	
T 388/04	A method for responding to mail returned to a sender as undeliverable	Kyllä	Ei	

1.4.2 Methods for performing mental acts				
T 51/84	-	Ei		
T 204/93	Software source code components	Kyllä	Kyllä	
T 453/91	Method for physical VLSI-chip design	Kyllä	Ei	
T 914/02	Method for determining nuclear core loading arrangement	Ei		
T 125/04	Comparative visual assessment method & system	Kyllä	Ei	
T 244/00	Remote-control apparatus for electronics apparatus	Kyllä	Ei	
T 49/04	Text processor	Kyllä	Ei	
T 643/00	Image processing apparatus and method therefor	Kyllä	Ei	
B. Exceptions to patentability		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
C. Novelty		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
D. Inventive step				
1. Introduction		Ei		
2. Problem and solution approach				
T 1/80	-	Ei		
T 20/81	-	Ei		
T 24/81	-	Ei		
T 248/85	Radiation processing of polymeric products	Ei		
T 564/89	Photosensitive polymer composition	Ei		
T 645/92	Process for the preparation of lactones	Ei		
T 795/93	Neues Versteifungsmaterial mit Schmelzklebereigenschaften	Ei		
T 730/96	Heterocyclic-alkylene quinoxalinyloxypropanoate herbicides	Ei		
T 631/00	Non-aqueous battery	Ei		
T 967/97	Datenträger und Schreib-/Lesegerät für einen solchen Datenträger	Kyllä	Ei	
T 558/00	Image forming method	Ei		
T 970/00	Acousto-optic deflector device	Ei		
T 172/03	Order management system	Kyllä	Kyllä	
T 323/03	Deep conversions combining the demetallization and the conversion of crudes, residues or heavy oils into light liquids with pure or impure oxygenated compounds	Ei		
T 465/92	Al-Mg-Si extrusion alloy and method	Ei		
3. Closest prior art		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
4. Technical problem				
4.1. Determination of the technical problem				
T 26/81	-	Ei		
T 268/89	-	Ei		
T 1329/04	Growth differentiation factor-9	Ei		
T 931/95	Pension benefits system	Kyllä	Kyllä	
4.2. Alleged advantages		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
4.3. Formulation of the technical problem		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
4.4. Reformulation of the technical problem		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
4.5. Alternative solution to a known problem		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
5. "Could-would approach" and ex post facto analysis		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
6. Expectation of success, especially in the field of genetic engineering and biotechnology		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
7. Skilled person		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8. Assessment of inventive step				
8.1. Treatment of technical and non-technical features				
8.1.1 Technical character of the invention				
T 931/95	Pension benefits system	Kyllä	Kyllä	
T 935/97	Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information	Kyllä	Ei	
T 1173/97	Computer program product	Kyllä	Kyllä	
T 641/00	Two identities	Kyllä	Kyllä	
T 914/02	Method for determining nuclear core loading arrangement	Ei		
T 424/03	Clipboard formats	Kyllä	Kyllä	
T 258/03	Auction method	Kyllä	Kyllä	
T 388/04	A method for responding to mail returned to a sender as undeliverable	Kyllä	Ei	
8.1.2 Problem and solution approach				
T 531/03	Discount certificate	Kyllä	Kyllä	
T 619/02	Odour evaluation method	Ei		
T 1121/02	A fencing element	Ei		
T 172/03	Order management system	Kyllä	Kyllä	
8.1.3 Identifying technical features				
T 931/95	Pension benefits system	Kyllä	Kyllä	
T 641/00	Two identities	Kyllä	Kyllä	
T 158/97	Dual system using three electrodes to treat fluid	Ei		
T 27/97	Procédé et contrôleur pour cryptographier un message selon	Kyllä	Ei	

	un algorithme à clé publique			
T 1001/02	Heizvorrichtung	Ei		
T 531/03	Discount certificate	Kyllä	Kyllä	
T 619/02	Odour evaluation method	Ei		
8.1.4 Assessment of technical effect				
T 258/97	Image communication apparatus	Kyllä	Ei	
T 27/97	Procédé et contrôleur pour cryptographier un message selon un algorithme à clé publique	Kyllä	Ei	
T 643/00	Image processing apparatus and method therefor	Kyllä	Ei	
T 1121/02	A fencing element	Ei		
T 258/03	Auction method	Kyllä	Kyllä	
8.1.5 Formulation of the technical problem				
T 641/00	Two identities	Kyllä	Kyllä	
T 1177/97	Translating natural languages	Kyllä	Ei	
T 244/00	Remote-control apparatus for electronics apparatus	Kyllä	Ei	
T 951/02	Unterhaltungsspielgerät	Ei		
T 318/03	Verfahren zur Zuweisung von optimalen Betriebsparametern	Kyllä	Ei	
8.2. Combination invention		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.3. Technical disclosure in a prior art document		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.4. Features not contributing to the solution of the problem		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.5. Foreseeable disadvantageous or technically non-functional modifications		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.6. Substitution of materials - analogous use		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.7. Combination of documents		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.8. Chemical inventions		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.9. Equivalents		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.10. Problem inventions		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.11. New use of a known measure		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.12. Obvious new use		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.13. Need to improve properties		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.14. Disclaimer		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.15. Optimisation of parameters		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.16. Small improvement in commercially used process		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.17. Evidence of inventive step in the field of medicine		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.18. Analogy process - envisageable product		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja
8.19. Examples on the denial of inventive step		Ei		ei aiheeseen liittyviä ratkaisuja