

Patentinloukkaukset ja patenttioikeudenkäynnit:  
- Perusteita ja käytännön näkökulmia

Tom Groop  
16.3.2022

---

# Sisältö

---

- I Johdanto
- II Patenttiriitojen perusteita
- III Käytännön näkökulmia

---

---

# Johdanto

---

# Patenttien merkityksestä

---

- Patenttien merkitys on kasvussa
  - Tutkimus- ja tuotekehitystyön suojaaminen
  - Kilpailukyvyn edistäminen
  - Toimintavapauden turvaaminen
  - Lisensointiliiketoiminta
  - Strategiset ja viestinnälliset syyt

---

# Patenttiriitojen ytimessä kiello-oikeus

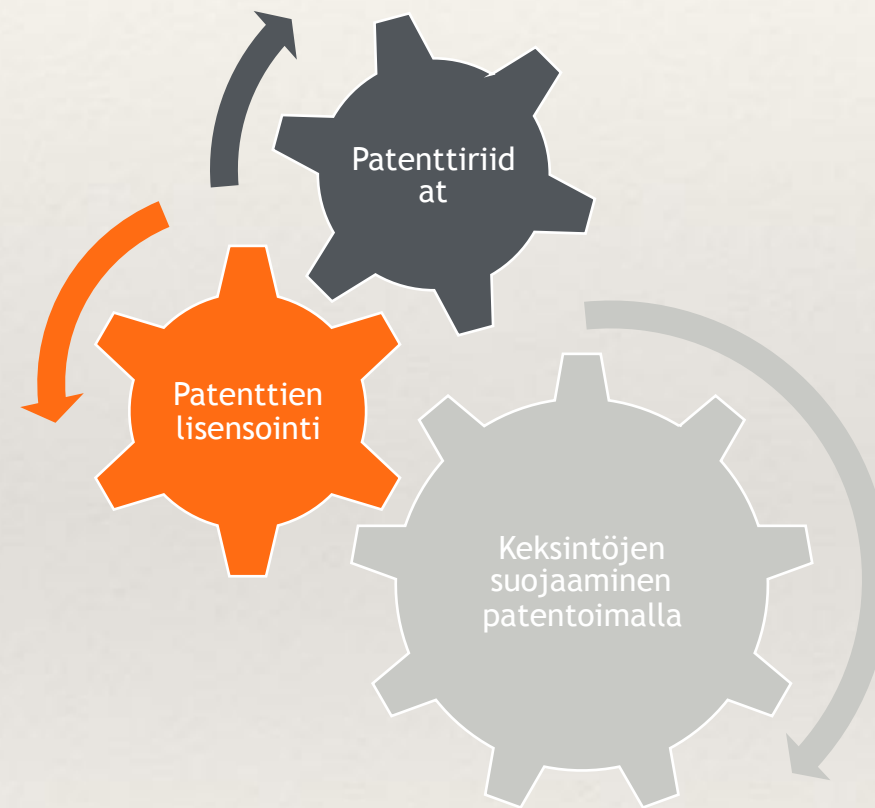
---

Patenttien merkityksen ytimessä on patentin luonne kiello-oikeutena (PatL 3 §)

- ”Patentilla saavutettu yksinoikeus sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin patentinhaltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväksi keksintöä...
- ”Patentoidun keksinnön hyödyntämiseen tarvitaan patentinhaltijan lupa (ts. käyttöoikeus/lisenssi) ja muutoin

Patentoidun keksinnön hyödyntäminen ilman patentinhaltijan lupaa on kielletty

# Suojaus - Licensiointi - Litigaatio



---

# Patenttiriitojen syitä

---

- Patenttiriitojen syitä
  - Ei lupaa hyödyntää
  - Ei halua lisensoida
  - Erimielisyys patentin suojapiiristä
  - Erimielisyys patentin pätevyydestä
- Patenttiriidat ovat väline strategian ja käytännön liiketoiminnan tukemisessa



---

# Patenttioikeudenkäyntisuuntauksista

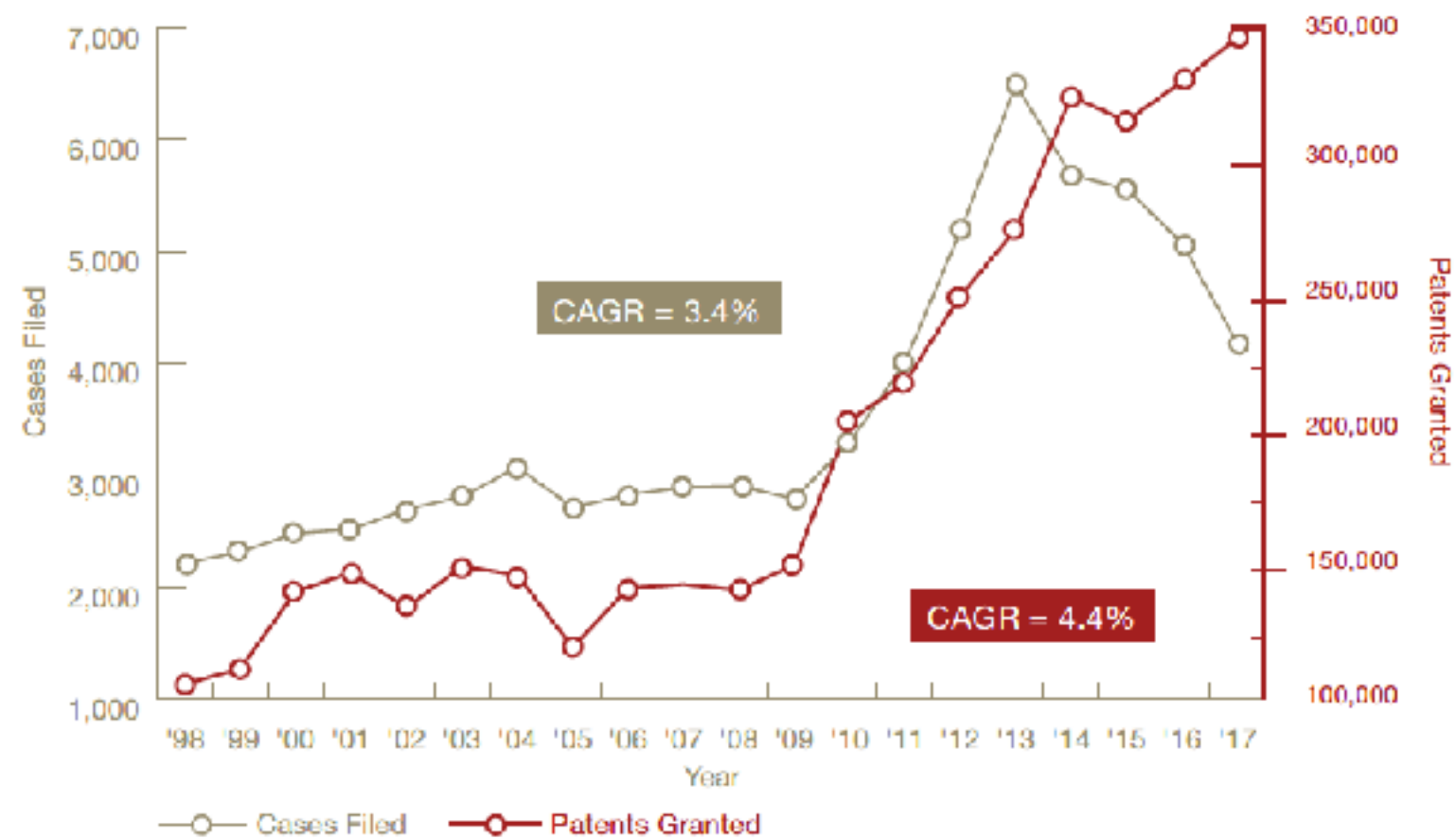
---

- Patenttiriitojen määrä on maailmanlaajuisesti merkittävässä kasvussa
  - Globaalit suojaus-, lisensointi- ja täytäntöönpanostrategiat
- Suuntauksena erikoistuneet patenttituomioistuimet
  - Mm. Suomi (markkinaoikeus), Sveitsi, Venäjä, Kiina, Ruotsi
  - UPC
- NPE:illä (Non-Practising Entities) kasvava rooli maailmanlaajuisesti



## Patent case filings and grants

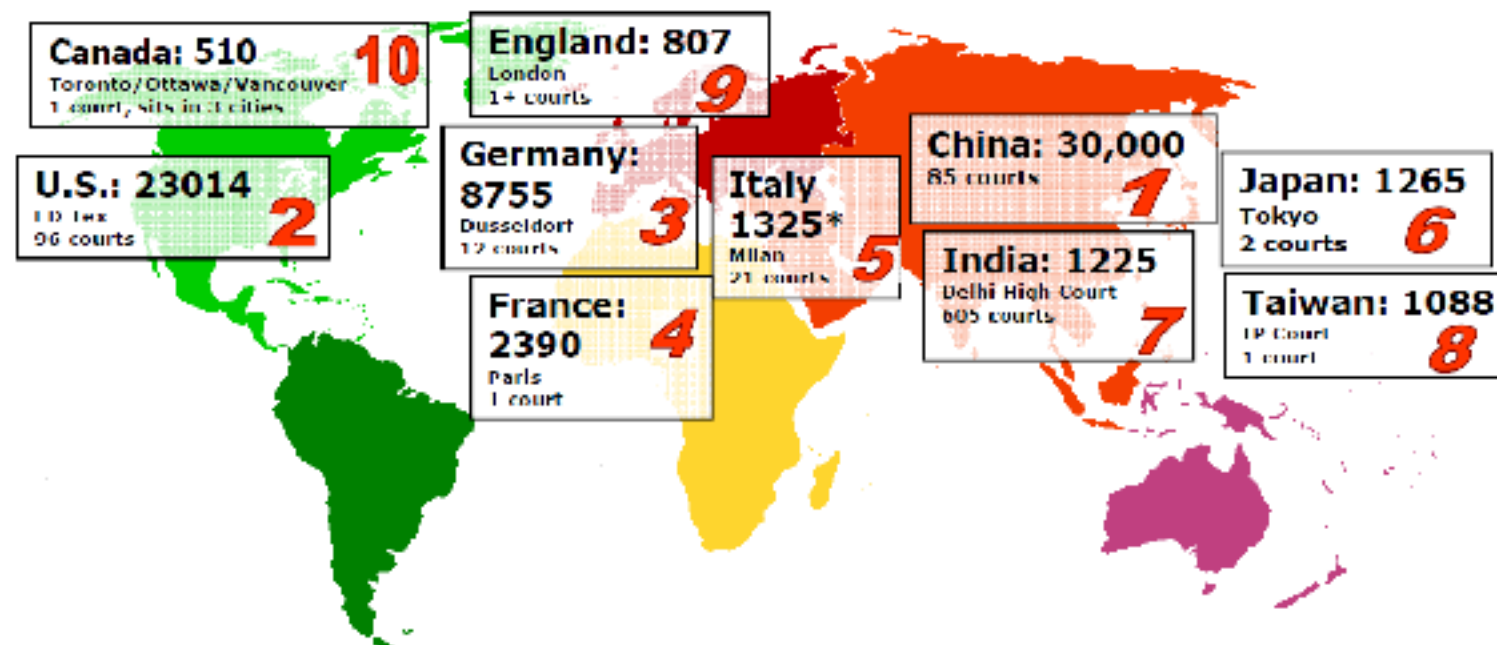
Fig 1



Years are based on September year-end.

Sources: Performance & Accountability Report (USPTO) and Judicial Facts and Figures (US Courts)

## Top 10 Most Active Countries Number of Patent Suits (2010-2012)



# Patenttiriitojen perusteita

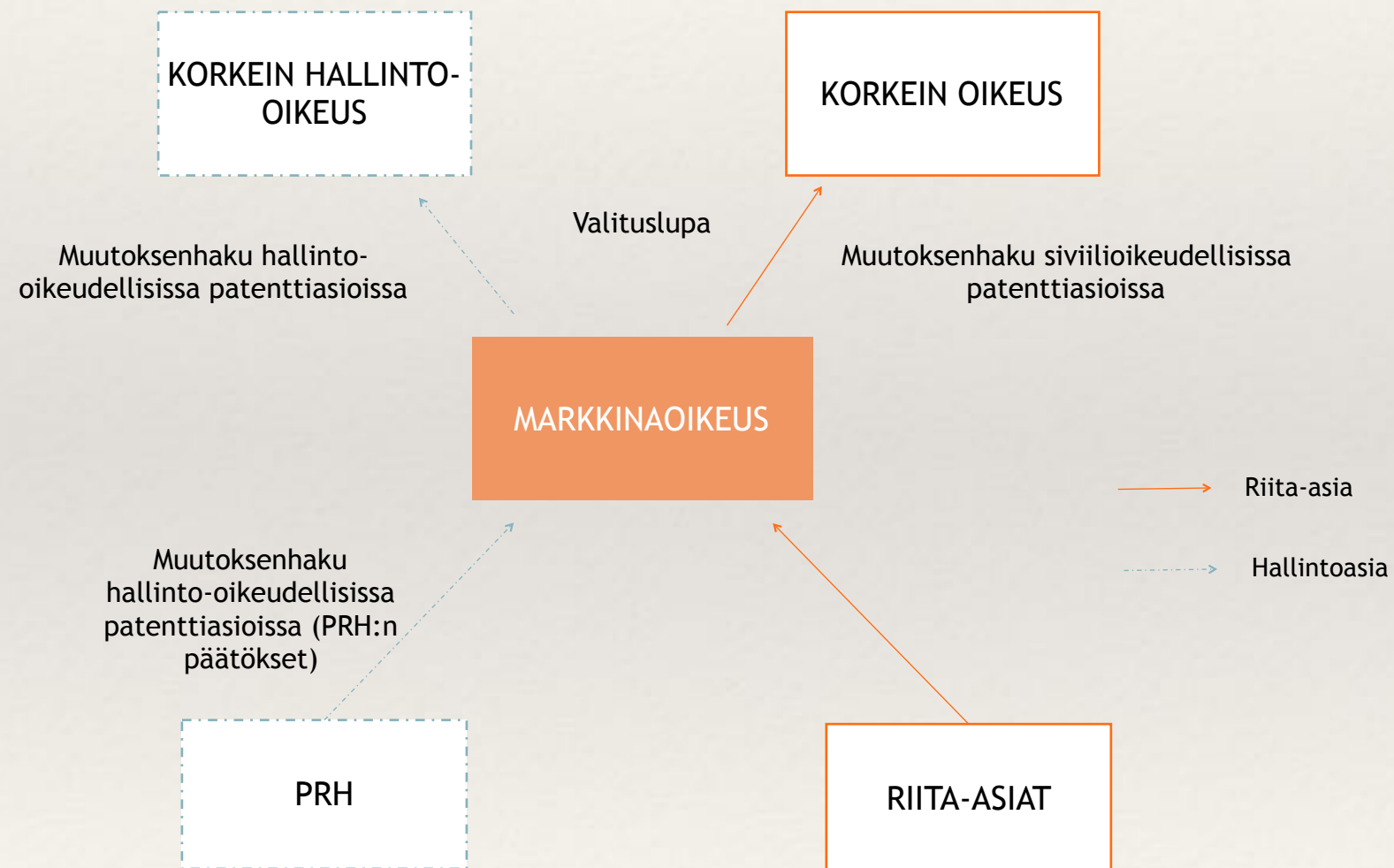
---

# Patenttioikeudenkäynnit Suomessa

---

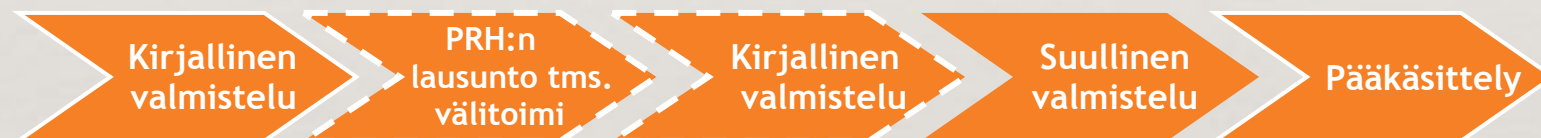
- Markkinaoikeus ensimmäisen asteen tuomioistuin patentteja koskevissa riita-asioissa 1.9.2013 lähtien
  - Ennen 1.9.2013 vireille tulleissa jutuissa Helsingin käräjäoikeus
- Markkinaoikeuden kokoonpano patenttiriidoissa (pääsääntö)
  - 3 lainoppinutta tuomaria
  - 1 markkinaoikeusinsinööri
  - (+ lainoppinut jäsen, markkinaoikeusinsinööri tai enintään kaksi asiantuntijajäsentä)
- Muutoksenhaku riita-asioissa korkeimpaan oikeuteen valitusluvalla
  - Valitusluvan edellytykset: Prejudikaattiperuste, purkuperuste tai muu painava syy
  - Korkeimman oikeuden jäsenet lainoppineita (ei markkinaoikeusinsinööriin tai käräjäoikeuden teknisiin asiantuntijoihin verrattavia teknisiä jäseniä)

## 1.9.2013 JÄLKEEN VIREILLE TULLEIDEN PATENTTIASIOIDEN KÄSITTELY TUOMIOISTUIMISSA



# Oikeudenkäyntiprosessi patenttiasioissa

- Keskitetty ja välitön prosessi
  - Kirjallinen valmistelu sekä mahdollinen prosessikuuleminen
  - Suullinen valmistelu
  - Mahdollinen lausunto PRH:lta sekä muut mahdolliset välitoimet (esimerkiksi katselmus tai asiantuntijalausunto)
  - Suullinen, keskitetty pääkäsittely





---

# Kannetyypit

---

- Kannetyypit
  - Kieltokanne
  - Turvaamistoimet
  - Vahvistuskanteet
    - Positiivinen vahvistuskanne
    - Negatiivinen vahvistuskanne
  - Korvauskanne
  - Mitättömyyskanne
  - ("Loukkaukskanne" = kielto-/vahvistuskanne)
- Kannetyypin valinta riippuu muun muassa kantajan asemasta (patentinhaltija vai ei) ja tavoitteista

---

# Kieltokanne

---

- Kieltokanteella pyydetään tuomioistuinta kieltämään patentin suojapiiriin kuuluvien tekojen jatkaminen tai toistaminen
  - Lopullinen kielto vs. väliaikainen kielto
- Patenttilain 57 § 1 momentti:

*”Jos joku loukkaa patentin tuottamaa yksinoikeutta (patentinloukkaus), tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.”*



---

# Turvaamistoimi

---

- Yleinen turvaamistoimi (oikeudenkäymiskaaren 7 luku 3 §)
- Tavoitteena turvata väliaikaisesti, ennen lopullisen tuomion antamista, turvaamistoimen hakijan väittämää oikeutta
- Tuomioistuin voi sakon uhallla esimerkiksi kieltää tekemästä, määrätä tekemään tai oikeuttaa tekemään jotain (esim. kieltää valmistus, markkinointi, myynti, maahantuonti, käyttö)
- Ennen pääasiakannetta tai oikeudenkäynnin kuluessa
- Edellytykset (summaarinen arviointi):
  - 1) Vaade-edellytys
  - 2) Vaaraedellytys
  - 3) Intressipunninta
- Jos turvaamistoimi myönnetään, pääasiakanne laitettava vireille kuukauden kuluessa
- Hakijavakuus
- Korvausvastuu

HUOM. Myös laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa.

---

# Vahvistuskanteet

---

- Vahvistuskanteella selvitetään, nauttiiko patentinhaltija patentin perusteella suojaa vastapuolta vastaan.
- Patenttilain 63 §:  
*”Patentinhaltija tai se, jolla käyttö- tai pakkoluvan perusteella on oikeus käyttää hyväksi keksintöä, voi ajaa vahvistuskannetta siitä, nauttiiko hän patentin perusteella suojaa toista vastaan, jos asiassa ilmenee epäselvyyttä ja siitä aiheutuu hänelle haittaa.*  
*Joka harjoittaa tai aikoo harjoittaa teollista toimintaa, voi samoilla ehdoilla ajaa patentinhaltijaa vastaan vahvistuskannetta siitä, onko patentin johdosta este olemassa sanotulle toiminnalle.”*
- Positiivinen vahvistuskanne = toiminta kuuluu patentin suojapiiriin  
= ”patentinhaltijan vahvistuskanne”
- Negatiivinen vahvistuskanne = toiminta ei kuulu patentin suojapiiriin  
= ”patentinhaltijan vastapuolen vahvistuskanne”

---

# Korvauskanne

---

- Korvauksen lähtökohta tuottamuksellisessa tai tahallisessa loukkauksessa (PatL 58 §):
  - 1) Kohtuullinen korvaus keksinnön hyväksikäyttämisestä; sekä
  - 2) Korvaus muusta vahingosta
- Jos tuottamus on vain lievää, voidaan korvausta sovitella.
- Jos ei tahallista tai tuottamuksellista, loukkaaja on velvollinen suorittamaan korvausta keksinnön hyväksikäyttämisestä vain siinä määrin kuin se katsotaan kohtuulliseksi.
- Korvausta vahingosta voidaan vaatia ainoastaan viiden viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireille panoa.

---

# Mitättömyyskanne

---

- Patentinhaltijan vastapuolen keskeinen puolustuskeino
- Patenttilain 52 §:n mukaiset mitätöintiperusteet
  - Patentti myönnetty väärin perustein (PatL 1 § ja 2 §)
  - Keksintöä ei ole niin selvästi esitetty, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä
  - Patentti käsittää patenttilain vastaisesti sellaista mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä
  - Patenttisuojaa on laajennettu sen jälkeen, kun PatL 19.1 § tarkoitettu ilmoitus on annettu
- HUOM. Patentinhaltijalla on mahdollisuus rajoittaa patenttia myös mitättömyyskanteen käsittelyn aikana (PatL 52 §)

---

# Muut kannetyypit

---

- Parempi oikeus keksintöön
- Ennakkokäyttöoikeus
- Pakkolupa

# Käytännön näkökohtia



---

# Loukkausearviointin perusteet

---

- Patenttiriitojen ytimessä usein (mahdollinen) patentinloukkaus
- Milloin on kysymys patentinloukkauksesta ja ketä vastaan kanne patentinloukkauksesta voidaan nostaa?
  - 1) Patentinhaltijan yksinoikeuden sisältö (PatL 3 §)
    - Välitön patenttisuoja
    - Välillinen tuotesuoja
    - Välillinen patenttisuoja
  - 2) Patentin suoja-ala (PatL 39 §)



---

# Patenttilain 3 §:

---

*”Patentilla saavutettu yksinoikeus sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin patentinhaltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväksi keksintöä:*

- 1) valmistamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai käyttämällä patentoitua tuotetta tahi tuomalla maahan tai pitämällä hallussaan tällaista tuotetta edellä sanottua tarkoitusta varten;*
- 2) käyttämällä patentoitua menetelmää tahi, jos hän tietää tai jos olosuhteiden perusteella on ilmeistä, ettei menetelmää saa käyttää ilman patentinhaltijan lupaa, tarjoamalla tällaista menetelmää käytettäväksi tässä maassa; eikä*
- 3) tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai käyttämällä patentilla suojatulla menetelmällä valmistettua tuotetta tahi tuomalla maahan tai pitämällä hallussaan tällaista tuotetta edellä sanottua tarkoitusta varten.*

*Yksinoikeus sisältää myös sen, ettei muu kuin patentinhaltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväksi keksintöä tarjoamalla tai toimittamalla jollekin, jolla ei ole oikeutta keksinnön hyväksikäyttöön, sellaista välinettä keksinnön käyttämiseksi tässä maassa, joka liittyy johonkin olennaiseen keksinnössä, jos se, joka tarjoaa tai toimittaa välineen, tietää tai olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että väline soveltuu ja on tarkoitettu keksinnön käyttämiseen. Jos väline on yleisesti kaupan oleva tavara, sovelletaan mitä edellä on säädetty vain, jos se, joka tarjoaa tai toimittaa välineen, pyrkii vaikuttamaan vastaanottajaan, jotta tämä ryhtyisi 1 momentissa tarkoitettuun tekoon. Sovellettaessa tämän momentin säännöksiä ei keksinnön hyväksikäyttöön oikeutettuna pidetä sitä, joka käyttää keksintöä hyväksi 3 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa tarkoitettulla tavalla.*

*Yksinoikeus ei käsitä:*

- 1) hyväksikäyttöä, joka ei tapahdu ammattimaisesti;*
- 2) sellaisen patentilla suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka Euroopan talousalueella on saatettu vaihdantaan patentinhaltijan toimesta tai tämän suostumuksella;*
- 3) keksinnön käyttöä kokeissa, jotka koskevat itse keksintöä;*
- 4) lääkevalmisteiden myyntilupahakemusta varten tarvittavia tutkimuksia, kokeita tai käytännön vaatimuksista aiheutuvia toimia, jotka koskevat kyseiseen lääkevalmisteseen kohdistuvaa keksintöä; eikä*
- 5) lääkeaineen valmistusta apteekissa lääkärin määräyksen mukaisesti yksittäistapauksissa tai toimenpiteitä täten valmistetuilla lääkeaineilla.”*

# Välitön ja välillinen suoja (PatL 3 §)

## Patentoitu tuote

- Patentilla suojatun tuotteen valmistaminen, tarjoaminen, saattaminen vaihdantaan tai käyttäminen ja maahantuonti tai pitäminen hallussa edellä sanottua tarkoitusta varten.

## Patentoitu menetelmä

- Patentilla suojatun menetelmän käyttö tai, jos tietää tai jos olosuhteiden perusteella on ilmeistä, ettei menetelmää saa käyttää ilman patentinhaltijan lupaa, menetelmän tarjoaminen käytettäväksi tässä maassa

## Patentilla suojatulla menetelmällä valmistettu tuote

- Patentilla suojatulla menetelmällä valmistetun tuotteen tarjoaminen, saattaminen vaihdantaan tai käyttäminen tai maahantuonti tai pitäminen hallussa edellä sanottua tarkoitusta varten

## Väline keksinnön käyttämiseksi

- Sellaisen välineen keksinnön käyttämiseksi tässä maassa, joka liittyy johonkin olennaiseen keksinnöissä, tarjoaminen tai toimittaminen jollekin, jolla ei ole oikeutta keksinnön hyväksikäyttöön, jos se, joka tarjoaa tai toimittaa välineen, tietää tai olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että väline soveltuu ja on tarkoitettu keksinnön käyttämiseen.

---

# Patentin suoja-ala

---

- Patenttilain 39 §:

*”Patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten käsittämiseksi voidaan selitystä käyttää apuna.”*

- Loukkasarvioinnissa verrataan loukkaavan ratkaisun piirteitä patenttivaatimuksen piirteisiin
  - Kirjaimellinen tulkinta
  - Ekvivalenssiin perustuva tulkinta

---

# Loukkaustyypit

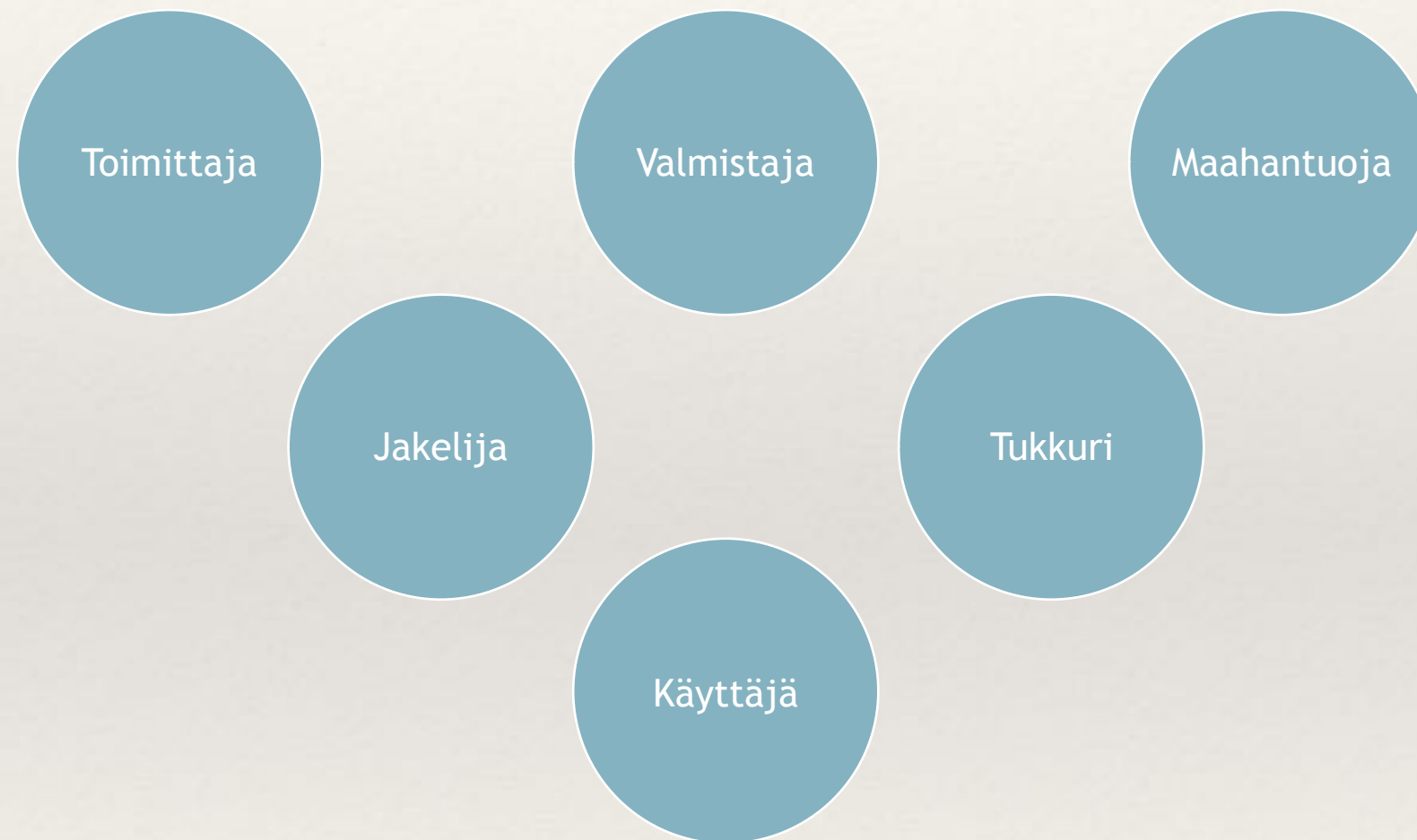
---

- Välitön patentinloukkaus (PatL 3.1 §)
- Välillinen patentinloukkaus (PatL 3.2 §)

---

# Esimerkkejä mahdollisista loukkaajista

---



---

# Loukkauskanne

---

- ”Loukkauskanne” sisältää tavallisesti vahvistus- ja kieltovaatimukset
  - Vahvistetaan, että kyseessä loukkaus
  - Kielletään loukkauksen jatkaminen tai toistaminen
- Korvaus- ja vahvistuskanteet voidaan laittaa vireille loukkauskanteen yhteydessä tai erikseen
- Kieltoa voidaan hakea myös turvaamistoimena



---

# Patentinloukkauksen seuraukset

---

- Kielto / hävittäminen / muuttaminen
- Vahingonkorvaukset
- Korvaus oikeudenkäyntikuluista



---

# Patenttiriitaan valmistautuminen (1/5): Patentinhaltijan toimintavaihtoehtoja

---

## Loukkausanalyysi

- Mikä on patentin suojapiiri?
- Mitkä ovat loukkaavan esineen/metodin piirteet?
- Kuka/ketkä loukkaavat? (välitön ja välillinen loukkaus)

## Varoituskirje

Varoituskirjeen lähettäminen loukkaajalle  
Keskusteluyhteyden avaaminen mahdollisille lisenssi-/sovitoneuvotteluille

## Turvaamistoimi

- Onko kiellon tai muun turvaavan toimenpiteen saaminen ennen pääasian ratkaisua mahdollista?
- Mahdollisuus ex parte -turvaamistoimeen?

## Positiivinen vahvistuskanne

- Voidaanko positiivisella vahvistuskanteella saavuttaa haluttu lopputulos?

## Kieltokanne ja korvaukset

- Kieltotuomion hakeminen
- Haetaanko yhdessä vahvistus- ja/tai korvauskanteen kanssa?

---

# Patenttiriitaan valmistautuminen (2/5):

## Patentinhaltijan vastapuolen toimintavaihtoehtoja

---

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojapiiri                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mikä on patentin todellinen suojapiiri?</li><li>• Onko patentti kierrettävissä?</li></ul>                                                                        |
| Negatiivinen vahvistuskanne | Vahvistetaan tuomiolla, että ratkaisu ei kuulu patentin suojapiiriin                                                                                                                                     |
| Loukkauksen kiistäminen     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Loukkaavaksi väitetty toiminta ei ole patentinhaltijan yksinoikeuksien piirissä</li><li>• Loukkaavaksi väitetty ratkaisu ei ole patentin suojapiirissä</li></ul> |
| Mitättömyyskanne            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Patenttia ei olisi tullut myöntää (esim. puuttuva uutuus, keksinnöllisyys, riittämätön selitys tai lisätty asia)</li></ul>                                       |
| Muut kanteet                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ennakkokäyttöoikeus</li><li>• Parempi oikeus keksintöön</li><li>• Pakkolisenssi</li></ul>                                                                        |

---

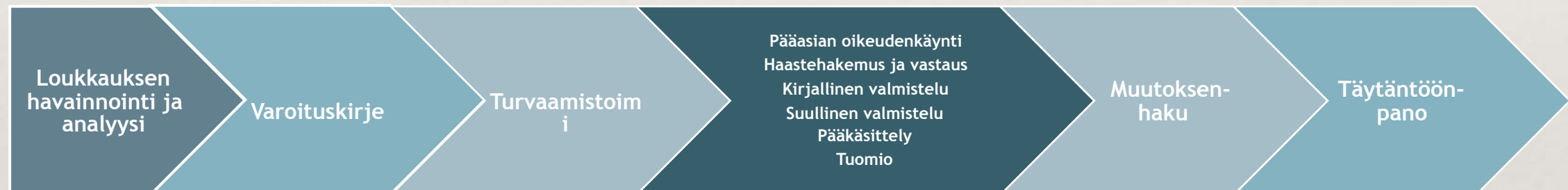
# Patenttiriitaan valmistautuminen (3/5)

---

- Patentin vahvuuden arviointi/mitättömyysriski/loukkusriski
- Näyttökysymykset
  - Yleiset todistustaakkaa koskevat periaatteet
  - Menetelmäpatentteja koskevat erityissäännökset (PatL 57 a § ja TRIPS 34 artikla)
  - Erilaiset todistuskeinot (mm. editio ja katselmus)
- Sovintomahdollisuudet ennen oikeudenkäyntiä ja sen aikana

# Patenttiriitaan valmistautuminen (4/5)

- Aika ja prosessin eteneminen
- Kustannusten ja muun haitan arviointi



---

# Patenttiriitaan valmistautuminen (5/5)

---

- Henkilöresurssit ja litigaatiotiimin kokoaminen
  - Yrityksen sisäiset resurssit
  - Ulkopuoliset asiamiehet ja asiantuntijat
  - Esimerkki litigaatiotiimistä
    - Asianajaja
    - Patenttiasiamies (external)
    - Patentti-insinööri (internal)
    - Keksijä (mitättömyyskanne)
    - Ulkopuoliset tekniset asiantuntijat

---

# Uusia tuulia

---

- ❖ Patentointi vs. liikesalaisuuksien suoja

---

---

Kysymyksiä?



---

# Kiitos!

---

