

# **”Accidental anticipation”**

**EPO:n valituslautakunnan päätösten tulkintoja**

**Patentit – Teollisuus – Tekniikka 2019 -2020**

**Erikoistyö**

**Jukka Paro**

**Patentti- ja rekisterihallitus**

**Helsinki 10.8.2020**

**Aalto University Executive Education**



## Tiivistelmä

Tämän erikoistyön tarkoituksena oli selvittää EPO:n valituslautakunnan päätösten ”accidental anticipation” tulkintojen merkitystä patenttivaatimusten uutuuden arvioinnin kannalta. Virastossa on otettu esille tarve kehittää väli päätösten tekemistä. Patenttihakemusten käsittelyssä tehtävän uutuustutkimuksen laatuun on myös todettu voitavan vaikuttaa entistä tarkemmalla vaatimusten termien sisällön analysoinnilla. Vastaavasti on todettu useampia tekniikan aloja samassa hakemuksessa sisältävien hakemusten määrän kasvu sekä lisääntynyt konsultaatiotarve eri tekniikan aloja tuntevien tutkijoiden välillä.

Valituslautakunnan päätöksissä tulkintaa tai perustelua ”accidental anticipation” käytetään tarkasteltaessa vaatimusasetelmien muuttamiseen ja rajoittamiseen liittyviä ensi- ja toissijaisten vaatimusasetelmien oikeellisuuden arviointoja. Näissä arvioinneissa esille nousevat EPC Artiklojen 54(2), (3) sekä (4) tulkinnat onko suojapiirin rajoittaminen sallittua tekniikan tasoon nähden. Lisäksi on tarkasteltava

- onko uutuuden este sattumalta este ”accidental anticipation”,
- suojapiirin rajoittamista poistamalla piirteitä,
- erottamislauseman muotoilemista sekä ohjeistuksia selkeydestä ja suppeudesta.

Erikoistyössä käydään läpi EPO:n valituslautakunnan teknisiä päätöksiä ja lopussa esitetään yhteenvedon muodossa niiden pohjalta merkittäviä kohtia EPO:n patenttivaatimuksen vaatimusasetelman ja estejulkaisusta tunnettujen piirteiden tulkinnasta ”accidental anticipation” tulkinnan valossa; onko alan ammattimiehen keksintöä tehdessään ollut mahdollista sattumalta päätyä tunnetun tekniikan tason julkaisussa esitettyyn kaukaiseen, mutta kuitenkin saman tekniikan alan piiriin kuuluvaan ratkaisuun.

## **Abstract**

The aim of this project was to examine how the Boards of Appeal of the European Patent Office (EPO) decisions interpret the concept of accidental anticipation when the novelty of claimed invention is determined. The need for the development of the preparation process of office actions is pointed out at PRH (Finnish Patent and Registration Office). PRH has also noticed the effect of more precise analysis of the subject matter and features of the claimed invention. Also the number of different technologies disclosed in same application has increased, and thereby, consultation between examiners with competencies in specific state of the art technologies is also required more and more.

In the EPO Board of Appeal decisions, the accidental anticipation is used as an interpretation or an argument, when the novelty of the subject matter of main or auxiliary requests are determined from the EPC articles point of view. In these assessments, the EPC Articles 54(2), (3) and (4) are the most often referred. There considerations on

- the conditions of accidental anticipation,
- the limitation of the subject matter by removing features,
- the wording and formulation of a disclaimer, and the clarity and conciseness are also required.

In this project, the EPO Boards of appeal technical decisions are studied. In the end, the interpretation of main and auxiliary requests against the features disclosed in the publication are examined, from the accidental anticipation point of view. Would the person skilled in the art, when making the invention, never have taken into consideration the state of the art presenting a technical solution so remote from the claimed invention.

# Sisällys

1	Johdanto .....	1
2	Patenttivaatimusten uutuustutkimus .....	2
2.1	Patenttivaatimuksen piirre tunnetaan sattumalta ”accidental anticipation” .....	2
2.2	Suojapiirin rajoittaminen ja ”accidental anticipation” .....	5
3	Kohteena olleet EPO:n valituslautakunnan päätökset .....	6
3.1	T9007861UE (Vismuttipitoinen automaattiteräs) Free Machining Steel with bismuth.....	7
3.2	T0810921UE (Laserkorjausmenetelmä Ni-valtaiselle superseokselle, jossa korkea gamma-prime faasin pitoisuus), Laser repair method for nickel base superalloys with high gamma prime content.....	9
3.3	T0601541UE (Ajoneuvon pilarijärjestelmä), Vehicle pillar system” .....	10
3.4	T1203511UE (Mekaaninen tiivistelaite), Mechanical seal device	12
3.5	T113161UE (Laite offsetmoottorin ulkopuoliseksi pyöriväksi moottorikäyttöksi), A device for externally rotary drive for offset motor	13
3.6	T9404761UE (Lämmönsiirtolevy kuvan muodostamiseksi), Thermal transfer sheet for forming color image .....	14
3.7	T9406811UE (Termoplastinen monikerroksinen pakkauskalvo ja siitä valmistettuja pakkauksia), Thermoplastic multi-layer packaging film and bags made therefrom .....	15
3.8	T0706961UE (Menetelmä ja laitteisto lukituksen avaamiseksi), Method and system for unlocking of objects.....	17
3.9	T0614551UE (Optimaalisia lentokoneen matkustajan istuinten konfiguraatioita ja sen menetelmiä), Optimal airplane passenger seating configurations and methods therefor .....	17
4	Tarkastelun tulokset .....	20
5	Yhteenveto .....	23
6	Lähteet.....	25



# 1 Johdanto

Tämän erikoistyön tarkoituksena oli selvittää EPO:n valituslautakunnan päätösten ”accidental anticipation” tulkintoja ja perusteluja. Valituslautakunnan päätöksissä tulkintaa tai perustelua uutuuden este on ainoastaan sattumalta este vaatimuksen kohteen uutuudelle ”accidental anticipation” käytetään tarkasteltaessa vaatimusasetelmien muuttamiseen ja rajoittamiseen liittyviä ensi- ja toissijaisten vaatimuksien oikeellisuuden arviointeja. EPC Artiklat 54(2), (3) sekä (4) käsittävät: uutuuden este on sattumalta este ”accidental anticipation”, patentin suojapiirin rajoittaminen poistamalla patenttivaatimuksesta piirteitä sekä erottamislausuman muotoileminen sisältäen vaatimukset selkeydestä ja suppeudesta.

Tähän työhön tutkittavaksi valittiin sopivilta tekniikan aloilta, IPC-luokista tarkoitukseen soveltuva joukko EPO:n valituslautakunnan päätöksiä. Näistä päätöksistä selvitettiin uutuustutkimuksen kannalta merkittäviä patentin suojapiiriin kuuluvien piirteiden uutuuden arviointiin liittyviä tekijöitä, kuten kohteena olevaa patenttia ja keksintöä EPC:n asettamien vaatimusten kannalta, patentin suojapiirin muuttamisen perusteluita erilaisissa vaatimusasetelmissä sekä valituslautakunnan päätöksen perusteluita.

Erikoistyössä käydään läpi EPO:n valituslautakunnan teknisiä päätöksiä ja lopussa esitetään yhteenvedon muodossa niiden pohjalta tehtyjä havaintoja EPO:n patenttivaatimuksen vaatimusasetelman ja estejulkaisusta tunnettujen piirteiden tulkinnasta ”accidental anticipation” tulkinnan valossa. Onko alan ammattimiehen keksintöä tehdessään ollut mahdollista sattumalta päätyä tunnetun tekniikan tason julkaisussa esitettyyn kaukaiseen, mutta kuitenkin saman tekniikan alan piiriin kuuluvaan ratkaisuun.

## 2 Patenttivaatimusten uutuustutkimus

Patenttihakemusta käsiteltäessä on uutuustutkimuksen tarkoituksena selvittää vaatimuksissa esitetyn keksinnön uutuus (Patl 2§). Uutuuden esteinä ovat ennen hakemuksen tekemispäivää julkiseksi tulleet dokumentit (PatL2 §, PatM44 §). Uutuustutkimuksessa patenttivaatimuksessa esitettyä keksintöä ei pidetä uutena, jos kaikki vaatimuksen tekniset piirteet ilmenevät ainakin yhdestä samasta estejulkaisusta. Tällöin julkaisua pidetään uutuuden esteenä käsiteltävälle hakemukselle. Uutuuden esteeseen voidaan myös yhdistää yleistä tietoa toisesta julkaisusta. Jokaisen teknisen piirteen tulee kuitenkin ilmetä uutuuden esteestä joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Epäsuorasti ilmeneviä piirteitä tulkitaan olevan itsestään selvyudet tai välttämättömät piirteet. Julkaisua voidaan tulkita myös yleisten hakuteosten perusteella tai siinä voidaan yksiselitteisesti viitata toisiin julkaisuihin. Piirteen ei katsota löytyvän esteestä, mikäli kyseessä on ekvivalentti ratkaisu tai piirteen olemassa uutuudenesteessä on mahdollista mutta epävarmaa. Uutuustutkimuksen suorituksessa on päätettävä tunnetun tekniikan tason määrittävästä informaatiosta sekä edelleen tarkemmin arvioitava teknistä sisältöä sekä keksinnön ilmeisyyttä. Merkittävää on patenttivaatimuksen suojapiiriä arvioitaessa päätyä relevantin julkaisun sisällön määrittämisessä erityisesti arvioimaan olisiko alan ammattimies välttämättä tämän estejulkaisun perusteella päätenyt toteuttamaan vaatimuksen mukaisen teknisen ratkaisun.

### 2.1 Patenttivaatimuksen piirre tunnetaan sattumalta ”accidental anticipation”

EPO:n valituslautakunnan ohjeiden [4] mukaan ”accidental anticipation” on silloin kysymyksessä, kun esteestä tunnetuilla piirteillä ei ole mitään tekemistä keksinnön kanssa. ”EPO:n valituslautakunnassa valituskäsittelyssä suoritetaan tarkasteluja ainoastaan valittajan kannalta vastaisista päätöksistä. Valituskäsittelyiden tarkoituksena on tutkia edellisten käsittelyiden oikeellisuutta. Vaatimuksiin tehtävien muutosten tarkastelussa uutuuden ja patenttivaatimuksen suojapiirin tulkinnan kannalta tässä työssä tunnetun tekniikan



tasoon uutuuden este on sattumalta este vaatimuksen kohteen uutuudelle kannalta ovat esille nousseet päätös G001/03 sekä Artiklat 123(2) 54(3) ja (4) EPC.

Usein näissä päätöksissä myös viitataan ohjeelliseen asemaan päätyneen EPO:n laajennetun valituslautakunnan EBA (Enlarged Board of Appeals) päätökseen G 0001/03, jossa on käsitelty lämpöprosessoitavia metallisia pinnoitteita koskevaa hakemusta ”Heat processable metallic appearing coatings”, jossa osapuolina ovat olleet PPG Industries Ohio, Inc. sekä Saint-Gobain Glass, Ranska. Tässä EBAn päätöksessä [3] todetaan, että

1. vaatimukseen tehtävän muutoksen erottamislauseman ”disclaimer” johdantoa ei voida hylätä Artikla 123(2) EPC perusteella, koska ei erottamislausema eivätkä vaatimuksesta poistettavat piirteet perustu alkuperäiseen hakemusasiakirjaan.

2. vaatimuksen, joka ei perustu sallittuun hakemusasiakirjaan, arvioinnissa on sovellettava seuraavia kriteerejä

2.1 erottamislausema on sallittu

-jos tavoitteena on vaatimuksen uutuuden säilyttäminen tunnettuun tekniikan tasoon verrattuna Artiklojen 54(3) ja (4) EPC perusteella;

-vaatimuksen uutuuden säilyttäminen ”accidental anticipation” perusteella Artikla 54(2) EPC; este on uutuudeneste sattumalta ”accidental anticipation” on silloin kysymyksessä, jos tekninen piirre on riippumaton sekä niin kaukainen vaatimusten mukaisesta keksinnöstä, ettei alan ammattimies koskaan päätyisi kyseiseen ratkaisuun tehdessään keksintöä sekä

-suojapiiriä rajoitetaan Artiklojen 52 ja 57 EPC perusteella, poistamalla piirteitä, jotka eivät ole patentoitavissa epäteknisyyden perusteella

2.2. Erottamislausemalla ei saa rajoittaa enempää kuin on tarpeellista patenttivaatimuksen uutuuden säilyttämiseksi tai rajoittaa patentin suojapiiristä epäteknisinä poissuljettuja piirteitä.

2.3. Relevantti erottamislausema tai, josta tulee relevantti keksinnöllisyyttä arvioitaessa tai suojapiiriä laajennettaessa Artikla 123(2) EPC vastaisesti.

2.4. Erottamislausuman sisältävän vaatimuksen on täytettävä Artikla 84 EPC vaatimukset tiiveydestä ja selkeydestä.

Toisaalta keksinnön uutuuden arvioinnissa tarkastelun tukena ovat monet EPO:n valituslautakunnan päätökset [4], kuten yhdenmukaisen oikeuskäytännön tukevat T465/92, OJ1996, 32 ja T1511/92, joiden mukaan keksintöä ei pidetä uutena, jos sen suojapiirin sisältö ilmenee selkeästi ja suoraan tekniikan tason julkaisusta, kuten esim. T465/92, OJ1996, 32 ja T511/92. Lisäksi kaikkien, ei ainoastaan olennaisten, piirteiden on ilmentävä tunnetun tekniikan tason julkaisusta (T411/98). Estejulkaisun sisältöä arvioitaessa on otettava kantaa mitä tietämystä ja ymmärrystä keskiverrolta alan ammattimieheltä tällä ongelman tekniikan alueella voidaan odottaa (T164/92, OJ1995, 305, Corr. 387; T582/93).

EPO:n käsikirjan ohjeissa jaotellaan tekniikan tason määrittämiseen vaikuttavat tekijät seuraavasti

- yleiset tulkintasäännöt
- yhdistelmät tunnetun tekniikan tason julkaisussa
- implisiittisten piirteiden ottaminen huomioon
- olennaisten piirteiden ottaminen huomioon
- ekvivalenssien ottaminen huomioon
- kuvioiden ottaminen huomioon
- esimerkkien ottaminen huomioon
- laajat vaatimukset
- puutteellisuudet ja virheet piirteiden tunnettuudessa
- este on uutuudeneste sattumalta
- tunnetun sisällön uudelleen tuottaminen

## 2.2 Suojapiirin rajoittaminen ja ”accidental anticipation”

Mikäli rajattava tekninen piirre ei sisälly alkuperäiseen hakemusiakirjaan, voidaan vaatimuksen teknisten piirteiden suojapiiriä rajoittaa käyttämällä erottamislausemaa (disclaimer). Tekninen piirre, joka ei sisälly hakemukseen, voidaan Artikla 123(2) mukaan rajata seuraavissa tapauksissa:

-uutuuden rajoittaminen perustuen erottamislausemaan Art. 54(3)

-uutuuden rajoittaminen perustuen ”accidental anticipation” Art. 54(2) EPO:n käsikirjan kohdan 4.1. mukaan ”Anticipation accidental” (estejulkaisusta tunnetaan sattumalta uutuudeneste) voidaan katsoa olevan kysymyksessä, jos patenttivaatimuksen tekninen piirre on niin erillinen tai kaukainen vaatimusten mukaiseen keksintöön verrattuna, ettei ”alan ammattimies” koskaan päätyisi moiseen ratkaisuun tehdessään keksintöä. Estejulkaisun statuksen sattumalta ”accidental” pitäisi varmistua katsomatta saatavilla olevaa tekniikan tasoa. Kyseessä olevaa julkaisua ei pidetä estejulkaisuna sattumalta ”accidental anticipation”, mikäli on olemassa muita tekniikan tasoltaan läheisempiä julkaisuja. Vaikkei julkaisua pidetä lähimmän tekniikan tason julkaisuna, ei riittävä ehto sattumalta este estejulkaisun saavuttamiselle muodostu. Sattumalta tunnetulla teknisellä piirteellä ei ole mitään tekemistä keksinnöllisyyden opettamisen kanssa. Esimerkiksi joitain reaktion lähtöaineita käytetään kokonaan erilaisissa reaktioissa, joiden lopputuloksena erilaisia reaktiotuotteita (T 298/01). Tunnetun tekniikan opetukset vievät tällöin keksijää pois keksinnöstä ja eivät näin ole muodostamassa teknisen piirteen sattumalta tunteamista. Vertaileva esimerkkinä uutuuden esteenä ei voi saavuttaa sattumalta tunnetun esteen statusta (T14/01 ja T1146/01)

-patentin suojapiirin rajoittaminen epätekniisiä piirteitä poistamalla (Art 52 ja Art. 57).

Esimerkiksi määritteen ”non-human” lisääminen Art. 53 täyttämiseksi on sallittua.

### 3 Kohteena olleet EPO:n valituslautakunnan päätökset

EPO:n valituslautakunnan päätösten valitsemiseksi suoritettiin hakuja Paldas-ohjelmalla käyttämällä hakusanaparia ”accidental anticipation” IPC-luokissa B, C21-C23, E05 sekä F01-F04, jolloin tulosjoukoksi muodostui 27 kpl valituskäsittelyiden otos. Oman valmistustekniikan erityisosaamiseni perusteella supistin tulosjoukkoa mieleisekseni, joten rajasinkin otoksesta pois B01J sekä G02F-luokkiin luokiteltujen valitusten käsittelyjä. Valituskäsittelyiden päätöksistä valitsin mielestäni sopivan joukon (11 kpl) päätöksiä. Lisäksi jätin tarkastelematta joukon edelleen rajaamiseksi hiekkamuottien sideainehartseihin (T0008271 UD) sekä (T0109901 UE) vinyyliasetatin synteesin (IPC-luokka B01J23/52) liittyvät valituskäsittelyt. Taulukossa 1 on lueteltuna tarkasteltu EPO:n valituslautakunnan päätösten 9 kpl joukko.

**Taulukko 1** Tutkimuksen kohteena olleet EPO:n valituslautakunnan päätökset.

AC; CSN	TI		IC
T9007861UE; T0786/90	Free Machining Steel with bismuth	(Vismuttiseostei- nen automaatti- teräs)	C22C38/60
T0810921UE; T1092/	Laser repair method for nickel base superalloys with high gamma prime content	(Laser repair method for nickel base superalloys with high gamma prime content)	B23K26/34
T0601541UE; T0154/06	Vehicle pillar system	(Ajoneuvon pi- larijärjestelmä)	B62D31/02
T1203511UE; T0351/12	Mechanical seal device	(Mekaaninen tii- vistelaite)	F16J15/34; F04D29/13
T113161UE; T2316/12	A device for ex- ternally rotary drive for offset- motor	(Laite offset- moottorin ulko- puoliseksi pyöri- väksi moottori- käyttöksi)	B62M7/12; B60K7/00; B62M6/65

T9404761UE; T0476/94	Thermal transfer sheet for forming color image	(Lämmönsiirtolevy kuvan muodostamiseksi)	B41M5/26
T9406811UE; T0681/94	Thermoplastic multilayer packaging film and bags made therefrom	(Termoplastinen monikerroksinen pakkauskalvo ja siitä valmistettuja pakkauksia)	B65D65/40; B32B27/32
T0706961UE; T0696/07	Method and system for unlocking of objects	(Menetelmä ja laitteisto lukituksen avaamiseksi)	E05B49/00
T0614551UE; T1455/06	Optimal airplane passenger seating configurations and methods therefor	(Optimaalisia lentokoneen matkustajan istuinten konfiguraatioita ja sen menetelmiä)	B64D11/00

### 3.1 T9007861UE (Vismuttipitoinen automaattiteräs) Free Machining Steel with bismuth

Terästen lastuttavuuden parantamiseen liittyvä eurooppalainen patentti EP No. 00271165 oli myönnetty 28.11.1984, mutta uutuuden ja keksinnöllisyyden puutteen perusteella (Artikla 100(a)) oli nostettu 2 väitettä. Esille tuotiin mm. patentinhaltijan toinen patentti. Osoituksena kyseisen teräksen aiemmasta julkisesta käytöstä tuotiin esille dokumentteja, kuten esim. tositteet teräsaihioiden toimituksista, julkaisu D23 (a) sekä edelleen näiden terästen fyysikaalisten ominaisuuksien testitulosedokumentteja, julkaisu D23(b). Patentinhaltijana oli Inland Steel Company sekä väitteentekijöinä saksalaiset Thyssen Stahl AG sekä Saarstaal AG. [6]

Väitekäsitelyissä oli päädytty patenttivaatimuksessa 1 muotoon [6]

*"1. A free machining cast steel shape comprising in wt%:*

*- carbon 0.06-1.0*

*- manganese 0.3-1.6 maximum*

*- silicon 0.30 maximum*

*- sulphur 0.03-0.50*

*- phosphorous 0.12 maximum*

*- bismuth 0.05-0.40*

- lead 0-0.3

- tellurium 0-0.06

- iron and incidental impurities the balance

*wherein said bismuth is present in bismuth containing inclusions having a mean size less than 5 microns and wherein the total amount of impurities which lower the wetting ability of bismuth, said impurities comprising copper, nickel, tin and zinc, is less than the bismuth content."*

Väitelautakunnan mukaan julkaisusta D23 tunnetaan kyseisen automaattiteräksen käyttö ja seosaineet, muttei sulkeumien kokoa, ja muissakin julkaisuissa jää vismuttia sisältävien sulkeumien koko epäselväksi. Lisäksi otettiin esille julkaisu D9 (US-A-3 705 020), jossa mainitaan opetus [6]

*"that the size of the inclusions of certain elements including Pb and Bi have a remarkable influence on machinability and recommends a size range of 10 to 100 microns"*

Väitelautakunnan mielestä tämä olisi omiaan johdattamaan alan ammattimiestä pois riidanalaisen patentin opetuksista. [6]

Tämän jälkeen molemmat opponentit valittivat valituslautakuntaan, jossa julkaisuudesta tunnetun mukaisen seoksen käyttöä ei ensisijaisesti moitittu. Se nähtiin uutuudenesteeksi, joka on ainoastaan sattumalta este vaatimuksen kohteen uutuudelle ”accidentally anticipated”, eikä yleisesti tunnetuksi yleisen tekniikan tason mukaiseksi seokseksi, jota voitaisiin käyttää lähtökohtana arvioitaessa uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Lähdetessä arvioimaan keksinnöllisyyttä tällaisen tekniikan tason julkaisun avulla nähtäisiin opetus vismutista merkittävän tehokkaana nestemäisenä metallisena haurastuttajana. Samalla todettaisiin myös vismuttia sisältävien sulkeumien keskimääräinen koko, joka on pienempi kuin 5 µm. Lisäksi todettaisiin kostutuskykyä alentavat ja kuparia, nikkeliä, tinaa ja sinkkiä sisältävät epäpuhtaudet, joiden kokonaismäärä oli ollut pienempi kuin vismutin pitoisuus. Tällaista yhdistettyä opetusta ei kuitenkaan sisältynyt mihinkään viitatuista julkaisuista, kun taas julkaisua D9 olisi pidettävä vallitsevana tekniikan tason julkaisuna tarkasteltaessa vismuttisulkeumien kokoa, mikä opettaisi alan ammattimiestä lastuttavuuden parantamisessa vismutin avulla, jolloin vismuttisulkeumien koon

olisi oltava 10 – 100 µm ja mieluummin (20-60 µm). Patenttivaatimus 1 todettiin uudeksi, sillä mistään esitetyistä tekniikan tason julkaisuista ei tunnettu vismuttia sisältävää terästä, jossa keskimääräinen sulkeumakoko olisi alle 5 µm. [6]

Edelleen valituslautakunnan päätöksessä ryhdyttiin tarkastelemaan patenttivaatimuksen keksinnöllisyyttä. Lopuksi valituspäätöksessä todettiin, ettei patenttivaatimus 1 täytä patentoitavalle keksinnölle asetettavia vaatimuksia Artikla 52(1) EPC mukaan. Lopuksi päätettiin valituksen olevan aiheeton. Valituksen kohteena ollut väitekasittelyn päätös päätettiin hylätä ja patenttikin kumottiin. [6]

### **3.2 T0810921UE (Laserkorjausmenetelmä Ni-valtaiselle superseokselle, jossa korkea gamma-prime faasin pitoisuus), Laser repair method for nickel base superalloys with high gamma prime content**

Patentin haltijana on General Electric Company ja väitteentekijöinä Siemens AG sekä Alstom Technology Ltd. Valitus koskee väitelautakunnan päätöstä 2.4.2008 EP1249300 hylkäämisestä. [7]

Patentin vaatimus 1 oli ollut muotoa: [7]

*"1. A method of laser repairing a Ni base superalloy substrate surface (12) having a gamma prime content of at least about 30 volume % characterized by the steps of: providing and maintaining the substrate surface (12) at ambient temperature; providing a laser with a laser beam (14) that operates in a power range of about 50 - 10000 watts per square centimeter; disposing the laser in juxtaposition with the substrate surface (12); focusing the laser beam (14) at a point (18) away from the substrate surface (12) to provide a laser spot (20) on the substrate surface (12) in the size range of about 0.76-5.1 mm (0.03-0.2"); providing a relative movement (30) between the substrate surface (12) and the laser spot (20) so as to provide an interaction time of no greater than about 10 seconds between the laser beam (14) and the substrate surface (12) while concurrently operating the laser beam (14) in the power range and concurrently depositing a repair alloy powder (22) in the laser beam (14) to melt and fuse the repair alloy powder (22) into a molten repair alloy and deposit the molten repair alloy on the substrate surface (12); and, cooling the molten repair alloy to provide a weld bead."*

Väitelauslautakunnan mukaan 1 vaatimus ei ole uusi julkaisusta D27 tunnettuun tekniikkaan nähden. Julkaisu D27 on Matthias Gäumannin väitöskirja ”Epitaxial laser metal forming of a single crystal superalloy”, Thesis nr, 1907 (1999), École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Valituksessaan patentinhaltija esittää, ettei piirteitä liittyen substraatin pinnan käsittelemiseen ympäristön lämpötilassa sekä lasersädettä pisteeseen poispäin substraatin pinnasta fokusoimalla esitetä julkaisussa D27. [7]

Valituslautakunnan päätöksen [7] mukaan edelleen todetaan, että julkaisusta D27 tunnetun näytteen L mukaiseen menetelmään tuskin voidaan päätyä sattumalta. Julkaisusta D27 tunnetaan, että kaikkien muidenkin näytteiden osalta menetelmällä on tavoitteena sama keksinnön mukainen menetelmä käsitellä nikkeli-valtaisen superseoksen pintaa, jonka gamma-prime faasin pitoisuus on korkea. Julkaisusta D27 tunnetaan, että käytettyjen superseosten gamma-prime pitoisuus on noin 70% (s. 10, 3. kpl) osuen vaatimuksen mukaiseen vaihteluväliin (40-75%). Lisäksi vielä julkaisu D27 on kriittinen näytteen L suhteen (kts. sivuja 71 ja 72 yhdistävä kpl), sillä siinä on nähtävissä raerajat, kuten D27:ssä on selitetty, johtuen siitä, että rakeita esiintyy jo aloitus-substraatussa. Julkaisussa D27 sen jälkeen päätellään, että siitä erityisesti tunnetaan (s. 72, 1. kpl) merkittävä yksikiteisen substraatin kiderakenteen lähtötilanne yksikiteisen pinnoituksen kiderakenteen saavuttamiseksi. Lisäksi alan ammattimies ottaisi huomioon näytteen L mukaisen menetelmän tehdessään keksintöä, jolloin ainoastaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yksikiteisen substraatin valintaan. Lisäksi todetaan seikka, että muihin näytteisiin verrattuna ainoastaan näytteessä L on käytetty suhteellisen pienitehoista laseria 450W ja muissa näytteissä taas käytetyt tehot ovat olleet vähintään 600W tai enemmän. Todettiin myös, ettei tämä oikeuta sulkemaan pois julkaisun D27 näytettä L keksinnön uutuuden arvioinnin lähtökohtana.

D27:n näytettä L ei voida pitää Artikla 54(2) EPC mukaisena uutuuden esteenä, joka on ainoastaan sattumalta este alkuperäisen vaatimuksen uutuudelle ”accidental anticipation”. Päätöksenä valitus hylättiin. [7]

### **3.3 T0601541UE (Ajoneuvon pilarijärjestelmä), Vehicle pillar system”**

Tässä tapauksessa patentinhaltijana on Expotech Limited ja väitteentekijänä Alcan Technology and Management Limited. Patentin suojapiirissä alkupe-  
räinen piirre sisältyy negatiivisesti ja erottamislausemaa tarkastellaan G1/03



päätöksen kannalta. Väite käsittelyn päätöstä kohtaan tehtiin valitus, sillä vaatimukset eivät eikä lisävaatimusasetelmat täyttäneet Artikla 123(2) EPC asettamia vaatimuksia, ja valituksen tekijä otti esille kyseisen patentin muuttamisen ensimmäisen vaatimuksen muotoon, ennen suullista käsittelyä. Vastaaja vaatii valituksen hylkäämistä. [8]

Patenttivaatimus on ollut muodossa: [8]

*”A low floor bus frame structure having one or more wholly or substantially vertical pillars (4,10), and one or more wholly or substantially horizontal interconnected struts (6,8),*

*- the bottom section (10) of at least one of the vertical pillars being separable from the remaining section (4) of that pillar,*

*- the or each separable bottom section (10) being securable to the lowest horizontal strut (6) of the remaining part of the frame structure through intermediate securing means comprising one or more angle brackets (14) attachable to both the separable bottom section and the lowest horizontal strut (6),*

*- characterized in that*

*- the intermediate securing means further comprises one or more reinforcement plates (12), not forming part of the vehicle cladding, and attachable to both the separable bottom section and the lowest horizontal strut.”*

Julkaisuna D1 on ollut US-A-4230361. Valittajan argumentit päätöksen [8] mukaan voidaan vetää yhteen seuraavasti: Alkuperäinen hakemus tukee selkeästi fraasia ”not forming part of cladding” suhteessa jäykistelevyyn ”reinforcement plate”. Erityisesti on alan ammattimiehelle selvää tulkita hakemusta siten että henkilökuljetukseen tarkoitettun ajoneuvon runkorakenne, kuten patenttivaatimuksessa, koostuu sarjasta pystysuoria pilareita, joissa on välissä poikkipuita ”stringer” sekä tukia ”strut”, joiden päälle ulkopuolinen panelointi kiinnitetään. Toisin sanoin ulkopuoliset paneelit eivät muodosta runkorakennetta eikä niitä voida pitää jäykistelevyynä hakemuksessa tarkoitettussa muodossa. Vaikka julkaisussa D1 ulkopaneelit ovat osana rakennetta, ei tarkoita että alan ammattimies päätyisi samaan nykyisen hakemuksen ratkaisuun.

Negatiivisen termin käyttäminen vaatimuksen piirteessä ei sinällään tee piirteestä erottamislausumaa (disklaimeria). Muutosta ei tehty perustumatta alkuperäiseen hakemukseen. Patenttivaatimuksen uutuus voidaan palauttaa rajoittamalla suhteessa tunnettuun tekniikan tasoon Artikla 54(3) ja (4) EPC mukaan, kuten G1/03 (OJ EPO 2004, 413). Kyseistä fraasia pidetään mieluummin funktionaalisenä piirteenä. [8]

Vastaajan argumentit voidaan vetää yhteen seuraavasti [8]: Sanamuoto ”not forming part of the cladding” ei sisällynyt alkuperäiseen hakemusasiakirjaan, mutta sitä voitiin väitekesittelyn yhteydessä lujituslevyihin liittyvänä pitää sallittuna lisäyksenä. Kiistanalainen päätös hylättiin ja hakemus palautettiin uudelleen käsittelyyn.

### **3.4 T1203511UE (Mekaaninen tiivistelaite), Mechanical seal device**

Väitekesittelyssä oli kumottu Eagle Industry Co., Ltd. patentti EP-B-1 603463 perusteluna itsenäisen patenttivaatimuksen uutuuden puuttuminen. Väiteperusteina olivat olleet uutuuden ja keksinnöllisyyden puuttuminen Artikla 100 (a) ja (b) EPC 1973. [9]

Patentin 1 vaatimus oli muotoa [9]

*"1. A mechanical seal device for sealing a fluid by bringing a first seal sliding element (2) and a second seal sliding element (4) into abutment, wherein said first seal sliding element (2) is a seal sliding element having silicon carbide as a substrate and containing carbon and said second seal sliding element (4) is a seal sliding element containing silicon carbide as its main ingredient and having 5 to 200 mym size pores independently dispersed in it, characterised in that said carbon is contained in said first seal sliding element (2) in a state dispersed in said silicon carbide substrate."*

Tässä tarkoituksessa valittaja perusteli, että julkaisua D1 voitaisiin pitää ”accidental anticipation” tyyppisenä estejulkaisuna ja G1/03 (supra) perusteella olisi ollut sallittua säilyttää keksinnön uutuus rajoittamalla riidan kohteena olevaa patenttivaatimusta erottamislausumalla, jossa piirre ei ollut sisällynyt alkuperäiseen hakemusasiakirjaan. [9] Päätöksen [9] mukaan lautakunta ei hyväksynyt tätä näkemystä. EPO:n valituslautakunnan päätöksen G1/03 koh-

dan 2.1 mukaan, estejulkaisusta tunnettavan piirteen ilmenemistä voidaan pitää sattumana, mikäli se on niin erillinen ja kaukana vaatimusten mukaisesta keksinnöstä, ettei alan ammattimiehelle koskaan tulisi mieleen päätyä siihen keksintöä tehdessään. Otsikoltaan ("Sintered SiC mechanical seals having particular pore volume, shape, and diameter") Sintrattuja SiC mekaanisia tiivisteitä, joiden rakenne, muoto ja halkaisija ovat erityisen huokoisia" oleva julkaisu D1 kuuluu samaan tekniikan alaan kuin vaatimuksen mukaisen keksintö. Lisäksi siitä tunnetaan myös sekä ensimmäinen että toinen liukupinta. Päätöksessä todetaan, ettei julkaisu D1 ole erillinen eikä etäinen vaatimusten mukaiseen keksintöön nähden G1/03 (supra) perusteella. Lisäksi sen ei katsottu muodostavan uutuudenestettä, joka on ainoastaan sattumalta este vaatimuksen kohteen uutuudelle.

### **3.5 T113161UE (Laite offsetmoottorin ulkopuoliseksi pyöriväksi moottorikäyttöksi), A device for externally rotary drive for offset motor**

Tämän päätöksen [10] mukaan hakija Yan, Tai-Her oli tehnyt valituksen väitejaoston kielteisestä päätöksestä koskien hakemusta EP 10153052.5. Relevantiksi estejulkaisuksi oli muodostunut US-A-3 908776. Vaatimusasetelman mukaisesti 1. patenttivaatimus oli ollut muotoa

*"A drive apparatus comprising an external rotary assembly having a hub (11) mounted on a central shaft (12), and a drive motor (3), the drive motor being housed within an offset device (2) fixed within the hub, and a transmission means (4) driven by the drive motor (3), wherein the transmission means is positioned within the hub, and is constituted by a primary gear (41) fixed to the output shaft of the motor, and wherein a ring gear is fixed to the hub, the ring gear and the primary gear being interengageable, wherein the motor output shaft is on a different axis to, and substantially parallel to, the central shaft; characterised in that:*

*- the primary gear is a first gear (41) fixed to the output shaft of the motor, and the ring gear is constituted by a second gear (42) fixed to the hub, wherein the drive motor is in drivable engagement with teeth of the second gear via a motor output shaft (31) and wherein the first and second gears engage respectively by teeth on their exterior and interior surfaces."*

Vaatimusasetelman 4 vaatimuksen mukaisen patenttivaatimuksen 1 suoja-alue ei täytä Artikla 123(2) vaatimuksia. Siihen oli lisätty erottamislausuma "*wherein the drive motor is not configured to have a right-angled transmission.*" Erottamislausuma oli laadittu 1. patenttivaatimuksen aikaisempien vaatimusasetelmien julkaisusta D5 sattumalta tunnetun piirteen takia. [10]

Päätöksessä todetaan G1/03 käsittävän tuntemattomia erottamislausumia. Sen mukaan voi olla sallittua palauttaa uutuus mm. tekniseltä kannalta, jos tunnettuus sattumalta on niin etäistä tai erillistä ettei alan ammattimies koskaan keksintöä tehdessään olisi ottanut sitä huomioon. Kaiken lisäksi hakija oli vedonnut ainoastaan toista asiaa koskevaan päätökseen G2/10. [10]

Valituslautakunta perustelee päätöksessään, että nykyisessä tapauksessa julkaisu D5 koskee pyörätuolin pyörän käyttöjärjestelyä vastaten ilmeisesti vaatimusten mukaista keksintöä. Siten ei julkaisusta D5 sattumalta voida tuntea vaatimuksen mukaisia piirteitä. Sen mukaan ei oikeankätistä voimansiirtoa koskeva erottamislausuma täytä sallitulle disklaimerille asetettuja vaatimuksia, jossa D5 olisi riittävän erillinen sekä etäinen vaatimusten mukaisesta keksinnöstä. Valitus hylättiin. [10]

### **3.6 T9404761UE (Lämmönsiirtolevy kuvan muodostamiseksi), Thermal transfer sheet for forming color image**

Patentti EP 0 270 677 oli myönnetty Dai Nippon Insatsu Kushiki Kaishalle ja väitteentekijänä ICI PLC. Väite käsittelyssä oli patentti kumottu. Julkaisut D2 ja D3 olivat muodostuneet esteeksi 1 vaatimuksen uutuudelle. Muutettu patenttivaatimus 1 oli ollut muotoa: [11]

*"1. A heat transfer sheet for color image formation comprising respective dye carrying layers containing dyes with respective hues of cyan, magenta and yellow formed on a substrate sheet, characterised in that said respective dye carrying layers each contain one kind or plural kinds of dyes, and the color characteristics of said respective dye carrying layers satisfy the following conditions as the color characteristics (based on GATF) in a state of having been transferred on an image receiving sheet: Cyan: hue error is in the range of from 10% on the green side to 60% on the blue side, and turbidity is 35% or less in the range of hue error from 10% on the green side to 45% on the blue side*

*and is 20% or less in the range of hue error from 45% to 60% on the blue side; magenta: hue error is in the range of from 10% on the blue side to 60% on the red side, and turbidity is 25% or less in the range of hue error from 10% on the blue side to 35% on the red side and is 10% or less in the range of hue error from 35% to 60% on the red side; yellow: hue error is in the range of from 10% on the red side to 10% on the green side, and turbidity in this range is 10% or less; with the proviso that the dye carrying layers do not consist of the dyes with the formulae as shown below: Kayaset B-776 FORMUL'A*

Saman tekniikan alan julkaisusta D3 kuitenkin tunnetaan kaikki patenttivaatimuksen piirteet, eikä alan ammattimiehelle olisi sattumaa käyttää sen opetuksia keksintöä tehdessään. Laajoja opetuksia sisältävän tekniikan tason julkaisun D3 yksittäisen esimerkki 2 ei sellaisenaan sovi erottamislauseman perustaksi. Valituslautakunta perusteli näkemystään T183/88 (supra) ja T290/86 (OJ EPO 1992, 414) tapauksiin perustuen. Tämäkin valitus hylättiin. [11]

### **3.7 T9406811UE (Termoplastinen monikerroksinen pakkauskalvo ja siitä valmistettuja pakkauksia), Thermoplastic multi-layer packaging film and bags made therefrom**

Väitekäsittelyssä oli W. R. Grace & Co.-Conn. EP patentti No. 0 217 25201 kumottu. Väitteentekijöinä olivat olleet American National Can Company, Dixie Union Verpackungen GmbH, Viskase Corporation, Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha, Dow Benelux N.V sekä Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha. Väitekäsittelyssä olivat esille nousset mm. julkaisu D7 JP-A-58/102762 (with English translation). Myönnettyssä patentissa oli 1. vaatimuksessa ollut piirre, että kopolymerin tiheys on *"of 0.915 g/cm<sup>3</sup> or less"*, joka ei kuitenkaan ollut sisältynyt alkuperäiseen hakemusasiakirjaan vastoin Artikla 100(c) EPC. 1. patenttivaatimusta ei myöskään pidetty uutena julkaisun D7 esimerkki 1:n perusteella.

Valitusmenettelyssä haluttiin rajoittaa 1 patenttivaatimuksen suojapiiriä suhteessa D7 julkaisuun. Toimitettiin A, B, ja C vaatimusasetelmat [12] A-vaatimusasetelman mukaisesti oli 1 patenttivaatimus ollut muotoa: [12]

*"A thermoplastic multi-layer hot-water shrinkable film for food packaging comprising an outer polymer layer, an inner heat sealing layer and an oxygen barrier layer between said inner and said outer layers*

*- wherein said heat sealing layer comprises at least 50% by weight, based on the sealing layer composition, of linear low density polyethylene (LLDPE) or a very low density polyethylene (VLDPE) which is a linear copolymer of ethylene and  $x$  to  $y$  % by weight, based on the copolymer, of an -olefin with 4 to 8 carbon atoms per molecule, wherein  $x = 0.5nc + 8$  and  $y = 1.25nc + 15$  with  $nc$  being the number of carbon atoms in the olefin, said copolymer having a density of not higher than 0.915 g/cm<sup>3</sup>, and*

*- said oxygen barrier layer comprises a polymer selected from the group comprising polyvinylidene chloride (PVDC) and hydrolysed ethylene vinyl acetate (EVOH) copolymers."*

B-vaatimusasetelmaan oli saman muotoinen kuin A, mutta siihen oli lisätty erottamislausuma:

*- "with the proviso that films are excluded which comprise a layer consisting of a blend of*

*- (A) at least one polymer selected from copolymers of ethylene and monomers selected from vinyl ester monomers, aliphatic unsaturated monocarboxylic acids and alkyl esters of said monocarboxylic acids and linear low-density polyethylene,*

*- (B) a soft elastomer consisting of an ethylene- -olefin copolymer and having a density of 0.91 g/cm<sup>3</sup> or below, and*

*- (C) crystalline polypropylene or crystalline polybutene-1 or a mixture thereof."*

Patenttivaatimuksen 1 suojapiiriä rajoitettiin rajoittamalla kopolymeerin tiheyden arvoa pienemmäksi kuin 0,915 g/cm<sup>3</sup>, joka oli suurin eri suoritusmuotojen tiheyden arvo. Tiheydeltään vastaava kopolymeeri tunnetaan julkaisun D7 esimerkistä 1. Sitä ei kuitenkaan ollut julkaisun D7 julkaisupäivänä kaupallisesti saatavana, joten keksijän ei siten ollut mahdollista valmistaa ky-

seistä kopolymeeriä eikä siten käytä sitä keksintöä tehdessään. Päätöksensä valituslautakunta toteaa, että vaikka tapausten T4/80(OJ EPO 1982, 149) mukaisesti patenttivaatimuksen suojapiiriä voidaan rajoittaa tietyissä erityistapauksissa sattumalta tunnettuuden ”accidental anticipation” takia, ei tässä tapauksessa kuitenkaan julkaisu D7 voinut toimia esteenä sattumalta, vaan sen katsotaan edustavan lähintä tekniikan tasoa eikä siitä myöskään tunneta kaikkia patenttivaatimuksen piirteitä. Sittemmin valitus hylättiin. [12]

### **3.8 T0706961UE (Menetelmä ja laitteisto lukituksen avaamiseksi), Method and system for unlocking of objects**

Volvo Technology Corporation oli tyytymätön EPO:n päätökseen eurooppalaisesta patenttihakemuksesta nro. 01 958 755.9 (julkaisunro. WO-A-02/12661) vs. Artikla 123(2) EPC. IPC-luokkaan E05B49/00 luokitellun patenttihakemuksen uutuustutkimuksessa oli otettu esille erottamislausema vaatimuksissa 1, 7, 13. Se oli ollut muotoa "devices other than the keypad at the object". Se ei kuitenkaan ollut perustunut alkuperäisiin hakemusasiakirjoihin eikä sitä käyttämällä katsottu tarpeelliseksi rajoittaa mahdollista vaatimusten suojapiiriin kuuluvan piirteen tunnettuutta sattumalta ”accidental anticipation” aiemmin julkaistustuon julkaisuun USA-6 072 402 verrattuna. Valituksessa halutaan päätöstä hylättäväksi ja patenttia myönnettäväksi. Päätös hylättiin ja muutettu hakemus palautettiin uudelleen käsittelyyn. [13]

### **3.9 T0614551UE (Optimaalisia lentokoneen matkustajan istuinten konfiguraatioita ja sen menetelmiä), Optimal airplane passenger seating configurations and methods therefor**

The Boeing Company oli ollut tyytymätön väitelautakunnan päätökseen 6.7.2006, jossa todettiin vaatimusten 1-5 olleen täyttäneen EPC-vaatimukset. Päätöksessä oli todettu myös, ettei vaatimus 6 ollut uusi tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Väitteen tekijänä oli ollut Airbus Deutschland GmbH IPC. Patentti oli ollut luokiteltuna IPC-luokkaan B64D11/00. Päätös oli tehty estejulkaisun D2 (Irving Stone, "Boeing shifts to Low-Wing 747 Design", Aviation Week and Space Technology, 21 February) 1966, 37-39 perusteella. Patenttivaatimuksen 6 osalta oli väite käsittelyssä käsitelty useampia vaatimusasetelmia. Päävaatimusasetelman mukaan se oli ollut muotoa: [14]

*"In an airplane of fixed dimensions, having standard seats, two aisles and eight abreast seating the seating configuration comprising a two-seat unit and two three-seat units."*

Ensimmäisen lisävaatimuksen mukainen muoto oli ollut: [14]

*"A process for increasing the chance that a passenger seated within an airplane having fixed dimensions operating at typical load factors will be seated next to an empty seat, the airplane having a passenger compartment bounded by side walls and in which a plurality of standard passenger seats are arranged in rows, the airplane further having two aisles and eight abreast seating, said process comprising for each row:*

*a) installing a two-seat unit within said airplane between one of said side walls and a first aisle closest to said side wall,*

*b) installing a three seat unit within said airplane between said first aisle and the second aisle, and*

*c) installing another three seat unit within said airplane between said second aisle and*

*the other side wall of said airplane, said process further comprising seating passengers first in the two seats in each row that are closest to each of said side walls and the three seats in each row that are closest to said aisles and that are adjacent to an empty seat, until all such seats are occupied with passengers, seating passengers second in the single remaining aisle seat in each row, and only then seating passengers in the two remaining center seats."*

Toisen ja kolmannen lisävaatimusasetelman mukainen patenttivaatimuksen 6 muotoilu oli ollut [14]

*"In a single deck airplane of fixed dimensions, having standard seats, two aisles and eight abreast seating, the seating configuration comprising a two-seat unit and two three-seat units."*

Päätöksessä [14] valituksen tekijä katsoi, ettei vaatimuksessa 6 lainkaan olisi ollut viitettä patentin mukaisesta menetelmästä, että EPC-vaatimukset olisivat olleet absoluuttisia sekäjopa ”accidental anticipation” tapauksessa olisi ollut tarpeellista käyttää erottamislausumaa. Valituksen tekijä perusteli, ettei alkuperäisessä yksikerroksisessa lentokoneessa ollut vaatimuksen mukaista istuinkonfiguraatiota. Perusasiakirjan mukainen viimeinen kappale oli heidän mukaansa viitannut Boeing 747 koneen kehittämiseen. Tämä yleisesti myös



tunnetaan lentokoneena, joka ei ole yksikerroksinen. Implisiittisesti ei olisi siihen ollut viittausta, sillä istuinkonfiguraatio ei riipu lentokoneen kerrosten lukumäärästä. Yhden kerroksen piirrettä ei olisi voitu pitää positiivisena erottamislausumana, sillä edellytykset erottamislausumalle eivät olleet täyttyneet. Alan ammattimiehelle olisi valituksen tekijän mukaan keksintöä tehdesään ollut ilmeistä implisiittisesti nähdä kahdeksan-rinnan istuinkonfiguraatio ja yksikerroksisen lentokoneen alempi lastitila yhteydessä konventionaaliseen tehokkaaseen lentorangan muotoiluun. Lautakunnan mukaan lentokoneen yksikerroksisuus ei olisi kuulunut patentin suojapiiriin (Artikla 123(2) EPC). Lisäksi todettiin, että julkaisun D2 julkaisemisen jälkeen ilmailualan määräyksetkin olivat muuttuneet. Kaksikäytäväisen matkustamon istuinkonfiguraation todettiin myös muodostuneen konventionaaliseksi ratkaisuksi. Lautakunnan mukaan ei olisi ollut mitään syytä miksei alan ammattimies olisi ottanut huomioon julkaisun D2 opetuksia. Tästä oli lautakunnan mukaan ollut seurauksena, ettei julkaisua D2 oltu voitu pitää uutuudenesteenä, joka on ainoastaan sattumalta este vaatimuksen kohteen uutuudelle ”accidental anticipation” G1/03 (supra) mukaisesti, eikä erottamislausuman käyttämisen ehdot patentin suojapiirin muuttamiseksi olleet täyttyneet. Lopputulemana oli päädytty valituksen hylkäämiseen. [14]

## 4 Tarkastelun tulokset

Valitsemieni valituslautakunnan päätösten tarkasteluiden tuloksena päädyttiin tiettyihin eri tekniikan alojen keksintöjen valituskäsittelyissä esille otettuihin tilanteisiin, joihin keskiverto alan ammattimies keksintöä tehdessään olisi sattumalta voinut päätyä. Tarkastelluissa päätöksissä arvioitiin erilaisten alojen alan ammattimiehiä, kuten esim. teräksen lastuttavuuteen, ajoneuvojen korirakenteiden suunnitteluun ja valmistukseen, keraamien tribologiaan sekä komponenttien valmistukseen, Ni-valtaisten superseosten laserpinnoittamiseen, terveysteknologialaitteiden, ajoneuvojen sähköisen lukituksen ja polymeeripakkauskalvojen valmistusystävällisen suunnittelun keskivertoja alan ammattimiehiä. Olisivatko he voineet sattumalta päätyä käyttämään hyväksi valituskäsittelyissä esille nostettuja estejulkaisuja, oli eräänä tarkasteluiden arviointikriteereinä. Toisaalta valituslautakunnan päätösten perusteluissa tarkasteltiin estejulkaisuun erillisyyttä sekä etäisyyttä keksinnön alan tekniikan tasoon verrattuna ja olisiko patentin suojapiiriä ollut voitu rajoittaa sattumalta tunnetun estejulkaisussa ilmenevän piirteen EPO:n käsikirjan kohdan 4.1 perusteella. Missään tarkastelluissa valituskäsittelyissä ei oltu onnistuttu vetoamaan valittajan kannalta onnistuneesti ”accidental anticipation” käsitteeseen eli uutuudeneste on ainoastaan sattumalta este vaatimuksen kohteen uutuudelle.

Patentin suojapiirin rajoittamisen edellytyksiin ja voiko alan ammattimies päätyä sattumalta estejulkaisun piirteeseen liittyvissä tarkasteluissa oli mukana spesifillä tekniikan alalla tunnettuja erityisiä tekniikan tason julkaisuja laajoine opetuksineen sekä mm. saman tekniikan alan väitöskirja yksittäisine koejärjestelyesimerkkeineen. Saman tekniikan alan julkaisusta on voitu tuntea kaikki patenttivaatimuksen piirteet, eikä alan ammattimiehelle ole ollut sattumaa käyttää sen opetuksia keksintöä tehdessään, ja toisaalta laajoja opetuksia sisältävän tekniikan tason julkaisun yksittäisen esimerkki ei ole sellaisenaan sopinut erottamislausuman perustaksi. Eräässä päätöksessä tunnetaan julkaisu, joka edustaa lähintä tekniikan tasoa patenttivaatimukselle 1. Alan

ammattimiehen tähän estejulkaisuun sattumalta päätymistä valituksen tekijälle vastaisesti arvioitiin myös estejulkaisun nimen ”Sintered SiC mechanical seals having particular pore volume, shape, and diameter”

perusteella [9]. Sen katsottiin sisältävän patenttivaatimuksen piirteet jo lähes sellaiseen, eikä alan ammattimiehen päätymistä ko. estejulkaisuun pidetty päätöksessä sattumana.

Tutkituista valituslautakunnan päätöksistä voidaan nostaa esille joitain estejulkaisuista sattumalta tunnettujen piirteiden poistamiseksi käytettäväksi tarkoitettujen erottamislausumien sanamuotoja. Lisäksi päätöksissä aina otettiin kantaa alkuperäisiin hakemusasiakirjoihin perustumiseen. Suojapiirin rajoittamiseksi käytettyjä sanamuotoja olivat mm:

*-”not forming part of cladding” [8]*

*-”wherein the drive motor is not configured to have a right-angled transmission.” [10]*

*-”with the proviso that films are excluded which comprise a layer consisting of a blend of [12]*

*-(A) at least one polymer selected from copolymers of ethylene and monomers selected from vinyl ester monomers, aliphatic unsaturated monocarboxylic acids and alkyl esters of said monocarboxylic acids and linear low-density polyethylene,*

*-(B) a soft elastomer consisting of an ethylene-olefin copolymer*

*and having a density of 0.91 g/cm<sup>3</sup> or below, and*

*-(C) crystalline polypropylene or crystalline polybutene-1 or a mixture thereof.”*

*-”devices other than the keypad at the object” [13]*

*-”the second seal sliding element (4) being made of a material different from that of the first seal sliding element (2)” [9]*

*- "In a single deck airplane of fixed dimensions, having standard seats, two aisles and eight abreast seating, the seating configuration comprising a two-seat unit and two three-seat units." [14]*

Matkustajalentokoneiden valmistajien alan kahden suurimman toimijan välisen valituslautakunnan päätöksen eri vaatimusasetelmien perusteluissa arviointiin myös alan ammattimiestä keksintöä tehdessään. Väite käsittelyssä oli julkaisun D2 opetusten kannalta vedottu sattumaan. Valituskäsittelyn ratkaisussa päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, ettei julkaisua voitu pitää sattumalta estejulkaisuna. Sanamuoto "single deck" ei ollut soveltunut negatiiviseksi erottamislausumaksi. Tässä matkustamon istuinten sijoittamiseen liittyvässä valituskäsittelyssä estejulkaisua D2 ei voitu mitenkään pitää mahdollisena, ettei alan ammattimies olisi keksintöä tehdessään päätenyt käyttämään kyseistä ilmailualan julkaisua, varsinkaan kun estejulkaisusta D2 tunnetut tekniset piirteet olivat koskeneet yksikerroksisen sijaan kaksikerroksisen matkustajalentokoneen matkustamoiden konfiguraatioratkaisua. Lisäksi tässä tapauksessa tuotiin esille päätöstä tehtäessä lisävaikuttimina alan ammattimiehelle keksintöä tehdessään huomioon otettavat erityiset seikat, joita olivat estejulkaisun D2 julkaisun julkaisemisen jälkeen voimaan astuneet uudet ilmailualaa koskevat määräykset sekä alalla vakiintuneet matkustamoratkaisuja koskevat käytännöt.

## 5 Yhteenveto

Erikoistyön tarkoituksena oli EPO:n valituslautakunnan teknisiä päätöksiä läpikäymällä ”accidental anticipation” tulkintoja ja perusteluja selvittää tämän käsitteen merkitystä patenttihakemusten uutuustutkimuksen kannalta. Tutkittavien valituspäätösten joukko jäi lukumäärältään suppeahkoksi, mutta näissä tutkituissa päätöksissä tulkintaa tai perustelua uutuudeneste tunnettaan sattumalta, ”accidental anticipation” käytettiin perusteltaessa myönnettyjen EP-patenttien väitekäsitteilyiden tulosten muuttamiseen ja rajoittamiseen liittyviä ensi- ja toissijaisten vaatimusasetelmien patentin suojapiirin rajoittamiseen tähtääviä oikeellisuuden arviointeja. Monissa tutkituissa päätöksissä lähtökohtana päätösten perusteluissa olivat EPO:n laajennetun valituslautakunnan ratkaisu G0001/03 sekä EPC Artiklat 54(2) ja (3)(4). Muutamissa päätöksissä vedottiin Artikla 123(2), jonka mukaan suojapiiriin tehtävien muutosten olisi perustuttava alkuperäisiin hakemusasikirjoihin sekä sallittujen hakemusasikirjoihin perustumattomien erottamislausumien perustumista EPO:n määräykseen ”accidental anticipation” kannalta. Yhdessäkään käsittelemistäni päätöksistä ei katsottu näiden kriteerien täyttyvän.

Esille tulleet vaatimusasetelmat käsiteltyjen EP-patenttien suojapiirien rajoittamiseksi poistamalla patenttivaatimuksesta piirteitä sekä erottamislausuman sanamuodot perusteluineen eivät läheskään kaikissa tapauksissa johtaneet valittajan kannalta myönteiseen lopputulokseen.

Laajennetun valituslautakunnan ratkaisun G0001/03(supra) mukaan patenttivaatimuksensuojapiirin rajoittaminen uutuuden säilyttämiseksi estejulkaisusta sattumalta tunnetun määritteen ”accidental anticipation” perusteella on sallittua, kun kyseinen piirre niin riippumaton ja etäinen, ettei keksijä olisi ikinä voinut keksintöä tehdessään ottaa kyseisen estejulkaisun opetusta huomioon. Erottamislausumassa on mielellään käytettävä negatiivista ilmaisua ja näissä päätöksissä estejulkaisun siitä tunnettujen piirteiden sattumanvaraisuuteen vaadittiin erilaisia alan ammattimiehiä, kuten esimerkiksi ilmailualan tai

metallien pinnoittamisen alan keskivertoja ammattimiehiä. Toinen heistä voi käyttää estejulkaisuna toimivan väitöskirjan kokeellisessa osuudessa esiintyvän yksittäisen koekappaleen pinnoitusparametreja tai tunnetun ilmailualan julkaisun yksittäisen artikkelin yksittäistä kuvaa. Automaattiterästen metallurgiaan perehtyneen lastuttavuusominaisuuksia kehittävän keskiverron alan ammattimiehen keksintöä tehdessään on osattava ottaa huomioon teräksen valmistukseen liittyvät opetukset sulkeumien muodostumisen satunnaisuudesta ja kokojakaumasta. Vastaavasti mahdolliset kaupalliset ja tekniset dokumentit opetuksineen saattoivat olla kyseisen alan ammattimiehen käytettävissä.

Ratkaisun G0001/03 perusteella, tarkastelluissa päätöksissä yritettiin valittajien toimesta säilyttää keksinnön uutuutta verrattuna tekniikan tasoon poistamalla tiettyjä osia patentin suojapiiristä monilla eri tavoin, kuten esim. Nipitoisten superseosten laserpinnoittamiseen liittyen, jolloin erottamislausuma oli laadittu estejulkaisuksi vastapuolen toimesta tuodun väitöskirjajulkaisun erään eksperimentin koeparametreja hyväksi käyttämällä, tai ainoastaan liian yleisinä valituslautakunnan päätöksiin perusteltuina sanamuotoja kuten ”*a material different from* ” [9]. Keksintöä tekevälle keskiverrolle alan ammattimiehelle ratkaisuun G0001/03 perusteella vaaditun kriteerin estejulkaisun piirteiden opetukseen sattumalta päättymisestä ei aina tutkituissa valituslautakunnan päätöksissä nähdä täyttyvän. Esimerkiksi laserpinnoitukseen liittyvässä päätöksessä estejulkaisusta uutuuden säilyttämiseksi erottamislausemalla poisrajatut piirteet eivät sen mukaan täyttäneet vaatimusta erillisyydestä ja riittävästä etäisyydestä tunnetusta tekniikasta.

## 6 Lähteet

1. Guidelines for Examination in EPO4. Disclaimers not disclosed in the application as originally filed Part H – Chapter V-7. 4.1 The subject-matter to be excluded is not disclosed in the application as originally filed (so-called undisclosed disclaimers) [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h\\_v\\_4\\_1.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_v_4_1.htm). Haettu 1.6.2020.

2. Guidelines for Examination in EPO. 4.10. Accidental disclosure.

[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/case-law/2019/e/clr\\_i\\_c\\_4\\_10.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/case-law/2019/e/clr_i_c_4_10.htm). Haettu 1.6.2020

3. EPOn laajennetun valituslautakunnan päätös. G0001/03 (Disclaimer/PPG) of 8.4.2004 <https://www.epo.org/law-practice/case-lawappeals/recent/g030001ex1.html>. Haettu 3.6.2020

4. EPO Case Law of the Boards of Appeal. Patent application and amendments a) Accidental anticipation. [https://www.epo.org/law-practice/legaltexts/html/caselaw/2019/e/clr\\_ii\\_e\\_1\\_7\\_3\\_a.htm](https://www.epo.org/law-practice/legaltexts/html/caselaw/2019/e/clr_ii_e_1_7_3_a.htm). Haettu 3.6.2020

5. Aho, H., Selkeät patenttivaatimukset - ohjeita ja valituslautakunnan päätöksiä -Patentit-Teollisuus-Tekniikka 2012-2013 (Erikoistyö). <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5425-4>.

6. EPOn valituslautakunnan päätös nro T0786/90, Free Machining Steel with bismuth.

7. EPOn valituslautakunnan päätös nro T1092/08, Laser repair method for nickel based superalloys with high gamma prime content.

8. EPOn valituslautakunnan päätös nro T0154/06, Vehicle pillar system.

9. EPOn valituslautakunnan päätös nro T0351/12, Mechanical seal device

10. EPOn valituslautakunnan päätös nro T2316/12, A device for externally rotatory drive of offset motor.
11. EPOn valituslautakunnan päätös nro T0476/94, Thermal transfer sheet for forming color image.
12. EPOn valituslautakunnan päätös nro T0681/94, Thermoplastic multi-layer packaging film and bags made therefrom.
13. EPOn valituslautakunnan päätös nro T0696/07, Method and system for unlocking of objects.
14. EPOn valituslautakunnan päätös nro T1455/06, Optimal airplane passenger seating configurations and methods therefor.
15. EPOn valituslautakunnan päätös nro T0827/00, Bindemittelsystem auf Polyurethan-Basis für Formstoff-Mischungen zur Herstellung von Gießformen und Kernen.
16. EPOn valituslautakunnan päätös nro T0990/01, Pretreatment of palladium-gold catalysts useful in vinyl acetate synthesis