

Patentin merkitsemisestä tuotteeseen: Mitä US-patentin haltijoiden ja loukkauksesta syytettyjen tulee ottaa huomioon

Yhdysvaltain patenttilainsäädännön mukaan sillä, onko patentoitu tuote merkitty patentoiduksi, voi olla suuri merkitys vahingonkorvausten kannalta patentin loukkauksikäsitelyssä. US-patentilla suojattuja tuotteita myyvien yritysten tulisikin merkitä patentti tuotteisiinsa turvataksaan saatavissa olevat korvaukset. Loukkauksesta syytettyjen taas tulisi arvioida, ovatko patentinhaltija ja sen lisenssinsaajat merkinneet tuotteensa riittävällä tavalla. Vaikka lainsäädäntöä on viime aikoina uudistettu merkitsemisen helpottamiseksi, eteen voi silti tulla monenlaisia ongelmakohtia. Ne on hyvä ottaa huomioon ajoissa – patentinhaltijan kohdalla siinä vaiheessa, kun suunnitellaan uuden tuotteen valmistamista, ja loukkauksesta syytetyn kohdalla heti patenttiriidan alussa.

Mitä patentin merkitseminen tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Patentin merkitsemistä koskevassa lainkohdassa (35 U.S.C. § 287(a)) patentinhaltijaa kehoitetaan ilmoittamaan, jos hänen tuotensa on suojattu patentilla. Omaa patentoitua tuotettaan myyvä tai lisensoiva patentinhaltija ei saa korvausta loukkauksesta kanteen jättämistä edeltävältä ajalta, jos hän ei ole ilmoittanut patentista loukkaavalle osapuolelle etukäteen. Patentinhaltija voi ilmoittaa patentistaan toiselle osapuolelle joko (a) merkitsemällä patentoidut tuotteet, tai (b) olemalla suoraan yhteydessä loukkauksesta syytettyyn. Merkitseminen ei siis ole pakollista (toisin sanoen patentin loukkausasia voidaan ottaa käsittelyyn, vaikka loukkauksesta syytetylle ei olisikaan ilmoitettu etukäteen patentista), mutta sen tekemättä jättäminen voi vähentää huomattavasti korvauksen määrää – monissa tapauksissa ainakin 50 %.

Perinteisesti patentin merkitseminen on tarkoittanut sanan “patent” (tai lyhenteen “pat.”) ja patenttinumeron tai –numeroiden lisäämistä patentoituun tuotteeseen. Jos tuotetta *ei ole mahdollista* merkitä, tiedot voidaan lisätä myös tuotepakkaukseen. Itse tuotteen merkitseminen on suositeltavampaa, erityisesti jos tuotteessa on myös muuta tekstiä. Merkitsemisellä ei ole vaikutusta, jos oleellisesti kaikkia myytäviä patentoituja tuotteita ei ole merkitty oikein. Tämä tarkoittaa myös lisensoituja kolmannen osapuolen valmistamia tuotteita. Patentinhaltijan on kohtuullisin toimenpitein varmistettava, että lisenssinsaajat noudattavat merkintäsäädöstä, esimerkiksi lisäämällä merkintävelvoite lisenssisopimukseen ja valvomalla säännöllisesti lisenssinhaltijoiden toimintaa.

Muutoksia USA:n patenttilakiin

USA:n nykyinen patenttilaki, joka hyväksyttiin 16.9.2011, sisältää kaksi merkittävää muutosta aikaisempaan lakiin merkitsemisen helpottamiseksi.

Ensimmäiseksi patentinhaltijoiden on nyt mahdollista ilmoittaa patentti virtuaalisella merkinnällä. Tämän muutoksen myötä patentinhaltijat voivat nyt lisätä tuotteeseen “patent” tai “pat.” –merkinnän lisäksi internet-osoitteen patenttinumero luettelon sijaan. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tuotteessa on edelleen oltava “patent” tai “pat.” –merkintä ja internet-osoite aina kun se on mahdollista – todennäköisesti ei riitä, että yrityksen verkkosivuille vain lisätään luettelo patenteista. Myöskään ei todennäköisesti riitä, että tuotteessa ilmoitetaan vain yrityksen internet-osoite – siinä on oltava myös “patent” tai “pat.” -merkintä.

Internet-osoitteen on oltava avoimesti saatavilla, ja tuote täytyy esittää sivulla yhdistettynä sitä vastaavaan patenttinumeroon tai –numeroihin. Vaikka se ei olekaan välttämätöntä, on kuitenkin suositeltavaa pitää kirjaa siitä, milloin internet-sivulle on tehty muutoksia. Näin patentinhaltija pystyy myöhemmin todistamaan, milloin merkitseminen on aloitettu. Tällainen internet-pohjainen merkitseminen on siinä mielessä kannattavaa, että patentinhaltija voi esittää suuremman määrän patenteja, eikä niitä tarvitse mahduttaa pieneen tilaan. Patentinhaltija pystyy myös pitämään patenttiedot ajan tasalla joutumatta tekemään kalliita ja työläitä muutoksia valmistusprosessiin.

Toinen merkittävä patenttilakiin tehty muutos rajoittaa virheellistä merkintää koskevien kanteiden nostamista patentinhaltijaa vastaan. Virheellinen merkintä tarkoittaa, että tuote on merkitty patentilla, joka ei todellisuudessa suojaa kyseistä tuotetta. Aikaisemmin kuka tahansa on voinut nostaa yritystä vastaan kanteen virheellisestä merkinnästä (myös tapauksissa, joissa tuotteesta ei ole poistettu merkintää patentista, joka ei enää ole voimassa), jolloin yrityksen on täytynyt maksaa korkeintaan 500 dollarin sakko yhtä merkittyä tuotetta kohti. Nykyisessä tilanteessa kanteen voi nostaa ainoastaan Yhdysvaltain hallintoviranomainen. Yksityisten kantajien on osoitettava kilpailukyvyn menetys, ja heidän on mahdollista saada vain osoitettua menetystä vastaava korvaus. Virheelliseksi merkinnäksi ei myöskään enää katsota tuotteen merkitsemistä patentilla, joka ei ole voimassa.

USA:n patenti- ja tavaramerkkiviraston raportti virtuaalisesta merkitsemisestä

Vuoden 2014 syyskuussa USA:n patenti- ja tavaramerkkivirasto toimitti kongressille virtuaalisten patenttimerkintöjen toteutumista koskevan raportin. Raportissa käsiteltiin neljää aihepiiriä: (a) virtuaalisen merkitsemisen tehokkuutta fyysiseen merkitsemiseen verrattuna, (b) virtuaalisen merkitsemisen vaikutuksia patenttietojen saatavuuteen, (c) lainsäädännöllisiä kysymyksiä, joita virtuaalinen merkitseminen on tuonut esiin, ja (d) virtuaaliseen merkitsemiseen liittyviä puutteita. Patenttivirus julkaisi raportin tekemistä varten kommentointipyyynnön, johon tuli vain yhdeksän kirjallista vastausta – yksi näistä oli teollisoikeusjärjestöltä, kaksi yrityksiltä ja kuusi yksityishenkilöiltä.

Patenttivirus raportissa todettiin, että internet-teknologioiden hyödyntäminen tuotteiden merkitsemiseksi virtuaalisesti antaa patentinhaltijoille mahdollisuuden päivittää patenttietoja dynaamisesti, jolloin heidän ei tarvitse tehdä kalliita muutoksia tuotteen valmistusprosessiin. He pystyvät myös esittämään täydellisen ja ajan tasalla olevan luettelon tuotteeseen liittyvistä patenteista ja patenteihin liittyvää lisäinformaatiota. Virtuaalisen merkitsemisen riippuvaisuus internetistä voi kuitenkin rajoittaa patenttietojen saatavuutta esimerkiksi tilanteissa, joissa internet-yhteyttä ei ole saatavilla tai joihin liittyy yksityisyyden suojaa koskevia ongelmia (Report on Virtual Marking, United States Patent and Trademark Office, Report to Congress, September 2014, sivut 2-3).

Kaiken kaikkiaan patenttivirus katsoi, että virtuaalinen merkitseminen näyttää saavuttaneen sille asetetut tavoitteet: valmistuskustannukset ovat vähentyneet, pieniä tuotteita on helpompi merkitä, ja patenttietojen saatavuus on parantunut (raportin sivu 3).

Mitä merkitsemispäätöksessä tulee ottaa huomioon?

Tärkeintä on merkitä tuotteet, jotka on suojattu sellaisilla patenteilla, jotka antavat kilpailuetua, tuottavat lisenssimaksuja ja/tai joita tullaan todennäköisesti loukkaamaan. Koska merkitsemiseen liittyvää vastuuta on lievennetty, voi olla kannattavaa merkitä tuotteita myös laajemmin. Patenttien merkitsemisen ongelmallisuus on jossain määrin vähentynyt virtuaalisen merkitsemisen ja virheellisestä merkinnästä nostettavien kanteiden rajoittamisen ansiosta. Monet yritykset ovatkin jo perustaneet virtuaalisten merkintöjen julkaisemiseen tarkoitettuja verkkosivuja, ja ainakin yksi ulkopuolinen toimija on ryhtynyt tarjoamaan virtuaalimerkintäpalveluita omilla verkkosivuillaan.

Tästä huolimatta voi olla hankala päättää, kannattaako tuote merkitä ja millä tavalla. Jotkut patentoidut tuotteet voivat olla esimerkiksi niin pieniä, että jo pelkän virtuaalista merkintää koskevan maininnan lukeminen on vaikeaa paljain silmin. Jotkut patentoidut tuotteet taas saattavat olla suuremman tuotteen sisällä, eivätkä ne ole koskaan näkyvissä. Tällaisissa tilanteissa voi olla parempi merkitä tuotteen etiketti tai pakkaus. Näin ei kuitenkaan pidä toimia vain siksi, koska se on helpompaa, sillä laki sallii tällaiset vaihtoehdot ainoastaan siinä tapauksessa, että itse tuotteen merkitseminen ei ole mahdollista. Kuten jo edellä mainittiin, yksi tärkeä näkökohta valittaessa itse tuotteen tai sen pakkauksen merkitsemisen väliltä on se, onko tuotteessa muita merkintöjä patenttitietojen lisäksi. Jos näin on, myös patenttimerkintä kannattaa yleensä lisätä tuotteeseen.

Tietokoneohjelmatuotteet voivat olla erityisen hankalia merkitsemisen kannalta. Jos ohjelmisto toimitetaan esimerkiksi levyllä tai muistikortilla, on suhteellisen yksinkertaista ja todennäköisesti riittävää merkitä levy tai muistikortti. Ohjelmistoja jaetaan kuitenkin yhä enemmän ilman konkreettista tallennusvälinettä, esimerkiksi verkkosivujen kautta. Tällöin ohjelmisto voidaan merkitä lisäämällä patentin tiedot verkkosivulle tai itse ohjelmistoon, esim. ohjelmiston asennuksen tai avaamisen yhteydessä näkyvälle näytölle. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tämä voi vaatia muutakin kuin vain maininnan patentista. Joissain tapauksissa on edellytetty, että patentin numero täytyy yhdistää selkeästi suojattuun tuotteeseen, erityisesti jos verkkosivulla esitetään myös tuotteita, joita ei ole suojattu patentilla.

Mitä patenttiloukkaussyytteeseen vastaamisessa tulee ottaa huomioon?

Loukkauksesta syytetyn yrityksen kannattaa selvittää, onko patentinhaltijalla tai sen lisenssinsaajilla syytteessä mainituilla patenteilla suojattuja tuotteita ja onko oleellisesti kaikki tällaiset tuotteet merkitty johdonmukaisesti. Tämän voi tehdä vapaamuotoisesti ilman oikeuskäsittelyä. Riidan edetessä oikeuteen voidaan tietoja selvittää myös muodollisin tutkintakeinoin, erityisesti merkitsemisen aloitusajankohdan ja johdonmukaisuuden todistamiseksi. Jos patentinhaltija on jättänyt tuotteensa merkitsemättä, asia voidaan usein ratkaista nopeammin ilman täysimittaista käsittelyä. Tällä tavalla korvausten määrää voidaan vähentää huomattavasti todistusaineiston perusteella jo ennen oikeudenkäyntiä.

Noudattamalla tätä usein huomiotta jäävää säädöstä niin patentinhaltija kuin loukkauksesta syytettykin voivat siis vaikuttaa merkittävästi patenttiriidan kustannuksiin.



Russell E. Blythe

King & Spalding LLP

1180 Peachtree Street NE

Atlanta, GA 30309

Tel: 404.572.3590

rblythe@kslaw.com

<http://www.kslaw.com/people/Russell-Blythe>