

Marcus Norrgård – Niklas Bruun

Analogiamenettelmäpatentin suojapiiri. Osa 2.

Hakusanat: immateriaalioikeus, patenti, lääkepatenti, analogiamenetelmä, suojapiiri, ekvivalenssioppi

1. Johdanto

Analogiamenettelmäpatentin suojapiirin laajuutta käsittelevän kaksiosaisen kirjoituksen ensimmäisessä osassa, joka julkaistiin Lakimies-lehden numerossa 5/2007, käsiteltiin tuotepatenttikieltoa, analogiamenettelmäpatentin käsitettä ja perusteluita, lisäsuojatodistusjärjestelmää ja patenttijärjestelmän tarkoitusta sekä patenttisuojan patenttivaatimusten tulkinnan lähtökohtia. Kirjoituksen toisessa osassa syvennytään patenttivaatimusten tulkintaan käsittelemällä suojaa patenttivaatimusten sanamuodon ulkopuolella eli ekvivalenssioppia yleisellä tasolla sekä erityisesti analogiamenettelmäpatenttien osalta.

2. Yleiset patenttivaatimusten tulkintaa koskevat periaatteet ja ekvivalenssioppi

2.1. Onko aihetta puhua ekvivalenssiopista?

Patentin suojapiirin laajuudesta on käyty vilkasta keskustelua ainakin viimeiset 40 vuotta eikä täyttä yhteisymmärrystä ole saavutettu. Sen vuoksi onkin tarpeen lähemmin tarkastella niitä erilaisia näkemyksiä, joita suojapiiristä on kirjallisuudessa esitetty. Tanskassa *Ryberg* on jaotellut pohjoismaisessa kirjallisuudessa esitetyt teorit patentin suojapiirin laajuudesta kuuteen eri luokkaan, jotka ovat osin päällekkäisiä: kohdemalli, patenttivaatimusoppi, ekvivalenssioppi, keksinnöllisyysanalogiaoppi, prototyypiteoria sekä ajatus PatL 39 §:stä (ja sen tanskalaisesta vastineesta) oikeudellisena periaatteena.¹

Kohdemalli määrittää patenttisuojan laajuuden sen perusteella, mikä on »patenttioikeuden kohde», »keksinnöllinen ajatus» tms. (käsiteläinopillinen) ajatusrakennelma.² Väitöskirjassaan *Patentskyddets omfång* (1950) *Godenhielm* esittää, että patentin suojapiiriä määrättäessä ensimmäisenä tehtävänä on tutkia, mikä on patentin keksinnöllinen ajatus. Tämän mukaisesti on selvitettävä patentin ratkaisema ongelma sekä miten se on ratkaistu, mikä puolestaan edellyttää

¹ Ryberg, s. 107 ss.

² Ryberg, s. 107.

sen tutkimista, mitkä ratkaisun osat ovat välttämättömiä ongelman ratkaisemiseksi.³ Patenttivaatimukset muodostavat lähtökohdan haettaessa patentin keksinnöllistä ajatusta, joka ei kuitenkaan muutu toiseksi tilanteessa, jossa jokin patenttivaatimuksissa mainittu elementti vaihdetaan toiseen funktionaalisesti samanarvoiseen ratkaisuun.⁴ Koska keksinnöllinen ajatus ei muutu, kattaa patentin suojaopiiri myös tällaiset ekvivalentit ratkaisut. Godenhielm hylkäsi sittemmin tämän opin.

Patenttivaatimusopin Ryberg määrittelee siten, että patentin suojaopiiri ei voi ulottua patenttivaatimusten tulkitun sanamuodon ulkopuolelle. Tätä on Suomessa kannattanut muun muassa *Heinonen*, joka on useassa yhteydessä esittänyt, että patentin suojaopiiri rajoittuu sanamuotoon.⁵ Ruotsissa *Jacobsson ym.* ovat vastaavasti esittäneet, että NU 1963:6 edellyttää, että suojaopiiri rajoittuu patenttivaatimusten sanamuotoon.⁶ Heidän näkemyksensä ei kuitenkaan ole yhtä jyrkkä kuin Heinosen. He toteavat, että esityöt eivät anna vastausta siihen, onko mahdollista laajentaa suojaopiiriä sanamuodon ulkopuolelle. Heidän mukaansa vaatimuksilla on oikeuskäytännön valossa hallitseva rooli.⁷ *Haarmann* jättää avoimeksi kysymyksen ekvivalenssiopin merkityksestä. Hän kuitenkin painottaa yhtäältä, että patenttivaatimuksia ei ole tulkittava kirjaimellisesti, mutta toisaalta, että patenttivaatimuksia on tulkittava suppeasti. Patenttisuojaa ei voida ulottaa koskemaan sellaista, joka ei ole luettavissa patenttivaatimuksista.⁸

Ekvivalenssiopin Ryberg määrittelee siten, että patenttivaatimukset määrittävät lähtökohtaisesti suojan laajuuden, mutta suoja ulottuu tätä laajemmin myös niin sanottuihin ekvivalentteihin ratkaisuihin.⁹ Pohjoismaista ainakin *Stenvik*, *Godenhielm*, *Westlander*, *Domeij* ja *Nyberg* lasketaan tähän ryhmään. Myös *Castrén* ja *Oesch & Pihlajamaa* hyväksyvät ekvivalenssiopin.¹⁰ Ryberg kritisoi ekvivalenssioppia, kuten Tanskassa on tapana. Hän katsoo, että oppi on vailla sisältöä erityisesti sen vuoksi, että eri kirjoittajat tarkoittavat eri asioita puhues-

³ Godenhielm, *Patentskyddets omfång* (Helsingfors 1950), s. 175. Ks. myös Knoph, *Åndsretten* (Oslo 1936).

⁴ Godenhielm 1950, s. 200.

⁵ Heinonen, *Till vad nytta är patentbeskrivningen?*, teoksessa *Levin (red.), Vennebog til Mogens Koktvedgaard* (Stockholm 1993), s. 195–203, s. 198: »Patentskyddets omfång definieras endast och enbart genom det som anges i patentkraven [...]». Heinonen 2003, s. 140–141, erityisesti s. 141: »För regeln att patentkraven är patentskyddets absoluta yttre gräns finns inga som helst undantag». Ks. myös *ibid.*, s. 70 alaviite 129. Ks. myös HE 101/1966, s. 19.

⁶ *Jacobsson ym.*, *Patentlagstiftningen* (Stockholm 1980), s. 255: »Patentkravens uppgift är att ange vad som skyddas genom patentet, och skyddet får därför inte omfatta något som inte framgår av dessa krav.»

⁷ *Jacobsson ym.*, s. 259.

⁸ *Haarmann*, *Immateriaalioikeus* (Helsinki 2006), s. 164–166. *Haarmann*, *Immateriaalioikeuden oppikirja* (Helsinki 2001), s. 128. Hän hylkää nimenomaisesti mallin »keksinnöllisestä ajatuksesta».

⁹ Ryberg, s. 109.

¹⁰ *Castrén*, *Patenttioikeus*, teoksessa *Rissanen ym.*, *Yritysoikeus* (Helsinki 1999), s. 645–667, s. 663. *Oesch & Pihlajamaa*, s. 82.

saan ekvivalenssista.¹¹ Hän toteaa myös, ettei ekvivalenssioppi ole esimerkiksi Godenhielmin väittämällä tavalla juurtunut Eurooppaan, koska Englannissa ekvivalenssioppia ei ole hyväksytty.¹²

Keksinnöllisyysanalogiamalli on 1920-luvulla Tanskassa *Frederik Vinding Krusen* kehittämä ajatus siitä, että patentin suojaopiiri kattaa sellaiset ratkaisut, jotka eivät ole keksinnöllisiä suhteessa patenttiin.¹³ Teorialla ei nykyään ole kannattajia, vaikkakin ajatusta keksinnöllisyydestä hyödynnetään ekvivalenssiharkinnassa.

Prototyypiteoria on *Koktvedgaardin* väitöskirjassaan vuonna 1965 esittämä paljon keskustelua herättänyt ajatus siitä, että patentin suojaopiiriä määrättäessä patenttiselityksellä on patenttivaatimusten sijasta ratkaiseva merkitys. Tämä perustuu siihen, että ideaalitulanteessa keksinnön prototyyppi voitaisiin tallettaa patenttivistä.¹⁴ Väitetyssä loukkaustilanteessa voitaisiin sitten verrata prototyyppiä loukkausesineeseen ja ratkaista, ovatko ne riittävän samanlaisia loukkauksen toteamiseksi. Koska tallettaminen ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, on prototyypin tilalle tullut patenttiselitys. Prototyypiteoriassa patenttivaatimuksilla on hyvin rajoitettu merkitys. Ne muodostavat lähinnä yhteenvetdon selityksessä sanotusta. Sen kummemmin syventymättä prototyypiteoriaan voidaan todeta, että se ei ole voimassa olevan oikeuden mukainen (PatL 39 §).

Ryberg mainitsee myös *Bruunin* Suomessa esittämän ajatuksen siitä, että PatL 39 § olennaiselta sisällöltään olisi *oikeudellinen periaate*, vaikka se on kirjoitettu säännön muotoon.¹⁵ Suomessa sittemmin vakiintuneen jaottelun mukaan oikeusnormit voidaan jakaa saksalaisen *Alexyn* ja yhdysvaltalaisen *Dworkinin* esittämällä tavalla oikeussääntöihin ja oikeusperiaatteisiin. Sääntöjä sovelletaan joko/tai, kun taas periaatteita sovelletaan enemmän tai vähemmän. Bruun katsoo, että PatL 39 §:n tulkinnasta esitetyt eriävät käsitykset saattavat johtua siitä, mielletäänkö lainkohta periaatteeksi vai säännöksi. Periaatevaihtoehto tarkoittaa sitä, että PatL 39 §:n ilmaisemaa periaatetta suojan ulottuvuudesta (»patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden») sovelletaan tilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän. Toisin sanoen tulkinnassa voidaan tapauskohtaisesti ottaa huomioon muutakin aineistoa ja muita näkökohtia kuin ainoastaan patenttivaatimukset ja PatL 39 § toisen virkkeen mainitsemat selitys ja piirustukset.¹⁶ Lähtökohtana on kuitenkin pidettävä sitä, että patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden.

¹¹ Ryberg, s. 111.

¹² Ryberg, s. 112.

¹³ Ryberg, s. 113.

¹⁴ *Koktvedgaard, Immaterialretspositioner* (København 1965), s. 146 ss.

¹⁵ Ryberg, s. 118–120. Ks. Bruun, *Patenttioikeuden teoria ja käytäntö – ekvivalenssioppi puntarissa*, teoksessa *Patenttioikeuden erityiskysymyksiä* (Helsinki 1988), s. 28–43. Ks. myös Bruun, *Teori och praktik i patenträtten – ekvivalensläran i fokus*, NIR 1990 s. 164–178.

¹⁶ Bruun 1988, s. 28–43, s. 35.

Ryberg esittää vaihtoehtona ns. *punnintamallin*, joka on tanskalaisessa hallinto-oikeuskirjallisuudessa kehitetty malli joustavien oikeusnormien kuvaamiseen.¹⁷ Malli koostuu yleisemmästä punnintaparametristä, joka ohjaa harkintaa ainakin kunnes tarkempia sääntöjä harkinnasta on kehittynyt. Se koostuu myös kriteereistä, joiden on todettu olevan relevantteja punninnassa, sekä punnintäsäännöistä, joita on kahta lajia. Ensinnäkin on katkaisusääntöjä, jotka osoittavat ratkaisevat eli sellaiset kriteerit, jotka johtavat siihen, ettei muita kriteerejä tarvitse ottaa huomioon. Toiseksi on etusijasääntöjä, jotka osoittavat muiden kriteerien etusijajärjestyksen.

Ryberg pitää selvänä, että patenttioikeudessa yleinen punnintaparametri on olennainen samanlaisuus (*væsentlig lighed*). Katkaisusääntöihin kuuluu muun muassa se, että loukkausesine perustuu tekniikkaan, joka hakuajankohtana oli tunnettu.¹⁸ Ryberg pyrkii myös selvittämään eri kriteerien etusijajärjestyksen.¹⁹ On lisäksi huomattava, että Ryberg, vaikkei ekvivalenssioppia hyväksykään, katsoo suojan voivan kattaa sanamuodon ulkopuolelle menevät ratkaisut.²⁰

Vaikka kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä onkin esitetty eri näkemyksiä ekvivalenssiopista, on kuitenkin todettava, että ekvivalenssioppi patenttioikeudellisena terminä elää ja voi hyvin. Ensinnäkin patentin suojaopiiri voi eräissä tapauksissa kattaa sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka ovat patenttivaatimuksen sanamuodon ulkopuolella. Toiseksi on olemassa tarve kuvata patenttivaatimuksen sanamuodon ulkopuolelle menevää tulkintaa sopivalla käsitteellä. Ei ole tarkoituksenmukaista luoda uutta käsitettä. Uudet käsitteet voivat aiheuttaa enemmän sekaannusta kuin selvyttä, ja 'ekvivalenssi' terminä antaa kuitenkin jonkinlaista osviittaa siitä, mistä on kyse. Nähdäksemme ongelmana ei ole niinkään käytetyt käsitteet kuin se, mikä ekvivalenssiopin sisältö on. On selvää, että sanamuodon ulkopuolelle menevä loukkaus ei ratkea sillä, että kysytään, onko loukkaajan käyttämä tekninen ratkaisu 'ekvivalentti' patenttivaatimuksessa kuvattun ratkaisun kanssa.

Ekvivalenssiterminologian käyttöä tukevat myös sen vahvat perinteet kansainvälisesti ja koti- ja ulkomaisessa kirjallisuudessa. Se, että Englannissa ei hyväksytä ekvivalenssitulkitintaa, ei mielestämme ole mikään argumentti ekvivalenssiterminologiaa vastaan. Ratkaisevaa on ainoastaan, annetaanko suoja myös patenttivaatimusten sanamuodon ulkopuolella.²¹ Kysymys kuuluukin, voiko Suomessa patentti kattaa ammattimiehen asianmukaisesti tulkitseman sana-

¹⁷ Ryberg, s. 101–103.

¹⁸ Ryberg, s. 312.

¹⁹ Ryberg, s. 322 ss.

²⁰ Ryberg, s. 54, käyttää tästä varsin ongelmallista käsitettä 'analoginen loukkaus'.

²¹ On huomattava, että englantilaisessa *Canic*-ratkaisussa »vertical» tarkoitti kulmaa, joka poikkesi pystysuorasta 6–8 astetta, eli heidänkin teleologinen tulkintamallinsa (*purposive construction*) antaa varsin paljon liikkumavaraa.

muodon ulkopuolelle menevän ratkaisun. Vastaus on nähdäksemme kiistatta myöntävä.

EPC 69 artikla edellyttää kohtuullista suojaa patentinhaltijalle. Vaikka patenttivaatimukset ovat määräävässä asemassa, edellyttää kohtuullisen suojan tarve, että epäolennaisia muutoksia pohditaan. EPC (2000) 69 artiklan tulkintapöytäkirja edellyttää nimenomaisesti, että ekvivalentit on otettava huomioon.

Myös kauppaja- ja teollisuusministeriön niin sanotussa ekvivalenssiselvityksessä todetaan, että patentin suojapiirin tulkinnassa on yleisesti käytetty ekvivalenssia, vaikka termiä ekvivalenssi ei ole määritelty.²²

Varsinainen ongelma ei siis ole patenttivaatimuksen sanamuodon ulkopuolelle menevä tulkinta tai ekvivalenssioppi tällaista tulkintaa kuvaavana käsitteenä, vaan ekvivalenssiopin sisältö, joka on kiistatta hieman häilyvä ja tulkinnanvarainen. Lähdemme kuitenkin siitä, että sillä on kova ydin ja ettei se voi tai edes tarvitse olla kovin selvärajainen. Lähtökohtana on, että loukkausesine, johon on tehty ainoastaan epäolennaisia muutoksia, on suojapiirin sisällä, vaikka kyseessä ei olisikaan sananmukainen loukkaus. Kyseessä on nähdäksemme joustava oikeusnormi, jonka sisältö tarkentuu tyyppitapausten kautta.

2.2. *Ekvivalentin loukkauksen edellytykset*

2.2.1. Loukkausesine ratkaisee patentissa kuvatun ongelman

Loukkaus edellyttää, että loukkausesine ratkaisee olennaisesti saman ongelman kuin patentissa on kuvattu.²³ Ruotsalaisessa kaksoskorttiratkaisussa (*Tvillingkort*)²⁴ riitapatentissa oli kyse matkapuhelinjärjestelmissä käytettävästä menetelmästä, jossa tilaajan tunnistusyksikölle (SIM-kortille) varataan tavallisen yhden sijaan kaksi tunnusta, joista käyttäjä itse voi valita kumpaa käyttää. Patenttiselityksessä kuvattu ongelma oli, että yhden tunnuksen SIM-kortteja käyttämällä on hyvin vaikea laskuttaa erikseen työhön liittyvät ja yksityiset puhelut. Lisäksi kahden tunnuksen kortti mahdollistaa sen, että eri henkilöt (kaksi tai useampi) voivat käyttää samaa puhelinta. Vastaajan ratkaisussa käytettiin kahta alun perin luottokortin kokoista SIM-korttia. Vastaajan ratkaisema ongelma oli, että eri puhelimet vaativat eri kokoisia SIM-kortteja. Tässä tapauksessa Ruotsin korkein oikeus katsoi, että ongelmat eivät olleet yhtenevät.

²² Ekvivalenssiselvitys; Patentin suojapiirin tulkinta Suomessa ja muissa maissa. KTM Julkaisuja 22/2004, s. 38.

²³ Godenhielm 1994, s. 283–284. Stenvik 2006, s. 394–399. Stenvik 2001, s. 690. Domeij 2006, s. 112. Domeij, 1998, s. 497 (lääketuotepatenttien osalta). Westlander – Törnroth, Patent (Stockholm 1995), s. 284. Nyberg, s. 312–313. Benkard ym., s. 538 [PatG § 14 Rn 103]. Vrt. Ryberg, s. 368.

²⁴ NJA 2000 s. 497 (NIR 2001 s. 290) *Tvillingkort*.

Saksalaisessa *Spannschraube*-ratkaisussa²⁵ oli kyse patentista letkun-/putkenkieristimeen, joka koostui ympyränmuotoisesta sangasta, jossa on vähintään yksi aukko, joka voidaan sulkea kiristysruuvilla. Ratkaisussa käytetään aluslevyä, joka pitää ruuvin kannan paikoillaan kiristämisen aikana. Riitaista asiassa oli se, että riitapatentista ei käynyt ilmi, millä tavoin aluslevy oli vietävä paikoilleen. BGH tulkitsi asiaa ammattimiehen tulkintaan viitaten siten, että aluslevy oli vietävä suorassa linjassa laippaa pitkin paikoilleen. Loukkausesine, joka myös oli patentoitu, ja jonka patentissa oli huomioitu riitapatentti, oli muuten samanlainen, mutta siinä aluslevy käännettiin paikoilleen. Aluslevy oli loukkausesineessä kiinnitetty elastisella aineella (kumilenkillä) laippaan. Letkunkieristimen alustava sulkeminen onnistui siten vaivattomasti jopa yhdellä kädellä.

BGH totesi, että patenttivaatimuksen sanamuodosta ei käynyt ilmi, millä tavoin aluslevy riitapatentissa oli vietävä paikoilleen. Tämän ominaisuuden ymmärtämiseksi ammattimies yrittää selvittää, mitä ominaisuudella pyritään ratkaisemaan. Sen vuoksi ammattimiehen tulkinta keskittyy ominaisuuden tarkoitukseen siten kuin se käy ilmi patenttijulkaisusta. Tässä tapauksessa tärkeää oli, että riitapatentin selityksessä oli todettu, että keksinnön ratkaisussa voidaan käyttää hyvin lyhyitä ruuveja ja että kiristin on helppo sulkea. Lisäksi tunnettua tekniikkaa oli käyttää ratkaisuja, joissa edellytettiin pitkiä ruuveja (riitapatentissa oli huomioitu kaksi aikaisempaa patenttia, jotka molemmat edellyttivät pitkien ruuvien käyttämistä). Näin ollen riitapatenttia ei voinut tulkita siten, että se kattaisi ratkaisut, joissa käytetään pitkiä ruuveja. Näin ollen aluslevy oli vietävä suorassa linjassa laippaa pitkin paikoilleen, koska vain silloin voidaan käyttää lyhyitä ruuveja. Loukkausesineen ratkaisu, jossa aluslevy käännetään paikoilleen, ei mahdollistanut lyhyiden ruuvien käyttöä. Ongelma, jonka riitapatentti pyrki ratkaisemaan, oli juuri mahdollisuus käyttää lyhyitä ruuveja ja lyhyttä kiinnitysmatkaa. Koska loukkausesine ei ratkaissut tätä ongelmaa, ei myöskään ekvivalentti loukkaus voinut tulla kyseeseen.

Se, että loukkausesineessä ja patentissa ratkaistu ongelma on sama, on välttämätön edellytys loukkaukselle, mutta se ei ole riittävä edellytys.

2.2.2. Ratkaisu on funktionaalisesti samanarvoinen

Lähtökohtana ekvivalenssiarvioinnissa on, että keksinnössä kuvattu tunnusmerkki ja loukkausesineessä toteutettu ratkaisu ovat funktionaalisesti samanarvoisia. Loukkausesine ei loukkaa patenttia tilanteessa, jossa se on rakenteeltaan ja ratkaisuiltaan samanlainen kuin patentoitu keksintö (*konstruktiivinen saman-*

²⁵ BGH GRUR 1999, 909. Englanninkielinen käännös: IIC 1999, 932 *Tension Screw*.

laisuus), jos eroavan tunnusmerkin tarkoitus on eri (*funktionaalinen erilaisuus*).²⁶

Funktionaalinen samanarvoisuus voi tarkoittaa kahta asiaa. Englannissa loukkausarvioinnissa kysytään muun muassa, toimiiko vastaajan ratkaisu olennaisesti eri tavalla kuin keksinnön tunnusmerkin mukainen ratkaisu.²⁷ Vastavasti Yhdysvalloissa sovellettaessa *function-way-result*-mallia ekvivalenssiharkinnassa pohditaan, toimiiko väitetyt loukkaajan ratkaisu olennaisesti samalla tavalla.²⁸ Saksassa ei sitä vastoin (enää) pohdita toimintatapaa vaan ainoastaan ratkaisun tulosta: onko vastaajan ratkaisulla sama vaikutus kuin patenttivaatimuksen tunnusmerkin mukaisella ratkaisulla.²⁹ Esimerkiksi saksalaisessa *Schneidmesser I*-ratkaisussa oli kyse siitä, että vastaaja oli käyttänyt pienempää kulmaa (8°40′) paperinleikkauslaitteessaan kuin mitä patentissa edellytettiin (9–12°). Tuomioistuin katsoi, että kyseessä oli ekvivalentti loukkaus. Yhtenä argumenttina loukkauksen puolesta oli, että vastaajankin ratkaisu johti hyvään leikkaustulokseen eli se johti samaan tulokseen kuin patentissa kuvattu keksintö.

Godenhielm on esittänyt, että samantyyppisen ongelman erilainen ratkaisu johtaa funktionaaliseen erilaisuuteen, jolloin loukkausta ei ole tapahtunut.³⁰ Godenhielm viittaa tältä osin muun muassa puimakoneratkaisuun KKO 1929-II-43, jossa loukkausta ei katsottu tapahtuneen, koska väitetyt loukkaajan puhdistus-

²⁶ Godenhielm 1994, s. 271–272. Godenhielm viittaa tältä osin ratkaisuun KKO 1978-II-46 (Sähkölämmitin). Tapauksessa loukkausta ei katsottu tapahtuneen, koska vastaajan sähkölämmittimen käsikäyttöinen katkaisija ei toteuttanut patentin keksinnöllistä ajatusta, joka edellytti, että laitteessa oli sähkölaitoksen ohjaama tai säätelämä katkaisulaite. Selityksen mukaan patentin mukainen sähkölämmitin oli tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun haluttiin sähkölaitoksen kuormitushuipun aikana lyhytaikaisesti rajoittaa asiakkaan ottamaa lämmitystehoa aiheuttamatta kuitenkaan asiakkaalle haittaa. Ratkaisu on mielestämme myös esimerkki siitä, että patenti ei voi suojata ennestään tunnettuja ratkaisuja: »[Vastaajan] lämmittimen, johon kuului kaksi lämmityselementtiä, termostaatti ja käsin ohjattava vaihtokytkin, kytkentä oli ennestään tunnettu, eikä se sisältänyt sellaista keksinnöllisyyttä, joka voitiin patentilla suojata.»

²⁷ *Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd*, [1990] Fleet Street Reports (FSR) 181. Ainoana ratkaisevana kysymyksenä loukkausarvioinnissa on kuitenkin »what would a person skilled in the art have understood the patentee to have used the language of the claim to mean?» Ks. *Kirin-Amgen v. Hoechst Roussel* [2004] UKHL 46.

²⁸ *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605, 608 (1950). Kyseessä on ekvivalentti loukkaus, jos loukkausesine »performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result».

²⁹ BGH GRUR 2002, 515 *Schneidmesser I*: »Für die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich genügt es hiernach nicht, dass sie (1) das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst [...]». IIC 2002, 873 (Englanninkielinen käännös). Englanninkielisessä käännöksessä sanan *gleichwirkend* (samanvaikutuksinen) käännöksenä on käytetty sanaa *equivalent*, mikä johtaa tautologiaan: ekvivalenttina pidetään ekvivalenttia ratkaisua. Saksankielisestä ratkaisusta käy kuitenkin ilmi, että kyseessä ei ole tautologinen konstruktio. Saksassa ekvivalentti loukkaus edellyttää kolmen edellytyksen täyttymistä: *Gleichwirksamkeit* (samanvaikutuksisuus), *Auffindbarkeit* (samanvaikutuksisuus on ilmeistä alan ammattimiehelle) ja *Gleichwertigkeit* (ratkaisut ovat vaatimukset ja selitys huomioiden samanarvoisia).

³⁰ Godenhielm 1994, s. 274: »Den funktionella olikheten betyder här att lösningen av liknande problem [...] enligt vardera anordningen var olika.»

laitteella viljanpuhdistus ei tapahtunut »patentin saaneelle laitteelle ominaisella tavalla». Godenhielm näkyy siten painottavan (vanhan saksalaisen näkemyksen mukaisesti) loukkausesineen toimintatapaa.

Pohjoismaissa erityisesti Stenvik on kannattanut modernia saksalaista ratkaisua.³¹ Hän katsoo, että on vaikea tarkasti määritellä se tapa, jolla jokin ratkaisu toimii. Riittävän korkealla abstraktiotasolla kaksi ratkaisua toimii todennäköisesti samalla tavalla. Ongelmana on, että edes patenttivaatimus ei anna vastausta siihen, kuinka paljon tällaisessa tilanteessa saa abstrahoida. Esimerkkinä voidaan mainita klassisen ruuvi/naula-tilanteen variaatio. Ruuvi ja naula toimivat eri tavalla: toinen ruuvataan seinään ja toinen lyödään. Jos kuitenkin liikumme korkeammalla abstraktiotasolla, voimme todeta, että molemmat toimivat samalla tavalla: ne kiinnitetään seinään.

Westlander ja *Törnroth* ovat huomioneet sekä toimintavan että vaikutuksen todetessaan, että loukkausesineen ja patentoidun keksinnön on ratkaistava sama ongelma, minkä lisäksi loukkaavan ongelmanratkaisun on oltava samanarvoinen (*likvärdig*) patentissa kuvatun ratkaisun kanssa. Lisäksi edellytetään muun muassa, että ratkaisu johtaa funktionaalisesti samaan lopputulokseen kuin patentissa kuvattu ratkaisu.³²

Valinta toimintatavan ja lopputuloksen välillä kallistuu mielestämme enemmän lopputuloksen puoleen, ja funktionaalinen samanarvoisuus tarkoittaakin nähdäksemme pääsääntöisesti lopputuloksen samanarvoisuutta.

2.2.3. Ratkaisu on ilmeinen alan ammattimiehelle

Ekvivalentin loukkauksen edellytykset tyypistetään usein yhteen päävaatimukseen. Tällöin vaihtoehtoja on useita. Ensinnäkin voidaan ajatella, että suojapiiri kattaa patenttivaatimusten sanamuodon ulkopuolella olevat ratkaisut, jotka alan ammattimiehelle ovat *ilmeisiä vaihtoehtoja* patenttivaatimuksessa mainitulle elementille.³³ Toiseksi voidaan ajatella, että suojapiiri kattaa myös ratkaisut, jotka *eivät olennaisesti eroa* patenttivaatimuksessa kuvatusta keksinnöstä.³⁴ Kol-

³¹ Stenvik 2001, s. 700 ss, erit. 702–703. Stenvik 2006, 395.

³² Westlander – Törnroth, s. 284.

³³ Koktvedgaard – Levin, s. 285: »[...] modifieringar, som är näraliggande för en fackman [...]».

³⁴ Näin esim. Oesch & Pihlajamaa, s. 82. Ks. myös Ekvivalenssiselvitys; Patentin suojapiirin tulkinta Suomessa ja muissa maissa (KTM Julkaisuja 22/2004), s. 17 ss oikeuskäytännössä lausutusta. Ks. myös esim. Helsingin HO:n tuomio 20.1.1993 nro 302 (S 92/1558), jossa hovioikeus pysytti raastuvanoikeuden loukkauksanteen hyväksyvän tuomion raastuvanoikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla. Raastuvanoikeus katsoi, että vastaajan ratkaisu olennaisilta osin vastasi kantajan kasvukennostoa ja että vastaajien kennostot loukkasivat kantajan patenttia.

manneksi voidaan ajatella, että loukkausesine on patenttisuojan sisällä, jos tuomioistuin *kokee* loukkausesineen ja patentoidun keksinnön *samanlaisiksi*.³⁵

Ratkaisun kannalta ei välttämättä ole väliä, mikä näistä muotoiluista valitaan ratkaisun pohjaksi, mutta jo yllä esiteltyjen edellytysten (ongelmien samantaisuus, funktionaalinen samanarvoisuus) valossa on selvää, että ekvivalenssiopin tyypistäminen yhteen vaatimukseen ilmeisyydestä, epäolennaisuudesta tai samantaisuuskokemuksesta johtavat ekvivalenssiopin vastustajien kritisoimaan mitäänsanomattomuuteen. Selkeys ja yksinkertaisuus kuitenkin toisinaan edellyttävät, että ekvivalenssioppi tyypistetään mainitulla tavalla yhteen vaatimukseen. Tällöin on kuitenkin muistettava ekvivalentin loukkauksen muut edellytykset. Nähdäksemme luonnollisena valintana on tällöin, että patenttivaatimuksen tunnusmerkkien ja loukkausesineen välillä on ainoastaan epäolennainen ero.³⁶ Yleisellä tasolla voidaan siis sanoa, että ekvivalentti loukkaus edellyttää, että patentoidun keksinnön ja loukkausesineen välillä on ainoastaan epäolennainen ero. Tämä ei kuitenkaan ratkaise kysymystä siitä, missä tapauksissa on kyse ekvivalentti loukkaus.

Ekvivalentin loukkauksen varsinaisena edellytyksenä ongelman samuuden (jne.) ohella on, että alan ammattimies pitää loukkausesineen ratkaisua patenttivaatimuksessa esitetyn yksittäisen elementin ilmeisenä vaihtoehtona.

Epäolennaisen eron ja ilmeisyyden välillä on kuitenkin yhteys. Olennainen ero ja ilmeisyys ovat patentointiarvioinnissa synonyymejä keksinnöllisyydelle.³⁷ Keksintöä ei voi patentoida, ellei se ole uusi ja keksinnöllinen. Uutuudella tarkoitetaan sitä, että patentissa kuvattu tekninen ratkaisu ei ole jo ennestään tunnettu. Keksinnöllisyydellä taas tarkoitetaan sitä, että keksinnön on erottava riittävässä määrin jo tunnetuista ratkaisuista eli sen on erottava olennaisesti tunnetusta tekniikasta (PatL 2.1 §) eli se ei saa olla ilmeinen alan keskivertoammattimiehelle (EPC 56 artikla).³⁸

Keksinnöllisyydellä voi siten olla merkitystä myös ekvivalenssiharkinnassa. Ekvivalentti loukkaus edellyttää, että loukkaavaksi väitetty ratkaisu on alan kes-

³⁵ Kockvedgaard – Østerborg, Patentloven (2. reviderede udgave, København 1979), s. 280: »[...] afgørende, om den kyndige tekniker oplever fænomenerne som så ensartede – identitet kræves ikke – at krænkelse bør statueres.» Kockvedgaard 1965, s. 234.

³⁶ Esimerkiksi AIPPI:n loppulausumassa vuodelta 2003 koskien kysymystä nr 175 »The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection«, AIPPI Yearbook 2003/II, s. 237–238 hyväksyttiin kaksi vaihtoehtoista näkemystä ekvivalenssin osalta. Kriteereiksi hyväksyttiin yhtäältä amerikkalaistyypinen tulkinta, ja toisaalta epäolennaisuus: »An element shall be regarded as equivalent to an element in a claim, if, in the context of the claimed invention a) the element under consideration performs substantially the same function to produce substantially the same result as the claimed element; and b) the difference between the claimed element and the element under consideration is not substantial according to the understanding of the claim by a person skilled in the art at the time of the infringement.»

³⁷ Ks. Rahnasto, Keksinnöllisyysvaatimus (Helsinki 1996), s. 60 ss.

³⁸ KHO totesi päätöksessään 23.11.2000, taltio 3034 (Dnro 941/3/99), että EPO:n ratkaisukäytäntö ei sido kansallista patenttinvirastoa, mikä tarkoittaa sitä, että olennainen ero ja ilmeisyys ammattimiehelle eivät välttämättä täysin vastaa toisiaan.

kiertoammattimiehelle ei-keksinnöllinen eli ilmeinen vaihtoehto patentissa kuvatulle ratkaisulle.³⁹

2.2.4. Ratkaisu olisi ollut patentoitavissa prioriteettiajankohtana

Patenttivaatimuksia tulkittaessa ja laajennettaessa patenttivaatimusten suoja-alueen sanamuodon ulkopuolelle, on kysyttävä, missä määrin patenttisuojaa voi laajentaa kohti tunnettua tekniikkaa. Kysymys on siis siitä, voiko patenttisuojaa kattaa sellaisetkin ratkaisut, jotka eivät olleet uusia ja/tai keksinnöllisiä prioriteettiajankohtana. Loukkaavaksi väitetty toteutusmuoto on siten sinänsä ilmeinen vaihtoehto patentoidulle ratkaisulle eli ekvivalentti ratkaisu, mutta loukkaajan ratkaisu kuului tekniikan tasoon prioriteettipäivänä tai se oli ilmeinen tekniikan tason valossa.

Saksassa tällaisesta väitteestä käytetään nimitystä *Formstein*-väite BGH:n vuonna 1986 ratkaiseman jutun mukaisesti.⁴⁰ Ratkaisussa todettiin, että ekvivalentiksi väitetty ratkaisu ei kuulu patentin suoja-alueeseen, jos se ei ollut patentoitavissa prioriteettiajankohtana. *Formstein*-ratkaisun perusteella loukkaus edellyttääkin, että (a) keksinnön oli oltava patentoitavissa prioriteettiajankohtana. Jos patentti kattaa tunnettuja ja suhteessa tunnettuun tekniikkaan ilmeisiä ratkaisuja, se on mitätöitävissä. Lisäksi edellytetään, että (b) loukkaavaksi väitetty ratkaisu oli patentoitavissa, koska muuten se olisi ollut osa tunnettua tekniikkaa tai ilmeinen suhteessa tunnettuun tekniikkaan, ja patentti ei voi kattaa sellaisia ratkaisuja. Lopuksi edellytetään, että (c) loukkaavaksi väitetty ratkaisu on ilmeinen suhteessa patenttiin.

Englannissa väitteestä käytetään nimitystä *Gillette defence* ratkaisun *Gillette Safety Razor Co v Anglo-American Trading Co*⁴¹ mukaisesti. Ratkaisussa todettiin, että kyseessä on vahva väite, joka perustuu siihen, että väitetyllä loukkaajalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tilanteessa, jossa hän tietää tekevänsä jotain sellaista, joka poikkeaa ennestään tunnetusta vain sellaisten muutosten osalta, jotka eivät ole patentoitavissa.⁴²

Voidaan pitää selvänä, että ekvivalentit ratkaisut, joilta on prioriteettiajankohtana puuttunut uutuus, eivät kuulu patentin suoja-alueeseen.⁴³ Ruotsissa on men-

³⁹ Ks. myös Domeij 2006, s. 113.

⁴⁰ GRUR 1986, 803 (IIC 1987, 795): »Dabei ist der Einwand zugelassen, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.» Ks. myös esim. Nieder, s. 24.

⁴¹ (1913) 30 RPC 465. Ks. myös Thorley ym., Terrell on the Law of Patents (Sixteenth edition, London 2006), s. 340 ss.

⁴² (1913) 30 RPC 465, sivulla 480: »entitled to feel secure if he knows that that which he is doing differs from that which has been done of old only in non-patentable variations such as the substitution of mechanical equivalents or changes of material, shape or size». Ks. myös Terrell, s. 341.

⁴³ Godenhjelm 1994, s. 302: »Vid bedömningen av patentets skyddsomfång bör man emellertid beakta att vid prioritetstiden ekvivalenta medlet inte får ha använts i just den kombination

ty astetta pitemmälle toteamalla, että ekvivalentit ratkaisut, jotka eivät olleet patentoitavissa prioriteettijankohtana, eivät voi kuulua patentin suojapiiriin.⁴⁴ Norjassa tilanne on jossain määrin epäselvä. Sikäläinen korkein oikeus ei ole väitettä hyväksynyt, mutta kirjallisuudessa on esitetty, että patenttisuojaa ei voi laajentaa kattamaan tunnettuja ja suhteessa tekniikan tasoon ilmeisiä ratkaisuja.⁴⁵ Nähdäksemme loukkaus edellyttää, että loukkausesine oli patentoitavissa prioriteettijankohtana, eli loukkausesine, jolta puuttui uutuus ja keksinnöllisyys prioriteettijankohtana, ei ole suojapiirin sisällä.

Tilanne ei ole täysin selvä tilanteessa, jossa loukkaavaksi väitetyltä ratkaisulta puuttuu uutuus ja/tai keksinnöllisyys, mutta se on patenttivaatimusten sanamuodon sisällä.⁴⁶ Patentti on tällaisessa tapauksessa ainakin osittain mitätön, mutta PatL 61.2 § edellyttää, että mitättömyysväitteet ratkaistaan erillisessä mitättämysoikeudenkäynnissä.

Jos väitetään, että sanamuodon mukaisessa loukkauksessa loukkaavaksi väitetty ratkaisu ei olisi ollut patentoitavissa prioriteettijankohtana, on kyseessä samalla patentin pätevyyttä koskeva väite, joka tulisi ratkaista erillisessä oikeudenkäynnissä. Saksassa *Formstein*-väite koskee ainoastaan ekvivalenssitilanteita, mikä liittyy siihen, että loukkaus- ja pätevyyskysymykset ratkaistaan eri tuomioistuimissa. Englannissa *Gillette*-väite voidaan tehdä myös loukkaus-oikeudenkäynnissä, mikä liittyy siihen, että siellä pätevyyden ja loukkauksen katsotaan kuuluvan hyvin tiiviisti yhteen. Norjan osalta kirjallisuudessa on katsottu hyvien argumenttien puhuvan sen puolesta, että väite voidaan huomioida myös sanamuodon mukaisen loukkauksen tilanteissa.⁴⁷ Ainakin lähtökohtaisesti olisi tällaisessa tilanteessa kysymys ratkaistava mitättömysoikeudenkäynnissä.

2.2.5. Lisäarvon merkitys

On esitetty, että patentoidun keksinnön taloudellisella, terapeuttisella tms. ja loukkaavaksi väitetyt teknisen ratkaisun tuomalla lisäarvolla voisi olla merkitystä patentin tulkinnassa erityisesti sanamuodon ulkopuolella.⁴⁸ Ajatuksena on tällöin, että jos loukkaavaksi väitetty tekninen ratkaisu tuo lisäarvoa suhteessa patentoituun keksintöön, tuomioistuimet kaventavat patentin suojan piiriä. Toisaalta, jos loukkaavaksi väitetyssä ratkaisussa ei ole lisäarvoa, laajenee patentin suojapiiri. Tätä ajattelutapaa on käytetty ainakin analogiamenettelmäpatenttien

och med den effekt som kommer till uttryck i patentkravet. En dylik utföringsform tillhör teknikens ståndpunkt och faller inte inom patentets skyddsområde.»

⁴⁴ Domeij 2006, s. 114. Westlander – Törnroth, s. 282. Domeij 1998, s. 490.

⁴⁵ Stenvik 2006, s. 383, s. 406–407. Stenvik 2001, s. 677.

⁴⁶ Ks. Stenvik 2006, s. 383–384.

⁴⁷ Stenvik 2006, s. 384.

⁴⁸ Domeij, The doctrine of equivalence and pharmaceutical patents, NIR 1999, s. 503–523, erityisesti s. 519–523. Domeij 1998, s. 517 ss., erit. 523 ss.

osalta, jos väitetty loukkaaja on lisännyt turhia vaiheita menetelmään tai päinvastoin pystynyt parantamaan patentinhaltijan menetelmää siinä määrin, että väitetty loukkaaja on saanut patentin menetelmälleen.⁴⁹

Lisäarvon huomioimisella ajatellaan olevan ohjausvaikutusta: jos tulkinnassa huomioidaan lisäarvo, yritysten tutkimustyö kohdistuu sellaisiin keksintöihin, joita yhteiskunta arvostaa. Tämä tarkoittaa samalla, että patentin suojaajiiri on ajan mittaan muuttuva eli dynaaminen eikä edes periaatteessa muuttumaton eli staattinen.⁵⁰

Esimerkkinä on mainittu tanskalainen ranitidiini-tapaus, jossa Tanskan korkein oikeus katsoi, että analogiamenelmäpatenttia ei ollut loukattu. Lisäarvoajattelun kannalta Domeij pitää lopputulosta, mutta ei kuitenkaan perusteluja, oikeaan osuuneena. Loukkaavaksi väitetty ratkaisu oli patentoidun menetelmän keksinnöllinen parannelma, jonka saanto oli patentoitua keksintöä parempi eli joka tuotti haluttua lopputuotetta enemmän, ja joka myös oli ympäristön kannalta parempi. Lisäksi loukkaavaksi väitetty menetelmä oli yksinkertaisempi eikä siinä tarvittu suolahappoa.⁵¹

2.2.6. Etäisyys tunnettuun tekniikkaan – pioneerikeksinnöt ja pienet keksinnöt

Niin sanotulle pioneerikeksinnölle annetaan useissa maissa laajempi suoja kuin »pienille» keksinnöille.⁵² Ajatuksena on, että mitä enemmän tekniikka kehittyi keksinnön ansiosta, sen laajemman suojan keksintö on ansainnut. Keksinnön »pioneerius» määräytyy sen mukaan, kuinka pitkä etäisyys keksinnöstä on tunnettuun tekniikkaan. Eli mitä kauempana tunnettu tekniikka on suhteessa keksintöön, sitä enemmän suojaajiiriä voisi laajentaa ilman, että patentin suojaajiiri kattaisi tunnettuja ratkaisuja.⁵³

Voidaan puhua »merkittävästä, urauurtavista» keksinnöistä. Kirjallisuudessa on myös oltu kriittisiä tämän näkemyksen suhteen. Aro katsoo, että jos keksintö merkitsee suurta edistysaskelta tekniikan tunnettuun tasoon nähden, on patenttivaatimuksetkin kirjoitettavissa alaltaan laajoiksi.⁵⁴ Jälkikäteen suojaajiiriä ei tulisi laajentaa, koska keksinnön merkitys ja laajuus olisi ollut määriteltävissä patentin hakuvaiheessa. Sinänsä Aro on oikeassa, että keksinnön suuruus on ensisijaisesti määriteltävä patenttivaatimuksissa. Terminä pioneerikeksintö on kuitenkin kätevä siinä mielessä, että sen tarkoituksena on osoittaa, että kek-

⁴⁹ Westlander – Törnroth, s. 213.

⁵⁰ Schovsbo, *Immateriälsretsaftaler* (København 2001), s. 362–364.

⁵¹ Domeij 1999, s. 503–523, s. 521.

⁵² Koktvedgaard – Levin, s. 285. Domeij 2006, 110 s.

⁵³ Fiktiivisenä esimerkkinä voidaan mainita liuos, johon keksinnön mukaan lisätään jotain ainetta 8 mmol/l, kun tunnettu tekniikka on lisätä ainetta 1 mmol/l. Se tarkoittaa, että periaatteessa suojaajiiri on laajennettavissa kattamaan liuokset, joissa pitoisuus on alle 8 mmol/l ja lähenee 1 mmol/l.

⁵⁴ Aro (nykyisin Haarmann), Oikeustapauskommentti, DL 1982, s. 17 ss., s. 26

sintö on merkittäväällä tavalla vaikuttanut teknologian kehitykseen. Tämä ei kuitenkaan sinänsä tarkoita muuta kuin, että etäisyys keksinnöstä tunnettuun tekniikkaan on varsin suuri, mikä antaa tilaa ekvivalenssitulkinnalle. Se, onko ekvivalenssitulkinnalle annettava tilaa, riippuu loppujen lopuksi muista näkökohdista kuin vain etäisyydestä tunnettuun tekniikkaan.

Helsingin hovioikeuden ns. Molok- tai jätesäiliö-ratkaisussa⁵⁵ oli kyse menetelmästä jätteiden säilytykseen ja keruuseen sekä jätesäiliöstä tämän menetelmän toteuttamiseksi. Kantajan tuotteen ideana oli, että maahan upotettavassa säilytystilassa on jätesäkki (300–5000 litraa), joka tyhjennettäessä nostetaan kantta poistamatta ylös säilytystilasta, siirretään roska-auton lavan yläpuolelle ja tyhjennetään avaamalla pohja vetämällä narusta, jolloin roskat putoavat jätesäkiästä. Lopuksi säkki laitetaan takaisin säilytystilaan.

Vastaajan ratkaisussa apusäiliön muodosti eräänlainen kehikko, jonka sisään asetettiin kertakäyttösäkki. Tämä rakenne avattiin sivulta eikä pohjasta. Tätä apusäiliötä ei myöskään kiinnitetty yläreunoistaan säilytystilaan, vaan se seisoi säilytystilan pohjaa vasten oman rakenteensa varassa.

Käräjäoikeus hyväksyi kanteen, mutta hovioikeus hylkäsi sen. Hovioikeus katsoi, että keksintö koostui entuudestaan tunnetuista osista. Keksintö koostui hovioikeuden näkemyksen mukaan niin yksinkertaisista ja tavanomaisista osista ja elementeistä, ettei sen suojapiiriä ollut tulkittava väljästi. Hovioikeus toteasi, että vakiintuneen tulkinnan mukaan tällaista patenttia loukkaa vain menetelmä tai laite, joka toteuttaa yhdistelmän kaikki tunnusmerkit sellaisina kuin ne ilmenevät patenttivaatimuksista ja niiden käsittämiseksi käytettävästä patenttiselityksestä. Hovioikeus pitäytyi patenttivaatimusten sanamuodossa ja katsoi patenttivaatimusten edellyttävän, että apusäiliö on kiinnitettävä säilytystilan yläreunaan. Koska vastaajan apusäiliötä ei ollut kiinnitetty tällä tavalla, ei se myöskään loukannut patenttia. Samaten sivun avaaminen säiliön tyhjentämiseksi ei täyttänyt patenttivaatimusten edellyttämää pohjan kautta tyhjentämistä. Kertakäyttösäkki kaatui kuormatilaan pohjalevyn kallistuessa, minkä vuoksi vastaajan ratkaisu ei tältäkin osin loukannut patenttia.

2.2.7. Puuttuvan elementin ongelma

Pääsääntönä loukkausarvioinnissa on, että loukkausesineestä on löydyttävä kaikki patenttivaatimuksen edellyttämät piirteet (all elements rule).⁵⁶ Tämä tar-

⁵⁵ 19.11.1998 nro 3479 (S 97/73), Molok Oy/Keski-Liikala. KKO kumosi hovioikeuden ratkaisun sen vuoksi, että väitetty loukkaaja oli tehnyt rajoitetun tyytymättömyyden ilmoituksen, joka ei koskenut itse loukkauskysymystä. Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeuden ei olisi tullut tutkia asiaa siltä osin kuin käräjäoikeus oli vahvistanut loukkauksen tapahtuneen. Koska hovioikeuden ratkaisu kuitenkin antaa osviittaa patentin suojapiirin tulkinnan osalta, on aihetta esitellä se tässä.

⁵⁶ Godenhielm 1994, s. 132, s. 279, s. 319. Stenvik 2006, s. 385 (all elements rule). Heinonen 2003, s. 175. Nyberg, s. 319 ss. Westlander – Törnroth, s. 283.

koittaa muun muassa sitä, että sekä johdannossa että tunnusmerkkiosassa mainitut tunnusmerkit on huomioitava.⁵⁷ Suojapiirin laajuus ei siis riipu siitä, onko jokin tunnusmerkki johdanto- vai tunnusmerkkiosassa.⁵⁸ Toisaalta patentinloukkaukseen riittää, että loukkausesine toteuttaa patenttivaatimuksessa mainitut tunnusmerkit.⁵⁹ Myöskään loukkausesineessä olevat ylimääräiset määreet eivät poista loukkausta, jos siinä on kaikki patenttivaatimuksen tunnusmerkit.⁶⁰

Perinteisen ekvivalenssiharkinnan ytimen muodostavat ne tilanteet, joissa jokin elementti on vaihdettu toiseen. Niissä tapauksissa kysytään, onko väitetyt loukkaajan käyttämä ratkaisu ammattimiehelle ilmeinen vaihtoehto patenttivaatimuksessa kuvatulle ratkaisulle. Oman erityisongelmansa muodostavat kuitenkin ne tilanteet, joissa jokin patenttivaatimuksen elementti *puuttuu* loukkausesineestä. Elementin puuttuminen voi kuitenkin olla näennäistä, koska toisinaan on mahdollista korvata patenttivaatimuksen kaksi tai jopa useampi elementti yhdellä teknisellä ratkaisulla samoin kuin loukkausesineessä voi olla kaksi tai useampaa piirrettä, jotka yhdessä vastaavat jotain yksittäistä patenttivaatimuksen elementtiä.

Puuttuvan elementin ongelma on pyritty ratkaisemaan eri tavoin. *Ylimääri-tysopin* (överbestänningsläran) mukaan patenttivaatimuksessa voi olla jokin tai joitain sellaisia tunnusmerkkejä, jotka eivät ole välttämättömiä patentin kuvaaman keksinnön ratkaisun saavuttamiseksi.⁶¹ Ylimääriytyksestä voi olla kyse esimerkiksi, jos patenttivaatimuksessa on »metallinen lieriö kuparista».⁶² Loukkaustilanteessa tällaisia ylimääreitä ei huomioitaisi, vaan loukkauksen todetaan tapahtuneen, jos muut patenttivaatimuksen tunnusmerkit toteutuvat loukkausesineessä samanlaisin tai ekvivalentein välinein.⁶³ Helsingin hovioikeuden öljynkeräinratkaisussa⁶⁴ patenttivaatimus edellytti, että öljynkeräyslaite oli sijoitettu aluksen etupuolelle kulkusuunnassa katsottuna. Loukkausesineessä laite oli sijoitettu aluksen sivuille. Patentti olisi voitu myöntää ilman tätä määrettä.

⁵⁷ Patenttivaatimuksissa on yleensä mutta ei aina johdanto-osa ja tunnusmerkkiosa. Johdannossa esitetään keksinnön nimitys ja mahdollisesti muita määreitä, jotka eivät ole uusia. Tunnusmerkkiosassa esitetään se, mikä on keksinnölle uutta ja keksinnöllistä. Nämä osat erottaa yleensä siitä, että johdanto päättyy sanoihin »tunnettu siitä, että». Ks. Patenttikäsikirja 2006 (www.prh.fi), s. A-3.

⁵⁸ Hjelt, Betydelsen av indelningen av patentkrav i en ingress och en kännetecknande del, NIR 1995, s. 55 ss., erit. s. 66. Heinonen 2003, s. 66.

⁵⁹ Esimerkiksi se, että loukkausesineestä puuttuu jokin ainoastaan *selityksessä* mainittu lisämääre ei pääsääntöisesti vaikuta loukkausarviointiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että selityksessä esitetyt esimerkit eivät rajaa suoja-aluea. Ks. Stenvik 2006, s. 386. Saksan oikeuden osalta ks. BGH GRUR 2007, 309 *Schussfädentransport*.

⁶⁰ Godenhielm 1994, s. 280. Westlander – Törnroth, s. 283.

⁶¹ Godenhielm 1994, s. 319.

⁶² Jacobsson ym., s. 183.

⁶³ Godenhielm 1994, s. 319.

⁶⁴ Helsingin HO:n tuomio 25.11.1992 nro 4349 (S 91/747). Ks. myös Heinonen 2003, s. 178 ss.

Vastaajan todettiin loukanneen patenttia, koska kyseessä oli ylimäärittystilanne.

On myös ehdotettu, että tekemällä ero *olennaisten* ja *epäolennaisten tunnusmerkkien* välillä loukkauksen katsotaan tapahtuneen olennaisten tunnusmerkkien täyttyessä. Toisin sanoen epäolennaisen tunnusmerkin puuttuminen loukkausesineestä ei poista loukkausta. Kotimaisessa kirjallisuudessa ylimäärittysopin puolesta puhunut Godenhielm ei hyväksy jaottelua olennaisiin ja epäolennaisiin tunnusmerkkeihin.⁶⁵ Godenhielm perustelee kantansa sillä, että patenttivaatimus ei saa sisältää asiaan kuulumatonta tai epäolennaista (PatA 14.4 §). Stenvik toteaa samansuuntaisesti, että koska hakemuksessa on kuvattu määrätty tunnusmerkkien yhdistelmä, on niitä kaikkia lähtökohtaisesti pidettävä keksinnölle olennaisina.⁶⁶ Nyberg pitää Godenhielmin näkemystä turhan muodollisena, koska myös patenttivaatimuksia laativat ja tutkivat henkilöt ovat ihmisiä, jotka lisäävät sinänsä turhia määreitä esimerkiksi vahingossa tai kielellisistä syistä.⁶⁷ Sen vuoksi on hyväksyttävä, että patenttivaatimuksissa on toisinaan tunnusmerkkejä, jotka eivät ole yhtä olennaisia kuin muut tunnusmerkit. Hänen ehdottamansa ratkaisu on, että *turhat* eli epäolennaiset tunnusmerkit voidaan jättää huomiotta.⁶⁸ Hänen mielestään EPO:n niin sanottua olennaisuustestiä voitaisiin soveltaa myös näissä tilanteissa. EPC 123.2 artiklan mukaan eurooppapatenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että se tulee sisältämään sellaista, mikä ei ilmene hakemuksesta alkuperäisessä muodossaan.⁶⁹ Nybergin mukaan epäolennaisena pidettäisiin sellaisia ammattimiehen välittömästi ja kiistatta tunnistamia tunnusmerkkejä, (a) joiden hakija ei ole hakemuksessa selittänyt olevan olennaisia, (b) jotka eivät sellaisenaan ole välttämättömiä keksinnön toiminnalle keksinnön ratkaiseman ongelman valossa ja (c) joiden poistaminen ei edellytä, että muita tunnusmerkkejä muutetaan.⁷⁰ Koktvedgaard ja Levin näkevät myös kannattavan jakoa olennaisiin ja epäolennaisiin osiin lausussaan, että epäolen-

⁶⁵ Godenhielm 1994, s. 312–313, s. 321.

⁶⁶ Stenvik 2006, s. 408.

⁶⁷ Nyberg, s. 321–322. Hänen mukaansa nämä henkilöt eivät ole alan keskivertoammattimiehiä, minkä vuoksi vaatimukseen luettavuuden ja ymmärrettävyyden kannalta tulee toisinaan lisättyä loogiselta kannalta arvioituna turhia määreitä.

⁶⁸ Nyberg, s. 323.

⁶⁹ EPC 123.2: »A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.»

⁷⁰ Guidelines for Examination in the European Patent Office (2005), C-VI, 5.3.10: »The replacement or removal of a feature from a claim does not violate Art. 123(2) if the skilled person would directly and unambiguously recognise that: (i) the feature was not explained as essential in the disclosure; (ii) the feature is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem the invention serves to solve; and (iii) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change.» Tulkintaohjeen taustalla on EPO:n teknisen valituslautakunnan ratkaisu T331/87.

naisia seikkoja ei tule ottaa huomioon vaan tulee löytää keksinnön olennaiset piirteet.⁷¹

Muun muassa Saksassa on keskusteltu niin sanotusta *osasuojasta* (*Teil-schutz*). Voimassa olevan oikeuden kanta on epäselvä, mutta BGH ei kuitenkaan nimenomaisesti ole hylännyt osasuojaa.⁷² BGH katsoi lumiaurarakkaisussaan (*Räumschild*, 1999), ettei ole pidettävä poissuljettuna, että epäolennainen tunnusmerkki jätetään huomiotta.⁷³ Osasuoja ei sitä vastoin näytä olevan mahdollinen Yhdysvalloissa.⁷⁴

Nähdäksemme luonnollisin tapa huomioida puuttuva elementti on kuitenkin *ekvivalenssioppi*.⁷⁵ Tämä ei välttämättä ole ristiriidassa yllä kuvattujen tapojen kanssa. Esimerksi Nyberg, vaikka kannattaakin jaottelua olennaisiin ja epäolennaisiin tunnusmerkkeihin, katsoo, että puuttuvan elementin ongelma kuuluu ekvivalenssiharkintaan.⁷⁶ Stenvik esittää useita argumentteja tämän näkemyksen puolesta.⁷⁷ Jos ekvivalenssiharkinta ainoastaan kattaisi elementin *vaihdon* toiseen, olisi edessä moninaisia rajanveto-ongelmia. Ensinnäkään ei ole selvää, miten patenttivaatimus on eriteltävä eri tunnusmerkkeihin. Esimerkiksi patenttivaatimuksessa on kuvattu »metallikarmisto, jonka karmikentät on varustettu lasiruuduilla», mutta loukkaaja on käyttänyt metallikarmistoa, jonka karmikenttä on tyhjä. Tarkoittaako tämä, että patentin edellyttämä metallikarmisto (jossa on lasi) on vaihdettu vastaajan käyttämään metallikarmistoon (jossa ei ole mitään), vai onko niin, että vastaajan ratkaisussa on metallikarmisto, mutta siitä puuttuu lasiruutu? Vastaavanlainen ongelma syntyy, jos vastaaja on lisännyt jotain omaan ratkaisuunsa. Jos esimerkiksi patenttivaatimus edellyttää »termostaattia» lämpötilan säätämiseksi, mutta vastaaja on käyttänyt jäähdytyslaippaa samaan tarkoitukseen, on kysyttävä, onko vastaaja korvannut termostaatin omalla ratkaisullaan, vai onko niin, että vastaajan ratkaisusta puuttuu termostaatti? Ongelmia syntyy myös, jos kaksi tunnusmerkkiä on vaihdettu yhteen. Jos ekviva-

⁷¹ Kockvedgaard – Levin, s. 285. Koska he eivät nimenomaisesti käsittele osasuojaa, on mahdollista, että he eivät ole tarkoittaneet näin pitkälle menevää tulkintaa. Mahdollisesti he tarkoittavat vain sellaisia seikkoja kuten eroja mittasuhteissa. Godenhielm 1994, s. 312, on kuitenkin tulkinnut heitä siten, että he hyväksyvät jaottelun olennaisiin ja epäolennaisiin seikkoihin.

⁷² Benkard ym., s. 549 [§ 14 PatG Rn 120].

⁷³ BGH GRUR 1999, 977 *Räumschild*, s. 981.

⁷⁴ *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 US 17 (1997).

⁷⁵ Westlander – Törnroth, s. 22. Heidän kommentoimassaan ratkaisussa (Stockholms tingsrätt DT 87/91 T-199-88) oli kyse siitä, että patentoidussa kaiutinjärjestelmässä oli kaksi jäykkää osaa, jotka oli yhdistetty kahdella eri osalla. Vastaajan ratkaisussa yhdistäminen tapahtui käytämällä vain yhtä osaa. Käräjäoikeus katsoi, että loukkausta ei ollut tapahtunut. Ks. myös Westlander – Törnroth, s. 236. Stenvik 2006, s. 409.

⁷⁶ Nyberg, s. 324. Hän näyttää yhdistävän kaikki eri näkemykset siinä, että hän puhuu samanaikaisesti kuitenkin samaa tarkoittaen ylimäärityksistä sekä turhista ja epäolennaisista tunnusmerkeistä.

⁷⁷ Stenvik 2001, s. 734.

lenssioppia sovelletaan myös näihin puuttuvan elementin ongelmiin, säästyään vaikeilta rajanveto-ongelmilta.⁷⁸

2.3. Ekvivalenssiharkinnan ajankohta

On kysyttävä, minkä ajankohdan mukaan alan ammattimiehen osaaminen ratkaistaan. Vaihtoehtoja on kaksi. Alan ammattimiehen osaaminen ratkeaa joko prioriteettipäivän (hakemuspäivän) tai loukkausajankohdan mukaan. Suojapiiri laajenee ajan myötä tekniikan kehittyessä, jos loukkausajankohtaa käytetään ekvivalenssiharkinnassa arvioitaessa, mitkä tekniset ratkaisut ovat ilmeisiä suhteessa patenttiin.⁷⁹ Tekniikan kehittyessä yhä useampi tekninen ratkaisu on alan ammattimiehen silmissä ilmeinen vaihtoehto patentissa vaaditulle ratkaisulle. Voidaan esimerkiksi ajatella, että prioriteettiajankohdan jälkeen on kehitetty materiaali, jota ei aikaisemmin tunnettu. Loukkausajankohtana alan ammattimiehelle on ilmeistä, että kyseisellä uudella aineella voidaan korvata patenttivaatimuksessa mainittu aine. Jos prioriteettiajankohta on määräävä, kyseessä ei olisi ekvivalentti loukkaus. Jos taas loukkausajankohta on määräävä, kyseessä on ekvivalentti loukkaus.

Godenhielm on esittänyt, että ekvivalenssiharkinnan ajankohta on periaatteessa prioriteettiajankohta.⁸⁰ Mitä tänä ajankohtana voitiin pitää samavaikutuksisena, on patentin suojapiirin sisällä. Hän kuitenkin jatkaa ja päätyy lopulta siihen, ettei kilpailijan voida sallia kiertävän patenttisuojaa vain sen takia, että hän on käyttänyt ratkaisua, joka ei ollut tunnettu prioriteettipäivänä.⁸¹

Norjassa Stenvik on katsonut, että molempien ratkaisujen puolesta voidaan esittää painavia argumentteja. Hän kuitenkin katsoo, että loukkausajankohdan puolesta puhuvat hieman vahvemmat syyt. Hän tosin myöntää, että selvää vastausta kysymykseen ei saada ennen kuin ongelma on ratkaistu kansainvälisessä sopimuksessa tai kansainvälisessä käytännössä.⁸²

Prioriteettiajankohdan etuna on, että se on juridis-teknisesti yksinkertaisempi ratkaisu. Tällöin ei ole tarvetta pohtia, minä ajankohtana loukkaus on tapahtunut. Prioriteettiajankohta on asiakirjoista helposti todennettavissa. Lisäksi patenttisuojaa pysyy – ainakin periaatteessa – samana koko patentin suoja-ajan. Yhdysvalloissa loukkausajankohtaa pidetään ratkaisevana korkeimman oikeuden ratkaisun *Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical* mukaisesti.⁸³ Siellä nämä seikat eivät kaikesta päätellen ole muodostuneet ongelmiksi. Jos loukkaus-

⁷⁸ Stenvik 2001, s. 739.

⁷⁹ Domeij 1998, s. 489.

⁸⁰ Godenhielm 1994, s. 302.

⁸¹ Godenhielm 1994, s. 302. Godenhielm 1990, s. 114.

⁸² Stenvik 2006, s. 403.

⁸³ *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17 (1997), s. 1053: »Insofar as the question under the doctrine of equivalents is whether an accused element is equivalent to a claimed element, the proper time for evaluating equivalency and thus knowledge

ajankohta on määräävä, se myös stimuloi patentinhaltijaa julkaisemaan koko ajan uutta tietoa, joka lisää alan ammattimiehen osaamistasoa.

Prioteettiajankohdan ongelmana voidaan pitää patenttisuojan arvon kohtuutonta vähentymistä patentinhaltijan kontrollin ulkopuolella olevan seikan eli tekniikan kehityksen vuoksi.⁸⁴

Nyberg katsoo, että ratkaisevana ajankohtana on pidettävä prioriteettipäivää.⁸⁵ Nyberg pohtii myös patentin julkaisupäivää sekä patenttihakemuksen julkaisupäivää. Tätä voisi perustella sillä, että patenttivaatimukset on osoitettu kolmansille, jotka eivät pysty ottamaan kantaa patentin suojaipiiriin ennen kuin patenttivaatimukset on julkaistu. Nyberg kuitenkin hylkää tämän, koska hän katsoo, että patenttivaatimukset on osoitettu alan ammattimiehelle eikä presumtiiviselle loukkaajalle.⁸⁶ Vaikka Nyberg lähteekin siitä, että prioriteettiajankohta on ratkaiseva, hänkin ottaa huomioon loukkausajankohdan. Hän katsoo, että patentinhaltijan oikeus kohtuulliseen suojaan edellyttää, että tekniikan kehitys huomioidaan. Elleivät ilmeiset muutokset patentoituun keksintöön prioriteettiajankohdan jälkeen kehitetyillä ratkaisuilla olisi mahdollisia, vähenisi patenttisuojan arvo selvästi. Nyberg kuitenkin katsoo, että on tehtävä ero patenttivaatimusten tulkinnan ja ekvivalenssin välillä. Tulkinnassa ei voitaisi huomioida loukkausajankohtaa vaan ainoastaan ekvivalentin loukkauksen tilanteissa.⁸⁷

Domeij varoittaa loukkausajankohdan valitsemisen riskeistä. Hänen mukaansa patenttisuojaja voi laajentua liikaa sen vuoksi, että liian usea ratkaisu voidaan tulkita ekvivalentiksi ratkaisuksi. Toisaalta hänkin myöntää, että tekniikan kehitys voi johtaa siihen, että patentti menettää arvonsa. Hänen mukaansa prioriteettiajankohta muodostaa arvioinnin lähtökohdan. Ekvivalenttina ratkaisuna voidaan tosin pitää myös ratkaisua, jota ei vielä prioriteettiajankohtana ollut olemassa, jos alan ammattimies prioriteettiajankohdan osaamisellaan olisi ymmärtänyt sen olevan ekvivalentti patenttivaatimuksen elementin kanssa.⁸⁸

Vaikka prioriteettipäivää voidaan pitää selkeänä lähtökohtana, on mielestämme tekniikan kehitys loukkausajankohtaan asti ainakin joissakin tapauksissa huomioitava, jotta ratkaisu olisi kaikkien osapuolten kannalta oikeudenmukainen.

of interchangeability between elements is at the time of infringement, not at the time the patent was issued.»

⁸⁴ Stenvik 2006, 404.

⁸⁵ Nyberg, s. 245.

⁸⁶ Nyberg, s. 245.

⁸⁷ Nyberg, s. 246.

⁸⁸ Domeij 1998, s. 489.

3. Analogiamenetelmäpatentin suojaopiiri

3.1. Tulkintavaihtoehtojen kartoittaminen – suppeampi, sama vai laajempi suoja kuin muilla patenteilla?

3.1.1. Suppea sanamuotoon rajoittuva suoja

Pohjoismaisen kirjallisuuden ja oikeustapausten valossa analogiamenetelmäpatenttien suojaopiirin laajuudesta on esitetty kolme eriävää näkemystä: suojaopiiri on (a) muita patenteja suppeampi, (b) sama kuin muilla patenteilla ja (c) laajempi kuin muilla patenteilla.

Ensinnäkin on esitetty, että suojan tulee olla *muita patenteja suppeampi* eli suojan tulisi rajoittua patenttivaatimusten sanamuotoon. Menetelmä on osa tunnettua tekniikkaa eikä suojaopiiriä sen vuoksi ole mahdollista laajentaa, kuten muiden patenttien osalta voidaan tehdä.⁸⁹ Tanskalainen *Nørgaard* on esittänyt, että analogiamenetelmäpatenteja on ensinnäkin tulkittava eri lailla kuin muita patenteja. Tuotepatenttikielto tarkoittaa hänen tulkintansa mukaan, että analogiamenetelmäpatentti ei saa kattaa kaikkia ajateltavissa olevia valmistusmenetelmiä.⁹⁰ Sen vuoksi analogiamenetelmäpatenteissa patenttivaatimusten sanamuodolla on suurempi merkitys kuin muissa patenteissa.⁹¹ Suppea tulkinta koskee kuitenkin *Nørgaardin* mukaan vain tilanteita, joissa väitetyt loukkaajan lopputuote on identtinen analogiamenetelmäpatentissa kuvatun kanssa. Jos sitä vastoin väitetyt loukkajan valmiste ei ole identtinen, voidaan ekvivalenssitulkintaan tukeutua tavalliseen tapaan.⁹²

Tanskan vallitsevana kantana on pidetty niin sanotun ranitidiini-ratkaisun mukaisesti sanamuotoon rajoittuvaa suojaopiiriä.⁹³ Tanskan *Højesteret* katsoi, että analogiamenetelmäpatentit eivät ansaitse yhtä laajaa suojaa kuin tavalliset menetelmäpatentit, todennäköisesti juuri sen takia, että ekvivalenssitulkinnalle on tilaa sitä enemmän, mitä suurempaan tekniseen kehitykseen patenttivaatimuksissa kuvattu keksintö on johtanut.⁹⁴ Koska patenttivaatimuksissa kuvataan en-

⁸⁹ Ks. myös Saksan osalta esim. von Pechmann, *Der zweckgebundene Patentsanspruch bei Analogieverfahren und sein Schutzzumfang*, GRUR 1962, s. 1 ss., s. 3.

⁹⁰ *Nørgaard*, s. 8 ss., s. 11, s. 16. Hän tukeutuu esityölausumaan NU 1963:6: »Det forudsættes dog at det, i hvert fald teoretisk, er en anden mulighed for fremstilling af det på gældende stof, idet man ikke ved at patentere samtlige mulige fremgangsmåder til fremstilling af stoffet må kunne få patent på dette.»

⁹¹ *Nørgaard*, s. 8 ss., s. 16. Ks. myös *Ryberg*, s. 224–225, jossa *Nørgaardin* näkemyksiä esitellään ja arvioidaan.

⁹² *Nørgaard*, s. 8 ss., s. 15.

⁹³ *Ugeskrift for Retsvæsen (UfR)* 1993, s. 859. *Ryberg*, s. 243.

⁹⁴ Näin on asiaa tulkinnut *Domeij* 1998, s. 509.

nestään tunnettu analogiamenelmä, jonka patentoiminen ei vie teknistä kehitystä eteenpäin, on seurauksena suppea suojapiiri.⁹⁵

3.1.2. Sama suojapiiri kuin muilla patenteilla

Toiseksi on esitetty, että analogiamenelmäpatenttien *suojapiiri on periaatteessa sama kuin muiden patenttien*. Erityisesti Saksassa pohdittiin ennen vuoden 1980 lakimuutosta tuotepatenttikiellon ja analogiamenelmäpatentin suojapiirin suhdetta. Yhtäältä esitettiin, että normaalit patentin tulkintaa koskevat säännöt olisivat johtaneet tuotepatenttia vastaavaan suojapiiriin, mitä ei voitu tuotepatenttikiellon vuoksi hyväksyä. Toisaalta katsottiin, että laaja tulkinta ei olisi johtanut tuotepatenttikiellon vastaiseen lopputulokseen.⁹⁶ BGH:n ratkaisemassa *Appetizügler II* -ratkaisussa (1970) katsottiin, että analogiamenelmäpatenttien suojapiiri ei ole muita patenteja suppeampi.⁹⁷ Vaikka tämä lähtökohtaisesti tarkoittaakin, että samoja periaatteita sovellettiin niin analogiamenelmäpatenteihin kuin muihinkin patenteihin, päätyi BGH *Metronidazol*-ratkaisussaan (1975) siihen, että ainoastaan sellaiset menetelmät, jotka itsessään ovat keksinnöllisiä, ovat suojapiirin ulkopuolella. Vastaaja oli käyttänyt eri lähtöaineita ja eri reaktiomekanismeja sekä monivaihesynteesiä patentin kuvaaman yksivaihesynteesin sijasta.⁹⁸ BGH totesi perustelunaan muun muassa, että myös analogiamenelmäpatentin haltijalla on sama oikeus korvaukseen kuin muilla patentinhaltijoilla siitä, että hän on suostunut julkaisemaan keksintönsä. BGH viittasi sivulauseessa siihen, että tuotepatenttikielto ei enää ollut voimassa, mitä voidaan pitää merkinä siitä, että laajentava tulkinta oli sallittua.⁹⁹

Godenhielm on esityölausumiin tukeutuen katsonut, että ei ole olemassa syitä kohdella analogiamenelmäpatenteja eri tavalla kuin muita patenteja.¹⁰⁰ Myös analogiapatenttien osalta on annettava merkitystä keksijän todelliselle aikaansannokselle siten kuin se käy ilmi patenttivaatimuksista selityksen valossa tulkittuna. Godenhielm viittaa siihen, että tuotepatenttikieltoa ei ollut pidetty vuoden 1967 lakimuutoksen yhteydessä voimassa periaatteellisesta syistä, vaan kotimaisen teollisuuden suojaamiseksi ja sen vuoksi, että se katsottiin välttämättömäksi pahaksi niin kauan kuin kielto vielä oli voimassa suurissa teollisuus-

⁹⁵ Domeij (Ibid., s. 509) kritisoi ratkaisua, koska siinä keskitytään analogiamenelmään ja sen puuttuvaan uutuuteen, kun päinvastoin tulisi huomata, että uutuus ja keksinnöllisyys on lopputuotteessa.

⁹⁶ Ks. keskustelusta esim. von Pechmann, s. 1 ss., s. 3 ss.

⁹⁷ BGH GRUR 1970, 237 *Appetizügler II*, s. 240.

⁹⁸ BGH GRUR 1975, 425 *Metronidazol*.

⁹⁹ Ks. myös Hansen & Hirsch, *Protecting Inventions in Chemistry* (Weinheim 1997), s. 306–307.

¹⁰⁰ Godenhielm, *Uppsatser i immaterialrätt* (Stockholm 1983), s. 259. Godenhielm 1990, s. 114.

maissa.¹⁰¹ Hän toteaa myös, että missään ei ole esitetty, että analogiamenettelmäpatentteja tulisi tulkita suppeasti.¹⁰² Päinvastoin esitöissä on lausuttu, että analogiamenettelmäpatentti on naamioitu tuotepatentti ja että suoja on hyvin lähellä puhdasta tuotepatenttia.¹⁰³ Godenhielm esittää, että ottaen huomioon analogiamenettelmäpatenttien keksinnöllinen ajatus, ekvivalenssitulkinnalle on annettava varsin paljon tilaa.¹⁰⁴ Godenhielm katsoo erityisesti Ruotsin osalta, jossa tuotepatenttikielto ei enää ollut voimassa 1980-luvun alussa, että tuotepatenttikiellon kumoaminen vaikutti laajentavasti analogiamenettelmäpatenttien tulkintaan.¹⁰⁵ Hän päätyi samaan lopputulokseen kuin BGH *Metronidazol*-ratkaisusaan eli siihen, että kaikki ammattimiehelle ilmeiset eli ei-keksinnölliset valmistusmenettelmät kuuluvat suojan piiriin.¹⁰⁶ Perusteena tälle on, että koska keksinnön keksinnöllinen ajatus on lopputuotteessa (valmistusmenettelmään ei ole keksinnöllinen), on patenttivaatimuksessa kuvatun valmistusmenettelmän tunnusmerkkien merkitys vähäinen.

Myös *Kempainen* edustaa niitä, joiden mielestä analogiamenettelmäpatentteja ei tule käsitellä eri tavalla kuin muita patentteja. Hän kuitenkin painottaa patenttivaatimusten sisältöä huomattavan paljon Godenhielmiä enemmän katsoessaan, että »loukkausjutun ratkaisee analogiapatenteissakin se, mikä patenttivaatimuksen mukaan on yksinoikeuden suojaama, jolloin on säädösten mukaan otettava huomioon sekä kemialliset menettelmät että lopputulos».¹⁰⁷

Suomessa ei ole KKO:n ratkaisuja asiasta, mutta Helsingin käräjäoikeuden sertraliini-ratkaisussa on nimenomaisesti pohdittu mahdollisuutta laajentaa suojaapiiriä sanamuodon ulkopuolelle ilmeisesti noudattaen samoja periaatteita kuin muiden patenttien osalta ja noudattaen ainakin pääpiirteittäin samoja yleisiä tulkintaperiaatteita kuin yllä on esitelty.¹⁰⁸ Ratkaisussa pohdittiin monipuolisesti eri argumentteja, mutta päädyttiin kuitenkin hyvin suppeaan suojaapiiriin.

Westlander on tukeutunut Ruotsin oikeuskäytännössä esitettyyn näkemykseen suojaapiirin laajuudesta, jossa Godenhielmin laajentava tulkinta on nimenomaisesti hylätty, mutta jossa on kuitenkin pidetty analogiamenettelmäpatentin suojaapiiriä varsin laajana. Analogiamenettelmäpatentin ekvivalentti loukkaus edellyttää, että kyseessä ovat (a) samantapaiset reaktiot, (b) kemiallisesti saman-

¹⁰¹ Godenhielm 1983, s. 261.

¹⁰² Ibid., s. 261, s. 263.

¹⁰³ Ibid., s. 261.

¹⁰⁴ Ibid., s. 263.

¹⁰⁵ Ibid., s. 261.

¹⁰⁶ Godenhielm 1994, s. 317–318. Godenhielm 1990, s. 114. Godenhielm 1983, s. 266.

¹⁰⁷ Kempainen 1988, s. 53–61, s. 57.

¹⁰⁸ Helsingin KO:n tuomio 26.9.2006 nro 23357 (04/4418, 05/13999). Vrt. KKO 1973-II-62 (tetrasykliini), joka ei koskenut analogiamenettelmäpatenttia, vaan sinänsä patentoitavaa menettelmää.

arvoiset lopputulokset ja (c) että loukkaavaksi väitetty menetelmä on ilmeinen vaihtoehto alan ammattimiehelle.¹⁰⁹

Tätä ratkaisumallia on sovellettu Tukholman käräjäoikeuden niin sanotussa simetidiini-ratkaisussa¹¹⁰, joka koski analogiamenelmäpatenttia vatsahaavälääkkeenä käytetyn simetidiinin valmistamiseksi. Ongelmana oli muun muassa, oliko kyseessä samantapaiset reaktiot.

Patentinhaltija Smith Kline & French Laboratories nosti kanteen lääketta Ruotsiin maahantuovaa Orionin tytäryhtiötä Erco Läkemedel AB:ta vastaan sillä perusteella, että Orionin valmistama simetidiini oli valmistettu patenttia ekvivalentisti loukkaavalla menetelmällä. Käräjäoikeus hyväksyi kanteen, minkä jälkeen osapuolet sopivat riidan.

Patentoidussa menetelmässä käytettiin kolmea lähtöainetta (A, B, C). Patenttivaatimus oli muotoiltu siten, että kyseessä oli menetelmä yhdisteen ABC valmistamiseksi, tunnettu siitä, että yhdiste AB saatetaan reagoimaan yhdisteen C kanssa (eli $AB + C \rightarrow ABC$).¹¹¹ Vain selityksestä kävi ilmi, että yhdiste AB valmistetaan saattamalla yhdiste A reagoimaan yhdisteen B kanssa. Orionin menetelmässä käytettiin samoja yhdisteitä, mutta eri järjestyksessä: B saatettiin reagoimaan yhdisteen C kanssa, jonka jälkeen BC saatettiin reagoimaan yhdisteen A kanssa, josta lopputuotteena saatiin patentin edellyttämä yhdiste ABC (eli $B + C \rightarrow BC$; $A + BC \rightarrow ABC$). Vaikka patenttivaatimuksessa oli kuvattu reaktio $AB + C \rightarrow ABC$, käräjäoikeus katsoi, että ammattimiehelle oli itsestään selvää, että yhdiste AB voidaan valmistaa saattamalla A reagoimaan B:n kanssa. Sen vuoksi käräjäoikeus katsoi, että myös reaktio $A + B$ on huomioitava ekvivalenssiharkinnassa, vaikka totesikin, että patenttivaatimuksilla on keskeinen rooli määritettäessä patentin suojaapiiri.¹¹² Patentin katsottiin siten jo sanamuotonsa perusteella kattavan reaktiot $A + B$ ja $AB + C$ riippumatta siitä, missä olosuhteissa nämä tapahtuvat.

Käräjäoikeus totesi, että samat funktionaaliset ryhmät osallistuvat samalla tavalla reaktioihin $A + B$ (patentti) ja $A + BC$ (Orion). Sama koski reaktioita $AB + C$ (patentti) ja $B + C$ (Orion). Näin ollen käräjäoikeus katsoi reaktioiden olevan kemiallisesti samantapaiset. Käräjäoikeus ei hyväksynyt vastaajan väitteitä siitä, että Orionin menetelmän saanto oli parempi ja että reaktio-olosuhteet erosivat.¹¹³

¹⁰⁹ Tämä linja perustuu Svean hovioikeuden ratkaisuun asiassa Hoechst *J. Dumex*, T 44/73, joka annettiin 8.6.1980 ja jota sovellettiin Westlanderin kommentoimassa ratkaisussa Smith Kline & French Laboratories Ltd *J. Erco Läkemedel AB DT 73/85 T-7-213-83*.

¹¹⁰ Smith Kline & French Laboratories Ltd *J. Erco Läkemedel AB DT 73/85 T-7-213-83*.

¹¹¹ Westlander – Törnroth, s. 211.

¹¹² »Vid angivna förhållanden finner tingsrätten – trots patentkravets centrala roll enligt svensk rätt vid bestämmandet av patentskyddet – det inte rimligt annat än att vid bedömningen av ekvivalensfrågan väga in även reaktionen $A+B$ i det patenterade förfarandet.»

¹¹³ Westlander on sittemmin kyseenalaistanut saannon huomiotta jättämisen. Ks. Westlander – Törnroth, s. 213.

3.1.3. Laajempi suoja

Domeij on väitöskirjassaan (1998) esittänyt, että analogiamenelmäpatenttien *suojapiirin tulisi olla muita patentteja laajempi*. Hänen lopputulemansa on kuitenkin yhtenevä Godenhielmin ja BGH:n *Metronidazol*-ratkaisun kanssa. Domeij on ensinnäkin katsonut, että patenttivaatimuksissa esitetty keksinnön uutuus ja keksinnöllisyys (eli etäisyys tunnettuun tekniikkaan) on tärkeä muiden patenttien, mutta ei analogiapatenttien osalta. Analogiamenelmäpatenteissaan itse vaatimuksissa ei ole mitään uutta ja keksinnöllistä, vaan ainoastaan lopputuotteessa. Sen vuoksi ekvivalenssitulkinnan mahdollisuutta ei voi arvioida patenttivaatimuksissa lausutun perusteella. Domeij kannattaa analogiamenelmäpatenttien uudelleentulkintaa laajalla ekvivalenssitulkinnalla, jotta patentti heijastaisi keksinnön todellista arvoa. Jos väitetty loukkaaja on valmistanut lopputuotteen, hän on hyödyntänyt keksintöä olennaisella tavalla riippumatta siitä, onko hän käyttänyt patenttivaatimuksissa mainittua menetelmää vai ei.¹¹⁴ Väitetyn loukkaajan käyttämän menetelmän tuomalla lisäarvolla on ratkaiseva merkitys Domeijn mallissa. Hänen mukaansa väitetty loukkaaja, joka on käyttänyt patentissa kuvatun tunnetun valmistusmenetelmän tunnettua vaihtoehtoa, ei ole luonut minkäänlaista lisäarvoa.¹¹⁵ Analogiamenelmäpatentteja ei kuitenkaan tulisi täysin rinnastaa tuotepatentteihin. Häinkin katsoo Godenhielmin tapaan, että ammattimiehelle ilmeiset eli ei-keksinnölliset valmistusmenetelmät kuuluvat suojan piiriin.¹¹⁶

Nyberg on Godenhielmiin ja Domeijhin viitaten todennut, että analogiamenelmäpatentti kattaa jotakuinkin kaikki tunnetut tuotteen valmistustavat.¹¹⁷ Hän onkin todennut, että on keinotekoista tehdä jyrkkä ero *product-by-process*-vaatimusten ja analogiamenelmäpatenttien välillä. *Product-by-process*-vaatimuksia voidaan käyttää sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole mahdollista kuvata perinteisin keinoin (esimerkiksi esittämällä tuotteen koostumus, kemiallisen yhdisteen kaava tms.). Tällaisissa tapauksissa on mahdollista määritellä tuote valmistustavan perusteella esimerkiksi seuraavasti: »product X obtainable by process Y» (»Tuote X, joka on *valmistettavissa* käyttäen menetelmää Y»).¹¹⁸ Tällaisen vaatimuksen katsotaan antavan absoluuttista tuotesuojaa, eli riippumatta siitä, mitä valmistusmenetelmää on käytetty. Tämän lisäksi ainakin EPO:ssa ja Saksassa on hyväksytty, että myös *product-by-process*-vaatimus, joka on muotoa »product X *obtained* by process Y», antaa absoluuttista tuotesuojaa,

¹¹⁴ Domeij 1998, s. 507–513, erit. s. 509–510.

¹¹⁵ Domeij 1998, s. 525.

¹¹⁶ Domeij 1998, s. 510.

¹¹⁷ Nyberg, s. 16–17.

¹¹⁸ PatM 12 § in fine: »Tuote, erityisesti kemiallinen tuote, voidaan, jos sen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa, määritellä myöskin ilmoittamalla tuotteen valmistustapa (product-by-process) tarvittaessa yhdessä muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa.» Nyberg, s. 15.

vaikka patenttivaatimuksen sanamuoto edellyttääkin, että tuote on valmistettu nimenomaan patenttivaatimuksessa kuvatulla menetelmällä. Ero tällaisen *product-by-process*-vaatimuksen ja analogiamenetelmäpatentin välillä on kiistatta varsin keinotekoinen.

Erona Godenhielmin, Domeijn, Nybergin ja Westlanderin oikeuskäytäntöön tukeutuvan näkemyksen välillä on, että Westlander esittää kolme edellytystä ekvivalenssille: (a) samantapaiset reaktiot, (b) kemiallisesti samanarvoiset lopputulokset ja (c) että loukkaavaksi väitetty menetelmä on ilmeinen vaihtoehto alan ammattimiehelle. Laajemman tulkinnan puolestapuhujat edellyttävät ainoastaan, että (c)-kohdan ilmeisyusedellytys täyttyy.

Laajan tulkinnan ääripäänä voidaan pitää, että analogiamenetelmäpatentit ovat Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten (EPC, TRIPS) myötä muuntuneet tuotepatenteiksi. Tämä näkemys on siis Godenhielmin, Domeijn ja Nybergin näkemystä laajempi siinä mielessä, että analogiamenetelmäpatentti antaisi tämän näkemyksen mukaan yhtä vahvaa suojaa kuin tuotepatentti eli absoluuttista tuotesuojaa. Tuotepatentti antaa suojaa patentoidulle tuotteelle täysin riippumatta siitä, mitä valmistumenetelmää väitetty loukkaaja on käyttänyt.

3.2. Tulkintavaihtoehtojen arviointia

3.2.1. Lähtökohtia

Totesimme jo edellä, että analogiamenetelmäpatentin suoja-alaa voidaan pitää avoimena tulkintatilanteena Suomen oikeuden kannalta. Seuraavassa pyrimme hahmottamaan tiettyjä suuntaviivoja näiden patenttien suojapiirin tulkinnalle.

Ensimmäiseksi on pohdittava sitä, vaikuttaako Suomen uusi vuoden 1995 jälkeinen normiympäristö tätä ennen jätettyjen analogiamenetelmäpatenttihakemusten tulkintaan. Kysymyksen ei liene aivan yksiselitteistä vastausta. Keskeiset uudet normilähteet ovat tietenkin EPC-sopimus ja TRIPS, jotka ovat tulleet Suomea velvoittaviksi tämän ajankohdan jälkeen. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tältä osin katsonut, ettei vireillä olevia menetelmäpatenttihakemuksia voida myöhemmin eli 1.1.1996 jälkeen muuttaa tuotepatenttihakemuksiksi TRIPS-sopimuksen artiklan 70 (7) sanamuodosta huolimatta. Asia on ollut varsin tulkinnanvarainen ja kysymyksen lienee vastattu myönteisesti esimerkiksi Tanskassa.¹¹⁹

KHO:n asiaa koskevia päätöksiä on pidettävä Suomessa voimassa olevana oikeutena ainakin siihen asti kunnes EY-tuomioistuin unionin osalta mahdollisesti antaa toisensisältöisen ennakkoratkaisun EY-oikeuden osaksi muodostuneen TRIPS-sopimuksen tulkinnasta EY 234 artiklan nojalla. Vaikka näissä

¹¹⁹ Ks. Bruun, TRIPS-avtalet och dess rättsverkningar i finsk rätt, JFT 2005, s. 402–417.

KHO:n ratkaisuihin ei ole otettu varsinaista kantaa analogiamenettelypatenttien suoja-alaan, ei niiden valossa mielestämme voida ajatella, että EPC- ja TRIPS-sopimuksilla olisi analogiamenettelypatenttien suoja-alaan sillä tavalla laajentava vaikutus, että niistä tulisi lääkeaineiden osalta tuotepatentteja tai tuotepatentteihin suojavaikutuksiltaan täysin rinnastettavia patentteja.

Vaikka tällainen näkemys, jonka mukaan analogiamenettelypatentti antaisi yhtä vahvan suojan kuin tuotepatentti, hylätään, se ei tarkoita, ettei EPC- ja TRIPS-sopimuksilla voisi muulla tavoin vaikuttaa analogiamenettelypatenttien suoja-alaan tulkintaan. On esimerkiksi mielestämme selvää, että ne kotimaisen lääketeollisuuden edistämiseen ja Suomen Neuvostoliiton vientimarkkinoiden säilyttämiseen liittyvät argumentit, joilla aikanaan päädyttiin tuotepatenttikieltoon ja analogiamenettelypatenttiratkaisun edistämiseen, eivät tänä päivänä enää ole relevantteja. Sen vuoksi analogiamenettelypatenttijärjestelmää tulisi mielestämme tulkita tavalla, joka ei aseta lääketeollisuutta muita teknologian aloja heikompaan asemaan.

TRIPS-sopimuksen 27.1 artikla edellyttää, että »patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced». On sen vuoksi kysyttävä, syrjittäisiinkö lääkealaa, jos analogiamenettelypatentteja aina tulisi tulkita muita patentteja suppeammin. Mielestämme näin on, koska analogiamenettelypatentit koskevat ainoastaan ravinto- ja lääkeaineita. Jos ravinto- ja/tai lääkeaineita koskevia patentteja tulkitaan muita patentteja suppeammin, syrjitään näitä kahta tekniikan alaa (discrimination as to the field of technology). Analogiamenettelypatenteille on tämän vuoksi annettava vähintään sama suoja kuin muille patenteille.

Euroopassa on muutenkin 1990-luvun alusta ollut vallalla patenttisuojaa vahvistava trendi. Sen vuoksi olisikin erikoista, jos analogiamenettelypatenteille jo lähtökohtaisesti annettaisiin muita patentteja suppeampi suoja. Lääkeaineiden lisäsuojatodistusjärjestelmä on pidentänyt lääkepatenttien tehokasta suoja-aikaa. Niin sanottu dokumentaatio suoja¹²⁰ on vuonna 2005 harmonisoitu Euroopan unionissa, mikä Suomen osalta tarkoitti, että dokumentaatio suoja pidentyi kuudesta vuodesta kahdeksaan vuoteen.¹²¹ TRIPS-sopimuksen 34 artiklan edellyttämä ja PatL 57a §:ssä toteutettu menettelypatenttien käännetty todistustaakka on myös ollut omiaan vahvistamaan patenttisuojaa. Ennen TRIPS-sopimusta sovellettiin patentinhaltijan kannalta hyvinkin ongelmallisia normaa-

¹²⁰ Rinnakkaisvalmisteille myyntilupaa hakevan tahon ei tarvitse toimittaa prekliinisten ja kliinisten tutkimusten tuloksia, jos hakija voi osoittaa, että lupaa haetaan rinnakkaisvalmisteelle, joka vastaa sellaista vertailuvalmistetta, jolla on tai on ollut myyntilupa vähintään kahdeksan vuoden ajan (lääkelaki 21 a §). Rinnakkaisvalmisteen myyntilupa tulee voimaan aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua alkuperäisen myyntiluvan myöntämisestä (lääkelaki 21 a.3 §). Eräissä tapauksissa ajanjakso voi olla tätä pidempi (lääkelaki 21 a.3–4 §).

¹²¹ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta 108/2005 vp, s. 10.

leja todistustaakkasääntöjä, joiden mukaan kantajan oli esitettävä täysi näyttö siitä, mitä menetelmää vastaaja oli käyttänyt.¹²² Nykyään riittää, että patentinhaltijan osoittaa, että riitapatentti on myönnetty menetelmälle uuden tuotteen valmistamiseksi ja että väitetyt loukkaajan tuote on samanlainen kuin patentissa kuvattu.

Markkinatilanne on lääke-markkinoilla muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana ratkaisevasti. Lääkepatenttityöryhmän mietinnössä todettiin, että vuonna 1987 kotimaisen lääketieteellisen tuotanto perustui suurelta osin rinnakkaisvalmisteisiin ja siihen, että Suomessa tuotettua rinnakkaisvalmistetta voitiin viedä Neuvostoliittoon ja entisiin Itä-Euroopan sosialistivaltioihin (eli niin sanottuihin SEV-valtioihin), koska siellä ei myöskään ollut tuotepatenttisuojaa. Jopa puolet idänviennistä oli perustunut menetelmäpatentin hyödyntämiseen. Vuonna 1985 yli 70 % Suomen lääkevalmisteviennistä suuntautui tällaisiin maihin. OECD-maista Suomi oli suurin lääkkeiden viejä Neuvostoliittoon.¹²³ Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin, jossa kotimaisen teollisuuden suojeleminen ei ole sallittua. Markkinat ovat vapautuneet ja idänkauppa on muuttanut muotoaan.

Lääkekustannusten hillitsemiseksi Suomessa siirryttiin vuonna 2003 niin sanottuun geneeriseen substituu-tioon, jolla tarkoitetaan menettelyä, jossa lääkärin määräämä lääkevalmiste on mahdollista vaihtaa apteekissa vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen.¹²⁴ Lääkevaihtojärjestelmässä apteekki huolehtii valmisteen vaihtamisesta halvempaan vaihtoehtoon, ellei lääkäri lääketieteellisestä syystä tai potilas itsemääräämisoikeuden perusteella ole kieltänyt lääkevaihtoa.

Lääkevaihtojärjestelmä on johtanut lisääntyneeseen kilpailuun markkinoilla ja siihen, että rinnakkaisvalmistajat ovat myös kansainvälisiä toimijoita. Patenttisuojan päättyessä rinnakkaislääkevalmistajat saavat ajallisesti nopeammin suuremman osan kyseisen lääkkeen markkinoista. Tämä on myös lisännyt rinnakkaislääkevalmistajien kiinnostusta yrittää mitätöidä ja kiertää alkuperäislääkkeiden patentteja.

Seuraavassa pyrimme hahmottamaan, mitä nämä markkinoiden ja normiympäristön muutokset merkitsevät analogiamenelmäpatenttien tulkin-nassa.

3.2.2. Analogiamenelmäpatentissa uutuus ja keksinnöllisyys ovat lopputuotteessa

Tulkinnassa on tärkeä huomata, että analogiamenelmälle myönnettiin patentti lopputuotteen uutuuden ja keksinnöllisyyden ansiosta. Jos lopputuote ja sen

¹²² KKO 1973-II-62 Tetrasykliini. Ks. myös Lääkepatenttityöryhmän mietintö 27.2.1987, s. 33.

¹²³ Ks. Lääkepatenttityöryhmän mietintö 27.2.1987, s. 26–27.

¹²⁴ Ks. HE 165/2002.

ominaisuudet huomioidaan patentointivaiheessa, tuntuu hieman erikoiselta, että lopputuotetta ei ollenkaan huomioitaisi patentin suojaapiiriä määrittäessä. Toisin sanoen patentointivaiheessa lopputuote on se, johon katseet kohdistuvat valmistusmenetelmän ollessa tunnettu. Sen vuoksi loukkausarvioinnissakin tulisi huomioida keksintö eli lopputuote suojaapiiriä määrittäessä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ainoastaan tunnetun valmistusmenetelmän vuoksi ei voida päätyä siihen, että suoja ei voi ulottua sanamuodon ulkopuolelle.¹²⁵

Suppeaa suojaapiiriä voidaan perustella sillä, että patentinhaltija olisi voinut muotoilla patenttivaatimukset kattavammiksi ottaen huomioon, että vaihtoehtoiset analogiset menetelmät olivat tunnettuja. Hyvin painava tätä näkemystä vastaan puhuva argumentti ja myös laajentavaa tulkintaa puoltava näkökohta on, että vaihtoehtoisten sinänsä tunnettujen valmistusmenetelmien kuvaaminen olisi ollut yhteiskunnan kannalta hyödytöntä työtä, koska se ei ole keksintötoimintaa.

Pohdittaessa keksinnön etäisyyttä tunnettuun tekniikkaan eli sitä, onko kyseessä pioneerikeksintö vai ei, on tämä arvio siten tehtävä lopputuotteen eikä valmistusmenetelmän osalta.

Suojan rajoittuminen sanamuotoon on omiaan johtamaan tilanteeseen, jossa kilpailijoiden tuotekehitystoiminta keskittyy triviaaleihin ei-keksinnöllisiin patentoidun menetelmän muutoksiin.¹²⁶ Yllä esiteltyjen patenttijärjestelmän eri tarkoituksien valossa tällainen toiminta ei ole omiaan kannustamaan yhteiskunnan kannalta hyödylliseen innovaatiotoimintaan.

Voidaan myös ajatella, että patenttioikeuden julkaisufunktion toteutuminen edellyttää tasasuhtaisuutta julkaisemisen ja suojaapiirin välillä: koska hakija on suostunut julkaisemaan keksintönsä (eli lopputuotteen), on suojaapiiriä määrittäessä tämä eli lopputuote myös huomioitava. Riittävän julkaisemisen takaa PatL 8 §, jonka mukaan selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Analogiamenetelmäpatenteissa julkaistaan enemmän kuin riittävästi, ellei lopputuotetta huomioida loukkausarvioinnissa. Muiden patenttien osalta on luonnollista ja automaattista, että keksintö ja keksinnön julkaiseminen kulkevat käsi kädessä, koska keksintö käy ilmi patenttivaatimuksista hyvin selkeällä tavalla.

¹²⁵ Esimerkiksi Westlander toteaa simetidiini-ratkaisun osalta, että tuomarit pitivät analogiamenetelmäpatenttia pioneerikeksintönä lopputuotteen ominaisuuksien vuoksi. Ks. Westlander – Törnroth, s. 213.

¹²⁶ Patenttijärjestelmän ohjausvaikutus ja erityisesti analogiamenetelmäpatenttien ongelmat on avoimesti tunnustettu Lääkepatenttityöryhmän mietinnössä 27.2.1987, s. 25 ja s. 35. Mietinnössä todetaan, että tuotepatenttikielto ja analogiamenetelmäpatentit eivät ole kannustaneet kotimaista lääketeollisuutta kehittämään omia alkuperäisvalmisteita. Mietinnössä (s. 35) todetaan nimenomaisesti, että analogiamenetelmäpatenttijärjestelmä johtaa siihen, että lääketeollisuus liiaksi suuntaa T&K -resurssinsa tuotteisiin, joiden »innovatiivinen sisältö on vähäisempi kuin omien alkuperäisvalmisteiden», eikä tilannetta voida pitää teollisuuspoliittisesti tarkoituksenmukaisena.

Sanamuotoon rajoittuvaa tulkintaa vastaan voidaan myös esittää, että vallitsevana kantana Pohjoismaissa on – kuten yllä olevasta käy ilmi – että analogiamenelmäpatentin suojapiirin *ei* tule rajoittua sanamuotoon. Vain Tanskan oikeus poikkeaa tästä. Ranitidiini-tapaus oli kuitenkin siinä mielessä erikoinen, että siinä vastaajan menetelmä oli patentoitu, eli se oli suhteessa riitapatenttiin keksinnöllinen, joten se ei olisi loukannut patenttia, vaikka hyväksyttäisiinkin hieman laajempi suojapiiri. Kirjallisuudessa onkin todettu, että vaikka ratkaisun perustelut eivät olleet vakuuttavia, oli lopputulos kuitenkin todennäköisesti oikea.¹²⁷ Ruotsin ja Tanskan tuomioistuinten lähestymistapojen takana saattaa myös olla teollisuuspoliittisia painotuksia. Ruotsin lääketeollisuus on jo kauan perustunut niin sanottuun innovatiiviseen lääketeollisuuteen, jonka intressissä on vahva patenttisuojaja. Tanskassa rinnakkaislääkevalmistajilla on puolestaan ollut huomattavasti vahvempi jalansija. On mahdollista, että tuomioistuimen linjauksiin on tavalla tai toisella vaikuttanut, että väitetty loukkaaja oli tanskalainen A/S Gea Farmaceutisk Fabrik ja patentinhaltijana englantilainen Allen & Hanburys Ltd (Glaxo).

Sanamuotoon rajoittuva suojapiiri on myös ongelmallinen EPC 69 artiklan ja siten myös PatL 39 §:n¹²⁸ valossa, jossa yhtäältä edellytetään kohtuullista suojaa, ja toisaalta kohtuullista oikeusvarmuutta (ennakoitavuutta). Saksassa tämän on tulkittu tarkoittavan, että patenttisuojaa voidaan laajentaa sanamuodon ulkopuolelle. Englannissa tämän on ymmärretty tarkoittavan yllä esitetyn mukaisesti, että patenteja on tulkittava tarkoituksensa valossa (*purposive construction*). Vaikka siellä ei hyväksytäkään sanamuodon ulkopuolelle menevää tulkintaa, on sanamuodon kuitenkin voitu katsoa käsittävän sellaista, joka muualla todennäköisesti olisi laskettu ekvivalentiksi (esimerkkinä *Catnic*-ratkaisu, jossa pystysuora kattoi myös kulmat, jotka poikkesivat 6–8 astetta pystysuorasta). Ottaen huomioon EPC 69 artiklan tulkintapöytäkirjan kirjaimellisen tulkinnan kielto, on vaikea nähdä, että analogiamenelmäpatentin haltijan voitaisiin katsoa saavan kohtuullista suojaa keksinnölleen eli lopputuotteelle, jos suoja rajoittuu sanamuotoon.

Tuoreessa analogiamenelmäpatenttia koskevassa Helsingin käräjäoikeuden sertraliini-ratkaisussa on myös otettu lähtökohdaksi, että analogiamenelmäpatentin suojapiiri voi kattaa ekvivalenteja ratkaisuja.¹²⁹

Näiden seikkojen perusteella onkin nähdäksemme selvää, että analogiamenelmäpatentin suojapiiri ei voi rajoittua patenttivaatimusten sanamuotoon.

¹²⁷ Domeij 1998, s. 510, s. 525.

¹²⁸ HE 92/2005 edellyttää yllä esitetyllä tavalla, että kansallisia patenteja ja eurooppapatentteja on tulkittava yhdenmukaisesti.

¹²⁹ Helsingin KO:n tuomio 26.9.2006 nro 23357 (04/4418, 05/13999).

3.2.3. Sama arviointitapa?

Jos hyväksytään, että suojapiiri ei voi rajoittua patenttivaatimusten sanamuotoon, on kysyttävä, voitaisiinko yllä esitettyjä yleisiä tulkintaperiaatteita soveltaa myös analogiamenettelmäpatentteihin.

Lähtökohtaisesti yleiset tulkintaperiaatteet ohjaavat myös analogiamenettelmäpatenttien loukkausharkintaa. Harkinta ei nähdäksemme voi kuitenkaan täysin vastata yllä esitettyjä tulkintaperiaatteita, jotka soveltuvat parhaiten mekaanisiin patentteihin. Syitä tähän on ainakin kolme.

Ensinnäkin pohjoismaisessa keskustelussa kehitetyt analogiamenettelmäpatentteja koskevat harkintamallit eivät täysin vastaa yleisiä tulkintaperiaatteita siten kuin ne on yllä esitetty.

Toiseksi yleiset tulkintaperiaatteet voivat johtaa jo edellisessä alajaksossa esitettyyn sanamuotoon rajoittumiseen sen vuoksi, että valmistusmenetelmä on tunnettu, ja patenttisuojahan ei yleisten periaatteiden mukaan voi kattaa sellaisia menetelmiä, jotka ovat tunnettuja. Tämä ongelma on kuitenkin vältettävissä huomioimalla lopputuotteen uutuus ja keksinöllisyys loukkausharkinnassa. Siitä huolimatta analogiamenettelmäpatentin loukkausharkinta ei täysin voi vastata muiden patenttien loukkausharkintaa.

Kolmanneksi analogiamenettelmäpatentissa loukkausharkinnan on oltava kokonaisvaltaisempaa kuin esimerkiksi mekaanisten patenttien kohdalla. Vaikka periaatteessa hyväksyttäisiinkin analogiamenettelmäpatenttien suoja sanamuodon ulkopuolella, johtavat kemiallisen valmistusmenetelmän ominaispiirteet siihen, että perinteinen yllä esitetty ekvivalenssiharkinta voi johtaa ongelmalliseen lopputulokseen. Vaikka loukkausmenetelmä ratkaiseekin saman ongelman eli valmistusmenetelmästä seuraa olennaisesti sama lääkeaine kuin patentoidusta prosessista ammattimiehelle sinänsä ilmeisellä ja funktionaalisesti samanarvoisella tavalla, lähtee ensisijaisesti mekaanisia patentteja silmällä pitäen luotu ekvivalenssioppi siitä, että jokaista patenttivaatimuksen tunnusmerkkiä tutkitaan erikseen.

Mekaanisten patenttien osalta on yleensä mahdollista pilkkoa patenttivaatimus tunnusmerkkeihin ja verrata loukkausesinettä näihin tunnusmerkki kerrallaan. Esimerkiksi turvapylväs-ratkaisussa¹³⁰ pohdittiin sitä, oliko vastaajan ratkaisussa patentin edellyttämällä tavalla »0,3–1,5 m maan pinnan yläpuolelle ulottuva kevennys». Muilta osin vastajan ratkaisu oli patenttivaatimusten mukainen. Tässä oli siis kysymyksessä hyvin tyyppillinen tilanne, jossa eroavuus koski yhtä ainoata tunnusmerkkiä, eikä tämä yksittäinen tunnusmerkki vaikuttanut tuotteessa oleviin muihin tunnusmerkkeihin.

Kemiallisten valmistusprosessien osalta tilanne on usein ongelmallisempi. Jos kyseessä on monivaihesynteesi, on todennäköistä, että aiempi vaihe vaikut-

¹³⁰ Helsingin HO:n tuomio 28.12.2000 nro 3704 (S 00/1619).

taa seuraavaan vaiheeseen, joka taas vaikuttaa sitä seuraavaan vaiheeseen jne. Loppujen lopuksi tulokseksi saadaan erilaisten reaktioiden kautta sama lopputuote kuin patentissa. Aiemman vaiheen vaikuttaessa seuraavaan vertailu tunnusmerkeittäin johtaa hyvin suurella todennäköisyydellä siihen päätelmään, ettei loukkausta ole tapahtunut, jos prosessin hyvin aikaisessa vaiheessa on käytetty jotain muuta kuin patentin edellyttämää ainetta, vaikka kokonaisuutena arvioiden kyseessä sinänsä olisikin ammattimiehelle ilmeinen vaihtoehtoinen valmistusmenetelmä. Analogiamenetelmäpatenttien osalta tulisikin pohdittaessa loukkausta sanamuodon ulkopuolella keskittyä synteisiin kokonaisuutena ja sen rakenneosiin eli lähtöaineisiin, reaktiomekanismiin ja lopputuotteeseen. Nämä käyvät ilmi patenttivaatimuksista eikä niihin keskittyminen tarkoita, että rikotaisiin PatL 39 §:n edellyttämää patenttivaatimusten ensisijaisuutta.

Ongelmaa voidaan havainnollistaa esimerkein. Olettakaamme, että analogiamenetelmäpatentissa kuvatussa menetelmässä lähtöaineet A ja B saatetaan reagoimaan, jotta saadaan lopputuote AB. Loukkaavaksi väitetyssä menetelmässä käytetään erästä toista tunnettua menetelmää, jossa vain toinen lähtöaineista on sama: $A + C \rightarrow AC$, jonka jälkeen C poistetaan ja B lisätään: $AC - C + B \rightarrow AB$. Tällaisessa tilanteessa, jos vertailu tapahtuu tunnusmerkeittäin, on seurauksena, että AB:n valmistaminen edellyttää nimenomaan lähtöaineita A ja B, eikä näille ole olemassa ammattimiehelle ilmeisiä tai muitakaan vaihtoehtoja. Sen sijaan, että verrattaisiin loukkaavaksi väitetyn menetelmän ensimmäistä vaihetta $A + C \rightarrow AC$ patentin (ensimmäiseen ja ainoaan vaiheeseen) $A + B \rightarrow AB$, olisi luontevampaa huomioida koko loukkaavaksi väitetty menetelmä ja pohtia sen merkitystä, että C lisätään ja poistetaan. Ehkä on niin, että kyseessä on turha reaktiovaihe, jonka ainoana tarkoituksena on päästä patentin sanamuodon ulkopuolelle? Voi toki olla myös niin, että loukkaavaksi väitetty menetelmä tuo lisäarvoa suhteessa patenttiin. Ainoastaan kokonaisharkinta, jossa otetaan huomioon prosessin lähtöaineet, reaktiomekanismit ja lopputuote kokonaisvaltaisesti, luo tarvittavat puitteet perinpohjaiselle harkinnalle. Sen vuoksi analogiamenetelmäpatentteja ei voi arvioida täysin samojen periaatteiden mukaisesti kuin patentteja muilla tekniikan aloilla.

3.2.4. Suojaipiiri kattaa kaikki ei-keksinnölliset valmistusmenetelmät

Lähtökohtaisesti on kyse sanamuodon mukaisesta loukkauksesta, kun loukkaavaksi väitetyssä menetelmässä on patenttivaatimusten edellyttämällä tavalla käytetty samoja lähtöaineita ja samoja reaktioita ja siten päädytty samaan lopputuotteeseen. Ongelmana on tilanne, jossa lähtöaineissa ja reaktiomekanismeissa on eroja, muttei kuitenkaan lopputuotteessa. Millä kriteereillä tällaisessa tilanteessa ratkaistaan, loukkaako menetelmä patenttia? Kuten edellä on esitetty pohjoismaisessa oikeuskirjallisuudessa laajaa kannatusta on saanut tulkinta, jonka mukaan ammattimiehelle ilmeiset valmistusmenetelmät kuuluvat

patenttisuojan piiriin, kun taas uudet ja keksinnölliset menetelmät jäävät suojan ulkopuolelle. Tällä kannalla ovat olleet Godenhielm, Domeij ja Nyberg. Sen sijaan Westlander on puoltanut jossain määrin suppeampaa tulkintaa. Nähdäksemme valinta on tehtävä kahden yllä esitetyn tulkintavaihtoehdon välillä.

Mielestämme painavat reaaliset argumentit puoltavat tulkintaa, jonka mukaan analogiamenelmäpatentin suojan ulkopuolelle jäävät ainoastaan keksinnölliset valmistusmenetelmät. Suoja, joka kattaa kaikki ei-keksinnölliset valmistusmenetelmät, on omiaan kannustamaan kilpailijoita aidosti keksinnölliseen toimintaan. Analogiamenelmäpatentin suojapiirin ulkopuolelle jäisivät näin ollen yleensä patentoidut valmistusmenetelmät. Edellytyksenä on kuitenkin, että menetelmä johtaa samaan lopputuotteeseen ja että väitetyt loukkaajan patentti täyttää patentointiedellytykset (uutuus ja keksinnöllisyys). Lisäksi on edellytettävä, että väitetty loukkaaja on todellisuudessa käyttänyt patentoitua menetelmää valmistukseen riidanalaista tuotetta. On myös otettava huomioon, että väitetyt loukkaajan patentti voi olla riippuvuussuhteessa riitapatentin haltijan patenttiin.

Olisi ristiriidassa patenttijärjestelmän perustarkoituksen kanssa pakottaa patentinhakija hakemuksessaan kuvaamaan kaikki mahdolliset tunnetut menetelmät tuotteen valmistamiseksi, jotta hän saisi tehokkaan suojan. Patenttijärjestelmän kannalta kysymys voidaan asettaa seuraavalla tavalla. Jos hakijalla on rajalliset resurssit ja hänen tulee valita joko lisäpanostukset patenttivaatimusten muotoiluun tai lisäpanostukset innovaatiotoimintaan, on selvää, että yhteiskunnan kannalta on hyödyllisempää, jos keksijä panostaa keksintötoimintaan eikä sinänsä banaalien valmistusmenetelmien vaihtoehtojen löytämiseen ja kuvaamiseen. Lisäksi on todettava, että kaikkien valmistusmenetelmien löytäminen ja kuvaaminen ei käytännössä onnistune. Erityisesti patenttijärjestelmän edellä kuvattu kansainvälinen ja kansallinen kehitys, kuten tuotepatenttikiellon poistuminen, puoltaa tulkintavaihtoehtoa, joka painottaa varsinaisen keksinnön eli lopputuotteen tekijän ja patentinhaltijan oikeussuojan tarvetta.

Patenttivaatimukset määräävät suojan laajuuden (PatL 39 §). Onkin kysyttävä, onko analogiamenelmäpatenttien laaja ekvivalenssitulkinta, joka kattaa kaikki ei-keksinnölliset valmistusmenetelmät, ristiriidassa PatL 39 §:n kanssa. Nähdäksemme näin ei ole. Tätä kantaa tukee EPO:ssa vallitseva näkemys, jonka mukaan niin sanotut *product-by-process*-vaatimukset, jotka on laadittu muotoon »tuote X valmistettu menetelmällä Y» (»product X obtained by process Y»), ovat tuotepatentteja ja antavat täydellisen tuotesuojan (vaikka sanamuodon mukaan suoja kattaa ainoastaan tuotteet, jotka on valmistettu Y-menetelmällä).¹³¹ Tässä

¹³¹ Ks. Guidelines for examination in the EPO, Part C, Chapter III, 4.7b: »Irrespective of whether the term »obtainable», »obtained», »directly obtained» or an equivalent wording is used in the product-by-process claim, it is still directed to the product per se and confers absolute protection upon the product (see T 20/94, not published in OJ).» Ks. myös Grubb, s. 221.

valossa analogiamenelmävaatimuksen sanamuoto, joka sisällöltään vastaa pitkälti *product-by-process*-vaatimuksen sanamuotoa (esimerkiksi »menetelmä tuotteen X valmistamiseksi, tunnettu siitä, että käytetään menetelmää Y»), ei automaattisesti tarkoita, että patentin suojapiiri rajoittuisi vain vaatimuksessa nimenomaisesti mainittuun menetelmään.

Vastaväitteenä laajalle suojalle voidaan sanoa, että hakijalla olisi ollut mahdollisuus muotoilla laajemmat patenttivaatimukset ja hän siten olisi pystynyt määrittelemään patenttisuojan laajuuden. Jos kerran analogiamenelmät ovat tunnettuja, tulisi vaihtoehtojen muotoileminen olla mahdollista. Ongelmana on kuitenkin, kuten edellä ilmeni, että tällaisten patenttivaatimusten muotoileminen ja vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien löytäminen on innovaatiotoiminnan ja patenttijärjestelmän kannalta hyödyöntä työtä.¹³² Patenttijärjestelmä rakentuu ajatukselle siitä, että keksijä saa yksinoikeuden, jos hän suostuu julkaisemaan keksintönsä. Analogiamenelmäpatenteissa keksintö on itse lopputuote eikä valmistusmenetelmä. Lisämenetelmien kuvaaminen patenttivaatimuksissa ei siten palvele sen enempää tekniikan edistämistehtävää kuin patenttijärjestelmän julkaisufunktiotakaan, koska lopputuotteen kuvaamisella itse keksintö on tullut julkiseksi. Eri asia on, jos uusi menetelmä on keksinnöllinen ja ennestään tuntematon.

Kun muiden patenttien osalta suojapiirin tulkinnaissa patenttivaatimuksessa kuvatun keksinnön etäisyydellä tunnettuun tekniikkaan on suuri merkitys, on kohtuullista edellyttää myös analogiamenelmäpatentin suojapiiriä tulkittaessa, että suojapiirin ulkopuolelle jäävässä menetelmässä on etäisyyttä tunnettuun tekniikkaan.

4. Johtopäätökset analogiamenettelmän suojapiiristä

Lähtökohtaisesti analogiamenelmäpatenteihin voidaan soveltaa samoja tulkintaperiaatteita kuin muihin patenteihin. Analogiamenelmäpatentin suojapiiriä määritettäessä normiympäristön ja markkinoiden muuttuminen sekä analogiamenettelmien erityislaatu johtavat kuitenkin siihen, että eräiltä osin tulkinta poikkeaa.

Normiympäristö on muuttunut tuotepatenttikiellon poistumisen myötä. Tuotepatenteja myös lääkeaineille edellyttävät Euroopan patenttisopimus ja TRIPS-sopimus ovat tulleet voimaan. Markkinat ovat muuttuneet ratkaisevasti sitten 1980-luvun idänviennin muututtua, Suomen liittyttyä Euroopan unioniin ja lääkevaihtojärjestelmään siirtymisen johdosta.

¹³² Ks. myös Domeij 1998, s. 507–508.

Tulkinnassa tulisi huomioida, että analogiamenelmäpatentille myönnettiin patentti lopputuotteen uutuuden ja keksinnöllisyyden ansiosta. Analogiamenelmäpatenttissahan itse valmistusmenetelmä on ennestään tunnettu, eikä siinä ole mitään keksinnöllistä. Sen vuoksi tulkinnassa tulisikin painottaa lopputuotteen merkitystä patenttivaatimuksissa määritellyn valmistusmenetelmän sijasta.

Analogiamenelmäpatenttien erityislaadun vuoksi loukkausharkinnan on oltava kokonaisvaltaista. Yhteen tunnusmerkkiin kerrallaan kohdistuva loukkausharkinta ei välttämättä johda oikeudenmukaiseen ratkaisuun, vaikka kyseessä olisikin sinänsä ilmeinen vaihtoehto.

Nämä seikat huomioon ottaen olemme yllä hylänneet tulkinnan ääripäät: yhtäältä analogiamenelmäpatentin suojapiirin rajoittumisen patenttivaatimuksen sanamuotoon, toisaalta analogiamenelmäpatentin muuntumisen tuotepatentiksi. Olemme ehdottaneet, Pohjoismaissa vallalla olevan käsityksen mukaisesti, että analogiamenelmäpatentin suojapiirin tulee kattaa kaikki alan keski-vertaammattimiehelle ilmeiset ei-keksinnölliset valmistusmenetelmät.