

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
Eraõiguse osakond

Riin Rebane

**PATENDINÕUDLUSE TÕLGENDAMINE EUROOPA PATENDIÕIGUSES KEEMIA
VALDKONNA PATENTIDE NÄITEL**

Magistritöö

Juhendaja:

MJur Gea Lepik

Tartu

2020

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3
I. PATENDINÕUDLUSE TÄHTSUS JA TÕLGENDAMINE PATENDI RIKKUMISE HINDAMISEL	9
1.1. Patendinõudluse tähtsus patendi rikkumise hindamisel	9
1.2. Patendinõudluse tõlgendamine patendi rikkumise hindamisel.....	10
1.2.1. Euroopa patent.....	12
1.2.2. Riigisisised patendid	13
1.2.2.1. Eesmärgipärast tõlgendamist rakendavad riigid.....	13
1.2.2.2. Samaväärsete doktriini rakendamine EPC riikides	18
1.2.2.3. Samaväärsete doktriini rakendamine EPC-ga mitteühinenud riikides	26
II. PATENDINÕUDLUSE TÄHTSUS JA TÕLGENDAMINE LEIUTISE PATENDITAVUSE HINDAMISEL	30
2.1. Patendinõudluse tähtsus leiutise patenditavuse hindamisel.....	30
2.2. Patendinõudluse tõlgendamine leiutise patenditavuse hindamisel.....	32
2.2.1. Uuduse hindamine Euroopa Patendiametis	32
2.2.2. Uudsuse hindamine PCT raames välja antavatele patentidele	35
2.2.3. Uudsuse hindamine riigisiseste patentide ekspertiisis.....	36
2.2.4. Uudsuse hindamine patendi tühistamise vaidluste lahendamisel.....	42
III. ÜHTLUSTATUD PATENDINÕUDLUSE TÕLGENDAMISE JA SÕNASTAMISE VÕIMALIKKUS EUROOPAS	47
3.1. Patendinõudluse tõlgendamise erisused patenditavuse, rikkumise ja tühisuse hindamisel.....	47
3.2. Patendinõudluse sõnastamise praktilised aspektid	51
3.3. Harmoniseeritud patendinõudluse tõlgendamise võimalikkus Euroopas keemia valdkonna patentide näitel	54
3.3.1. Patendinõudluse tõlgendamine patenditavuse hindamisel	54
3.3.2. Patendinõudluse tõlgendamine patendi rikkumise hindamisel.....	57
KOKKUVÕTE	62
SUMMARY.....	67
KASUTATUD ALLIKAD	72

SISSEJUHATUS

Intellektuaalomandi õiguskaitse valdkonnas on leiutis konkreetse tähendusega ning selle all peetakse silmas uut tehnilist lahendust, mis lahendab mõnes tehnikavaldkonnas esile kerkinud tehnilist probleemi ja mida saab kaitsta patendiga.¹ Patendi tähtsus seisneb eelkõige selles, et patendiomanikul on ainuõigus patendiga kaitstud leiutisele kuni 20 aastaks.² Euroopa Liidus ei ole patendisüsteem täielikult harmoniseeritud, kuid on mitmeid lepinguid ning konventsioone, mis püüavad seda valdkonda ühtlustada, näiteks Euroopa patentide väljaandmise konventsioon (edaspidi Euroopa patendikonventsiooni ehk EPC)³.

Patent on territoriaalse kehtivusega ning see tähendab, et leiutisele kaitse saamiseks tuleb taotleda kaitset vastavates riikides. Patendikoostöölepingu⁴ (PCT) raames saab esitada ühtse patenditaotluse paljudesse riikidesse üle maailma, samuti võimaldab EPC ühtse vormi kohaselt koostatud patenditaotlus taotleda samaaegselt patenti mitmes konventsiooni liikmesriigis. Kui PCT raames esitatud taotluse põhjal patendi väljaandmise või sellest keeldumise otsustab iga märgitud riigi patendiamet eraldi⁵, siis EPC raames otsustab patendi väljaandmise või sellest keeldumise Euroopa Patendiamet (EPO).⁶ EPC alusel väljaantud Euroopa patent annab selle omanikule igas EPC osalisriigis, kelle suhtes patent on välja antud, samad õigused, mis annab talle selles riigis väljaantud riigisisene patent.⁷

Selleks, et leiutis oleks patentne, peavad olema täidetud kolm tingimust: see peab olema uus, omama leiutustaset ja olema tööstuslikult kasutatav.⁸ Patendikaitse sisu ja ulatus määratakse kindlaks patendinõudluse sõnastusega.⁹ Patendinõudlus on leiutise, millele taotletakse patendikaitset, olemuse selge, täpne ja lühike sõnaline väljendus.¹⁰ Selleks, et patendinõudluse sisu ja ulatus oleks kõikidele täielikult selge ja et seda saaks kasutada erinevates patendiõiguse menetlustes, on vajalik patendinõudluse tõlgendamine. Praktikas toimub patendinõudluse tõlgendamine kolmes erinevas olukorras. Esiteks tõlgendab patendiamet patendinõudlust patenditaotluse ekspertiisi käigus. Samuti tõlgendab nõudlust kahel juhul ka kohus: esiteks siis, kui kolmas isik esitab hagi patendi tühistamiseks põhjusel, et see ei vastanud mõnele patentsuse kriteeriumile, teiseks siis, kui patendiomanik esitab oma õiguste rikkumise hagi. Esimesel juhul on kohtu roll sarnane patendiametiga, kes hindas

¹ Patendiseadus (RT I 1994, 25, 406; RT I, 19.03.2019, 59), § 5 lg 1.

² PatS § 14 lg 2; § 37 lg 1.

³ Euroopa patendikonventsioon (RT II 2002, 10, 40), artikkel 10.

⁴ Patendikoostööleping – RT II 1994, 6, 21.

⁵ EPC artikkel 10.

⁶ EPC artikkel 97.

⁷ EPC artikkel 64 lg 1.

⁸ PatS § 8 lg 1; EPC artikkel 54 lg 1.

⁹ PatS § 10 lg 1.

¹⁰ PatS § 10 lg 1; EPC artikkel 69.

leiutisele õiguskaitse andmist. Teisel juhul on kohtu eesmärk välja selgitada patendikaitse sisu ja ulatus, et hinnata, kas kostja kasutatav seade, meetod või aine rikub hageja patendist tulenevaid õigusi või mitte.

Eestis kehtivad nii Patendiameti väljastatud riigisisised patendid, mille andmist reguleerib patendiseadus (PatS), kui ka EPO välja antud Euroopa patendid, mida antakse välja EPC alusel, kuid mis õigusjõu poolest on võrdsed riigisisese patendiga. Uudsuse hindamiseks on olemas EPO juhised EPC kohaldamise kohta.¹¹ Ehkki need juhised on antud EPC sätete kohta, lähtuvad neist praktikas sageli ka EPC liikmesriigid ja nende kohtud,¹² kui nad sisustavad riigisisest patendiõigust. Seega lähtuvad Euroopa riikide patendiametid ja kohtud patenditaotluste ja registreeritud patentide kehtivuse hindamisel eelduslikult sarnastest põhimõtetest. EPO otsustab aga vaid selle üle, millised leiutised saavad Euroopa patendi kaitse, kuid väljastatud Euroopa patentide rikkumise vaidlusi lahendavad riigisisised kohtud riigisisese patendiõiguse alusel, kusjuures rikkumiste hindamise kohta selliseid ühtseid juhiseid pole. Seega võivad eri riikide kohtud läheneda patendinõudluste tõlgendamisele erinevalt.

Patendinõudluse tõlgendamise problemaatikale on tähelepanu juhtinud erinevad tööd.¹³ Praktiliselt tähendab see seda, et patenditaotlejal ja -omanikul puudub õiguskindlus, et tema patendikaitse ulatus on alati sama, sõltumata sellest, millises riigis ta asub ning kas patendinõudlust vaatavad patendiametid või kohtud. Puudub selgus, milline peaks olema patendinõudlus, mis vastaks samal ajal nii uudsuse nõuetele kui hõlmaks piisaval hulgal samaväärseid tehnilisi lahendusi ja annaks patenditaotlejale oodatud kaitse võimalike rikkumiste korral. Seda, et tegemist on õigustatud ebakindlusega, näitab ka aastate 2000–2008 statistika patendivaidluste kohtulahendite kohta Euroopas, kus uuriti samade osapoolte patendivaidlusi erinevate Euroopa riikide kohtutes, ning kust ilmnes, et näiteks Saksamaa ja Ühendkuningriigi (UK) kohtud jõudsid samale järeldusele vaid 28,6% juhtudest, Saksamaa ja Prantsusmaa kohtud pooltel kordadel ning Saksamaa ja Hollandi kohtud 22,7% juhtudest¹⁴. Sama uuring tõi välja, et seejuures paistavad UK kohtud silma rikkumisvaidlustes patentide tühistamise suure osakaaluga ja Prantsusmaa kohtud rikkumiste tuvastamise väga väikese

¹¹ European Patent Office. Guidelines for Examination in the European Patent Office. November 2019 edition. – <https://www.epo.org/legal-practice/legal-texts/guidelines.html> (29.02.2020).

¹² Eestis: TlnRnKo 22.11.2016, 2-13-40378 ja TlnRnKo 30.03.2016, 2-11-37678. UK-s on patendiseaduses s. 130(7) toodud välja, et seadus peab olema EPC-ga kooskõlas ning s. 125(1) sisaldab EPC artiklit 69, küll aga ei seo see õiguslikult EPO lahenditega. Saksamaa patendiseaduse paragrahv 14 on EPC artikkel 69 sõnastusele samuti väga sarnane. Prantsusmaa intellektuaalomandi seaduse artikkel 613-2 on samuti sama sõnastusega kui EPC artikkel 69.

¹³ Liivak, O. The Unresolved Interpretive Ambiguity of Patent Claims. – Cornell law faculty publications 6-2016; Cotropia, C.A. Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scope Paradigms. – William & Mary Law Review, 2005/47.

¹⁴ Cremers, K., Enricke, M., Gaessler, F., Harhoff, D., Helmers, C., McDonagh, Schliessler, P., van Zeebroeck, N. Patent Litigation in Europe. – European Journal of Law and Economics, 2017/44, lk 31.

osakaaluga.¹⁵ Seega on justkui tekkinud olukord, kus sama patendinõudlus on erinevates riikides erineva kaitse ulatusega.

Üks põhjus, miks kohtud erinevatele tulemustele jõuavad, on sageli seotud erinevate lähenemistega patendinõudluste tõlgendamisele. Eksisteerib kaks põhilist patendinõudluse tõlgendamise printsiipi, millest üks on eesmärgipärane tõlgendamine ja teine n-ö samaväärsete doktriin. Juhised, millist lähenemist peaks kasutama ja kuidas, on riigiti erinevaid ning näiteks alles hiljuti muutis UK kohus senist ning asendas eesmärgipärase tõlgendamise samaväärsete doktriiniga.¹⁶ See lahend pani terves maailmas patendiõiguse eksperdid taaskord arutama, kuidas peaks patendinõudlusi tõlgendama, ja näitas, et see küsimus ei ole veel selgeks vaieldud. Olukorda muudab veel keerulisemaks asjaolu, et sageli tuleb kohtutel vastuhagi raames kontrollida patendi kehtivust, ning see, milliseid reegleid peaks sel juhul järgmina, pole samuti ühtlustatud. See paneb kahtlemata keerulisse olukorda nii patenditaotlejad kui ka -omanikud, aga ka teised osapooled, kes potentsiaalselt võivad olla toime pannud rikkumise mõne patendiga kaitstud leiutise suhtes.

Valdkondades, millel on majanduses oluline mõju, nagu meditsiin ja infotehnoloogia, on oluline, et oleks välja töötatud võimalikult sarnased patendinõudluste tõlgendamised meetodid erinevates riikides. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus osades riikides võib uue tootega turule tulles rikkuda mõne patendiomaniku ainuõigust, aga mõnedes mitte. Samuti tekitavad erinevad lähenemised suuri kulusid eri kohtutes kohtuvaidluste pidamisel ning samal ajal ettearvamatuid lahendeid. Puuduvad ka ühtsed lähtekohad ja selged juhised patenditaotlejale, kuidas tuleks nõudlust sõnastada, et see ühest küljest tagaks leiutise patenditavuse, aga teisest küljest annaks ka piisava ulatusega õiguskaitse. Kui eri riikide kohtud lähenevad patendinõudluse sisustamisele erinevalt, võib see tähendada vajadust sõnastada igas riigis patendinõudlus isemoodi, mis aga samuti suurendab kulusid ja tekitab ebaselgust. Lisaks, prioriteedile tuginemiseks ei saagi seda alati teha, kuna leiutise olemus ei tohi muutuda, vaid see peab olema käsitatav sama leiutisena.¹⁷

Silmas tuleb pidada, et eelduslikult jõustub peagi ühtse toimega Euroopa patendi süsteem. See tähendab seda, et EPC alusel saab hakata taotlema patenti, millel on ühetaoline õiguslik toime kõikides Euroopa Liidu riikides, kes on vastava tõhustatud koostööga liitunud.¹⁸ Süsteemi jõustumisel hakkab Euroopa patentidest tulenevaid vaidlusi lahendama riikidevahelises koostöös asutatud ühtne patendikohus, mis luuakse ühtse patendikohtu

¹⁵ Samas.

¹⁶ Actavis UK Limited and others v Eli Lilly and Company, 12.07.2017. – [2017] UKSC 48.

¹⁷ EPC artikkel 88 lg 4.

¹⁸ Patendikaitse määrus: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1257/2012, 17. Detsember 2012, tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas. – ELT, L361, 31.12.2012, lk 1–8.

lepinguga¹⁹. Nimetatud leping loetleb ka teod, mis on käsitatavad Euroopa patendi rikkumisena. Seega võib eeldada, et tulevikus muutub Euroopa patendi rikkumise vaidluste lahendamine ühtsemaks. Kuna aga ühtsel patendikohtul on mitu talitust eri riikides ning palju kohtunikke, kellel võivad olla erinevad lähenemised, on oluline saavutada patendinõudluse tõlgendamisest ühtne arusaam ka ühtse patendikohtu sees. Muuhulgas ei tohi unustada, et ühtse toimega Euroopa patendi süsteemi kõrvale jäävad endiselt riigisisised patendid, millega seotud vaidlusi lahendatakse riiklikes kohtutes. Samuti on seitsmeaastane üleminekuaj, mille jooksul võib Euroopa patendi rikkumist või tühistamist käsitleva hagi endiselt esitada siseriiklikule kohtule.²⁰ Seega on ühise lähenemise ja arusaamise loomine selles, kuidas peaks patendinõudlusi tõlgendama, nii riigisisese toimega patentide kui ka ühtse toimega Euroopa patendi jaoks oluline. Ühine lähenemine tagab selle, et kõikidel osalisturgudel on tootjate jaoks võimalikult sarnased tingimused uue tootega turule minemiseks. See tagab omakorda Euroopa Liidu siseturul kaupade vaba liikumise, mis on ühenduse oluliseks aluspõhimõtteks.²¹

Käesoleva magistr töö üheks eesmärgiks on uurida, millistel alustel toimub Euroopa patendi ja Euroopa olulisemate turgude (s.t valitud võrdlusriigid UK, Saksamaa, Prantsusmaa) riigisiseste patentide puhul patendinõudluse tõlgendamine leiutise patentitavuse hindamisel ja patendi rikkumise hindamisel. Selle põhjal on autori eesmärk selgitada välja, kas võiks olla vajalik ja üldse võimalik kehtestada Euroopas ühtsed reeglid patendinõudluste tõlgendamiseks.

Käesolev töö keskendub eelkõige keemia valdkonna leiutistele ning töös on toodud näiteid peamiselt sellest valdkonnast, et iseloomustada konkreetseid probleemkohti patendinõudluste tõlgendamisel. Üheks põhjuseks on see, et keemia valdkonna patendid on eripärased oma olemuselt, sest sageli on keeruline mahukat tehnoloogilist uuendust sõnastada võimalikult täpselt ja lühidalt patendinõudlusesse, et sellega oleks kõik olulised leiutise omadused kirjeldatud. Samuti on palju võimalusi erinevateks alternatiivideks ning sageli on just nende puhul rikkumiste oht kõige suurem, sest alternatiive on suhteliselt lihtne luua (nt vahetada mõne molekuli osa või muudada segude koostist või kontsentratsioone). Lisaks on suuremad murrangud patendiõiguses toimunud sageli just keemia valdkonna leiutistega seotud patendivaidlustes. Kuna keemia valdkonna patendid on tugevalt seotud ravimitööstusega, on need patendid majanduslikult väga suure väärtusega, mis omakorda toob kaasa ka suurema arvu rikkumisi ja kohtuvaidlusi.²² Lisaks on sellistel juhtudel sageli samad kaasused korraga menetluses erinevate riikide kohtutes, mis teeb ühtse praktika kujundamise veelgi olulisemaks,

¹⁹ Ühtne patendikohtu kokkulepe: Ühtset patendikohtu käsitlev leping. – ELT, C175, 20.6.2013, lk 1–40.

²⁰ Ühtne patendikohtu kokkulepe, artikkel 83 lg 1

²¹ Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid. – ELT C 202, 7.6.2016. Artikkel 134.

²² Bessen, J., Meurer. M. J. Patent Failure. Princeton and Oxford: Princeton University Press 2008, lk 15.

aga samas keerulisemaks. Keemia patendid on sageli seotud kas mõne uue keemilise ühendi (või ühendite segu) või hoopis mõne meetodi või protsessiga. Keemilisi ühendeid, mis ise ei ole enam uudsed, saab samuti patentida, näiteks kui enne on ühend olnud kasutusel taimekaitsevahendina ja siis leitakse sellele ravitoime, võib see olla patentitav EPC artikli 54 lõike 4 alusel näiteks kui toode leukeemia raviks. Keemia valdkonnas on eriliseks ka nn Markush tüüpi²³ patendinõudlused, kus ühe patendinõudlusega saab arvesse võtta alternatiive.²⁴

Magistritöö peamised meetodid on analüüs ja võrdlus. Valitud võrdlusriigid UK, Saksamaa ja Prantsusmaa on olulised eelkõige seetõttu, et nendes on kõige rohkem patentitaotlusi. Seejuures on valitud UK, et nad ei plaani ühtse toimega Euroopa patendi süsteemiga liituda²⁵. Võrreldakse erinevate riikide lähenemisi ning analüüsitakse kohtute põhjendusi. Vaadeldakse ka seda, kas võrdlusriikide praktika on ka muudes Euroopa riikides laiemalt kasutusel. Parema lahenduseni jõudmiseks vaadatakse võrdluseks lähenemisi ka teistel maailma olulisematelt turgudelt nagu Ameerika Ühendriigid (USA), kus föderaalne patendiseadus on juba üle 200 aasta vana, ning Jaapan ja Singapur, mis on Aasia juhtivad tehnoloogiariigid. Selleks, et teada saada, kuidas tõlgendatakse patendinõudlusi patentitavuse kontrollimise korral, analüüsitakse võrdlusriikide patendiametite patendiekspertiisi läbiviimise juhiseid eelkõige selles osas, kuidas hinnata uudsust ning kuidas vajadusel patendinõudlusi tõlgendada. Selle kõrvale analüüsitakse samade riikide kohtulahendeid, kus kohtud on pidanud samuti patentitavust hindama, hinnates muu hulgas seda, kas ja kui palju on nendel juhtudel lähtunud patendiameti juhistest.

Töö peamiseks allikateks on EPC ning erinevate riikide patendiseadused ja neid kohaldava EPO apellatsioonikoja ning kohtute praktika. EPO apellatsioonikoja ülesandeks on läbi vaadata vastuvõtutalituse, ekspertiisüksuste, vastulausete üksuste ja õigusosakonna otsuste peale esitatud kaebuseid.²⁶ Samuti on kasutatud erinevaid EPO juhenddokumente, riiklike patendiametite juhenddokumente ja patendinõudluse tõlgendamist käsitlevaid teadusartikleid, raamatuid ja õppematerjale.

Magistritöö esimene peatükk käsitleb seda, millised on võimalused patendinõudluse tõlgendamiseks patendi rikkumise hindamisel, millised on keemiavaldkonna patentide eripärad ja millised on eri riikide kohtute lähenemised patendinõudluse tõlgendamisele. Teises peatükis

²³ Markush tüüpi nõudlust saab esitada valemiga, kus keemilised ühendid on kujutatud selliselt, et mõni funktsionaalrühm struktuuris asendatakse näiteks tähisega –R. See tähendab, et kuigi mingi oluline osa ühendist on sama, aga mingi osa muutuv, laiendades nõudluse ulatuse erinevatele alternatiivsetele struktuuridele.

²⁴ EPO Guidelines for Examination. November 2019. F, V, 2.2.2.2. – https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_v_2_2_2_2.htm, (29.02.2020).

²⁵ The Future Relationships with the EU. The UK's approach to negotiations with the European Union. 27.02.2020. Lõige 5.

²⁶ EPC artikkel 21 lg 1.

keskendutakse sellele, kuidas tõlgendatakse patendinõudlusi patenditaotluse ekspertiisi käigus ning kuidas on kohtud patendinõudlusi tõlgendanud patendi tühistamise vastuhagides. Seejuures keskendutakse teises peatükis eelkõige patendinõudluse tõlgendamisele olukorras, kus hinnatakse seda, kas leiutis vastab uudsuse kriteeriumile. Viimases ehk kolmandas peatükis analüüsitakse, kas Euroopas oleks vaja ühtseid patendinõudluse tõlgendamise reegleid ning millised need võiksid olla. Samuti tehakse ettepanekuid, milline võiks olla kõige sobivam lähenemine patendinõudluse tõlgendamisele ja sisustamisele keemia valdkonna patentide puhul ning milline oleks kõige optimaalsem patendinõudluse sõnastus, mis tagaks võimalikult ühelaadsed tulemused patendinõudluste tõlgendamise korral.

Käesoleva töö autori hüpotees on, et patendinõudluste patendiametite ja kohtute lähenemised tõlgendamisele ei ole ühetaolised, need on ajas muutuvad ning puuduvad selged tõlgendamise juhised, mis võtaks arvesse keemia valdkonna eripärasid. Autori hüpotees patendinõudluste tõlgendamise kohta patendi ekspertiisi käigus patendiametis ning patendi kehtivuse hindamisel kohtus on, et see on paremini reguleeritud ning riigiti ühetaolisem, kuid nendes olukordades kasutatavad lähenemised ei ole kooskõlas sellega, kuidas kohtud tõlgendavad patendinõudlusi patendi väidetava rikkumise hindamisel. Sellest tulenevalt võib vaja minna ühtseid juhiseid, mis aitaks kohtuid edaspidi keemia valdkonna patendinõudluste tõlgendamisel.

I. PATENDINÕUDLUSE TÄHTSUS JA TÕLGENDAMINE PATENDI RIKKUMISE HINDAMISEL

1.1. Patendinõudluse tähtsus patendi rikkumise hindamisel

Patendikaitse sisu ja ulatus määratakse kindlaks patendinõudluse sõnastusega.²⁷ Patendinõudlusel on kahene roll, ühelt poolt annab see õigused patendiomanikule, aga teisalt paneb kohustused kolmandale osapoolele ning seega on patendinõudlus justkui leping patendiomaniku ja avalikkuse vahel, mille tingimused on läbi räägitud patendi taotlemise protsessi käigus patendiameti vahendusel.²⁸

Kui tekib aga olukord, kus on põhjust arvata, et patendiomaniku õigusi on rikutud, s.t on kahtlus, et patendinõudlusest tulenevaid õigusi või kohustusi on rikutud, läheb patendiomanik sellega kohtusse ning siis peab kohus otsustama, kas patendiomaniku õigusi on rikutud või mitte. Selle hindamiseks peab kohus kontrollima, kas võimalik rikkuv seade, toode või meetod või selle osa langeb patendinõudluse alla. Seda osa, mida rikkumise käigus hinnatakse, on kohtud kutsunud ka teisendiks.

Nagu eelpool öeldud, siis patendikaitse sisu ja ulatus määratakse kindlaks patendinõudluse sõnastusega ning seega vaatavad kohtud rikkumise hindamisel just nimelt patendinõudluseid²⁹. Ehk siis võetakse võimalik rikkuv teisend ja hinnatakse, kas see langeb patendinõudluse alla, mille rikkumist kahtlustatakse. Kui teisend ei lange patendinõudluse alla, siis ei ole tegemist rikkumisega. Rikkumine esineb aga näiteks siis kui teisend on patendinõudlusega identne, sellisel juhul esineb nn sõnasõnaline (grammatiline) rikkumine³⁰ ning kohtul on lihtne rikkumist tuvastada.

Oluline on rõhutada, et rikkumise hindamisel vaadatakse just nimelt ainult patendinõudlust ning kuna patendinõudlused on sageli lühikesed ja konkreetsed, siis on oht, et tekivad piiripealsed olukorrad, kus teisend ei ole patendinõudlusega küll identne, kuid tegelikult on ikkagi võimalus, et rikkumine on toimunud. Seda eriti olukordades, kus patendi ning teisendi vahel on väikesed erinevused ning ei piisa sõnasõnalisest võrdlemisest ja kohus peab patendinõudlust tõlgendama. Näiteks kui patendinõudluses on kirjas metalli A oksiid aga teisendis metalli B oksiid või hoopiski on nõudluses kirjas, et meetodi korral kasutatakse lahust kontsentratsiooniga 0,12M ning võimaliku teisendi korral on lahuse kontsentratsioon 0,13M,

²⁷ PatS § 10 lg 1; EPC artikkel 69 lg 1

²⁸ Pila, J. Lord Hoffmann and Purposive Interpretation in Intellectual Property Law. – Davies P.S, Pila J. The Jurisprudence of Lord Hoffmann. Oxford: Hart Publishing 2015, lk 7.

²⁹ Kõikides võrdlusriikides on patendikaitse ulatus määratud patendinõudlusega: PatS § 10 lg 1; EPC artikkel 69 lg 1; UK patendiseaduse artikkel 125 lõige 1; Saksamaa Patendiseaduse artikkel 14.

³⁰ Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P. Intellectual Property Law. 5th Edition. Oxford: Oxford University Press 2018, lk 656.

siis kuidas otsustada, kas rikkumine on toimunud või mitte. Kui selliste piiripealsete juhtumite korral püüda tuvastada sõnasõnalist rikkumist, siis tuleks järeldada, et rikkumist ei ole toimunud. Küll aga ei täida selline lähenemine patentimise eesmärki, sest selliselt tekib olukord, kus patenti vaid natuke muutes saab kolmas isik võimaluse patenti kasutada ilma, et see rikuks patendiomaniku õigusi.

Et ka eelpool kirjeldatud piiripealsete juhtumite korral oleks tagatud patendiomanike tõhus kaitse, on patendiõiguses kasutusel kaks põhilist patendinõudluste tõlgendamise lähenemist, millest üks on eesmärgipärane tõlgendamine ja teine samaväärsete doktriin.³¹ Alljärgnevalt vaadataksegi neid kahte lähemalt ja analüüsitakse, kuidas erinevate riikide kohtud on neid sisustanud ning kasutanud ja hinnatakse, kuidas need sobivad keemiavaldkonna patentide rikkumise tuvastamisel.

1.2. Patendinõudluste tõlgendamine patendi rikkumise hindamisel

Eesmärgipärase tõlgendamise korral („*purposive interpretation*“ või ka „*functional claim interpretation*“) tõlgendatakse patendinõudlust vastavalt sellele, milline on nõudluse eesmärk³². Sellisel juhul on oluline see, et patendinõudlust vaadatakse vastava ala asjatundja³³ pilgu läbi. Vaadatakse patendikirjeldust ning jooniseid, et aru saada, mis on patenditav leiutus. Vaadatakse ka seda, milliseid sõnu ja definitsioone on kasutatud ja millises kontekstis ning kuidas neid tõlgendada selliselt, et need oleks kooskõlas patendinõudluse eesmärgiga, mida patenditaotleja pidas silmas patenditaotlemise ajal. Küll aga ei ole eesmärgipärane tõlgendamine võimalik juhul, kui patendinõudlus on väga selgelt ja üheselt mõistetavalt sõnastatud, kuna siis tuleb lähtuda täpselt sellest, mis on patendinõudluses kirjas.³⁴

Eesmärgipärase tõlgendamise korral võib aga probleemiks osutuda see kui tegemist on näiteks väga kitsa patendinõudlusega või hoopis abstraktselt sõnastatud patendinõudlusega. Kui patendinõudlus ei ole sõnastatud n-ö ajatult ja tehnoloogianeutraalselt, võib juhtuda, et tehnoloogia arenedes (uued materjalid, kemikaalid jne) ei pruugi patendinõudluse sõnastus pakkuda patendiomanikule enam sellist kaitset, nagu ta võiks oodata ja vajada. Selliste olukordade lahendamiseks on võimalik kasutada ka teisi lähenemisi patendinõudluse hindamisele, eelkõige nn samaväärsete doktriini.

³¹ Bently, L. jt. 5th Edition, lk 656.

³² Lim, E.C. Opening the Pandora's Box of Patent Claim Construction: Purposive Interpretation, Central Claiming and the Doctrine of Equivalents in Comparative Perspective. – *Asper Review*, 2017/16, lk 176.

³³ Vastava ala asjatundja on inimene, kes on vastava tehnoloogiavaldkonna ala praktik, kes omab keskmisi teadmisi ja on teadlik sellest, mis on üldine keskmine teadmine vastavas valdkonnas – EPO Guidelines for Examination. November 2019. G, VII, 3 – https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_3.htm.

³⁴ Catnic, [242-243].

Samaväärsete doktriini korral tõlgendatakse patendi rikkumise hindamisel patendinõudlust selliselt, et see hõlmab ka patendinõudluses kirjas oleva leiutisega samaväärseid leiutisi ehk see võimaldab patendinõudlusi tõlgendada laiemalt sellest, mis nõudluses täpselt kirjas on.³⁵ Selline lähenemine annab patendiomanikule ühelt poolt laiema õiguskaitse kui patendinõudluses kirjas, kuid mis on objektiivseid asjaolusid arvestades siiski sisuliselt põhjendatud ja õiglane nii patendiomaniku kui ka kolmandate osapoolte suhtes. Miinuseks on aga see, et sellisel juhul on patendiga antava õiguskaitse ulatus mõnevõrra ebamäärasem, sest see sõltub patendinõudluse suhteliselt laiaast tõlgendamisest, mis omakorda võib sõltuda paljudest asjaoludest nagu vaidluse all oleva leiutise sisu, riik, kus asub vaidlust lahendav kohus, või ka kohtunikust, kes vaidlust lahendab, ja tema teadmistest. Seega kerkib esile tõsine konflikt patendiomaniku ainuõiguste ulatuse ja kolmandate osapoolte õiguskindluse vahel. Selle konflikti leevendamiseks peaksid kohtud lähtuma samaväärsete doktriini kasutamisel võimalikult selgetest kriteeriumidest ja ühtsetest standarditest, kuid selline ühine lähenemine puudub ning sellest tulenevalt võib samaväärsete doktriini rakendamine olla riigiti erinevate põhimõtete alusel.

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et samaväärsete doktriin on justkui universaalne printsiip, mida kasutades võiksid kohtud piiripealsed juhtumid lahendada vastavalt oma parimale äranägemisele, siis täiesti vabalt rakendada seda siiski ei saa ning mingid üldised piirangud siiski esinevad. Näiteks, isegi kui patendikaitse ulatust tõlgendatakse patendinõudluse sõnastusest laiemalt, ei saa see sisaldada seda, mis oli varasemalt teada või ilmselgelt osa tehnika tasemest, sest patendiomanik ei saaks sellele ainuõigust. Lisaks, kui patenditaotleja on kirjelduses toonud kaks lahendust, aga patendinõudluses on ainult üks, võib seda mõista nii, et üks lahendustest on tema poolt nõ hüljatud ja sellisel juhul ei tohiks kaitse ulatust laiendada sellele lahendusele, mida ei ole nõudluses kajastatud.³⁶

Üldiste juhiste puudumise tõttu samaväärsete doktriini rakendamisel saab tingida selle, kus erinevate riikide kohtud kasutavad küll samaväärsete doktriini, kuid kohaldavad seda praktikas erinevalt. Sellest tulenevalt on enamasti kohtulahendites täpselt kirjas, kuidas kohtud on seda rakendanud ja jõudnud otsuseni, kas väidetavalt patendiomaniku õigusi rikkuva teisendi puhul on tegemist patenditud leiutisega samaväärse lahendusega või mitte. Lisaks on viimastel aastatel toimunud samaväärsete doktriini rakendamisel mitmeid arenguid ning eri riikide kohtud on doktriini kohaldamisel aluseks võetavaid kontrollküsimusi või teste korduvalt ümber sõnastanud.

³⁵ Hirotsugu, I. Comparative Study of Doctrine of Equivalents in the United States, Germany, the United Kingdom and Japan. – MIPLC Master Thesis Series, 2017/18, lk 2.

³⁶ Samas, lk 3.

Alljärgnevalt on vaadeldud, milline on patendiõudluse tõlgendamine erinevates riikides, millist patendiõudluse tõlgendamise lähenemist on rikkumiste korral kasutatud ja kuidas ning millised on olnud olulisemad muutused ajaloos. Samuti on käsitletud EPO juhiseid Euroopa patendiga seotud rikkumiste hindamiseks.

1.2.1. Euroopa patent

Patendi kaitseulatus hindamine selle võimaliku rikkumise korral ei ole EPO ülesanne, vaid EPC artiklite 64 ja 69 kohaselt on see riigisiseste kohtute ülesanne. Artikkel 69 ja selle tõlgendamise protokoll³⁷ on mõeldud selleks, et määratleda õiguskaitse ulatust. Artikli esimene lõik ütleb, et „Euroopa patendi ja Euroopa patenditaotluse õiguskaitse ulatus määratakse kindlaks patendiõudluse sisuga. Patendiõudluse tõlgendamiseks peab siiski kasutama leiutiskirjeldust ja jooniseid“. Teine lõik täpsustab, et Euroopa patenditaotluse õiguskaitse ulatus tehakse kindlaks viimasena esitatud patendiõudluse järgi.

EPC artikli 69 juurde käib ka tõlgendamise protokoll, mis ütleb, et „Artiklit 69 ei tohiks tõlgendada selliselt, et Euroopa patendi õiguskaitse ulatuse all mõistetakse üksnes patendiõudluses kasutatud sõnastuse rangelt sõnasõnalise tähendusega määratletud ulatust, kusjuures patendikirjeldust ja jooniseid kasutatakse üksnes patendiõudluses esinevate ebatäpsuste selgitamiseks. Samuti ei tohiks seda tõlgendada selliselt, et patendiõudlus on ainult suunis ning et tegelik kaitse hõlmab seda, mida patendiomanik patendikirjelduse ja joonistega tutvunud vastava ala asjatundja arvates võis selle all mõelda. Vastupidi, seda tuleb tõlgendada kui nende kahe äärmuse vahelise seisukoha määratlemist, mis ühendab endas patendiomaniku õiglase kaitse ning piisava kindluse kolmandatele isikutele.“ Artikli 69 tõlgendamise protokollile lisati aastal 2000 ka teine artikkel³⁸, mille kohaselt Euroopa patendi ulatuse kindlaksmääramiseks võetakse nõuetekohaselt arvesse kõiki elemente, mis on samaväärsed patendiõudluses kirjeldatud elementidega.

Kui võrrelda samaväärsete doktriini ning EPC artiklit 69 tõlgendamise protokoll, siis on näha, et nende vahel on koosõla ning kohtud ei pea olema patendiõudluse sõnastuses rangelt kinni. EPO apellatsioonikoda on oma otsuses öelnud, et artikli 69 ja selle tõlgendamise protokoll kohaselt on patendiomanikule tagatud õiglase ulatusega kaitse siis, kui esineb tasakaal nõudluse range sõnasõnalise vaatamise (õiguslikult kindel, aga potentsiaalselt ebaõiglane omaniku suhtes, sest nõuded on koostatud tulevikku ette ennustamata) ja vabama tõlgendamise vahel (mis on ebatäpsuse tõttu potentsiaalselt ebaõiglased kolmandate isikute

³⁷ EPC, artikli 69 tõlgendamise protokoll.

³⁸ Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni (Euroopa patendikonventsioon) muutmise akt – RT II 2002, 11, 41.

suhtes).³⁹ Kindlasti ei tohi artiklit 69 tõlgendada selliselt, et nõudlused on ainult juhiseks ja et tõeline kaitse ulatus tehakse kindlaks lähtuvalt sellest, kuidas vastava ala asjatundja mõistab leiutiskirjeldust ja jooniseid. Samaväärsete doktriin aitab saavutada tasakaalu nõudluse sõnasõnalise tõlgenduse ja selle vahel, kui nõudlust käsitataks vaid suunisena patendi õiguskaitses ulatuse kohta.⁴⁰

Oluline on ka see, et mitmed riigid on EPC artikli 69 võtnud üle oma riigisisesse õigusesse.⁴¹ Näiteks EPC artiklis 69 ja selle tõlgendamise protokollis toodud põhimõtted on kehtestatud UK õigusesse siseriiklike patentide kohta: UK Patendiseaduse s. 125(1) sõnastus vastab EPC artiklile 69 ning s. 125(3) sõnastus vastab artikli 69 tõlgendamise protokollile.⁴² Küll aga ei tähenda riigisisesse õigusesse ülevõtmine automaatselt seda, et kõik riigid seda ühtmoodi rakendaks. Järgnevalt on vaadeldud, kuidas erinevad riigid riigisiseseid patentide rikkumist puudutavate vaidluste korral patendiõudlusi tõlgendavad. Esmalt on käsitletud eesmärgipärase tõlgendamise rakendamist, mis on küll kasutuses vähestes riikides, kuid oli kuni 2017. aastani valdav praktika UK-s. Seejärel on käsitletud samaväärsete doktriini rakendamist erinevate riikide kohtutes rikkumiste hindamisel.

1.2.2. Riigisisesed patentid

1.2.2.1. Eesmärgipärasest tõlgendamist rakendavad riigid

UK kohtupraktika on patendiõiguses olulisel kohal, sest on ühe suurima arvu patenditaotlustega riik maailmas ning UK Ülemkohtus on patendiõigusele spetsialiseerunud kohtunikud. Nende kohtulahendites on väga põhjalikult esitatud nii kohtunike seisukohad kui ka nendeni viinud mõttekäigud ja põhjendused ning samuti viidatakse ja võetakse arvesse teiste riikide praktikat. Samuti võtavad UK kohtute lahendid otsuse tegemisel sageli lisaks administratiivsele ja tehnilisele teadmisele arvesse ka majanduslikke ja poliitilisi kaalutlusi⁴³.

Alates 1982. aastast kuni aastani 2017 oli UK patendiõiguses rikkumiste hindamisel kasutusel kolmest põhilisest lahendist (*Catnic*⁴⁴, *Improver*⁴⁵ ja *Kirin-Amgen*⁴⁶) pärit lähenemine ehk eesmärgipärane tõlgendamine. *Catnic* kohtulahendis oli tegemist patendiga terasest uksepealisele, mida kasutatakse toetuseks tellistest maja ukse või akna peal. Rikkuja toode oli

³⁹ Decision of the Technical Board of Appeal dated 25 December 2007 T 1279/04 – <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t041279eu1.html>, (07.01.2020).

⁴⁰ Decision of the Technical Board of Appeal dated 15 March 2016 T 2623/11 – <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t112623eu1.html>, (07.01.2020).

⁴¹ Nt UK patendiseaduse s. 125(1); Saksamaa patendiseaduse § 14; Prantsusmaa patendiseaduse artikkel 613-2.

⁴² UK patendiseadus.

⁴³ Plomer, A. The EPO as patent law-maker in Europe. – *European Law Journal*, 2019/25, lk 69.

⁴⁴ *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*, 27.11.1980. – [1982] R.P.C. 183.

⁴⁵ *Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited*, 16.05.1989. – [1990] F.S.R. 181.

⁴⁶ *Kirin-Amgen, Inc. v Hoechst Marion Roussel Ltd*, 21.10.2004. – [2004] UKHL 46.

muus osas identne, kuid üks konstruktsiooni nurkadest ei olnud täpselt vertikaalne nagu patendinõudluses toodud, vaid 90-kraadist nurka oli nihutatud kas 6 või 8 kraadi võrra, sõltuvalt tootest. Selles lahendis asus Lord Diplock seisukohale, et patente tuleb tõlgendada eesmärgipäraselt. See tähendab, et lisaks sõnasõnalisele tõlgendamisele tuleb arvesse võtta ka seda, mis on leiutise eesmärk, ja oluline on, et see hinnang antakse läbi vastava ala asjatundja silmade, sest tema on teadlik konkreetse valdkonna eripäradest, teab ajakohast tausta ja oskab mõista, kas see, mida hinnatakse, on leiutise olemuse ja funktsionaalsuse seisukohalt olulise tähtsusega ja omab olulist mõju. Patendi rikkumises ei ole kahtlust siis, kui tegemist on teisendiga, mis omab olulist mõju sellele, kuidas leiutis töötab. Eesmärgipärase tõlgendamisega saab patendinõudluse kaitse ulatust vaid selle võrra laiendada, mida patenditaotluse autor patendinõudluse sõnastamisel silmas pidas.⁴⁷ Antud kaasuses oli eesmärgipärane tõlgendamine vajalik selleks, et näidata, et „vertikaalne“ asetus ei tähenda tingimata täpselt 90-kraadist nurka, vaid on pigem kirjeldav, nii nagu ka mõisted „horisontaalne“, „paralleelne“ vms. Samuti ei ole leiutise seisukohalt oluline, kas nurk on 90 kraadi või näiteks 93 kraadi, sest vastava ala asjatundjale, näiteks ehitajale, on arusaadav, et sõltuvalt konkreetsest objektist võib see nurk mõnevõrra erineda. Kasutades eesmärgipärast tõlgendamist, saabki teha järelduse, et ka 6-kraadise erinevusega toote korral on tegemist siiski patendiomaniku õiguste rikkumisega. Kui kohus oleks lähtunud sõnasõnalisest tõlgendamisest, ei oleks rikkumist esinenud ja selline lähenemine ei oleks kuidagi patendiomaniku suhtes õiglane.

Kui *Catnic* lahendis sõnastati põhimõte, et rikkumiste hindamisel tuleks kasutada eesmärgipärast tõlgendamist, siis jättis see palju otsustusruumi kohtunikule ning oli vajadus millegi konkreetsema järgi, kuidas ikkagi kontrollida patendi rikkumist selle lähenemise korral. *Improver* kohtuasjas lõi Justice Hoffman kolmeastmelise testi, mille eesmärk oli aidata hinnata, kas rikkumine on toimunud ka siis, kui sõnasõnalise tõlgendamise alusel rikkumist ei esine. Selles kohtuasjas tuli hinnata, kas patendiga kaitstud depilaatori spiraalne vedru on samaväärne kummist vardaga, kus on lõhed. Justice Hoffmani sõnastatud küsimusi teatakse laialdaselt ka kui *Improver* küsimusi ja vahel kutsutakse neid ka kui „protokolli“ küsimused, sest need baseeruvad EPC artikli 69 tõlgendamise protokollil. Küsimused, mida peab rikkumise hindamisel küsima, olid Justice Hoffmani arvates järgmised:

1. Kas teisend omab olulist mõju sellele, kuidas leiutis töötab? Kui jah, siis on teisend väljaspool nõudlust. Kui ei –
2. Kas olulise mõju mitte esinemine oleks patenditaotluse avaldamise ajal olnud ilmne vastava ala asjatundjale? Kui ei, siis on teisend väljaspool nõudlust. Kui jah –

⁴⁷ *Catnic*, [243].

3. Kas sellest sõltumata oleks vastava ala asjatundja võinud nõudluse sõnastusest mõista, et patenditaotluse autor pidas sõnastusega silmas seda, et on oluline, et leiutisel on täpselt nõudluses sõnastatud omadus. Kui jah, siis on teisend väljaspool nõudlust.⁴⁸

Selline kolmeastmeline test aitab mõnevõrra paremini kohtunikul hinnata seda, mis võiks olla patendi eesmärk ehk millele on patendinõudluse sõnastusega püütud kaitset saada. Kuna eesmärk on tihedalt seotud sellega, kuidas leiutis töötab, siis antud küsimused aitavad mõista, kas teisendil on sama eesmärk kui algsel leiutisel. Eelkõige vaadatakse seda, mis on konkreetse teisendi mõju leiutisele tervikuna ja kas see mõju on oluline. Kui tegemist oleks teisendiga, mis ei ole patendi eesmärgiga seotud, ei esineks rikkumist. Abiks on testi juures ka see, et hindamine tuleb viia läbi vastava ala asjatundja pilgu läbi ning patenditaotluse avaldamise hetke seisuga. Võimalus on anda hinnang ka rikkumise aja seisuga, mida on ka kohtupraktikas rakendatud (vt allpool samaväärsete doktriini juures), kuid sellisel juhul oleks vastava ala asjatundja teadmised juba ulatuslikumad, tehnoloogia rohkem arenenud ning see teeks selle võrra patendinõudluse ulatuse kitsamaks. Ka testi kolmas küsimus viitab selgelt sellele, et oluline on nii vastava ala asjatundja perspektiiv kui ka see, et teisendi korral oleks kindlasti tegemist leiutise olulise omadusega ehk siis millegagi, mille suhtes ainuõiguste saamine oli patenditaotluse esitamise eesmärgiks.

Järgmine oluline muutus UK kohtupraktikas toimus 2005. aastal *Kirin-Amgen*⁴⁹ lahendis. Tegemist oli vaidlusega, mis oli seotud glükoproteiini hormooni erütropoetiini (EPO) tootmisega, kasutades rekombineerivat DNA-tehnoloogiat. Rikkuv lahendus oli seotud samuti EPO tootmisega, aga kasutusel oli selleks meetod, mida kutsutakse geeni aktiveerimise meetodiks. Esimese meetodi korral kasutatakse eksogeenset DNA-d, millest üle mRNA luuakse mikroorganismide sees vajalik aminohapete järjestus ehk EPO-geen, kuid teisel juhul kasutatakse endogeenset DNA-d (inimese sees olev), et kodeerida EPO-geen. Protsesside tulemusena saadud EPO on mõlemal juhul identne. Oluline on siinkohal see, et viimase puhul on tegemist tehnoloogiaga, mis ei olnud üldtuntud sellel ajal, kui Amgen oma patenditaotluse esitas. Rikkumise tuvastamiseks tuli hinnata, kas teine EPO tootmise meetod langeb Amgeni patendi alla.

Lord Hoffmann tõi ta välja, et eespoolmainitud *Catnic* lahend ja selle kolmeastmeline test on koostkölas EPC artikli 69 tõlgendamise protokolliga, kuna patendiomanikule tuleb anda täielik kaitse, aga mitte midagi rohkemat ning selle ulatust tuleb hinnata läbi vastava ala asjatundja silmade.⁵⁰ Lisaks tuleb eristada kahte asja, esiteks *Catnic* lahendusest tulenev printsiip ning teisalt EPC artikli 69 tõlgendamise protokollist tulevad juhised. Kui esimene neist

⁴⁸ Improver, [189].

⁴⁹ Kirin-Amgen.

⁵⁰ Samas, [47-48].

on patendinõudluste koostamise aluseks, siis teine on lihtsalt juhised, mis ei ole õiguslikult siduvad ning mis on osadel juhtudel kasulikud kui teistel.⁵¹ Küll aga ei olnud Lord Hoffmann päriselt nõus *Improver* küsimuste kasutamisega patendi rikkumiste hindamisel, sest ta leidis, et need ei ole kohandatavad sellist laadi kõrgtehnoloogiliste⁵² leiutiste rikkumiste hindamiseks nagu oli konkreetses vaidluses.⁵³ Antud juhul jõudis Lord Hoffmann lõpuks seisukohale, et tegemist ei olnud Amgeni patendi rikkumisega, sest kuigi mõlema protsessi tulemuseks oli EPO-geen, siis uus tehnoloogia, mida hinnati võrreldes patendiga, oli selline, mida vastava ala asjatundja ei oleks patendi taotlemise ajal suutnud ette näha sellisena, et see võiks olla patendinõudlusega kaetud.⁵⁴ Selleks, et uus tehnoloogiline lahendus läheks patendinõudluse alla ja võiks rikkuda algset patenti, peab algne patenditaotlus olema piisavalt üldise sõnastusega, et vastava ala asjatundja loeks uudse tehnoloogia sellega hõlmatuks.⁵⁵

Kirin-Amgeni lahendi mõju UK patendiõigusele seisnes selles, et taandus *Improver* küsimuste kasutamine ning liiguti tagasi eesmärgipärase tõlgendamise juurde, kus patente tuleb hinnata läbi vastava ala asjatundja silmade. Selline otsus Lord Hoffmanni poolt iseloomustab seda, kui keeruline on keemia valdkonna patentide korral anda konkreetseid juhiseid rikkumiste hindamiseks, eriti just eesmärgipärase tõlgendamise korral. Kuna tehnoloogia pidevalt areneb, on peaaegu, et võimatu sõnastada patendinõudlus selliselt, et see annaks kaitse ka uute innovatsiooniliste lahenduste vastu. Samas peakski see nii olema, sest muidu ei olegi ruumi innovatsioonile. *Kirin-Amgen* kaasus näitab ka seda, kui haavatavad on just nimelt patendid, mille kaitse ulatus on piiratud vaid meetodi või protsessiga, sest kerge on tekkima olukord, kus leitakse uus tehnoloogiline lahendus ehk uus meetod. Kui patendinõudluse ulatus kataks nii meetodi kui ka toote, siis uue meetodi ilmnemisel ei oleks see konkreetne patent ohus, sest ka toode on patendinõudluse ulatuses.

Lord Hoffmann käsitles ka EPC artikli 69 teist lõiku, mis lisati alles 2000. aastal ja mis tõi sisse viite samaväärsete doktriinile. Lord Hoffmann ei olnud siiski nõus sellega, et protokollis viidati selgesõnaliselt samaväärsete doktriinile. Tema hinnangul andis uus sõnastus lihtsalt võimaluse samaväärsete doktriini rakendamiseks patendi rikkumiste hindamisel, kusjuures oluline on ikkagi lähtuda vastava ala asjatundjast.⁵⁶ Seega, kuigi EPC-s oli 2000. aastal justkui antud juhised samaväärsete doktriini kasutamiseks patendi rikkumise hindamisel, ei olnud UK kohtud veel valmis selle lähenemise ülevõtmiseks, vaid olid pigem kriitilised ning jätkasid eesmärgipärase tõlgendamiseega.

⁵¹ Samas, [52].

⁵² EPO-geeni tootmine erinevate DNA tehnoloogiatega.

⁵³ Samas, [84].

⁵⁴ Samas, [80, 85].

⁵⁵ Samas, [83].

⁵⁶ Samas, [49, 52].

Kuigi UK-s oli pikka aega kasutusel eesmärgipärane tõlgendamine, on selliseid riike vähe. Näiteks on Iirimaa kohtud UK eeskujul rakendanud eesmärgipärast tõlgendamist. Ühes esimestest lahenditest pärast seda, kui Iirimaa liitus EPC-ga, oli *Ranbaxy*⁵⁷ lahend, kus kohus rakendas rikkumise hindamisel vastava ala asjatundja arvamusest ja seega eesmärgipärasest tõlgendusest. Lisaks viitas kohus nii *Catnic* kui ka *Kirin-Amgen* lahenditele.⁵⁸ Ühes hilisemas lahendis on kohus samuti asunud eesmärgipärase tõlgendamise teele, viidates omakorda *Ranbaxy* lahendile.⁵⁹ Kuna aga UK-s on praktikad muutunud (vt samaväärsete doktriini rakendamist UK-s), siis on suur tõenäosus, et ka Iirimaal minnakse üle samaväärsete doktriini kasutamisele.⁶⁰

Hispaania on samuti püüdnud leida ühtset lähenemist patendinõudluste tõlgendamiseks patendi väidetava rikkumise korral. Kuigi on kaalutud ka samaväärsete doktriini, on siiski leitud, et näiteks ravimite ja keemia valdkonna patentide jaoks võiks kasutada UK kohtupraktikas kujundatud *Improver* küsimusi. Ühes hiljutisemas lahendis on see test ka sõnastatud ning küsimused on sisuliselt samad kui *Improver* küsimused.⁶¹ Kuna aga aegade jooksul on Hispaania kohtupraktika olnud kooskõlas UK-ga, siis on oodata, et tulevikus liigub Hispaania samuti samaväärsete doktriini suunas.⁶²

Eelnev ei tähenda aga seda, et eesmärgipärast tõlgendamist maailmas ei rakendata ning oleks kadumas. EPC-ga mitteühinenud riikidest on see kasutusel näiteks Singapuris, kus on kuni *Actavis* lahendini⁶³ oli kooskõla UK kohtupraktikaga. Pärast *Actavis* lahendit tuli Singapuri kohtutel võtta seisukoht, kas jätkata eesmärgipärast tõlgendamist või minna kaasa muutustega UK kohtupraktikas ning võtta kasutusele samaväärsete doktriin. Ühes 2018. aasta lahendis⁶⁴ on Singapuri kohus leidnud, et *Actavis* küsimusi ei tuleks Singapuris kasutama hakata, sest see lähenemine on liialt patendiomaniku kasuks ning kolmandate osapoolte kahjuks. Tuleks eelistada eesmärgipärast tõlgendamist, sest samaväärsete doktriin soosib ebavõrdsust ja ebakindlust, samas kui eesmärgipärane tõlgendamine võimaldab teatud õiguskindlust ning pakub tasakaalu patendiomanike ja kolmandate osapoolte huvide vahel.⁶⁵ Kuna Singapur on riik, kus olulisel kohal tehnoloogia areng ja innovatsioon, siis võiks ehk sellist seisukohta

⁵⁷ *Ranbaxy Laboratories Ltd v Warner Lambert Company*, 2.12.2005. – [2005] IESC 81, [3.9, 3.13].

⁵⁸ *Samas*, [6.72].

⁵⁹ *Medinol Ltd v Abbott Ireland*, 10.03.2011. – [2011] IEHC 128. [17, 19, 21, 46].

⁶⁰ *Chekanska, V. The Doctrine of Equivalents in Patent Law: The Impact of Actavis v Eli Lilly*. – *Hibernian Law Journal*, 2019/18, lk 87.

⁶¹ *Barcelona Court of Appeal (Section 15). judgment of January 17 2008 (Laboratorios Cinfa v Eli Lilly, olanzapine)* (Tõlge: Montaná, M. Spain looks overseas for guidance on DoE – Managing IP 2017/270)

⁶² *Montaná, M. Spain looks overseas for guidance on DoE – Managing IP, 2017/270.*

⁶³ UK ülemkohtu lahend, millega toodi UK kohtupraktikasse tagasi samaväärsete doktriin patendinõudluste tõlgendamisel rikkumiste korral (*Actavis UK Limited and others v Eli Lilly and Company*, 12.07.2017. – [2017] UKSC 48.).

⁶⁴ *Lee Tat Cheng v Maka GPS Technologies Pte Ltd*, 6.04.2018. – [2018] SGCA 18, [43].

⁶⁵ *Samas*, [52-53].

põhjendada sooviga tagada võimalikult soodne pinnas innovatsiooniks seeläbi, et eesmärgipärane tõlgendamine ei võimalda nii laiaks nõudlusi tõlgendada kui seda teeb samaväärsete doktriin ehk et on väiksem tõenäosus mõne patendi rikkumiseks.

Singapuri kohus leidis ka seda, et samaväärsete doktriin on vastuolus Singapuri Patendiseaduse § 113 lõikega 1,⁶⁶ millest tulenevalt on patendi kaitse ulatus kaetud sellega, mis on patendinõudluses kirjas, mistõttu kohus ei tohiks seda laiemalt tõlgendada⁶⁷. Singapuri kohus mõõnis, et sarnane seaduse sõnastus on ka nendes riikides, mis rakendavad samaväärsete doktriini, küll aga aitab UK patendiseaduse korral seaduse tõlgendamisel EPC artikli 69 tõlgendamise protokoll, mis ei kehti aga Singapuri suhtes.⁶⁸

Kuigi eesmärgipärane tõlgendamine ei ole väga populaarne, ei saa öelda, et see ei sobiks keemia valdkonna patentide rikkumiste hindamiseks, sest selle vastava ala asjatundja pilgu läbi patendinõudluste tõlgendamine on igati rakendatav keemia patentide puhul. Samuti on selle valdkonna leiutistel sageli kindel eesmärk. Sellegipoolest, kuigi UK-s on pikalt olnud kasutusel eesmärgipärane tõlgendamine ja sellel on olnud mõju UK kohtupraktikat jälgivatele riikidele, on selle kasutamine Euroopas siiski peaaegu et kadunud. Küll aga ei ole see kadunud mujal ning seega täiesti mööda sellest vaadata ei saa ning ei ole ka välistatud selle naasmine.

1.2.2.2. Samaväärsete doktriini rakendamine EPC riikides

Samaväärsete doktriin on laialdaselt kasutusel erinevates riikides, kui rikkumiste korral tõlgendatakse patendinõudlusi. Küll aga ei kohaldata seda alati ühesugustel alustel. Alljärgnevalt on analüüsitud, kuidas erinevad riigid on samaväärsete doktriini praktikas rakendanud ning millised on selle võimalused eelkõige keemia valdkonna patentide korral.

Varasemalt sai kirjeldatud, et UK-s oli aastakümneid kasutusel eesmärgipärane tõlgendamine. Küll aga muutus see aastal 2017, mil toimus üleminek samaväärsete doktriini kasutamisele, kui Lord Neuberger uuendas⁶⁹ *Improver* küsimusi⁷⁰. Tegemist oli vaidlusega, kus hinnati Eli Lilly patendi rikkumist, mille sisuks oli pemetrekseed dinaatriumi meditsiiniline kasutus kasvajate raviks kombinatsioonis vitamiiniga B12, et leevendada toimeaine kõrvalmõjusid. Actavis tuli välja tootega, mis sisaldas pemetrekseed dinaatriumi asemel hoopis pemetrekseed dikaaliumi ning väitis, et tegemist ei ole Eli Lilly patendi rikkumisega, sest ravim sisaldab dinaatrium soola asemel hoopis kas pemetrekseed dikaalium soola, pemetrekseed vaba

⁶⁶ Singapuri patendiseadus – 31.07.2005.

⁶⁷ Lee Tat Cheng, [51].

⁶⁸ Samas.

⁶⁹ Actavis.

⁷⁰ *Improver* küsimused on toodud käesoleva töö 1.2.2.1 peatükis.

hapet või pemetrekseed dinitrometamiini. Eli Lilly vastulause oli, et mõlemal juhul on tegemist pemetrekseedi soolaga ning rikkumine ikkagi esineb.⁷¹

Selle vaidluse lahendamisel pidas Lord Neuberger vajalikuks võtta kasutusele samaväärsete doktriin, et saavutada tasakaal selle vahel, et patent tagaks õiglase kaitse patendiomanikule ning samuti annaks mõistliku kindluse kolmandatele osapooletele.⁷² Lord Neuberger oli kriitiline nii *Catnic* kui ka *Improver* lahendites kasutatud lähenemise osas ning ei saanud aru, kuidas jõuti järeldusele, et vertikaalne võib hõlmata ka nurki, mis on erinevad kui 90 kraadi, kuid kummist varrega ei ole hõlmatud spiraalne vedru. Ühtlasi leidis ta, et EPC artikli 69 tõlgendamise protokollis eesmärgiks ei ole anda juhiseid, kuidas patendinõudlusi koostada, vaid kuidas teha kindlaks patendi kaitse ulatust.⁷³ Lord Neuberger pidas *Improver* küsimusi küll kasulikuks, kuid need vajasisid tema hinnangul reformi.⁷⁴ Kui sinnani oli esimeses etapis küsitud, kas teisendil on oluline mõju sellele, kuidas leiutis töötab, siis Lord Neuberger leidis, et leiutise korral ei saa vaadata ainult seda, kuidas see töötab, vaid lähtuda tuleb leiutise sisust ning tuleb mõelda, kas teisend lahendab sama probleemi. Teises küsimuses küsiti, kas oluline mõju on ilmne vastava ala asjatundjale patenditaotluse avaldamise ajal ning selle puhul pidas Lord Neuberger problemaatiliseks seda, et see paneb suure koormuse patendiomanikule nõudluste sõnastamisel ning et tänapäevaste leiutiste korral on vastava ala asjatundjal keeruline hinnata, kas teisend annab samasuguseid tulemusi. Kui mehaaniliste leiutiste puhul võib see võimalik olla, siis keemiliste ühendite korral on see oluliselt keerulisem ning Lord Neubergeri sõnul ei ole peaaegu kunagi võimalik vastata teisele *Improver* küsimusele „jah“. Näiteks on konkreetses kaasuses keeruline ennustada, kas erinevad pemetrekseed soolad käituvad ühtmoodi. Seega on vaja teine küsimus ümber sõnastada, et see annaks õiglase kaitse. Lord Neuberger pidas oluliseks ka seda, et selle küsimuse küsimisel võetaks arvesse ka seda teadmist, mis on tekkinud pärast patenditaotluse esitamist. Kuigi kolmanda *Improver* küsimusega oli Lord nõus ehk et tuleb kontrollida, kas patenditaotleja on pidanud nõudluses kirjas olevat omadust oluliseks leiutise seisukohast, siis pidas ta oluliseks, et seda rakendataks korrektset. Seetõttu vajab see küsimus tema hinnangul uuendamist selliselt, et kaasatud ei oleks ainult patendinõudluse sõnastus, vaid et nõudluse käsitlemine oleks laiem. Samuti on oluline vaadata tervet leiutist, mitte ainult seda osa leiutisest, mille üle käib vaidlus.⁷⁵ Seega sõnastas ta küsimused uuesti järgmiselt:

⁷¹ Actavis, [44-45].

⁷² Samas, [53].

⁷³ Samas, [55-56].

⁷⁴ Samas, [58-59].

⁷⁵ Samas, [60-65].

1. Hoolimata sellest, et teisend ei ole hõlmatud asjakohase nõudluse sõnasõnalise tähendusega, kas teisend saavutab olulisel määral samu tulemusi olulisel määral samal moel kui leiutis?
2. Kas vastava ala asjatundjale oleks patendinõudluse lugemisel patendi prioriteedikuupäeval ja teades, et teisend saavutab olulisel määral samu tulemusi kui leiutis, ilmselge, et teisend saavutab seda olulisel määral samal moel kui leiutis?
3. Kas selline patendinõudluse lugeja oleks järeldanud, et patenditaotleja pidas eelnevast hoolimata silmas seda, et leiutise seisukohalt on oluline range kooskõla nõude sõnasõnalise tähendusega?

Et teha kindlaks, kas rikkumine on toimunud nendel juhtudel, kus pole tegemist nõudluse sõnasõnalise rikkumisega, peab vastus kahele esimesele küsimusele olema „jah“ ning viimasele „ei“. Actavis lahendis jõudis Lord Neuberger nende küsimuste ja vastustega erinevale seisukohale kui madalama astme kohtud (kes ei kasutanud samaväärsete doktriini), leides, et antud juhul oli tegemist rikkumisega. Lord leidis, et pole põhjust arvata, et Eli Lilly oleks oma patendinõudluse sõnastusega pidanud silmas vaid konkreetset pemetrekseed soola.⁷⁶ Lord Neuberger pidas oluliseks kaalu andmist EPC artikli 69 tõlgendamise protokollile teisele artiklile ning seda teebki tema kolmas küsimus.⁷⁷ Itaalia⁷⁸, Taani⁷⁹, Saksa⁸⁰ ja Šveitsi⁸¹ kohtud on samas vaidluses leidnud sarnaselt UK-le, et aset leidis rikkumine. Samas Hollandi kohus leidis lõppastmes, et rikkumist ei esinenud, isegi kui kasutada samaväärsete doktriini.⁸² Seega ei ole samaväärsete doktriin iseeneses mingisugune imerohi, mis paneb kohtuid jõudma samale järeldusele.

Oluline on esile tuua ka seda, et ka Lord Neubergeri sõnastatud küsimuste puhul tuleb patendinõudlust hinnata vastava ala asjatundja perspektiivist ning lähtudes patenditaotluse kuupäevast, mitte näiteks rikkumise kuupäevast, nagu on mitme teise riigi lähenemine (vt allpool). Selline asjaolu on oluliseks just keemia valdkonna patentide korral, kus tehnoloogia on kiires muutumises ning tehnika tase võib olla oluliselt erinev nendel kahel ajahetkel. Igal juhul laiendab *Actavis* lahend patentide kaitse ulatust, eriti just keemiliste patentide korral, sest juhul, kui tinglik adressaat, s.o vastava ala asjatundja teab, et muudetud lahendus töötab, on vastus teisele küsimusele „jah“ ning rikkumine seega olemas.⁸³ Küll aga võib selle testi

⁷⁶ Samas, [66, 107].

⁷⁷ Samas, [71].

⁷⁸ *Eli Lilly & Co. v Fresenius Oncology Plc* [2017] Case No. 45209/2017.

⁷⁹ *Eli Lilly and Company and Eli Lilly Danmark A/S (“Lilly”) v. Fresenius Kabi AB v/Fresenius Kabi and Fresenius Kabi Oncology Plc., the Danish Maritime and Commercial High Court*, Case number A-19-17, 8 December 2017.

⁸⁰ BGH, 14.06.2016 – X ZR29/15, *Pemetrexed*.

⁸¹ *Eli Lilly and Company v Actavis Switzerland AG* – 4A_208/2017.

⁸² *Eli Lilly v Fresenius Kabi* [2019] C/09/541424 / HA ZA 17-1097.

⁸³ Bently, L. jt. 5th Edition, lk 664-666.

puuduseks pidada seda, et kuna patendinõudluse sõnastus on üsna vabalt tõlgendatav, siis selle testiga võib paradoksaalselt tekkida olukord, kus patenti rikkuvaks loetakse selline leiutis, mis oli olemas juba enne patendi taotlemist (s.t mis on osa tehnika tasemest).

Viimases küsimuses tekib küsimuses, kas patenditaotleja eesmärgi kindlaks tegemiseks võiks kohus kasutada patendinõudluse tõlgendamisel patenditaotluse ekspertiisi ajalugu. Ajalooliselt pole UK kohtud pidanud patendi ekspertiisi kulgu patendi tõlgendamise seisukohalt oluliseks. Seda rõhutas Lord Hoffmann *Kirin-Amgen* lahendis, märkides, et patenditaotluse ekspertiisi käik ei tohiks mõjutada vastava ala asjatundja arvamust.⁸⁴ Kuid Lord Neuberger pidas oluliseks välja tuua, et seda ajalugu tuleks siiski kasutada. Nimelt nähtus patenditaotluse ekspertiisi andmetest see, et Eli Lilly oli pidanud patendinõudlusi täpsustama. Algses taotluses oli pemetrekseed dinaatrium soola asemel üldisem termin „metüülaloonhapet vähendav reagent“, mille ta pidi asendama konkreetsema reaktiiviga. Seejärel pakuti täpsustuseks välja pemetrekseed, kuid taotlejal paluti ka seda veel täpsustada. Lõpuks saigi patendinõudlusesse kirja pemetrekseed dinaatrium.⁸⁵ Lord Neuberger arvas siiski, et patendi ekspertiisi andmeid tuleks kasutada kui vaieldav patendinõudlus on tõeliselt ebaselge ning ekspertiisi käiku puudutavad andmed lahendavad selle lihtsalt või kui ekspertiisi ajaloos on midagi, mis on avaliku huviga vastuolus ja mida ei saa ignoreerida.⁸⁶

On oluline meeles pidada, et *Actavis* lahend oli oluliseks murdepunktiks UK patendiõiguses. Pärast seda lahendit on näha selle mõju UK kohtupraktikale. Üheks esimeseks lahendiks, mis viitab *Actavis* lahendile ja sellest tulenevatele muudatustele on *Icescape Limited*⁸⁷ lahend, kus Lord Kitchin kasutas rikkumise kindlaks tegemiseks küsimusi, mida ta kutsus *Actavis* küsimusteks. See on esimene lahend, kus on põhjalikumalt käsitletud *Actavis* lahendi mõju ning seetõttu võtab lahendi lõpus Lord Justice Floyd sellel teemal sõna. Ta märgib, et kuni *Actavis* lahendini oli UK-s kasutusel eesmärgipärane tõlgendamine ning seal sõnastatud küsimused aitavad leida lahenduse, mis on õiglasel patendiomanikule ning samal ajal tagavad piisava õiguskindluse kolmandatele osapooltele. Seega aitavad need küsimused EPC artikli 69 ja selle tõlgendamise protokollis eesmärgile kaasa. Samuti ei tohi pidada patendinõudluse sõnastust ebaoluliseks. Nõudluse sõnastus on endiselt oluline ja sellel on oluline õiguslik tähendus, kui toimub teiseid hindamine, mistõttu seda ei tohi patendinõudlust võtta vaid juhisenä.⁸⁸ Samuti ütleb kohus *Icescape Limited* lahendis seda, et samaväärsete doktriin tuleb ikkagi kasutusele alles siis kui sõnasõnaline tõlgendamine või ka eesmärgipärane tõlgendamine

⁸⁴ *Kirin-Amgen*, [35].

⁸⁵ *Actavis*, [78-80].

⁸⁶ *Samas*, [87-88].

⁸⁷ *Icescape Limited v Ice-World International BV & ORS*, 10.10.2018 – [2017] EWHC 42, [58].

⁸⁸ *Samas*, [92-97].

ei anna tulemust.⁸⁹ Ehk siis eesmärgipärane tõlgendamine ei ole UK kohtupraktikast täiesti eemaldatud, aga see moodustab lihtsalt ühe etapi rikkumiste hindamisel.

Pärast *Actavis* lahendit on UK-s tehtud mitmeid uusi lahendeid, kus püütakse samaväärsete doktriini kasutada erinevat tüüpi keemia valdkonna vaidlustes. Üheks keeruliseks juhtumiks on osutunud patendid, mis sisaldavad numbrilisi väärtusi, ning ühes uuemas lahendis on hinnatud, kas *Actavis* küsimusi saaks nende korral kasutada⁹⁰. Nimelt oli patendinõudluses kirjas 0,1 M naatrium tsitraat, kuid teisendis 0,136 M naatrium tsitraat. Kohus leidis, et *Actavis* küsimusi saab sama edukalt rakendada ka nendel juhtudel ning tuvastada patendi rikkumine sellise teisendi poolt, sest teisend on sama tehnilise panusega. Seega saab järeldada, et samaväärsete doktriini toel on UK-s kaitstud rohkem kui ainult nõudluses kirjas olev leiutus, sest nõudlused kaitsevad ka leiutise olemust ehk uut tehnilist panust, mida leiutus edasi annab ja mis on tuvastatud vastava ala asjatundja poolt. See on kindlasti oluline keemia valdkonna patentidele.

Mida võiks pidada aga *Actavis* lahendi poolt UK kohtupraktikasse (tagasi)toodud samaväärsete doktriini üheks kõige olulisemaks mõjuks, on see, et nüüd on UK kohtupraktika oluliselt sarnasem Saksa kohtute praktikale patendi rikkumise asjades, kus on juba pikemalt kasutusel samaväärsete doktriin patendinõudluste tõlgendamiseks. On oluline silmas pidada, et Saksa kohtutes lahendatakse patendivaidluste korral rikkumise ning tühisuse küsimused esimeses astmes erinevates kohtutes, samas kui enamikes teistes riikides (nt UK, Prantsusmaa, Holland) lahendatakse need vaidlused samas kohtus. Seega ootab Saksamaal patendi rikkumist hindav kohus oma lahendiga seni, kuni EPO, Saksamaa Patendi- ja Kaubamärgiamet või Riiklik Patendikohus teevad otsuse tühisuse osas. See tähendab seda, et vaidluse osapooled saavad erinevates vaidlustes kasutada erinevaid argumente, samas kui nendes riikides, kus asja lahendab tervikuna sama kohus, jäävad argumendid vaidluse eri küsimustes samaks, kuna nii rikkumist kui ka tühisust hindab sama kohus. See tähendab seda, et tõlgendamisel võib kohus aluseks võtta erinevaid argumente.

Viimases astmes lahendatakse aga ka Saksamaal patendi rikkumise ning tühisuse küsimused samas kohtus – Bundesgerichtshof-is (BGH). Saksamaa kohtusüsteemis on võimalik, et kohus otsustab enne rikkumise üle kui teeb otsuse tühisuse kohta.⁹¹ Saksamaa kohtuid on peetud üldiselt patendiomaniku sõbralikuks, sest seal saab kiiresti ja efektiivselt otsuse võimaliku rikkuja vastu.⁹² Võrdluseks, UK kohtuid peetakse vähem patendiomaniku

⁸⁹ Samas, [96].

⁹⁰ *Regen Lab v Estar*, 18.02.2019. – [2019] EWHC 63.

⁹¹ *Cremers, K.*, lk 4.

⁹² *Samas*, lk 35.

sõbralikuks, sest võib juhtuda olukord, kus minnes rikkumisvaidlusega kohtusse, siis teise poole vastuhagi alusel võib patendiomanik üldse patendist ilma jääda.⁹³

Saksa kohtutes on samaväärsete doktriin tugevalt juurdunud ja laialdaselt kasutusel⁹⁴. Esimene lahend, kus sõnastati samaväärsete doktriini jaoks testi küsimused, oli *Schneidmesser I*⁹⁵ ning nende abil sai kontrollida kolme küsimuse esitamise teel, kas teisend on patendinõudlusega hõlmatud või mitte. Need küsimused olid:

1. Kas teisendis olev element täidab sama funktsiooni kui leiutises olev element?
2. Kas vastava ala asjatundja oleks võinud patendinõudlust lugedes ära tunda prioriteedikuupäeval, et nendel elementidel on samaväärsed funktsioonid, arvesse võtmata leiutustaset?
3. Kas teisendi elemendid ja leiutise elemendid on vastava ala asjatundja silmade läbi samaväärsed?

Rikkumine esineb, kui kõikidele küsimustele vastatakse jaatavalt. Esmapilgul võivad need tunduda sarnased *Actavis* küsimustele, kuid siiski esinevad väiksemad erisused. Näiteks on esimeseks küsimuseks lihtsalt see, kas teisendi elemendil on sama funktsioon, samas kui UK kohtud pidasid oluliseks ka seda, et kõik need elemendid oleks olulisel määral samaväärsed. Teine küsimus on üsna sarnane, sest keskseks on vastava ala asjatundja hinnang prioriteedikuupäeval. Alles kolmandas küsimuses testivad Saksa kohtud samaväärsust ning erinevalt *Actavis* küsimustest ei küsita siin seda, kas patendiomanik on pidanud oluliseks selle elemendi omadust leiutise puhul. See on oluline erinevus, sest Saksa kohtud ei võta arvesse seda, mida võiks patendiomanik oluliseks pidada, millele kaitset saada. Sellised erinevused küsimustes näitavad, et kuigi mõlemas riigis lähtutakse samaväärsete doktriinist, siis on kohtute kasutatavates testides väikesed erisusi ning ka sellised väikesed erisused võivad viia teatud juhtudel erineva lõpptulemuseni.

Ka Šveitsis on kasutatud samaväärsete doktriini ning eeskujuks on võetud eelpool toodud *Schneidmesser*-küsimused sõnastuses:⁹⁶

1. Kas asendatud omadused on sama objektiivse funktsiooniga?
2. Kas asendatud omadused ja nende objektiivne funktsioon on ilmselged vastava ala asjatundjale, võttes arvesse patendtaotluse aega?
3. Kas pärast patendinõudluse lugemist võiks vastava ala asjatundja selle sõnastuse alusel pidada asendatud omadusi samaväärseks?

⁹³ Samas, lk 35.

⁹⁴ BGH, 12.03.2002. – X ZB 12/00, *Schneidmesser I*; BGH, 10.05.2011 – X ZR16/09, *Okklusionsvorrichtung*.

⁹⁵ BGH, 12.03.2002. – X ZB 12/00, *Schneidmesser I*.

⁹⁶ GRUR, Int 2014, Federal Patent Court of Switzerland, March 21, 2013 – *Kontrazeptiva*, p 543.

Kõigile kolmele küsimusel peab vastus olema jaatav, et oleks tegemist samaväärsusega teisendi ja leiutise vahel.

Saksamaa patendiseaduse § 14 ütleb sarnaselt EPC artikli 69 lõigule 1, et patendi ja patenditaotluse õiguskaitses ulatus määratakse kindlaks patendinõudluse sisuga ning et patendinõudluse tõlgendamiseks peab kasutama leiutiskirjeldust ja jooniseid. Seega on Saksa kohtud on korduvalt patendinõudluste tõlgendamisel leidnud, et kui näiteks leiutiskirjelduses on mõni alterantiiv, mida ei esine patendinõudluses, aga rikkuv teisend on just selline, siis ei saa sellele rikkumise hindamisel tugineda, sest järelikult oli patenditaotleja pidanud oluliseks valida patendinõudlusesse just kindla alternatiivi.⁹⁷ Näiteks eelnevalt toodud nn premetrekseed kaasuses said Saksa kohtud rikkumise tuvastada samaväärsete doktriini alusel, sest nõudluses oli vaid premetrekseed dinaatrium ning mujal patendis alternatiive ei olnud.⁹⁸ Sama lähenemisega ei tuvastanud kohus rikkumist kui drospirenooni valmistamise patendis oli dehüdreerimiseks kasutusel P-tolueensulfoonhape ning leiutiskirjelduses oli kirjas, et dehüdreerimiseks võib kasutada ka muid happeid või aluseid, kusjuures mainitud oli näiteks püridiindikromaat. Väidetavalt patendiomaniku õigusi rikkuv teisendis oli kasutusel püridiin, mis on hoopiski alus. Kohus jõudis seisukohale, et kuna patenditaotleja on jätnud alused oma patendinõudlusest välja, siis on ta selgelt teinud valiku hapete kasuks ning seega ei saa aluse kasutamist pidada rikkumiseks.⁹⁹ Samasugust lähenemist kasutavad ka Prantsuse kohtud.¹⁰⁰ Selle kohta, kas patendiomaniku eesmärgi hindamiseks võiks kasutada patendi ekspertiisi ajalugu, siis erinevalt UK-st, ei ole see Saksamaal tavaline praktika, kus on öeldud, et kuigi seda võib kasutada, ei ole see kohtutele õiguslikult siduv.¹⁰¹

Seega on Saksa kohtudel mõnevõrra väiksem vabadus patendinõudluste tõlgendamisel, sest kohtud on andnud selge signaali, et ka leituskirjelduses olev info on oluline nõudluste tõlgendamisel ning kui sinna on lisatud infot, mida pole peetud oluliseks patendinõudlusesse lisada, siis see ei tähenda, et sellele saab rikkumise korral tugineda.

Küll aga peetakse Prantsusmaal riigiks, mida peetakse patendiomaniku sõbralikuks. Prantsuse õiguses rakendatakse rikkumiste korral samaväärsete doktriini laialt ja öeldakse isegi, et laiemalt kui mujal ning Prantsuse kohtute jaoks on oluline eelõige see, et hinnata tuleb leiutiste tööpõhimõtet.¹⁰² Samaväärsete doktriini rakendamise eelduseks on aga see, et teisend

⁹⁷ BGH, 10.05.2011 – X ZR16/09, *Okklusionsvorrichtung*; BGH, 13.09.2011 – X ZR 69/10, *Diglyzidverbindung*.

⁹⁸ BGH, 14.06.2016 – X ZR29/15, *Pemetrexed*.

⁹⁹ Higher Regional Court of Duesseldorf, 13.09.2013 – I-2 U23/13, *Drospirenon*.

¹⁰⁰ European Patent Academy. Patent litigation. Scope of protection. The French approach. – https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/FrenchApproach.pdf. (07.01.2020), lk 7.

¹⁰¹ BGH, 05.06. 1997 – X ZR 73/95, *Weichvorrichtung II*.

¹⁰² Véron, P. Doctrine of equivalents France vs. the rest of the world. IP Law Summer school, Queen's college Cambridge 2001.

peab olema seotud oluliste patendiõudluse punktidega ja seega tuleb läbida nõ eelkontroll. Selle käigus leitakse, kas see tegemist oli algusest peale olulise patendiõudlusega ning ei oma alternatiive ning kas see on aluseks leiutise uudsusele ja ilma milleta ei saa leiutis täita oma eesmärki.¹⁰³ Seejärel on rikkumise hindamine kolme-etapiline küsimustega, (1) kas need leiutise nõudluse osad, mida ei ole kopeeritud, täidavad uudset funktsiooni, (2) kui jah, siis kas teisend on sama funktsiooniga ning (3) kui jah, siis kas teisend annab sama tulemuse, mis leiutis.¹⁰⁴

Seega on Prantsuse kohtute jaoks oluline, et teisend peab täitma uudsuse nõude ja seda nii oma vormi kui ka funktsiooni poolest, mida on kohtud erinevates lahendites ka väljendanud.¹⁰⁵ Sellega erineb Prantsuse kohtute lähenemine mõnevõrra UK ja Saksamaa lähenemisest rikkumiste hindamisel. Erinevuseks on ka see, et Prantsuse kohtud ei viita vajadusele lähtuda vastava ala asjatundja vaatest ning seega on hindamine suhteliselt lahtine ja kohtuniku otsustada. Kohtunik võib küll võtta aluseks vastava ala asjatundja teadmised, aga see ei ole kohustuslik. Seega võib kohus järeldada samasuse esinemist sõltumata sellest, mida vastava ala asjatundja võiks arvata ja millisel ajahetkel. See erineb oluliselt UK ja Saksa kohtute lähenemisest, kus vastava ala asjatundjal on oluline roll. Sama ajal annab see rohkem paindlikkust ja vabadust kohtunikule. Samuti on küsimustest näha ka see, et Prantsuse kohtud ei vaata tõlgendamisel seda, mis on olnud patenditaotleja eesmärk või mida ta pidas silmas konkreetse patendiõudluse sõnastusega, vaid patendiõudlusi vaadatakse objektiivselt. Eesmärgi hindamiseks ei ole Prantsusmaa kohtunikele ekspertiisi ajaloo kasutamine kohustuslik.¹⁰⁶

Küsimustest on näha ka see, et Prantsuse kohtud eristavad leiutise funktsiooni ja tulemust, mida sellega saavutatakse. Kohtud on näiteks leidnud, et kui dotsükliini epimeer (a) on toodetud täiesti uue meetodiga, mis tagab peaaegu 100% selektiivsuse ja stereospetsiifilisuse, siis esineb ikkagi rikkumine, sest saavutatud tulem, epimeer (a), oli sama.¹⁰⁷ Leiutise funktsiooni ja tulemuse eristamine ja nende tõlgendamine samaväärsete doktriini alusel on ka üks nendest aspektidest, mis teeb Prantsuse kohtusüsteemi patenditaotleja sõbralikuks. Nimelt kui patendiõudluses saavutatud tulemus on saavutatud uudsuse nõuet täitva funktsiooniga, aga see pole nõudluses kirjas, siis laieneb kaitse ka sellele funktsioonile.¹⁰⁸ See taaskord tõstab esile

¹⁰³ European Patent Academy. The French approach, lk 7.

¹⁰⁴ European Patent Academy. The French approach, lk 8.

¹⁰⁵ The Cour de cassation, commercial chamber, decision of 16 April 2013 (*Cycles Lapiere v Decathlon*); Cour d'appel de Paris, Division 5, Chamber 1, in a decision of 26 September 2012 (*Beaba v Seb France*).

¹⁰⁶ Cour de cassation, commercial chamber, decision of 23 November 2010 (*Institut Pasteur v Chiron*).

¹⁰⁷ Cour de cassation, Commercial chamber, of 26 January 1993 (*Pfizer v. Sarget and Hovione*).

¹⁰⁸ Véron, P., lk 5.

selle, et Prantsuse kohtud peavad rikkumiste hindamisel üheks oluliseks kategooriaks uudsuse hindamist ning uudsuse nõude täitmine annab patendiomanikule rohkem õigusi.

Kokkuvõttes saab öelda, et kuigi Prantsusmaal on kasutusel samaväärsete doktriin, on sellel mõned erinevused võrreldes eelpool toodud UK ja Saksa kohtute praktikaga. Olulisemateks erinevusteks võiks pidada seda, et hindamisel ei kasutata vastava ala asjatundja perspektiivi ning oluline on teisendi vorm, funktsioon ning ka tulemus, mille see annab. Samuti väärrib tähelepanu statistika, et aastatel 2000–2008 tuvastati Prantsuse kohtutes rikkumine vaid 5,6% vaidluste korral, samas kui näiteks Hollandis oli see 36%, Saksamaal 15,7% ning UK-s 19,4%, seda siis lahendite korral, kus samas kaasuses vaadati korruga nii võimalikku rikkumist kui ka patendi tühistamise aluseid.¹⁰⁹

1.2.2.3. Samaväärsete doktriini rakendamine EPC-ga mitteühinenud riikides

Maailma ühe kõige enam patenditaotlustega riigis, Ameerika Ühendriikides (USA), on samuti kasutusel samaväärsete doktriini, mida on kehtestatud läbi erinevate kohtulahendite ning seda on läbi aegade kasutatud kahe erineva testiga: „*function-way-result*“ (FWR) ja „ebaoluliste erinevuste test“. Euroopa riikidest on neid teste kasutatud nii Hollandis¹¹⁰ kui ka Belgias¹¹¹ FWR testi puhul vaadatakse, kas võimaliku rikkuva toote või protsessi omadus erineb nõudluses sõnastatust, sõltumata sellest, kas sellel on olulisel määral sama funktsioon, kas see töötab olulisel määral samamoodi ja annab olulisel määral sama tulemuse. Kui vastus on „jah“, siis võib esineda rikkumine.¹¹² Sellel ei juhu ei kaasata vastava ala asjatundjat.

USA-s on aga samaväärsete doktriinil pikk ajalugu ning esimene selle suunas juhiseid andev lahend oli *Gravel Tank*¹¹³ lahend ja üks viimase aja olulisemaid lahendeid selle arendamisel on *Warner-Jenkinson*¹¹⁴. *Gravel Tank* lahendis pani ülemkohus paika reeglid samaväärsete doktriini alusel rikkumise hindamiseks. Ülemkohus selgitas, et tuleb leida lahendus probleemile, et võib esineda kopeerijaid, kes muudatavad natuke patendiga kaitstud leiutist, ning seetõttu võib patendiomanik jääda ilma õiglasest kaitsest oma leiutisele.¹¹⁵ Seega oli vaja lähenemist, mis kaitseks patendiomaniku sellise ebaõigluse eest, mistõttu kohus võttis kasutusele FWR testi. Selle testiga peetakse teisendit patenti rikkuvaks samaväärsete doktriini alusel siis, kui see käitub olulisel määral samamoodi, andmaks sama tulemuse kui patendiga

¹⁰⁹ Cremers, K., lk 27.

¹¹⁰ Supreme Court, 13 January 1995, NJ 1995, 392 (Dreizler v Remeha).

¹¹¹ Campolini, P., Blomme, P. Belgium applies function-way-result test – Managing IP 2017/270. lk 21-22.

¹¹² Samas.

¹¹³ Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

¹¹⁴ Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

¹¹⁵ Graver Tank, [607].

kaitstud leiutis, kuigi see võib olla oma nimelt, vormilt või kujult teistsugune. Täpsemalt olid kohtu loodud kolmeastmelise testi küsimused järgmised:

1. Kas teisend funktsioneerib oluliselt sama moodi kui leiutis? (*function test*)
2. Kas teisend töötab oluliselt sama moodi kui leiutis? (*way test*)
3. Kas teisend annab oluliselt samu tulemusi kui leiutis? (*result test*)

Samuti ütles kohus, et need hinnangud tuleb anda vastava ala asjatundja silmade läbi.¹¹⁶ Need küsimused on mõnevõrra sarnased neile, mida kasutatakse Prantsusmaal, sest ka siin eristatakse leiutise funktsiooni ehk seda, kuidas see töötab ja seda, mis tulemusi see annab. *Gravel Tank* lahendiga on seotud veel üks oluline aspekt rikkumiste hindamisel USA kohtupraktikas. Nimelt toimub patendiõudluste tõlgendamine rikkumise toimumise ajahetkel,¹¹⁷ mitte näiteks patenditaotluse esitamise hetkel nagu mitmetes Euroopa riikides.

Kõige olulisem lahend USA kohtupraktikas seoses samaväärsete doktriiniga on siiski *Warner-Jenkinson*¹¹⁸ lahend, kus üheks olulisemaks suuniseks oli see, et samaväärsete doktriini tuleb rakendada nõudluse individuaalsetele elementidele, mitte leiutisele tervikuna. See on just eriti vajalik nendele patentidele, mis kirjeldavad mingit protsessi või meetodit, kus iga osa tuleb eraldi hinnata.¹¹⁹ *Warner-Jenkinson* lahendis oli kasutusel nn „ebaoluliste erinevuste“ test. Selle testi kohaselt esineb samaväärsete doktriini alusel rikkumine, kui kaks elementi (leiutis vs teisend) on äravahetatavad ning vastava ala asjatundja teab rikkumise hetkel, et need elemendid on äravahetatavad.¹²⁰ Nimelt pidas kohus seda just sobivamaks keemia valdkonna patentidele, sest FWR testi kaks viimast küsimust on sellist tüüpi patentide korral keerulisemad küsida.¹²¹ Näiteks *Mylan Institutional LLC* lahendis on USA kohus leidnud, et need kaks testi võivad viia erinevate tulemusteni ning tõenäolisem on, et FWR test ei vii rikkumiseni, kui „ebaoluliste erinevuste“ test seda ilmselt teeks.¹²² Vaidluses oli patent, mis sisaldas ühe värvi valmistamise protsessi. Tegemist oli naatriumi soolaga, mis sisaldas ka isoleutsohapet polaarses solvendis ja kus oli lisaks hõbeoksiid. Teisendis oli aga hõbeoksiidi asemel magneesiumoksiid. Föderaalkohtu sõnul kasutas piirkonnakohus hindamiseks FWR test ning leidis, et nii magneesiumdioksiid kui ka hõbeoksiid on oksüdeerivad reagentid ning annavad sama tulemuse, mistõttu FWR testi tingimused on täidetud¹²³. Küll aga leidis föderaalkohus, et sellisel juhul on õigem kasutada „ebaoluliste erinevuste“ testi, sest keemiliste ühendite korral võib meile teadmata olla, kuidas need täpselt funktsioneerivad. Magneesiumdioksiidil ja

¹¹⁶ Graver Tank, [608].

¹¹⁷ Graver Tank, [37].

¹¹⁸ Warner-Jenkinson Co.

¹¹⁹ Samas, [39].

¹²⁰ Samas, [37].

¹²¹ Samas, [40].

¹²² *Mylan Institutional LLC v. Aurobindo Pharma Ltd*, 2017-1645, U.S. App. (Fed. Cir. May 19, 2017), [10].

¹²³ Samas, [6].

hõbeoksiidil võib olla sama funktsioon, aga küsimus on, kas nad töötavad ka samamoodi. Kuna kahel oksiidil on erinev tugevus (nad on ka erineva oksüdatsiooniastmega) ja protsess on erineva saagisega, siis võiks arvata, et nad töötavad erinevalt.¹²⁴

Küll aga on lahendile lisatud ka kohtunik Lourie (kes on keemia doktor) arvamus, et näiteks kui aspiriin ja ibuprofeen on kaks keemilist ühendit, mis on sama funktsiooniga, käituvad sama moodi ning annavad sama tulemuse, siis ei saaks neid pidada samaväärseks, kasutades „ebaoluliste erinevuste“ testi, sest need on oma keemiliselt struktuurilt erinevad. Sellega viskas ta õhku küsimuse, kas teatud keemiliste rakenduste korral võib olla ikkagi õigem kasutada FWR testi.¹²⁵ Seega on näha, et selles osas, kuidas keemia valdkonna patentide korral samaväärsete doktriini kasutada rikkumiste hindamisel, tekitab palju eriarvamusi.

Oluline on ka see, et USA kohtud on asunud seisukohale, et kui patendikirjelduses on midagi, mis on ilmselgelt jäetud patendinõudlusest välja, siis seda ei saa samaväärsete doktriini kohaldamisel arvesse võtta. Nimelt on leitud, et patenditaotlejal pidi olema mingi põhjus, miks ta on selle nõudlusest välja jätnud, ja ei oleks õiglane, et see võetaks sellisel juhul arvesse patendikaitse ulatusse rikkumise väljaselgitamisel samaväärsete doktriini alusel. Patendinõudluse laiemaks vaidlemine peab toimuma patendiekspertiisi käigus, mitte kohtus.¹²⁶

Rääkides patentidest, ei saa mööda vaadata ka Aasiast, mis on üka tehnoloogia arengu keskusi. Kui eelpool sai kirjutatud, et Singapur kasutab rikkumiste hindamisel patendinõudluste tõlgendamisel eesmärgipärast tõlgendamist, siis Jaapan kasutab rikkumiste hindamisel samaväärsete doktriini, nagu ka Lõuna-Korea, Taiwan ja Hiina.¹²⁷ Jaapani kohtupraktikasse toodi samaväärsete doktriin *Ball Spline Bearing*¹²⁸ kaasusega, kus Tokyo ülemkohus määratles viis kriteeriumit, mis peavad oleva täidetud, et esineks samaväärsus ja seega patendi rikkumine. Esimesed kolm kriteeriumit laiendavad kaitse ulatust ning kaks viimast piiritlevad seda:

1. tegemist ei ole leiutise olulise osaga,
2. ja leiutis täidab oma eesmärgi ka siis, kui rikutav leiutise osa asendada rikkuva teisendiga, ning saavutatakse sama funktsiooni ja tulemus,
3. inimene, kellel on vastava tehnoloogiaavaldkonna keskmised teadmised, oleks lihtsalt võinud tulla sellise teisendi peale rikkumise hetkel,
4. kaitstud leiutis ja teisend ei ole üldkasutatava tehnoloogia mõttes identsed patenditaotluse esitamise ajal ega oleks sellel ajal tundunud identsed vastava tehnoloogiaavaldkonna keskmiseid teadmisi omavale inimesele,

¹²⁴ Samas, [18].

¹²⁵ Samas, [17].

¹²⁶ Johnson & Johnson Associates Inc. v. R.E. Service Co., Inc., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002), [1054].

¹²⁷ Bryan, Y.J. Retaining the Catnic/Improver approach in patent law. – Singapore Academy of Law, 2018/30.

¹²⁸ Supreme Court, Third Petty Bench Judgment on 24 February 1998, Heisei 6 (O) 1083, Minshū vol. 52, no. 1, p. 113, lk 1.

5. ei ole erilisi asjaolusid, miks selline teisend oleks patendi taotlemise käigus tahtlikult patendinõudluse ulatusest välja jäetud, teisend tuleb lugeda identseks patendinõudluse sõnastuse põhjal.

Nagu näha, on Jaapani kohtul sarnased ideed eelpool toodud riikidega, kuid oluliselt erinev esimene kriteerium ehk et samaväärsete doktriin on kasutatav vaid siis kui teisend ei ole seostatav leiutise olulise osaga ja see erineb näiteks Prantsuse kohtute praktikast, kus oluline on just see, et tegemist oleks olulise osaga. Sellest võiks järeldada, et Jaapanis saab samaväärsete doktriini eelkõige rakendada väikeste erinevuste rikkumiste hindamisel. Intellektuaalomandi Ülemkohus on hiljem andnud *Maxacalcitol*¹²⁹ lahendis mõned täpsustused selle testi kasutamiseks. Kohus tõi välja esimese küsimuse probleemi ning leidis, et samaväärsete doktriin peab olema kasutatav mistahes patendinõudluse korral, ehk see ei tohi sõltuda selles, et kas teisend rikub leiutise olulist või ebaolulist osa.¹³⁰ Selles lahendis oli tegemist Maxacalcitoli valmistamise protsessiga, kus lähteaines oli üks asendusrühm cis-asendis, kuid teisendis oli protsess küll sama, aga lähteaines oli sama asendusrühm trans-asendis. Kohus leidis, et samaväärsete doktriini kohaselt on sellisel juhtumil tegemist rikkumisega. Kuigi patendinõudluses oli märgitud vaid cis-asend, ei tähendanud see kohtu arvates seda, et patentija pidas seda oluliseks, mistõttu see ei ole nn eriline asjaolu.¹³¹

Eelneva põhjal nähtub, et samaväärsete doktriin on kasutusel paljudes riikides üle maailma. Samuti on WIPO raames olnud püüdlusi selle lähenemise harmoniseerimiseks. Näiteks on WIPO patendiõiguse lepingu projektis¹³² patendi kaitseulatuse peatükis artikli 14 ühe alternatiivina lõik, mis ütleb, et kaitseulatuse kindlaks tegemiseks tuleks arvesse võtta ka nõudlusega samaväärseid elemente. Selline lähenemine tähendaks, et samaväärsete doktriin tuleks ülemaailmselt kasutusele võtta. See ei ole aga ilmselt eriti tõenäoline, sest praeguseks on mitmed riigid samaväärsete doktriini hüljanud, nagu näiteks Singapur, Hong Kong, Austraalia ja Kanada.¹³³ Samuti on täheldatud, et Hollandi madalama astme kohtud on samuti pigem tõrksad samaväärsete doktriini kasutama, sest leitakse, et see ei taga kolmandatele osapooltele piisavat õiguskindlust.¹³⁴ Ka USA statistika näitab, et alates 2000. aastast on oluline langus nende lahendite arvus, kus kasutatakse samaväärsete doktriini.¹³⁵

¹²⁹ Intellectual Property High Court, Grand Panel Judgment on 25 March 2016, Heisei 27 (Ne) 10014, Hanrei Times no. 1430, p. 152 (Japan).

¹³⁰ Samas, lk 49.

¹³¹ Samas, lk 61.

¹³² WIPO. Draft Substantive Patent Law Treaty. 04.04.2001.

¹³³ Bryan, Y.J. Retaining the Catnic/Improver approach in patent law. – Singapore Academy of Law. 2018/30.

¹³⁴ De Lange, D., van der Maazem, B. The slow Project of patent unification – Managing IP, 2017/270, lk 28-29; European Patent Academy. The Dutch approach.

¹³⁵ Jackman, P.A., Brandes, L.M. Recent trends on the U.S. Doctrine of equivalents. – Global Patent Prosecution Newsletter, September 2017. Kättesaadav: <https://www.sterneckessler.com/news-insights/publications/recent-trends-us-doctrine-equivalents>.

II. PATENDINÕUDLUSE TÄHTSUS JA TÕLGENDAMINE LEIUTISE PATENDITAVUSE HINDAMISEL

2.1. Patendinõudluse tähtsus leiutise patenditavuse hindamisel

Eelnevalt oli juttu sellest, kuidas patendinõudlusi tõlgendatakse erinevate patendi rikkumise vaidluste korral. Seal oli osalt juttu juba sellest, kuidas teatud vaidluste korral peavad kohtud hindama ka patendi võimalikku tühisust. See tähendab seda, et tuleb hinnata leiutise patenditavust. Patenditavuse küsimus kerkibki esile kahel juhul, esiteks patendi taotlemisel ning teisalt potentsiaalse tühistamise vaidluse käigus, näiteks kui see on esitatud rikkumise vaidluses vastuhagina. Kui patendi taotlemisel tegeleb patendinõudluse hindamisega patendiamet, kas siis näiteks Euroopa Patendiamet või kohalikud patendiametid, siis kehtetuse tuvastamiseks vaatab nõudlusi kohus.

Selleks, et leiutis oleks patentne, peavad olema täidetud kolm tingimust: uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus.¹³⁶ PatS § 8 lõikes 1 ja EPC artikli 54 lõikes 1 on sätestatud, et leiutis loetakse uueks, kui see ei ole osa tehnika tasemest. Tehnika tasemeks loetakse kõik, mis enne patenditaotluse esitamise kuupäeva on ükskõik millises maailma osas avalikkusele teatavaks saanud kirjaliku või suulise kirjeldamise kaudu, kasutamise läbi või mis tahes muul viisil.¹³⁷ Seega loetakse eelnevaks tehnika tasemeks kõik eelnevad tuntud lahendused, mis on seotud selle leiutisega.

Uudsuse hindamise korral on kaks olulist erandit, esiteks sätestab EPC artikli 54 lõige 4, et kaitsta saab aine või ainesegu kasutamist meditsiinis, mitte aga ravi või diagnoosi meetodit. See on ette nähtud selleks, et saaks patentida mõne ühendi esimest meditsiinilist rakendust ja nõudlus peab olema sõnastatud üldiselt nt „Ühendi X kasutamine ravimina“, mitte aga „Ühendi X kasutamine vähi ravimiks“¹³⁸. EPC artikli 54 lõige 5 sätestab, et kui eelnevasse tehnika tasemesse kuuluvale ainele või ainesegule leitakse eriotstarve, on uudsuse nõue täidetud ehk siis see annab võimaluse sama ühendist uuesti patentida, aga uue meditsiinilise rakenduse jaoks, ehk siis lubatud on patendinõudlus „Ühendi X kasutamine vähiravimina“.¹³⁹

Enamasti on nii, et kui saab näidata, et leiutis erineb kasvõi natukenegi tehnika tasemest, on uudsuse nõue täidetud. Sel juhul tuleb uurida hoopis leiutise leiutustaset ehk kontrollida, kas erinevus tehnikatasemest on ilmne või mitte.¹⁴⁰ Eesti PatS ja EPC kohaselt tähendab leiutustase

¹³⁶ EPC artikkel 54 lg 1.

¹³⁷ EPC artikkel 54 lg 2 ja PatS § 8 lg 2.

¹³⁸ EPO Guidelines for Examination. November 2019. G, VI, 7.1 – https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vi_7_1.htm, (10.04.2020).

¹³⁹ Samas.

¹⁴⁰ Atkinson, J., Jones, R. Novelty in chemical and pharmaceutical patents: a concise overview. – Future Medicinal Chemistry, 2011/3, lk 253.

seada, et vastava ala asjatundja jaoks ei tulene leiutise sisu enesestmõistetavalt tehnika tasemest.¹⁴¹ Keemia valdkonna patentide korral on sageli keeruline eristada, kas patendinõudluse tõlgendamisel hinnatakse uudsust või leiutustaset, sest nende hindamine tihedalt seotud.

PatS kohaselt on leiutis tööstuslikult kasutatav, kui seda saab toota või kasutada majanduses.¹⁴² Tööstusliku kasutamise mõiste on omane Euroopa riikidele ning selle all peetakse silmas seda, et toodet peab saama valmistada ning meetodit või protsessi kasutada. USA-s on analoogiliseks patentsuse kriteeriumiks hoopis kasulikkus ehk leiutis peab olema kasulik (*useful*).¹⁴³

Patenditaotluse ekspertiisi käigus kontrollibki patendiamet, kas leiutis vastab patentsuse kriteeriumitele, sealhulgas kas leiutise olemus patendinõudluse sõnastuses vastab tehnika tasemega võrdlemisel patentsuse kriteeriumidele.¹⁴⁴ Ekspertiisi käigus vaadatakse tervet patenditaotlust, kuid leiutise olemus esitatakse patendinõudluses leiutise oluliste tehniliste tunnuste kogumina.¹⁴⁵ Seega on patendinõudlusel patendikaitse seisukohalt õiguslik tähendus, sest see on patendiekspertiisi fookuses. Patendinõudlus koosneb ühest või mitmest nõudluspunktist¹⁴⁶ ning võib omakorda koosneda sõltumatutest ja sõltuvatest punktidest¹⁴⁷. Sõltumatu patendinõudluse punkt kirjeldab leiutise kõige olulisemad omadused, mis on vajalikud leiutise toimimiseks, ning seejärel sõltuvad nõudluse punktid täpsustavad leiutise eelistatud tehnilisi omadusi ning seega kitsendavad ka kaitse ulatust.¹⁴⁸ Seega on sõltuvate nõudluspunktide sõnastamine olulise tähtsusega, sest nagu töö esimesest peatükist nähtus, on selle käigus tehtud valikud või täpsustused sageli ka rikkumiste hindamisel küsimuse all.

Kuna patendinõudlustel on oluline roll, on nende koostamiseks teatavad nõuded. Näiteks peavad need olema selged ja lühikesed ning tuginema leiutiskirjeldusel¹⁴⁹. Kui patenditaotlus ei vasta neile nõuetele, on see alus keelduda patendi väljaandmisest.¹⁵⁰ Oluline on, et nõudlus kajastaks võimalikult täpselt leiutiskirjelduses öeldut, ei oleks sellest laiem ega ka kitsam. Lisaks määrab patendinõudluse sõnastus ka selle, kui kaua võib patendiekspertiisi aega võtta. Mida segasemad ja laiemad on patendinõudlused, seda väiksem on tõenäosus, et need patendiekspertiisi läbivad. Nimelt ei pruugi sellisel juhul esiteks välja paista leiutise

¹⁴¹ PatS § 8 lg 4; EPC artikkel 56.

¹⁴² PatS § 8 lg 5; EPC artikkel 57.

¹⁴³ USA – Patendiseadus: 35 U.S.C. Patents. § 101.

¹⁴⁴ PatS § 23 lg 1 ja 4; EPC artikkel 94 lg 1

¹⁴⁵ PatS § 10 lg 1; EPC artikkel 94 lg 1

¹⁴⁶ PatS § 10 lg 2, EPC artikkel 84 ja 78(1c)

¹⁴⁷ PatS § 10 lg 3.

¹⁴⁸ Lahorte, P. Inside the mind of an EPO examiner. – World Patent Information, 2018/54, lk S19.

¹⁴⁹ PatS § 10 lg 1; EPC artiklid 82 ja 84.

¹⁵⁰ Bently, L., Sherman, B. Intellectual Property Law. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2008, lk 583.

uudsus ning teisalt võib eksperdile jääda segaseks, millele täpselt kaitset saada soovitakse. Samuti on liialt laia sõnastusega suur oht, et see ei erine piisavalt olemasolevast tehnika tasemest. Liigselt alternatiive kaasates võib olla keeruline nende kõikide puhul uudsuse tõendamine. Mida konkreetsem on nõudluse sõnastus, seda lihtsam on ekspertiisi käigus hinnata, kas leiutis vastab uudsuse ja leiutustaseme nõuetele.

Nagu eelpoolt toodud, siis patentse leiutise tingimused on määratletud, kuid õigusaktides ei ole kirjas, mida need täpselt tähendavad või kuidas neid tuleb sisustada ja hinnata. Ehk siis puuduvad ühtsed konkreetsemad juhised, kuidas leiutise patentitavust, näiteks uudsust või leiutustaset hinnata. Küll aga on olemas erinevaid patenditaotluste (sh patendiekspertiisi) juhendeid, EPO apellatsioonikodade otsuseid ning kohtulahendeid, mis on aja jooksul kujundanud teatavad praktikad. Järgnevalt on analüüsitud, kuidas on keemia valdkonna patentide korral Euroopa Patendiamet, riiklikud patendiametid ning kohtud tühistamise vaidluste korral sisustanud uudsuse nõuet. Selle juures on kesksel kohal just patendinõudluse võrdlemine tehnika tasemega ja patendinõudluste tõlgendamine selle valguses.

2.2. Patendinõudluse tõlgendamine leiutise patentitavuse hindamisel

2.2.1. Uuduse hindamine Euroopa Patendiametis

Esitades patenditaotluse EPC raames, hindab seda EPO ekspertiisiüksus, kelle ülesandeks on patenditaotluste ekspertiisi tegemine.¹⁵¹ Ekspertiis tehakse tehnikaekspertide poolt ning enamasti teeb ühele taotlusele ekspertiisi üks ekspert.¹⁵² Patenditaotlust hinnatakse administratiivselt, hinnatakse fakte, teaduslikke ja tehnilisi tõendeid. EPO ekspertide otsustele ei anta välist õiguslikku hinnangut, sest EPO ekspertiisi tulemusi ei saa vaidlustada mujal kui EPO-s endas, selle apellatsioonikodades.¹⁵³ EPO tegevus ei ole integreeritud Euroopa Liidu või liikmesriikide kohtusüsteemi.

Ekspertiisi käigus ongi kõige olulisemaks osaks patendinõudlused, millest EPO patendiekspert sageli ka alustab ja mida ta ülima detailsusega hindab. Iga nõudlus on oluline, kuidas see on kirja pandud ja milliseid sõnu on seejuures kasutatud.¹⁵⁴ Kuna ekspertiisi käigus on patendinõudluste tõlgendamisel oluline roll ka vastava ala asjatundjal, siis on teda defineeritud selliselt, et see on inimene, kes on tavaline antud valdkonna praktiseerija, kellel on üldised teadmised sellest tehnilisest valdkonnast ja kes hoiab ennast kursis valdkonna tehniliste arengutega ning vajadusel otsib teistest valdkondadest lisateadmisi. Teatud juhtudel võib tegemist olla ka inimeste kogumiga, et anda parimat hinnangut, kui tegemist on

¹⁵¹ EPC artikkel 18 lg 1.

¹⁵² EPC artikkel 18 lg 2.

¹⁵³ EPC artikkel 21 lg 1.

¹⁵⁴ Lahorte, P., lk S19.

interdistsiplinaarse valdkonna patendiga.¹⁵⁵ On täpsustatud sedagi, mis on üldine teadmine, ning leitud, et üldiseks teadmiseks ei saa pidada midagi, mis on avaldatud vaid üks kord. Enamasti on selleks raamatud või monograafiad, erilistel juhtudel ka tehnilised ajakirjad. Oluline on silmas pidada, et midagi ei ole üldine teadmine seetõttu, et see on publitseeritud raamatutes, vaid et üldised teadmised on raamatutes publitseeritud.¹⁵⁶ Vastava ala asjatundja ei ole loov, tal puudub võime asju ette kujutada ja leiutada ning tal on juurdepääs kõikidele antud valdkonna eelnevatele teadmistele.¹⁵⁷

Mis puudutab EPO menetlust, siis EPC viitab kaitse ulatusele ainult artikli 123 lõikes 3, kus on kirjas, et Euroopa patenti ei või parandada selliselt, et parandamine laiendaks selle ulatust. Kuigi EPC artikkel 69 ja selle tõlgendamise protokoll annavad juhiseid, kuidas tõlgendada patendinõudlust, ei ole need ette nähtud selleks, et hinnata patendinõudluses toodud leiutise vastavust patenditavuse nõuetele.¹⁵⁸ Nimelt on EPC artikkel 69 mõeldud eelkõige selleks, et kohtud saaksid sellele toetuda rikkumiste vaidlustes, et hinnata patendi kaitseulatust, ning see ei käi patenditaotluse ekspertiisi kohta.¹⁵⁹ Küll aga on EPO apellatsioonikoda erinevates lahendites¹⁶⁰ leidnud, et patendinõudlust ei saa vaadata eraldiseisvana ning ei ole põhjust, miks artikli 69 lõikest 1 tulenevat n-ö positiivset nõuet, et nõudluse tõlgendamisel tuleb kasutada kirjeldust ja jooniseid, ei peaks rakendama ka ekspertiisi etapis. Samuti on apellatsioonikoda öelnud, et patenditaotlust võib kasutada kui nõudluse tõlgendamise “sõnaraamatut”. Kui tahes segane patendinõudlus ka ei ole, tuleb seda tõlgendada, võttes arvesse tervet patenditaotlust, kuna ei ole mingit alust, miks peaks nõudluse eraldama leiutiskirjeldusest.¹⁶¹ Seega, ehkki võiks arvata, et EPC artikkel 69 on suunatud patendi rikkumise vaidlust lahendavale kohtule, siis tegelikult on sellest sättest patendinõudluse sisustamisel abi ka hindamisel, kas leiutis vastab patendi saamise nõuetele.

Igal juhul tuleb patenditaotluse ekspertiisi läbiviimisel eelkõige juhendada EPO koostatud vastavast juhendist¹⁶² ning apellatsioonikodade otsustest. Patendinõudluste tõlgendamise kohta on juhendis öeldud, et nõudlusi tuleb eelkõige lugeda selliselt, nagu need on kirja pandud ning kuidas võiks neid sõnu mõista asjakohases valdkonnas. Kui nõudluses

¹⁵⁵ EPO Guidelines. Part G – Chapter VII-1 3.

¹⁵⁶ EPO Guidelines. Part F – Chapter IV-4.2.

¹⁵⁷ Gates, C. Patenting the Life Sciences at the European Patent Office. – Cold Spring Harbor Perspective in Medicine, 2014/4, lk 5.

¹⁵⁸ Decision of the Technical Board of Appeal dated 3 November 2000 T 1208/97 – <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t050223eu1.html>. Decision 4b.

¹⁵⁹ Decision of the Technical Board of Appeal dated 20 December 1999 G 0001/98 – <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980001ex1.html>. Decision 4.

¹⁶⁰ Decision of the Technical Board of Appeal dated 20 December 1999 T 860/93 – <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t930860ex1.pdf>, (5.7); Decision of the Technical Board of Appeal dated 19 February 2003 T 556/02 – <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t020556eu1.html>, (5.3).

¹⁶¹ Samas, T 556/02 (5.3).

¹⁶² European Patent Office. Guidelines for Examination in the European Patent Office.

kasutatud sõnadel võib aga esineda mingisugune eriline tähendus, tuleb patendinõudlust korrigeerida selliselt, et see oleks selge ka siis, kui lugeda ainult patendinõudlust. Küll aga on öeldud, et vajadusel tuleb patendinõudlust tõlgendada laiemalt kui sõnasõnaliselt ja seda eelkõige siis, kui see on vajalik selleks, et nõudlus omaks asjakohast tehnilist sisu.¹⁶³ Markush struktuuride korral tuleb kaasata ekspertiisi kõik alternatiivid.¹⁶⁴ Apellatsioonikojad on ka öelnud, et leiutiskirjelduse põhjal ei tohi laiendada nõudlust, mis on üheselt mõistetav ja selge, näiteks kui nõudluses on kirjas „alküül“ ja leiutiskirjelduses on räägitud „asendatud alküülist“, siis ei tohi nõudlust laiendada selliselt, et see arvestaks asendatud alküüle, sest ilmselt on patenditaotleja teinud valiku, mille ta on patendinõudlusesse pannud, ja seda ei saa laiendada, võttes arvesse leiutiskirjeldust.¹⁶⁵ Samuti, kui leiutiskirjeldus räägib monomeeridest, siis ei ole õigustatud patendinõudluses mõiste „polümeer“ kasutamine, sest see tähendaks, et nõudlus laiendaks leiutiskirjelduses olevat, kuna monomeer on vaid polümeeri koostiosa.¹⁶⁶

Patenditaotluste korral tuleb uudsuse hindamisel arvestada paljude erinevate aspektidega ning aegade jooksul on EPO apellatsioonikodadest käinud läbi väga palju erinevaid vaidlusi. Käesoleva töö seisukohalt on asjakohane uurida, kas ja kuidas on apellatsioonikojad patendinõudlusi tõlgendanud nende võrdlemisel tehnika tasemega ja seda eelkõige uudsuse hindamisel. Selle kohta on patenditaotluse ekspertiisi juhendis kirjas, et uudsuse hindamisel ei tohi patenditaotluses olevat tõlgendada sellisena, et see hõlmab endas hästi tuntud samaväärseid materjale ehk teisisõnu teisendeid.¹⁶⁷ Kui neid ei ole patendinõudluses selgelt välja toodud, siis need ei ole patendinõudlusega hõlmatud. Selline otsus tuleb teha vastava ala asjatundja perspektiivist, kes annab hinnangu. Apellatsioonikoda on öelnud ka seda, et kui nõudlus on sõnastatud laialt, siis tulebki seda sellisena lugeda, et see sisaldab endas kõiki võimalikke tehnilisi lahendeid, mida võiks loogiliselt pidada sinna kaasatuks.¹⁶⁸ EPO on andnud juhised ka selle kohta, kuidas peaks tõlgendama numbrilisi vahemikke (nt 200–500 kraadi) tehnika tasemega võrreldes, ning leidnud, et uudsuse nõue on täidetud siis, kui uus vahemik on kitsam, uus vahemik on oluliselt erinev sellest, mis oli tehnika tasemes või kui uus vahemik ei ole lihtsalt vahemiku uus esitus, vaid sisaldab endas uut leiutist.¹⁶⁹

Aastal 2019 tehti EPO patendiekspertiisi juhendisse seoses uudsuse hindamisega mitmeid olulisi muudatusi, mis on tingitud erinevatest apellatsioonikodade otsustest ning mis

¹⁶³ EPO. Guidelines for Examination. G–VI(2).

¹⁶⁴ EPO. Guidelines for Examination. F–V(5).

¹⁶⁵ Decision of the Technical Board of Appeal dated 8 April 2011 T 177/08 – <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t080177eu1.html>. (XI)

¹⁶⁶ Decision of the Technical Board of Appeal dated 8 October 2010 T 195/09 – <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t090195eu1.html>. (2.1.3, 2.1.5)

¹⁶⁷ EPO. Guidelines for Examination. G–VI(2).

¹⁶⁸ Decision of the Technical Board of Appeal dated 17 November 2006 T 1408/04 – <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t041408eu1.html>. (1)

¹⁶⁹ EPO. Guidelines for Examination. G–VII (8).

puudutavad just nimelt keemia valdkonna patente.¹⁷⁰ Nõudluste tõlgendamise paremaks lahti seletamiseks on 2019. aasta EPO patendiekspertiisi juhendisse lisatud juhised selle kohta, kuidas tõlgendada nõudlusi, mis näitavad leiutise mingit eesmärki. St patendinõudlusi, mis on sõnastatud näiteks „Meetod/aparatuur/toode ... jaoks“.¹⁷¹ Seal on näitena toodud, et kui nõudluses on kirjas, et meetod sobib galvaaniliste kihtide ülesse sulatamiseks, siis seda võib tõlgendada laiemalt ning see ei tähenda, et meetod oleks sobilik vaid galvaaniliste kihtide jaoks, vaid seda võib kasutada ka muude asjade sulatamiseks.¹⁷² Selline täpsustamine iseloomustab seda, et appellatsioonikodades toimub pidevalt uue praktika loomine ning EPO viib seejärel oma patendiekspertiisi juhised selle praktikaga vastavusse. Uues juhises on täpsustatud ka näiteks seda, et kui mõnel tootel või aparaadil on samad omadused, mis nõudluses välja toodud, aga see ei täida seda eesmärki, mida täidab nõudluses olev leiutis, siis ei ole tegemist sama asjaga. Analoogsena, kui mingil varem tuntud ainel või ainete segul on samad omadused, mis on esitatud leiutise patendinõudluses, kuid mis ei sobi selleks rakenduseks, mis on toodud nõudluses, siis ei riku see aine või ainete segu leiutise uudsust ära ning ei välista seega sellele patendi väljastamist.

EPO patenditaotluse ekspertiisi juhistest nähtub, et selles on püütud võimalikult paljud keemia valdkonna leiutistega seotud probleemkohad kirja panna, et ekspertidel oleks võimalikult lihtne lähtuda varasemast praktikast. Samuti on antud juhised selle kohta, et patendinõudluste tõlgendamisel tuleb arvesse võtta ka leiutuskirjeldust ja seda kasutada kui „sõnaraamatut“.

2.2.2. Uudsuse hindamine PCT raames välja antavatele patentidele

PCT raames on võimalik taotleja nõudmisel samuti teha rahvusvaheline eelekpertiis, mida viib läbi rahvusvaheline eelekpertiisiamet.¹⁷³ Eelekpertiisi käigus formuleeritakse esialgne arvamus, kas leiutis on uudne, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav, kusjuures see arvamus ei ole kohustav.¹⁷⁴ Rahvusvahelise eelekpertiisi eesmärkide kohaselt võib leiutise uudeks tunnistada, kui see ei tulene tehnika senisest tasemest.¹⁷⁵

Eelekpertiisi läbiviimiseks on WIPO koostanud ka juhendi ning seal on kirjas, kuidas peaks patendinõudlusi tõlgendama selle ekspertiisi käigus.¹⁷⁶ Uudsuse hindamise käigus tuleb tehnika tasemega võrrelda nõudlust, arvestades selle täpset sõnastust. Kui nõudluses on näiteks

¹⁷⁰ EPO. Guidelines for Examination. List of sections amended in 2019 revision.

¹⁷¹ EPO. Guidelines for Examination. F-IV(4.13).

¹⁷² EPO. Guidelines for Examination. F-IV(4.13.3).

¹⁷³ PCT, artikkel 31 lg 1, artikkel 32 lg 1.

¹⁷⁴ PCT, artikkel 33 lg 1; PCT ei täpsusta, kellele kohustav.

¹⁷⁵ PCT, artikkel 33 lg 2.

¹⁷⁶ WIPO. PCT International search and preliminary examination guidelines. 07.06.2019–
<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf>, (15.04.2020).

kirjas “vorm sula terase jaoks”, siis see tähendab, et sellel vormil on mingi eriline omadus ja seda tuleb arvesse võtta ja oluliseks pidada. Tõlgendamisel on samuti lubatud kasutada erinevaid õpikuid ja sõnaraamatuid, et mõisteid sisustada patenditaotluse esitamise hetke seisuga.¹⁷⁷ Markush struktuuride korral tuleb kaasata ekspertiisi kõik alternatiivid.¹⁷⁸ Juhise kohaselt tuleb nõudlusi tõlgendada läbivalt samamoodi nii tehnika taseme otsingu kui ka ekspertiisi käigus ja neid tuleks tõlgendada selliselt, nagu vastava ala asjatundja mõistaks nende tavapärasest tähendust.¹⁷⁹ Igal juhul viitab PCT juhend sellele, et nõudluste tõlgendamine võib olla teatud juhtudel erinev eelekspertiisis ja selles ekspertiisis, mille viivad hiljem läbi riiklikud patendiametid.¹⁸⁰ Meeles tuleb aga pidada, et nõudlusi saab tõlgendada laiemalt kui see, mis on joonistel või leiutiskirjelduses, ning arvesse võetakse vastava ala asjatundja seisukohta.¹⁸¹

Oluline on ka see, et nõudluse ja leiutiskirjelduse vahel ei tohiks olla ebakõla, kuid juhend ütleb, et kui ebakõla ei tekita segadust selles, kuidas nõudlust mõista, siis selline ebakõla on lubatud.¹⁸² Juhendist nähtub, et pigem on oluline see, mis on nõudluses kirjas, ja et see oleks üheselt mõistetav ja selge.¹⁸³ Juhend soovib, et vältida tuleks üldiseid termineid nagu “lai”, “õhuke”, “tugev” ning samuti näiteks väljendit “umbes x kraadi”, sest sellised sõnastused võivad hiljem patendinõudluse tõlgendamise käigus tekitada segadust.¹⁸⁴

Seega on PCT oma juhendis suhteliselt leebe, annab pigem soovitusi kui rangeid juhiseid ning jätab palju vabadust eksperdile hindamiseks ja otsustamiseks kuidas nõudlusi tõlgendada. Eelekspertiisi eesmärgiks on pigem juhtida patenditaotleja tähelepanu sellele, kuidas peaks olema nõudlus sõnastatud, et nendega hiljem vähem segadust oleks.

2.2.3. Uudsuse hindamine riigisiseste patentide ekspertiisis

Sarnaselt EPO ekspertiisi juhendile on ka suuremate riikide patendiametid kokku pannud erinevaid juhendeid patenditaotluse koostamiseks või patendiõiguse kohta laiemalt. UK patendiametil on väga ulatuslik patentimise juhend¹⁸⁵, mis on oma olemuselt mõnevõrra sarnane EPO ekspertiisi juhendile, aga sarnaneb ka UK Patendiseaduse kommentaaridele, sest on detailne ning sisaldab olulisemaid EPO apellatsioonikodade otsuseid ja UK kohtulahendeid. Oma olemuselt on see muuhulgas juhiseks ka kohtutele, et tagada võimalikult ühelaadne kohtupraktika seoses patentidega.

¹⁷⁷ Samas, 12.05–12.06.

¹⁷⁸ Samas, 12.07.

¹⁷⁹ Samas, 5.20.

¹⁸⁰ Samas, A5.20.

¹⁸¹ Samas, A5.20[1].

¹⁸² Samas, 5.29.

¹⁸³ Samas, 5.31–5.35.

¹⁸⁴ Samas, 5.34, 5.38.

¹⁸⁵ Intellectual Property Office. Manual of Patent Practice. 1. April 2020 – <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp>.

UK patendiõiguse jaoks on juhendi kohaselt EPO apellatsioonikodade otsused nn veenva olemusega ehk kui EPO on kujundanud mingi ühtse Euroopa patendipraktika, siis UK üldjuhul seda ka jälgib.¹⁸⁶ Seal on samuti välja toodud *Actavis* lahend, kus UK patendiõigusesse toodi tagasi samaväärsete doktriin. Juhises on kirjas, et samaväärsete doktriin on UK-s kasutatav patendinõudluste tõlgendamisel, et hinnata patendinõudluse kaitse ulatust.¹⁸⁷ Seal on välja toodud ka see, et uudsuse hindamisel ei ole samaväärsete doktriin siiski kasutatav. Rikkumisvaidluse korral esitab võimalik rikkuja vastuväitena selle, et algne patent on ei kehti ning kohus ei hakka kohe rikkumist hindama, vaid eelnevalt kontrollitakse patendi võimalikku tühisust ning selle käigus samaväärsete doktriin kasutusele ei tulegi. Kui analüüsi tulemusel leitakse, et patent on tühine, siis järelikult ei ole rikkumist toimunud.¹⁸⁸ Samaväärsete doktriini saab alles siis kasutada, kui tuleb välja, et patent kehtib.

Uudsuse hindamisel on oluline see, et kui nõudluses olev mistahes alternatiiv on olemas varasemas tehnika tasemes, siis kaotab kohe uudsuse patendinõudlus tervikuna.¹⁸⁹ Seega on ilmne, et laiade patendinõudlustega võib olla keeruline uudsuse nõuet täita. Kui aga tehnika tasemes esineb varasemalt mõni üldise sõnastusega patendinõudlus, mis võiks potentsiaalselt enda alla hõlmata ka patenditaotluse kitsama patendinõudluse, siis sellisel juhul ei tähenda see seda, et uudsust ei oleks.¹⁹⁰ Seega nähtub juhises, et kitsamate nõudluste korral on suurem tõenäosus, et uudsuse kriteerium on täidetud. Sarnaselt EPO juhendile võib uudsuse nõue olla täidetud ka siis, kui patenditaotluse nõudluses on kitsam numbriline vahemik kui varasemas tehnika tasemes, kuid ühte konkreetset juhust anda ei saa ning uudsuse üle otsustab numbriliste vahemike korral vastava ala asjatundja.¹⁹¹ Ka UK juhendis tuleb esile, et kui patenditaotluse nõudluses on kirjeldatud midagi, millele esineb identne vaste varasemas tehnika tasemes, siis ei ole uudsuse nõue täidetud, isegi kui selle rakendus ei ole täpselt sama.¹⁹² Kohtud on öelnud ka seda, et patendinõudluse sõnastuses ei saa kuidagi varasemast tehnika tasemest nn mööda hiilida, kasutades erinevaid sõnu ehk et “kraanakonks” on sama asi kui “konks kraana jaoks”.¹⁹³ Seega on lähenemine sarnane EPO ekspertide lähenemisele, et varasem tehnika tasemes esinemine rikub üldjuhul leiutise uudsuse ära.

Erandiks on aga olukorrad, kus teadaolevale materjalile või keemilisele koostisele leitakse uus rakendus. Näiteks on EPO leidnud, et kui eelnevalt on aine sobinud kasvuregulaatoriks, siis selle uus kasutamine fungitsiidina täidab uudsuse nõude. Küll aga ütleb

¹⁸⁶ Samas, 1.09.

¹⁸⁷ Samas, 125.17.4–125.17.6.

¹⁸⁸ Samas, 125.17.7–125.17.8.

¹⁸⁹ Samas, 2.05.

¹⁹⁰ Samas, 2.06.

¹⁹¹ Samas, 2.06.2.

¹⁹² Samas, 2.12.

¹⁹³ Samas, 2.13.

UK juhend selle kohta, et seda tüüpi EPO lahendeid ei peaks pigem järgima ning selliste juhtumite praktika tuleks UK kohtutel endal luua.¹⁹⁴ Oluline on ka UK lähenemine seoses nn Markush valemitega. Nimelt kui varasemas tehnika tasemes on olnud kasutusel Markush valemiga struktuur, siis see ei tähenda tingimata, et see uudsuse nõue ei ole täidetud nendel ühenditel, mis sinna alla oleksid sobinud. Uudsuse nõue ei ole täidetud siis, kui esinevad selged tõendid, et see konkreetne ühend on ka varasemalt sünteesitud ning selle omadused on kirjeldatud.¹⁹⁵ Seega tuleb uudsuse hindamisel Markush struktuure mõnevõrra siiski tõlgendada.

UK patentimise kohta käiv juhend on detailne ning võtab kokku kõik olulisemad lahendid, patendiõiguses kehtiva praktika ja viimased seisukohad. Seega saab öelda, et UK-s on patendiõiguses tihedalt seotud nii patentitaotluste ekspertiis kui ka erinevad patendivaidlused kohtutes, tagades seeläbi ühtsema praktika.

Kui UK juhend erinevatest patentidega seotud soovitustest ja ka kohtupraktikast oli väga põhjalik, siis Saksa patendiameti juhend¹⁹⁶ on oluliselt lühem ning annab vaid väga üldised juhised ning ei anna spetsiifilisi juhendeid näiteks keemia valdkonna eripärade arvestamiseks. Seal on kirjas, et patendinõudlusi tuleb tõlgendada vastava ala asjatundja perspektiivist ning arvesse tuleb võtta nii leiutiskirjeldust kui ka jooniseid. Öeldud on ka seda, et kui patendinõudlus on segane, siis ei tohi tõlgendamist kasutada ning nõudlusi tuleb lugeda sõnasõnaliselt.¹⁹⁷ Vastava ala asjatundja otsustada on see, kas leiutis vastab uudsuse nõudele või mitte, võttes arvesse tehnika taset ning oma teadmisi.¹⁹⁸ Seega saab asuda seisukohale, et Saksa patendiametis on suur roll ekspertidel endil, kes hindavad uudsust vastavalt oma teadmistele, kuid puuduvad konkreetsemad juhised, mille patendiamet oleks andnud. Vähemalt pole sellised juhised avalikult kättesaadavad.

Prantsusmaal on olnud patentide taotlemine kahanevas trendis, sest kohtutes on 30% kuni 40% patendiameti poolt välja antud patentidest tühistatud ning seega Prantsuse patendi väärtust on peetud väikseks. Üheks põhjuseks on arvatud seda, et ekspertiisi käigus on hinnatud vaid taotluse formaalset korrektsust ning leiutise uudsust. Seetõttu on Prantsusmaal käimas reform, mille käigus muudetakse süsteem sarnasemaks Saksa patendisüsteemile, nähes muu hulgas ette, et ekspertiisi käigus tuleb hinnata ka leiutustaset.¹⁹⁹ Käesolevalt puudub asjakohane juhend patendiekspertiisi läbiviimiseks ning tuleb jääda ootama, millised saavad olema

¹⁹⁴ Samas, 2.14.

¹⁹⁵ Samas, 2.19.

¹⁹⁶ Deutsches Patent- und Markenamt. Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen. 11. January 2019 – <https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf>, (06.04.2020).

¹⁹⁷ Samas, 2.3.3.

¹⁹⁸ Samas, 2.3.3.2.3.

¹⁹⁹ Schulze, C. The end of quick and dirty? French patent system under scrutiny. 15 March 2019 – <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/the-end-of-quick-and-dirty-french-patent-system-under-scrutiny/>, (13.04.2020).

konkreetsemad juhised patendiametile ekspertiisi tegemiseks ja milliseks kujuneb selle tulemusena Prantsuse kohtupraktika. Küll aga võib see muuta olukorda, kus Prantsuse patendisüsteemi on peetud patenteerija sõbralikuks, sest võib ennustada, et põhjalikuma ekspertiisi tulemusena pikeneb patendi saamise aeg ning samuti suureneb tagasilükatud patentide arv, kuna ekspertiis muutub põhjalikumaks.

Sarnaselt UK-le on ka USA-s olemas väga põhjalik patenditaotluste ekspertiisi juhend²⁰⁰, mis sisaldab detailseid juhiseid ning viiteid kohtupraktikale. USA patendinõudluste tõlgendamise põhialuseks patendiekspertiisi käigus on see, et nõudlusi tuleb tõlgendada nii laialt kui mõistlik ja seda lähenemist kutsutakse inglise keeles ka kui *broadest reasonable interpretation* (BRI). BRI on mõtestatud selliselt, et nõudluse sõnastusele võib anda kõige laiemat mõistliku tähenduse selle tavakasutuses, nagu seda mõistaks vastava ala asjatundja, võttes arvesse defitsioone ja leiutiskirjeldust. Juhendi järgi on oluline see, et ekspertiisi käigus saaks selgeks, mis oleks täpne patendinõudluse ulatus. Samuti peab patendinõudlus olema selge ja üheselt mõistetav. Laiemat tõlgendust ekspertiisi käigus saab õigustada asjaoluga, et sellel hetkel ei ole veel nõudluste sõnastus fikseeritud ning patenditaotleja saab patendiekspertiisi tulemusena patendinõudluse ümber sõnastada. Tõlgendamisel tuleb arvesse võtta vastava ala asjatundja perspektiivi ning samuti tuleb arvestada leiutuskirjeldust.²⁰¹

Sarnaselt UK praktikale ei ole USA-s patendinõudluste tõlgendamise printsiip sama kohtus rikkumisvaidluste ja patendi tühisuse hindamise korral. Rikkumiste korral kasutatavast tõlgendamisest oli eelmises peatükis juba juttu. Oluline on see, et kohtus tuleb tühisuse hindamisel nõudluste tõlgendamisel kasutada patenditaotluste ekspertiisi ajalugu. Seega on nõudluste tõlgendamine ka selles aspektis erinev patendiametis ja kohtutes. Mõlemal juhul tuleb tõlgendamisel arvesse võtta leiutiskirjeldust ning jooniseid ja vastava ala asjatundja perspektiivi.²⁰² Seda aga ei tohi mõista selliselt, et nõudlusi saaks tõlgendamise käigus piirata sellega, mis on kirjas leiutiskirjelduses. Ehk et kui leiutiskirjelduses on midagi kitsamalt kirjas kui patendinõudluses, siis seda ei saa tõlgendada selliselt, nagu patendinõudlus olekski piiratud vaid selle kitsama tähendusega. Näiteks kui leiutiskirjelduses on “tahke propüleeni lineaarne superhomopolümeer, millel on kristalliline polüpropüleeni sisaldus”, aga nõudluses “tahke propüleen, millel on kristalliline polüpropüleeni sisaldus”, siis tuleb hindamisel ikkagi lähtuda nõudluses olevast laiemast kirjeldusest. Sarnaselt EPO antud juhiste tuleks leiutiskirjeldust nõudluste tõlgendamisel käsitleda eelkõige “sõnaraamatuna”.²⁰³

²⁰⁰ United States Patent and Trademark Office. Manual of Patent Examining Procedure. January 2018 [R-08.2017] – <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current>, (13.04.2020).

²⁰¹ Samas, § 2173.02, I ja § 2111.

²⁰² Samas, § 2111.

²⁰³ Samas, § 2111.01, I-III.

Mis puudutab keemia valdkonna eripärasid, siis nõudlustes on lubatud kasutada ainult selliseid Markush struktuure, kus kõikidel alternatiividel on sarnane struktuuri osa ning sama kasutus. Küll aga ei tähenda see, et selliseid struktuure tuleks tõlgendada nii, et need võivad haarata enda alla lõpmatul hulgal ühendeid. Kui vastava ala asjatundja ei suuda nõudluse alusel struktuuride hulka piiritleda, siis sellised nõudlused ei ole lubatud ning struktuuride varjandid tuleb ära piiritleda.²⁰⁴

Selleks, et hinnata, kas patendinõudluses olev on samaväärne tehnika tasemega, hindab USA Patendiamet seda, kas tehnika tasemes leiduv leiutis funktsioneerib sama moodi kui nõudluses esitatud leiutis, teeb seda oluliselt sama moodi ning annab oluliselt samu tulemusi, ehk tegemist on esimeses peatükis kirjeldatud FWR testiga. Lisaks hindab patendiamet, kas vastava ala asjatundja näeb ka samaväärsust ning kui suured on erinevused. Täidetud ei pea olema tingimata kõik nõuded, aga neid kõiki aspekte peab ekspert arvesse võtma.²⁰⁵ Küll aga on USA-s probleemiks see, et umbes pooltel juhtudest tunnistatakse kohtuvaidlustes USA patendid kehtetuks. Selle põhjuseks on toodud see, et patendiametil on lihtsam patent välja anda kui see tagasi lükata ning patendiameti eesmärk ongi välja anda võimalikult palju patente.²⁰⁶

Eelnevast nähtuvalt on oluline see, et USA-s on patendiametis ning kohtus patendinõudluste tõlgendamisel mõnevõrra erinevad standardid. Oluline on ka see, et kui USA-s on paralleelselt menetluses patendiekspertiisi vaidlustamine ja kohtus tühistamise vaidlus, siis kohus peab arvestama seda, millisele tulemusele patendiamet uue ekspertiisiga või vaidluse tulemusena jõuab. Seevastu patendiamet ei pea kohtuotsust arvestama, kui see ei ole lõplik, küll aga peab patendiamet arvestama föderaalkohtu otsusega, mis on lõplik.²⁰⁷ Oluline on aga märkida, et USA Patendiamet otsustas 2018. aasta lõpus, et kui patent vaidlustatakse patendiametis, siis kasutatakse nõudluste tõlgendamisel sama praktikat mis kohtutes ehk nn *Phillips* standardit²⁰⁸, kuigi varasemalt oli kasutusel BRI, et luua ühelaadne praktika patendinõudluste tõlgendamisel kehtetuse kontrollimisel. Vastasel juhul oli oht, et patendiamet võib tunnistada patendi tühiseks, kuid kohtuvaidluses võib sama patent jääda kehtima ning viia omakorda olukorrani, kus kohus võib otsustada, et selle suhtes pandi toime rikkumine, samas kui patendiamet on leidnud, et rikutud patent on tühine.²⁰⁹ Selline suunamuutus näitab igal

²⁰⁴ Samas, § 2173.05(h), I.

²⁰⁵ Samas, § 2183.

²⁰⁶ Ford, R. Patent Invalidity versus Noninfringement. – University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Papers, 2013/454, lk 88.

²⁰⁷ Samas, § 2286, II, IV.

²⁰⁸ *Phillipsi* standard ütleb lühidalt seda, et patendinõudlust tuleb tõlgendada selliselt, nagu vastava ala asjatundja teeks patenditaotluse esitamisel. *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005). 1313.

²⁰⁹ Patent and Trademark Office. Changes to the Claim Construction Standard for Interpreting Claims in Trial Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board. 11.10.2018 – <https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/11/2018-22006/changes-to-the-claim-construction-standard-for-interpreting-claims-in-trial-proceedings-before-the>, (14.04.2020).

juhul seda, et patendinõudluste tõlgendamine on midagi, millele käib pidev parima lahenduse otsimine, et oleks tagatud patendisüsteemi harmoniseeritus.

Ka Jaapani patendiametil on põhjalik patendiekspertiisi juhend²¹⁰ ning käsiraamat²¹¹. Kui esimene annab juhised, siis teine toob erinevaid näiteid. Patendinõudluste tõlgendamine patenditavuse hindamisel on lubatud, kuid vähe on antud juhiseid, kuidas peaks tõlgendamist praktikas rakendama uudsuse hindamisel. Eelkõige on lubatud jooniste ja leiutiskirjelduse kasutamine selleks, et nõudlusi vajadusel paremini mõista.²¹² Samuti võib nõudluste tõlgendamisel arvesse võtta seda, milline on sellel hetkel üldine teadmine selliste mõistete osas.²¹³ Kui ekspert võrdleb patendinõudlust tehnikaga ning nõudluses olev leiutus on olulisel määral sarnased (ehk erinevus on väga väike ja ei anna uut efekti), siis tuleb need tõlgendamise tulemusena lugeda identseks.²¹⁴ Käsiraamatus on toodud mõned konkreetsemad näited, kuidas peaks ekspert nõudlusi tõlgendama, näiteks kui nõudluses on kirjas, et tegemist on “kuumuskindla sulamiga“, siis tuleb seda tõlgendada selliselt, et tegemist on “sulamiga, mille kuumuskindlus on vajalik antud rakenduses”.²¹⁵

Markush struktuuride kohta on Jaapani patendiamet öelnud, et kõik nõudluses olevad alternatiivid peavad olema esitatud ka leiutuskirjelduses, välja arvatud juhul, kui vastava ala asjatundjale on need leiutuskirjelduse põhjal põhjendatud alternatiivid.²¹⁶ Sarnaselt USA juhendile ei ole lubatud sellised Markush struktuurid, mis võiks haarata enda alla lõpmatul hulgal alternatiive, ning sellisel juhul tuleb nõudlus piiritleda.²¹⁷

Siinkohal tuleb silmas pidada, et patenditaotluse ekspertiisi käigus on võimalik patendinõudlusi kohendada vastavalt sellele, mida ekspertiisis on leitud. Võimalik on nõudlusi kitsamaks kirjutada, et oleks täidetud uudsuse nõue. Samuti on ekspertiisi läbiviimisel suur vastutus eksperdil, kes peab vastava ala asjatundja pilgu läbi olukorda hindama. Küll aga tuleb meeles pidada ka seda, et patendiekspertiisi tulemus ja selle käigus tekkinud ebaselguste täpsustused võivad hilisemas rikkumise hindamise faasis osutada oluliseks. Seega ei saa patendiekspertiisi suhtuda nii, et kui kord juba patent käes, siis ei ole oluline, kuidas sellise sõnastuseni jõuti. Vastupidi, see võib ostutada patendinõudluste hilisemal tõlgendamisel oluliseks.

²¹⁰ Japan Patent Office. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. 1.11.2015 – https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all_e.pdf, (13.04.2020)

²¹¹ Japan Patent Office. Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan. 10.03.2020 – https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/all_e.pdf, (13.04.2020)

²¹² Japan Patent Office. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. III.2.3(2.1-2.3).

²¹³ Japan Patent Office. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. III.2.3(4.3).

²¹⁴ Japan Patent Office. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. III.3(3.2).

²¹⁵ Japan Patent Office. Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan. III.2(3217).

²¹⁶ Japan Patent Office. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. II.1.1(5.1).

²¹⁷ Japan Patent Office. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. II.2.4(2(2)).

2.2.4. Uudsuse hindamine patendi tühistamise vaidluste lahendamisel

On tavapärane, et kui kohtusse esitatakse hagi patendi rikkumise tuvastamiseks, siis esitatakse samaaegselt vastuhagi ka võimalikuks patendi tühistamiseks²¹⁸. Kui eelmises peatükis oli toodud, kuidas peaksid patendiametid patenditaotlusi hindama, siis kohtus peavad tühistamise vaidluse korral kohtunikud hindama, kas patendi väljaandmine on olnud põhjendatud, andes sellega välise õigusliku hinnangu patendiameti otsustele.²¹⁹ Sageli peavad kohtud hindama eelkõige seda, kas esineb näiteks uudsuse või leiutustaseme nõude mittetäitmine leiutise puhul, millele patent on välja antud. Kui selgub, et patendi väljaandmine ei ole põhjendatud, siis patent tühistatakse ning loetakse tühiseks algusest peale. See tähendab seda, et väidetav rikkuja ei saa olla patendiomaniku ainuõigusi rikkunud, kuna neid õigusi ei olegi tekkinud. UK-s ja Prantsusmaal esitatakse umbes veerandi rikkumisvaidluse kohta ka vastuhagi patendi tühistamiseks, samas kui Saksamaal on selline vastuhagi vaid umbes ühel korral kümne rikkumisvaidluse kohta.²²⁰ Kui patendiametites on ekspertiise tegevad eksperdid ulatuslike teadmistega nõuetest patentidele, siis kohtutes võib riigiti olla erinevusi, sest kõikide riikide kohtutes ei pruugi olla patendivaidlusi lahendavad kohtunikud sellise tehnilise haridusega nagu patendiekspertid.

Siinkohal on oluline välja tuua kahe suure patendivaidluste uuringu statistika, kus on leitud, et 20% kuni 50% EPO poolt välja antud patentidest on riiklike kohtude poolt tühistatud²²¹. See võib viidata sellele, et riiklikes kohtutes, kus puuduvad spetsialiseerunud kohtud, võivad otsused osaliselt olla seotud ka majanduslike ning sotsiaalsete aspektidega ja seega on teaduskirjanduses arvatud, et teatud hinnangud võivad kohtutes olla pigem poliitilised kui sisulised.²²² Silmas tuleb pidada ka seda, et kui näiteks EPC poolt Saksamaale ja Hollandisse välja antud patent tühistatakse Saksamaa kohtus, siis Hollandis selle tulemusel patenti ei tühistata ning võib tekkida olukord, kus näiteks Hollandis saab patendiomanik õiguse takistada teistel tootjatel turule tulla, aga Saksmaal tal sellist õigust ei ole.

Igal juhul tekib olukord, kus mittespetsialiseerunud kohtud peavad nõ hindama EPO tööd ja see paneb kohtud patendivaidluse osapoolte surve alla.²²³ Küll aga ei ole riiklikud kohtud ametlikult seotud EPO otsustega, mis on tehtud patenditavuse küsimustes ja mis on seotud uudsuse hindamisega, juhul kui riiklikes kohtutes on arutusel tühistamise või rikkumise vaidlused. See tekitab olukorra, kus erinevates riikides võivad olla mõnevõrra erinevad

²¹⁸ PatS § 54 lg 6; EPC artikkel 105 lg 1a.

²¹⁹ Plomer, A., lk 65.

²²⁰ Graham, S.J.H., van Zeebroeck, N. Comparing Patent Litigation across Europe: A First Look – Stanford Technology Law Review, 2014/17, lk 684.

²²¹ Cremers, K., lk 37.; Graham, S.J.H., lk 696.

²²² Plomer, A., lk 72.

²²³ Plomer, A., lk 68.

lähenemised, kui hinnatakse patendi uudsuse kriteeriumi, ja sellele viitavad ka erinevate riikide kohtute erinevad otsused samade vaidluste korral.

Nagu eelmises peatükis juba kirjutatud, siis UK on olulise osa oma patentidega seotud kohtupraktikast koondanud nn patentimise juhendisse²²⁴. Seal on kirjas, et UK osaliselt arvestab oma kohtupraktikas ka EPO apellatsioonikodade otsustega. Samamoodi vaatab EPO ka UK kohtupraktika poole, sest UK on üks rohkemate patenditaotlustega riik ning neil on palju patendiõigusele spetsialiseerunud kohtunikke. Küll aga ei tähenda see, et UK lähenemine erinevates patendivaidlustes peaks tingimata kooskõlas olema Euroopa riikide kohtupraktikaga.²²⁵ Seda ilmestab ka asjaolu, et UK ei plaani ühtse toimega Euroopa patendi süsteemiga liituda ning soovib säilitada oma sõltumatuse.²²⁶ Küll aga tähendab see omakorda ka tõenäosuse suurenemist, et EPO poolt välja antud patendid võidakse UK kohtusüsteemis tühistada.

Samas on UK kohtud öelnud ka seda, et patendi tühisuse hindamine patendi rikkumise vaidluses võiks olla kooskõlas EPO lähenemisega uudsuse hindamisel, ning ei pidanud heaks tooniks seda, et madalama astme kohtud leidsid olevat patendi tühise, kuigi EPO apellatsioonikoda seda ei leidnud.²²⁷ Kohus pidas oluliseks, et UK kohtud lähtuksid oma praktikas EPO juhistest ning kohtupraktika oleks kooskõlas teiste liikmesriikidega, sest see peaks olema EPC eesmärk.²²⁸ Seega nähtub, et UK-s päris selgeks veel vaieldud ei ole, et kas siis peaks või ei peaks EPO apellatsioonikodade otsuseid arvestama, ning tundub, et erinevatel kohtunikel võivad selles osas olla oma arvamused, millest nad ka lähtuvad. Kindlasti sõltub see ka konkreetse patendi valdkonnast ning vaidluse keerukusest.

UK kohtud on pärast *Actavis* lahendit andnud hinnangu sellele, kas kohtud peaks seda lahendit, kus UK kohtupraktikasse toodi tagasi samaväärsete doktriin, võtma eeskujuks ka uudsuse hindamisel. *Generics*²²⁹ lahendis asus kohus seisukohale, et *Actavis* lahend ei mõjuta seda, kuidas peab tõlgendama nõudlusi uudsuse hindamisel, sest selles lahendis käsitleti patendi rikkumist, mitte leiutise uudsust. Kohus nõustus ühe osapoolse esindaja põhjendustega, et EPO praktikast ning EPC artikli 69 tõlgendamise protokollis artiklist 2 ei nähtu, et uudsuse hindamise korral saaks patendinõudlusi tõlgendada, kasutades samaväärsete doktriini.²³⁰ Õiguskirjanduses on leitud, et selleks, et teada saada, kas samaväärsete doktriini saab ja tuleks ka uudsuse

²²⁴ Intellectual Property Office. Manual of Patent Practice. 1. April 2020 – <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp>, (13.04.2020).

²²⁵ Plomer, A., lk 68.

²²⁶ The Future Relationships with the EU. The UK's approach to negotiations with the European Union. 27.02.2020. Lõige 5.

²²⁷ Kirin-Amgen, [95, 101].

²²⁸ Kirin-Amgen, [101].

²²⁹ Generics (UK) Ltd v Yeda, 26.10.2017. – [2017] EWHC 2629.

²³⁰ Samas, [163-167].

hindamisel kasutada, oleks vaja uut lahendit, mis nii ütleks, aga hetkel sellist lahendit veel ei ole.²³¹ Ka *Fisher*²³² lahendis käsitles kohus samaväärsete doktriini kasutamise võimalikkust patendi tühistamise korral ning leidis, et esmalt tuleb nõudlusi tõlgendada, kasutades eesmärgipärast tõlgendamist. Nii et UK-s on patendinõudluste hindamisel patentitavuse seisukohast endiselt kasutusel eesmärgipärane tõlgendamine.

Saksamaa madalama astmete kohtutel ei ole õigust otsustada patendi tühisuse üle, ainult rikkumise üle.²³³ Saksa tsiviilkohtumenetluse seaduse § 148 kohaselt tuleb menetlus peatada selleks ajaks, kui tehakse otsus kehtivuse osas.²³⁴ Kehtivuse osas teeb otsuse kas EPO, Saksamaa Patendi- ja Kaubamärgiamet või Föderaalne Patendikohus. Tühisust ja rikkumist saab koos vaadata alles Saksamaa Liitvabariigi Ülemkohus. Kuna rikkumisega koos ei saa käsitleda patendi kehtivust, eeldatakse sageli kehtivust ning seda ei vaidlustata, sest usaldatakse patendiameti ekspertiise ja seda just madalama astme kohtutes.²³⁵ Küll aga muutub olukord kõrgemas astmes, kus vaadatakse tühisust ja rikkumist koos. Saksa süsteemi eeliseks on ka spetsialiseerumine, sest Föderaalne Patendikohus, kes tegeleb vaid tühisuse hindamisega. Tänu sellele saab Föderaalne Patendikohus eelkõige keskenduda patentide kehtivuse hindamise kaasustele, kus on põhiohk tehnilisel teabel ja teadmistel. Rikkumise hindamine eeldab aga lisaks ka õiguslikke teadmisi lisaks sellele, et teiseidite puhul on vaja hinnata nende patendinõudluse alla langemist. Selleks saab aga kasutada vastava ala asjatundja teadmisi või perspektiivi, mille jaoks kohus saab kasutada eksperte. Teistes käsitletud Euroopa riikides saab tühisust ja rikkumist hinnata korraga mistahes kohtuastmes.

Küll aga on Saksamaa kohtud öelnud, et nõudluste tõlgendamisel tuleks kasutada nii patendi rikkumise kui ka selle võimaliku tühisuse hindamise korral samu reegleid, mis tähendab, et patendinõudlus on sama kaitse ulatusega, sõltumata vaidlusest.²³⁶ See on oluline asjaolu, mida märkida, sest nagu eelpool mainitud, siis Saksamaal hinnatakse patendi rikkumist ja selle võimalikku tühisust erinevates kohtutes. Sellises kaheharulises süsteemis esineb oht, et nõudluste sisustamisele lähenetakse eri vaidluste lahendamisel erinevalt, mis võib tuua kaasa vastuolulisi lahendeid. Seda kutsutakse ka „Angora kassi“ probleemiks. Nimelt, kui lahendatakse tühisuse vaidlust, on patendiomaniku huvides väita, et tema patendi kaitseulatus on väga väike, et ei esineks võimalikku kattuvust tehnika tasemega, mis võtaks ära uudsuse.

²³¹ Strath, J., Jacob, R. *Actavis v Lilly: the madness begins.* – Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018/13, lk 169.

²³² Fisher and Paykel Healthcare Ltd v ResMed Ltd, 10.11.2017. – [2017] EWHC 2748, [195].

²³³ Saksamaa Patendiseadus § 143

²³⁴ Saksamaa – Tsiviilkohtumenetluse seadus: Zivilprozessordnung – BGBl. I S. 3786. Kättesaadav: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/, (13.04.2020).

²³⁵ Cremers, K., lk 12.

²³⁶ European Patent Academy. Patent litigation. Scope of protection. The German approach. – https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/GermanApproach.pdf, (07.01.2020), lk 8.

Kui aga patendiomanik süüdistab kolmandat isikut oma patendi rikkumises, siis on tema eesmärgiks pigem esitleda patendist tulenevate ainuõiguste ulatust võimalikult laiana, et ikka võimalik rikkumine sinna alla mahuks.²³⁷

Küll aga ei ole Saksa kohtud kõikides otsustes olnud kooskõlas EPO praktikaga uudsuse hindamisel.²³⁸ Nimelt erinevad EPO ja Saksa kohtute lähenemised nt selle osas, kuidas töötab vastava ala asjatundja keemiliste ühendite patentite korral. Mõlemad tõlgendavad küll patendinõudlusi laiemalt kui sõnasõnaline tõlgendamine, kuid Saksa kohus annab uudsuse hindamisel vastava ala asjatundjale rohkem võimalusi tehnika taset kaasata kui seda teeb EPO. Nimelt võtab Saksa vastava ala asjatundja tehnika taset selliselt, et vajadusel mõtleb ta kaasa, ning kui tehnika tasemest nähtub ka võimalus patenditaotluses olevaks ühendiks, siis sellest piisab, et leiutise uudsuse nõue ei ole täidetud. Põhimõtteliselt tähendab see laiemat vabadust tõlgendamisel. Samas EPO lähenemist on kutsutud nõ fotograafiliseks, mis tähendab seda, et kui tehnika tasemes selgelt ei ole kindlat ühendit, siis järelikult on patendinõudluses olev ühend uudne.²³⁹ Sellega on tekkinud olukord, kus Saksmaa kohus leiaks, et leiutis ei täida uudsuse nõuet ning peaks patenti kehtetuks, aga EPO hindaks uudsuse nõude täidetuks. Selle näiteks saab tuua kohtuvaidluse, kus patendinõudluses oli kirjas spetsiifiline enantiomeer, kuid Saksa kohus leidis tehnika taset arvesse võttes, et uudsuse nõue ei ole täidetud, kuna varasemas tehnika tasemes oli kirjeldatud vastav ratsemaat (see on erinevate enantiomeeride segu).²⁴⁰ Selle lahendiga näitas Saksa kohus, et kui puuduvad ühised juhised, kuidas peaks nõudlusi uudsuse hindamisel tõlgendada, siis ei ole riikidel muud valikut kui luua oma praktika nõudluste tõlgendamiseks.²⁴¹ Ka UK kohtus on olnud arutelu, kas leiutises olev enantiomeer täidab uudsuse nõude, kui eelnevalt on publitseeritud vaid ratsemaat ehk enantiomeeride segu. Erinevalt Saksa kohtust leiti UK-s, et kui enantiomeeri saamine ei ole varem olnud võimalik, siis on see võimalik patentida ning see vastab uudsuse nõudele.²⁴²

Prantsusmaal vaadatakse nõudluste ulatust tühisuse ning rikkumise hindamise korral samas kohtus ja samamoodi.²⁴³ Seega nn Angora kassi probleemi Prantsuse kohutes tekkida ei saa ning patendinõudluste tõlgendamisel patendi kehtivuse hindamisel on kasutatavad samad põhimõtted mis rikkumiste korral.

Nagu eelpool kirjeldatud, siis USA-s on patendinõudluste tõlgendamine erinev sõltuvalt sellest, kas tegemist on patendiekspertiisiga või vaidlusega kohtus. Põhiliseks erinevuseks on

²³⁷ Samas, lk 8.

²³⁸ Zeman, S.M., Zimmer, F.-J. Chemical selection inventions in the EPO and Germany: continued divergence in legal interpretation. – *Biotechnology Law Report*, 2008/27.

²³⁹ Samas, lk 7.

²⁴⁰ Samas, lk 1.

²⁴¹ Samas, lk 13.

²⁴² *Generics (UK) Limited and others v H Lundbeck A/S*, 25.02.2005 – [2009] UKHL 12.

²⁴³ *European Patent Academy. The French approach.* lk 3.

see, et kohtus ei kasutata mõistlikult laia patendinõudluse tõlgendamist.²⁴⁴ Kohtus (ja ka patendiameti vaidlusorganis) on kasutusel patendinõudluste tõlgendamiseks nn *Phillips* standard, mis ütleb lühidalt seda, et patendinõudlust tuleb tõlgendada selliselt, nagu vastava ala asjatundja teeks patenditaotluse esitamisel.²⁴⁵ Nõudlusi tuleb tõlgendada leiutiskirjeldusega kooskõlas ja ebaselguse korral tuleb leiutiskirjeldust kasutada kui „sõnaraamatut“.²⁴⁶

Jaapanis on samuti võimalik kohtus vaidlustada vastuhagis patendi kehtivus.²⁴⁷ Kohtu otsus on siduv ainult osapooltele ning Jaapani patendiametile see otsus siduv ei ole.²⁴⁸ Küll aga on Jaapanis tavapärane, et kehtetuks tunnistamise vastuhagiga paralleelselt esitatakse ka patendiametisse kehtetuks tunnistamise avaldus ning tavapärase praktika kohaselt siiski kohus ja patendiamet võtavad üksteise seisukohtasid arvesse.²⁴⁹ Kohus võib tehnika taset tõlgendada endale sobivamal moel ning ei ole seotud patendiameti tõlgendustega, küll aga peaaegu alati võetakse tõlgendamisel arvesse patendiekspertiisi ajalugu.²⁵⁰ Rikkumise hindamine ning patendi kehtetuse üle otsustamine toimuvad samas kohtus ning Jaapanis oodatakse Intellektuaalomandi Kõrgemalt Kohtult, et nad rakendaksid rikkumiste ning kehtivuse vaidluste korral patendinõudluste tõlgendamisel sama lähenemist.²⁵¹

Kokkuvõttes saab öelda, et patendinõudlusel on oluline roll leiutise patenditavuse hindamisel, kuid sõltuvalt sellest, kas nõudlust vaatab patendiamet või riiklikud kohtud vastuhagis patendi tühistamiseks, on tõlgendamine erinev. Üheks põhiliseks erinevuseks on see, et patendiameti roll on esimesena vaadata patenditaotlust ning anda hinnang leiutise patenditavusele. On palju riike, kus on patendiametite täpsed juhised, kuidas peaksid eksperdid patenditavust keemia valdkonna patentide korral patendinõudlusi tõlgendama. Kuid on ka riike, kus juhised puuduvad ning otsus on suures osas eksperdi teha. Veelgi vähem on aga juhiseid selles, kuidas peaksid kohtud nõudlusi tõlgendama patenditavuse hindamisel. Valdavalt erineb kohtute praktika patendiameti praktikast ning samuti ka rikkumise vaidluses kasutatavast patendinõudluste tõlgendamisest. Kuid on ka riike, kus patendinõudlusi tõlgendatakse kohtus samamoodi, sõltumata sellest, kas hinnatakse tühisust või patendi rikkumist. Seega puudub ühtne praktika patendinõudluse tõlgendamiseks leiutise patenditavuse hindamisel.

²⁴⁴ United States Patent and Trademark Office. Manual of Patent Examining Procedure. § 2173.02, I.

²⁴⁵ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005). 1313.

²⁴⁶ *Samas*, 1315-1318.

²⁴⁷ Jaapan – Patendiseadus: – Act no. 55, 2015. Kättesaadav:

<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3118&vm=02&re=02>, (06.04.2020), Artikkel 104-3.

²⁴⁸ Hoyng, W.A., Eijsvogels. *Global Patent Litigation: Strategy and Practice*. Japan. Wolters Kluwer, 2006. Kättesaadav: http://www.abe-law.com/wp/wp-content/uploads/2018/03/GPL_S35-Japan.pdf, (14.04.2020), P138.

²⁴⁹ *Samas*, P139.

²⁵⁰ *Samas*, P19 ja P28.

²⁵¹ Okada, A., Miyoshi, Y. Patent litigation in Japan: overview. Law state as at 01.07.2018 –

[https://uk.practicalaw.thomsonreuters.com/8-621-](https://uk.practicalaw.thomsonreuters.com/8-621-8027?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1)

[8027?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicalaw.thomsonreuters.com/8-621-8027?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1), (14.04.2020).

III. ÜHTLUSTATUD PATENDINÕUDLUSE TÕLGENDAMISE JA SÕNASTAMISE VÕIMALIKKUS EUROOPAS

3.1. Patendinõudluse tõlgendamise erisused patenditavuse, rikkumise ja tühisuse hindamisel

Nagu eespool nähtus, on patendinõudlustel patendiõiguses oluline roll ning nende tõlgendamine erinevates patendiõiguse etappides olulisel kohal. Esineb kolm põhilist kohta, kus patendinõudlusi tõlgendatakse: uudsuse hindamisel patendiekspertiisi käigus, patendi kehtivuse kontrolli korral kas kohtus või patendiametis ning patendi väidetava rikkumise korra kohtus. Kahes eelnevas peatükis analüüsitakse põhjal saab öelda, et patendinõudluste tõlgendamine on keerukas ning patendiõiguses ühtlustamata nii erinevates olukordades kui ka erinevates riikides. Ei ole ühtegi riiki, kus kõigis kolmes nimetatud olukorras toimuks patendinõudluse tõlgendamine ühel viisil. Selline olukord on põhjendatav sellega, et patendiameti ning kohtu rollid ongi patendiõiguses erinevad. Kui patendiameti ülesandeks on patent õigesti välja anda, siis kohus tuvastab vajadusel nii seda, kas see on õigesti välja antud, kui ka seda, kas on toimunud patendiomaniku õiguste rikkumine. Küll aga võiks problemaatilisemaks pidada seda, et patendinõudluste tõlgendamine ei ole riikide vahel ühtlustatud ja see on viinud olukorrani, kus erinevates riikides võivad kohtud samade osapoolte vaidluses jõuda erinevale järeldusele²⁵², sest praktika, kuidas patendinõudlusi tõlgendatakse, on erinev.

Kõige sarnasemaks erinevates riikides saaks pidada patendinõudluste tõlgendamist patenditavuse hindamisel patendiametites. Kindlasti ei tohi unustada, et patendiameti eesmärgiks on lisaks patenditavuse hindamisele vaadata ka seda, et väljaantud patent oleks ka tervikuna korrektne ning täidaks erinevaid formaalseid nõudeid. Patenditavuse hindamiseks peab patendiamet kontrollima, et leiutis oleks uudne, sellel oleks leiutustase ning see oleks tööstuslikult kasutatav. Kahe esimese nõude hindamine on keerulisem kui formaalsete nõuete täitmise hindamine ning on patendiekspertiisi läbiviija põhiline ülesanne. Selline tegevus on suure vastutusega ja eeldab laialdasi tehnilisi teadmisi konkreetsest valdkonnast. Sageli nõuab see ka patendinõudluste tõlgendamist. Tõlgendamine osutub vajalikuks, sest nõudluste korral ei ole võimalik lihtsalt sõnu omavahel võrrelda ehk ei saa rakendada sõnasõnalist tõlgendamist, eriti selliste valdkondade patentide korral, kus patendinõudluse väikese muutmise on võimalik jõuda sama tulemuseni, mis on tehnika tasemes juba tuntud. Selliselt oleks lihtne väikeste muudatustega järjest uusi patenditaotlusi esitada. Samuti oleks lihtne teha toode või

²⁵² Cremers, K., lk 31.

uus meetod, mis erinev patendist vähesel määral ja ei riku sellega patenti. Selline olukord ei täida aga patendiõiguse eesmärki, mis on tagada patendiomanikule ainuõigus oma leiutisele.

Selleks, et uus patent saaks välja antud selliselt, et oleks tagatud varasemate patendiomanike õigused, ja uued taotlused oleks korrektselt hinnatud, on patendiametid koostanud erinevaid juhiseid, kuidas peaks patendinõudlusi tõlgendama patenditavuse hindamisel. Siiski tuleb silmas pidada, et nende korral on enamasti tegemist vaid juhistega ning õiguslikult siduvad need pole. Euroopa erinevate patendiametite juhised annavad patendiekspertidele suhteliselt vabad käed patendinõudluste tõlgendamisel ja nad saavad eelkõige lähtuda oma eksperthinnangust. EPO patendiekspertiisi tegijad on küll seotud EPO apellatsioonikodade otsustega, kui need ei ole siduvad riiklikele patendiametitele. Seega on patendiekspertiisi ülesandeks pigem tõlgendada patendinõudlusi vastavalt oma äranägemisele ning võimalikult selliselt, et mistahes kahtluse korral loetakse varasemas tehnikas tasemes esinenud pigem samaväärseks patenditaotluses olevaga. USA patendiameti ekspertiisi juhised annavad selged suunad, kuidas peaks vajadusel ekspert patendinõudlusi tõlgendama ning seal on selgelt välja toodud, et patendinõudlusi tulebki patendiekspertiisi käigus tõlgendada nii laialt kui vähegi mõistlikult võimalik²⁵³. Selliselt on suur tõenäosus, et nõudlus kattub millegagi, mis on tehnikas tasemes juba varem olemas ning seega on väiksem tõenäosus, et hiljem vist aset leida patendi kehtetuks tunnistamine. Selline lähenemine patenditaotluse ekspertiisis on igati mõistlik, sest on selge, et iga patenditaotleja loodab pigem saada võimalikult laia ulatusega kaitset oma leiutisele ning patendiameti ülesanne ongi tagada, et patendiga antav kaitse ei oleks ebaõiglaselt lai.

Patendiekspertiisi tulekski võtta sellisena, et patendiameti ning patenditaotleja dialoogi tulemusena tekib selline patendinõudlus, mis täidab oma eesmärki ehk vastab patenditavuse tingimustele ning on kooskõlas leiutiskirjeldusega. Küll aga tuleb silmas pidada seda, et teatud juhtudel vaadatakse seda ekspertiisi hiljem kohtus üle ning siis võib ekspertiisi ajalugu osutuda oluliseks tööriistaks selle juures, kuidas kohus võimaliku rikkumise korral patendinõudlusi tõlgendab. Eelneva põhjal saab järeldada, et patendiametitel on eriline roll patendiõiguses ning nemad on esimesed, kelleni patendinõudlus läbi patenditaotluse jõuab. Patendiameti fookus peaks olema sellel, et oleks võimalikult väikene oht patendi tühistamiseks ja seega on nõudluse lai tõlgendamine olemuslikult õige lähenemine. Küll aga oleks oluline, et erinevates riikides oleks patendiametite lähenemine sama, sest vastasel juhul on lihtne tekkida olukord, kus samale leiutisele ei saa kõikides riikides patenti või tekib olukord, kus patendinõudlus ei ole riikides sama. Näiteks võib juhtuda, et mõnes riigis on patendiekspertiisi tulemusena jõutud kitsama patendinõudluseni ning seega on erinevates riikides erinev kaitse ulatus samal leiutisel.

²⁵³ Sellest on juttu töö peatükis 2.2.3.

See loob omakorda soodsa pinnase erinevateks rikkumise vaidlusteks ning kehtetuks tunnistamise vastuhagideks. Järelikult on väga oluline, et patendiametites oleks samasugune patendinõudluste tõlgendamine, et vähendada tulevaste patendivaidluste tõenäosust ning suurendada patendiomaniku õiguskindlust.

Kui aga tekivad ikkagi patentidega seoses erinevad kohtuvaidlused, on oluline tasakaal patendiomaniku õiglase kaitse ning kolmandate osapoolte õiguskindluse vahel. Nagu eelpool nähtus, siis Euroopas rikkumiste vaidluste korral kohtutele juhiseks EPC artikkel 69 ja selle tõlgendamise protokoll. Patendinõudluste tõlgendamiseks saab rikkumiste hindamisel kasutada nii eesmärgipärast tõlgendamist kui ka samaväärsete doktriini ning need mõlemad on kooskõlas EPC artikli 69 tõlgendamise protokolliga. Esimese korral on kooskõla hinnanud näiteks UK kohus, kus Lord Hoffmann on öelnud, et *Catnic* lahendis toodud kolmeastmeline test eesmärgipäraseks tõlgendamiseks on kooskõlas EPC artikli 69 tõlgendamise protokolliga.²⁵⁴ EPC artikli 69 enda sõnastusest aga nähtub, et see vastab samaväärsete doktriinile. Nii eesmärgipärane tõlgendamine kui samaväärsete doktriin tagavad ka selle, et patendiomanikule tuleb anda küll täielik kaitse, aga mitte midagi rohkemat, ning selle kaitse ulatust tuleb hinnata läbi vastava ala asjatundja silmade.

Hoolimata EPC artiklist 69 ja selle tõlgendamise protokollist on rikkumiste hindamisel kasutatavad patendinõudluste tõlgendamise viisid väga ebaühtlased ning kasutusel on palju erinevaid teste ja kontrollküsimusi. Käesoleva töö esimeses peatükis analüüsitud kohtupraktika tulemusel saab öelda, et kõige sagemini on tõlgendamiseks kasutusel samaväärsete doktriin, kuid näiteks kui Prantsusmaal on kohtunikele antud suhteliselt vabad käed patendinõudluste tõlgendamiseks, siis UK ja Saksa kohtud järgivad konkreetsemaid küsimusi, mis peaks aitama kohtunikul otsuseni jõuda. Tõsi, tegemist ei ole tingimata absoluutselt üheselt mõistetavate küsimustega ja need jätavad omakorda otsustusruumi kohtunikule, kuid suuniseks on need kohtule kindlasti. Näiteks UK, Saksamaa, USA ja Jaapani kohtute otsuste läbivaks jooneks saab pidada seda, et olukorda hinnatakse vastava ala asjatundja perspektiivi läbi ning oluline on funktsioon, mida teised täidab. Ehk siis UK kohtud küsivad, kas teised saavutab olulisel määral samal moel samu tulemusi; Saksa kohus küsib, kas teised täidab sama funktsiooni; USA-s küsitakse, kas teised funktsioneerib oluliselt sama moodi; ning Jaapanis küsitakse samuti, kas teised on sama funktsiooniga. Ka Prantsusmaal on oluline, et funktsioon oleks teisendil ja leiutisel sama. Seega on keskseks küsimuseks samaväärsuse korral kindlasti see, kas leiutise ja teisendi funktsioon on sama. Kui selle üle on enamike leiutiste korral lihtne otsustada, siis erinevused riikide vahel hakkavadki esile kerkima leiutiste puhul, mille tehnoloogiat on keeruline mõista, ning sellel juhul võivad kohtunikud vastavalt oma teadmistele

²⁵⁴ Kirin-Amgen, [47-48]

jõuda erinevate vastusteni. Selline olukord näitab ka seda, et samaväärsete doktriini korral ei ole kindlasti võimalik ühe küsimusega olukorda lahendada ning tuleks kasutada küsimuste komplekte. Küll aga tuli uuringu käigus esile üks oluline erandlik riik maailmas ja see on Singapur, kes on valinud rikkumiste korral patendinõudluste tõlgendamiseks eesmärgipärase tõlgendamise²⁵⁵. Kuigi samaväärsete doktriini rakendamine on valdav, ei vii sugugi alati samade tulemusteni ning seda eelkõige seetõttu, et puudub ühtne praktika. Mitmed riigid on siiski püüdnud sõnastada nn kontrollküsimused, mis võiks kohust aidata, ning nende küsimuste osas esineb ka teatud kattuvus. Käesoleva peatüki viimases osas käsitletakse, kas erinevate riikide lähenemiste põhjal oleks võimalik kokku panna kõiki rahuldav test, millel oleks võimalikult suur ühisosa kõikide kohtute seniste praktikaga, keskendudes seejuures just EPC riikidele.

Üheks oluliseks probleemkohaks patendinõudluste tõlgendamise korral on lisaks see, kuidas tõlgendatakse patendinõudlusi sõltuvalt sellest, kas kohtuvaidluses on küsimuse all patendiomaniku õiguste rikkumine või patendi kehtivus. On mitmeid riike, kus need kaks asja on sama kohtu otsustada, näiteks UK, Prantsusmaa, USA ja Jaapan. Samas Saksamaal on alles viimases astmes patendi tühisus ja rikkumine sama kohtu otsustada. Kui kohus otsustab patendi tühisuse üle, siis on see mõnevõrra sarnane olukorrale, kus patendiamet hindab patenditavust, kuid siiski ei lähtuta nende tegevuste puhul alati samadest põhimõtetest. Riikide kohtupraktika analüüsist nähtub, et just selles osas on kõige rohkem ebaselgust ja ühtsust, milline peaks tõlgendamine olema. Näiteks ühelt poolt ei soovi UK kohtud alati arvestada EPO apellatsioonikodade praktikaga,²⁵⁶ aga samuti ei näe nende kohtupraktika ette seda, et tuleks kasutada samaväärsete doktriini, mida kasutatakse rikkumiste hindamisel, vaid et kasutada tuleks hoopis eesmärgipärasest tõlgendamist²⁵⁷. USA-s on samuti tühisuse hindamisel kohtus mõnevõrra erinev standard sellest, mida järgitakse patendiametis, kus tuleb nõudlusi tõlgendada nii laialt kui mõistlikult võimalik. Kohus kasutab rikkumise korral patendinõudluste tõlgendamiseks samaväärsete doktriini ning tühisuse tuvastamisel kasutab *Phillips*'i standardit, mis ütleb lihtsalt, et nõudlust tuleb tõlgendada selliselt, nagu vastava ala asjatundja teeks seda patenditaotluse esitamisel.²⁵⁸ Kõikides võrdlusriikides peale Prantsusmaa tõlgendatakse patendinõudlusi patendi tühisuse ning rikkumise hindamisel erinevalt. Kuna tühisuse tuvastamisel toimub patenditavuse nõuetele täitmise hindamine, tuleks asuda pigem seisukohale, et sellisel juhul tuleks patendinõudlusi tõlgendada sarnasemalt patendiametile. Igal juhul, kohtupraktikat arvesse võttes, võib ühise lähenemise leidmine ja rakendamine olla

²⁵⁵ Selle kohta saab täpsemalt lugeda käesoleva töö peatükist 1.2.2.1.

²⁵⁶ *Plomer, A.*, lk 68.

²⁵⁷ *Generics (UK) Ltd*, [163-167].

²⁵⁸ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005). 1313.

olemuslikult oluliselt komplitseeritum, sest juba praegu on erinevates riikides erinevad lähenemised, mis ei paista omakord ka täiesti paika loksunud olevat.

Eelolevast nähtub, et patendiõiguses on tekkinud olukord, kus nõudlusele võib olla erinev ulatus sõltuvalt sellest, kas vaadatakse rikkumist või on eesmärgiks patendi kehtivuse kontroll. Muuhulgas võivad riigiti olla väga erinevad lähenemised sellele, kuidas nõudlusi tõlgendatakse. Samuti võivad probleeme tekitada asjaolud, et kui näiteks uudsust hinnatakse selle ajahetke järgi, kui patenditaotlus esitatakse, siis rikkumiste korral võib sõltuvalt riigist patendinõudlust tõlgendada kas patenditaotluse kuupäeva järgi (UK, Saksamaa, Prantsusmaa) või hoopiski rikkumise kuupäeva seisuga (USA). Seega on väga palju asjaolusid, mis tekitavad olukorra, et patendinõudluste tõlgendamine ei ole sugugi ühetaoline. Selline olukord õhustab turuosaliste usaldust patentide vastu ja see võib vähendada nende motivatsiooni leiutisi patendiga kaitsta. Sel juhul aga jäävad patendisüsteemi eesmärgid saavutamata, sh ei avaldata uut tehnikaalast teavet patendiregistris. See on probleem ka seetõttu, et see tekitab patendiomanikele ja teistele turuosalistele lisakulusid, kuna nad peavad igas riigis sisuliselt eraldi vaidlusi pidama, kohandades argumente kohalikele oludele.

3.2. Patendinõudluse sõnastamise praktilised aspektid

Selline ebaselgus patendinõudluste tõlgendamisel paneb patenditaotleja keerulisse olukorda, sest patendinõudlusi koostades tuleks arvesse võtta kõiki neid võimalikke olukordi, kus patendinõudlusi tõlgendatakse. Pea igal leiutajal on soov saada oma leiutisele patent, et saada seadusega ette nähtud ainuõigused leiutisele. Seetõttu on väga oluline koostada patendinõudlus selliselt, et see kaitseks just seda osa leiutisest, mis on oluline, ja sellisel määral, et ühelt poolt oleks täidetud uudsuse kriteerium, kui patendiamet viib läbi patenditaotluse ekspertiisi, ning teiselt poolt oleks sõnastus selline, et annaks tõhusa kaitse võimalike rikkumiste vastu. Patendinõudluse eesmärk ei ole näidata seda, mida patenditaotleja on leiutanud, vaid selle eesmärk on määrata ära see, millisele ulatusele oma leiutisest patenditaotleja kaitset soovib.

Kuna patendinõudlusele on õiguslik tähendus ja see määrab ära patendikaitse sisu ja ulatuse, on eelkõige selle sõnastamine patendi taotlejale vastutusrikas ülesanne. See ülesanne pole sugugi mitte lihtne, sest arvesse tuleb võtta ühelt poolt seda, et oleks täidetud patenditavuse nõuded, ning teiselt poolt oleks tagatud võimalikult lai kaitse ulatus. Samuti peab nõudlus olema selge, täpne ja lühike.²⁵⁹

Kui patendinõudlus on laialt kirja pandud, siis see tagaks küll võimalikult laia kaitse rikkumiste vastu, sest kaitse oleks ulatuslikum erinevate teisendite vastu, kuid sellisel juhul võib osutuda keeruliseks patendi saamine, sest on suurem tõenäosus, et esineb kattumine

²⁵⁹ PatS § 10 lg 1; EPC artikkel 69.

tehnika tasemega ja ei ole täidetud uudsuse nõue. Patendinõudluse sõnastus ei tohiks selle tõlgendamisel viia olukorrani, kus patendiomanik saab õiguskaitse, mille ulatus on laiem sellest, mida patendiomanik väärrib.

Eelolevast võiks järeldada, et kohtuvaidluste korral, kus kohus otsustab tühisuse üle, on kõige tundlikumad need nõudlused, mis on üldise sõnastusega, sest hilisemal vaidlusel uudsuse üle võib kohus jõuda järeldusele, et patent anti valesti välja, kuna laiema sõnastusega nõudluse korral on kohtul suurem vabadus selle tõlgendamiseks. Samas võiks rikkumise hindamisel olla laiast nõudluse sõnastusest abi eelkõige patendiomanikule, sest kui nõudlus on laiema ulatusega, on rikkumist kohtus kergem tuvastada. Teiselt poolt on jällegi patendiomanikul kitsamalt sõnastatud patendinõudluse korral kindlam tunne kohtus patendi tühistamise hindamisel, sest ilmselt on juba patendiekspertiisi tulemusel täpsustatud nõudlust selliselt, et see täidaks kõik patenditavuse tingimused. Sellisel juhul võib aga olla jälle keerulisem rikkumise vastu kaitse leidmine, sest siis sõltub otsus juba kohtu lähenemisest patendinõudluse tõlgendamisele.

Kui mõelda sellele, kuidas peaks patenditaotleja patendinõudlusi sõnastama, siis tuleks eelneva analüüsi põhjal järeldada, et parem oleks sõnastada nõudlused kitsamalt, sest siis on suurem võimalus, et ei teki olukorda, kus patent tühistatakse, ning samuti on siis võimalik samaväärsete doktriini alusel kaitse laiendamine rikkumise hindamisel. Igal juhul tuleks püüda leida tasakaal, et nõudlus oleks selline, et ei oleks ohtu patendi tühistamiseks, ning samas oleks tagatud tõhus kaitse ning patendikaitse eesmärkide saavutamine. Samuti tuleb arvestada sellega, et praegu koostamisel ja taotlemisel oleva patendi tühisuse või rikkumise hindamine võib asjakohaseks osutada alles aastate pärast ning muutuv olukorras võib see tähendada teistsuguseid lahendeid kui praegu võiks arvata. Näiteks ei ole välistatud, et UK pöördub uuesti eemale samaväärsete doktriinist.

Patenditaotluses patendinõudlust sõnastades tuleks silmas pidada seda, et kui see kohe liialt kitsalt sõnastada, siis on oht, et hilisemas kohtuvaidluses võimaliku patendi rikkumise korral võib olla väga keeruline näidata, et patendinõudlusega on näiteks silmas peetud ka mõnda muud teisendit. Erinevate riikide kohtupraktika näitab, et suuremal osal juhtudest siiski kasutatakse patendiekspertiisi ajalugu ja tulemusi nõudluse tõlgendamisel ka kohtus. See tähendab, et patendiomanikul on võimalik näidata, et algselt ongi patendinõudlus olnud laiem, võttes arvesse rohkem teisendeid, ja seeläbi saab patendinõudlust tõlgendada laiemalt kui on kirjas ning kohus ei pea asuma seisukohale, et valikud, mille patendiomanik on teinud seoses patendinõudlusega, on leiutise funktsioneerimiseks olulised. Näiteks kui algselt on patendinõudluses kirjas, et mingi keemiline segu sisaldab hapet ja patendiekspertiisi käigus on see täpsustatud sipelghappeks, siis mistahes happe korral esineks patendi rikkumine. Küll aga tuleb tähele panna, et sõltuvalt riigist võib patendiekspertiisi andmete kasutamine

tõlgendamisel olla erinev, sest näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal ei ole nende kasutamine nii ulatuslik, samas kui UK-s on see muutunud normiks.

Keemiliste ühendite patentimisel tasub võimalusel kasutada Markush struktuure, et patendinõudlus saaks võimalikult lai ning sellega määratlada selline hulk alternatiive, mis on tõendatud. Viimase aja keemia valdkonna kohtute ja patendiametite praktika USAs ja Euroopas näitab, et Markush struktuure kasutades on oluline võimalikult täpselt kirjeldada kõik võimalikud alternatiivid, sest muidu on oht, et kirjeldamata alternatiive ei loeta patendi kaitse ulatusse.²⁶⁰ Tuleb tähelepanu juhtida ka sellele, et Markush struktuuri saab kasutada vaid nende alternatiivide jaoks, kus muutuv on see osa struktuurist, mis on olulise mõjuga ja kontrollitav. Seega ei saa nõudlust laiaks teha konkreetse leiutise seisukohalt ebaolulise struktuuri osa mõttes.

Teise näitena saab tuua numbriliste väärtuste kasutamise patendinõudluses, nt mõne lahuse molaarsus nõudluses. Siinkohal võiks asuda seisukohale, et patenditaotleja peaks nõudlusesse kirja panema kõige optimaalsema kontsentratsiooni leiutise mõttes. Kui kõik kontsentratsioonid oleks nõudlustes esitatud vahemikena, kaoks kindlasti selgus, ning mida vähem on alternatiive, seda kiirem on ka patendieksperdiis. Samuti oskab vastava ala asjatundja hinnata, milline on kontsentratsiooni valiku mõju uudsusele ja kas see on oluline osa leiutisest. Samuti pole oluline ka see, kas kontsentratsioon on esitatud näiteks 0,10M või 0,1M, sest samaväärsete doktriini kasutades saab hinnata need samaväärseks.²⁶¹ Seega samaväärsete doktriini abil saab vaidluse korral sellised väiksemad eelpool kirjeldatud erinevused tõlgendada selliseks, mis vastava ala asjatundjale on ilmselged samaväärsused, ning patenditaotleja ei peaks nende pärast liialt muretsema, vaid panema nõudlusesse kirja kõige optimaalsema tulemuse saavutava alternatiivi.

Kuna tehnoloogia on pidevas arengus, siis on peaaegu et võimatu sõnastada patendinõudlus selliselt, et see annaks kaitse ka uute innovaatiliste lahenduste vastu. Samas peakski see nii olema, sest muidu ei jääks piisavalt ruumi innovatsioonile.

On selge, et nõudluse sõnastus on patenditaotluses oluline, kuid kohtupraktikast nähtub, et oluline on ka leiutiskirjeldusse kirjapandu. Siseriiklikud normatiivallikad ütlevad pea kõikjal, et jooniseid ning leiutiskirjeldust tuleb kasutada patendinõudluste tõlgendamisel. Patendiomanik peab arvestama, et kui patendinõudlusest on välja jäetud midagi, mis on kirjas leiutiskirjelduses, siis kohus suure tõenäosusega tõlgendab seda selliselt, et on esinenud mingi oluline põhjus, miks see on jäetud patendinõudlusest välja, ning pruugi kohus ei pruugi rikkumist tuvastada. Siit võiks järeldada, et igal juhul tuleb kõik võimalikud alternatiivid patendinõudlusesse kirja panna ning mitte kirjutada leiutiskirjeldusse töötavaid alternatiive,

²⁶⁰ Tostmann, H. Protecting Chemistry Inventions: The Double-Edged Sword of Being an Unpredictable Art. – American Chemistry Society Medicinal Chemistry letters, 2015/6.

²⁶¹ Regen Lab v Estar Medical Limits and Ors, 18.02.2019. – [2019] EWHC 63, [217].

mida nõudluses ei esine, sest neile alternatiividele patendikaitse ei laiene ning need jääksid seega teistele vabalt kasutamiseks.

3.3. Harmoniseeritud patendinõudluse tõlgendamise võimalikkus Euroopas keemia valdkonna patentide näitel

3.3.1. Patendinõudluse tõlgendamine patenditavuse hindamisel

Eelnevast nähtub, et patendinõudlusi saab kirja panna väga erinevalt ning seega on sõnasõnaline tõlgendamine peaaegu et võimatu, seda eriti keemia valdkonna patentide korral. Seega on oluline leida patendinõudluste tõlgendamisel lähenemine, mis oleks päriselt rakendatav patendiametnike ja kohtunike poolt, sõltumata nende eelnevatest harjumustest ja teadmistest ning päritoluriigist. Riikide küsimus on siinkohal oluline, sest sõltuvalt riigist ja patendivaidluste lahendamise korraldusest selle kohtusüsteemis võivad kogemused olla väga erinevad. Seega peaks olema koostatud juhend patendinõudluste tõlgendamiseks. Kirjanduses on samuti leitud, et ühine lähenemine patendinõudluste tõlgendamisel viib suurema tõenäosusega rohkemate kokkulepeteni erinevate vaidluste korral.²⁶² Selline olukord on kindlasti soodsam nii osapooltele kui ka kohtutele, sest säilib õiguskindlus ja patentide väärtus ning samuti on väiksemad kulutused kohtupidamisele.

Ühtlustamine on oluline, sest isegi kui patendinõudluste olemus on igal pool sarnaselt reguleeritud, siis patendiametite ja kohtute tõlgendamine võib olla väga erinev. Samuti võivad mõjutada kohtu seisukohti näiteks konkreetsed väited ja poolte argumendid, mida kohtu ette tuuakse. Samuti ei ole teiste riikide kohtutes peetud vaidlused isegi sama kaasuse osas kohtule siduvad. Teatud juhtudel on küll näha, et kohtud on otsustes käsitlenud ka teiste riikide kohtute lahendeid, kuid see ei tähenda sugugi, et nende lahenditega on alati nõustatud.

Oluline on mõelda, milline võiks olla patendinõudluse tõlgendamise viis, mis vastaks kõige paremini patendiõiguse eesmärkidele. Kas valida UK lähenemine, kus pigem ollakse klassikaliselt patendiomaniku poolel, et kaitsta tema õigusi läbi selle, et rikkumiste hindamisel pigem teha kõik võimalik selleks, et tuvastada rikkumine. Või tuleks kalduda pigem innovatsiooni toetamise poole, nagu on Saksamaa kohtute praktika, kus ollakse teisendite sarnasuse tuvastamisel tagasihoidlikumad ning rikkumisi tuvastatakse pigem harvemini. Nendel kahel lähenemisel on olulised erinevused ning kuigi patendi eesmärk on kaitsta leiutise omaniku õigusi, siis ei tohiks see kaitse liialt takistada innovatsiooni seeläbi, et kui mõni uus toode või meetod on sarnane leiutisele, tähendab suurema tõenäosusega võimalikku rikkumist, ilma seda hindmata.

²⁶² Cremers, K., lk 38.

Patendiametite juhendid ja kohtulahendid näitavad, et põhiliseks muutuste kandjaks erinevate patentide rikkumiste hindamisel ja ka patendiõudluste tõlgendamisel on just nimelt keemia valdkonna patentid ning nende kohta on antud ka kõige detailsemaid juhiseid. Seega on oluline, et selle valdkonna patendiõigus oleks võimalikult läbipaistev ja üheselt mõistetav. Lõppastmes peaksime jõudma olukorrani, kus erinevates kohtutes oleks sama vaidluse lahendamisel rikkumiste hindamise kriteeriumid sarnased ning tulemus kas alati või vähemalt valdaval osal juhtudel sama. Lisaks võimaldab kindlate kriteeriumite kasutamine osapooltel paremini tulemust ette ennustada. Keemia- ning farmaatsiatööstust iseloomustab see, et selles valdkonnas esineb oluliselt rohkem kohtuvaidlusi. Küll aga on võrreldes teiste tööstustega nende eripära see, et ka pärast erinevaid kohtuvaidlusi on patentidest saadav kasum üldjuhul ikkagi suurem kui kohtukulud seoses rikkumistega.²⁶³ See tähendab, et kohtusse pöördumine ja seega ka rikkumisi käsitlevad kohtulahendid ei kao sellest valdkonnast kuhugi. Kui esineb oht, et patendiomaniku õigusi on rikutud, siis on majanduslikult kasulik selle puhul ikkagi kohtusse minna, sest majanduslik kahju rikkuja tegevusest on oluliselt suurem.

Küll aga on esimeseks kohaks, kus patendiõudlused nõ proovile pannakse, hoopiski patendiameti patenditaotluse ekspertiis, kus samuti toimub patendiõudluste tõlgendamine. Patendiametites on eksperdid, kes on pädevad hindama leiutiste patenditavust. Nad on vastava ala asjatundjad ning omavad ulatuslikke teadmisi konkreetses valdkonnas, näiteks keemias. Nagu eelpool nähtub, siis sageli on nõudluste tõlgendamisel probleem just keemia valdkonna patentidega, kus ühelt poolt on lihtne tekitada teiseid (uus meetod, segu komponendi vahetus, kontsentratsiooni vahetus), kuid samas võib olla keeruline hinnata seda, milline on sellise muudatuse mõju leiutisele. Seega on just nende valdkondade puhul oluline eksperdi erialane pädevus. Teisalt on oluline silmas pidada ka seda, et kui patenditaotlus jõuab eksperdini, on see ilmselt sõnastatud pigem laialt kui kitsalt, sest taotlejad püüavad saada patendiga võimalikult laia kaitseulatus. Mis tähendab, et suure tõenäosusega leiab aset patendiõudluse ümbersõnastamine ning ekspertiisi käigus tekib justkui dialoog, kus patendiamet ning patenditaotleja püüavad nõ selgeks vaielda erinevate tõendite põhjal, mis oleks õiglase kaitse ulatus. Seega ei peakski patendiõudluste tõlgendamine patendiametis olema selline, et oluliselt suur kaalutusõigus on eksperdil ja seda on ka mitmete riikide, nagu näiteks Saksamaa, Prantsusmaa ja USA, praktikast näha. Eelkõige peaks lähtuma vastava ala asjatundja perspektiivist.

Kuna patendiekspertiis on nõ protsess, siis ei järgne olulisi tagajärgi sellele, kui patendiekspertiisi käigus selgub, et leiutis ei ole konkreetse nõudlusega patenditav ja nõudlus tuleb sõnastada kitsamalt. Mida ulatuslikumalt ekspert patendiõudlusi tõlgendab, seda

²⁶³ Bessen, J., lk 15.

täpsemini saab protsessi lõpuks kirja patendinõudlus. See aitab tagada kaitse ulatuse, mis oleks patendiomaniku suhtes õiglane, ning ka väiksema tõenäosuse, et hilisemas vaidluses võidakse patent kehtetuks tunnistada. Kui aga peaks tekkima olukord, et patendiekspertiisi käigus on nõudlus saanud ebaõiglaselt liiga kitsas, siis on võimalik patendiekspertiisi ajalugu kasutades kohtul otsustada, milline oleks õiglane kaitse ulatus olnud ja mida patenditaotleja oleks silmas pidanud. Kuna statistika viitab sellele, et tegelikult tunnistatakse sõltuvalt riigist väga tihti patente kehtetuks, mis võib viidata sellele, et patendinõudlusi pole piisavalt laialt tõlgendatud patendiekspertiisi käigus. Seega võiks pidada oluliseks seda, et pigem peaks patendiekspertiisi käigus tõlgendama patendinõudlusi võimalikult laialt. Kõige selgemini on sõnastanud selle juhise ehk USA, kus patendinõudlusi tulebki patendiekspertiisi käigus võimalikult laialt tõlgendada, et hiljem ei oleks kohtus võimalik seda vaidluse käigus enam laiemini tõlgendada. Prantsusmaal on küll napi juhendi tulemusena palju patentide kehtetuks tunnistamisi, kuid see on enamasti olnud seotud sellega, et patendiekspertiisi käigus hinnati vaid uudsust, mitte leiutustaset. Patendiekspertiisi peamine eesmärk peaks olema see, et võimalikult suur hulk nendest patentidest, mis on välja antud, jääksid ka võimaliku kohtuvaidluse korral kehtima. Patendinõudluse võimalikult lai tõlgendamine juba patendiekspertiisi käigus võiks aidata seda tagada.

On selge, et patendinõudluste tõlgendamine peabki erinema patendiametites ja kohtus rikkumise vaidluste korral, kuna nendel juhtudel on tõlgendamisel erinevad eesmärgid. Küll aga tekib küsimus, kuidas peaks patendinõudlusi tõlgendama siis, kui kohus otsustab patendi kehtivuse üle. Ühelt poolt on kohtu roll sel juhul sarnane patendiameti tegevusele. Teisalt aga on tegemist ikkagi kohtuga, kus tuleb otsustada, kas patenditavuse tingimused on täidetud või mitte, ja sellel on olulised tagajärjed kohtuvaidluses. Seega võiks tunduda asjakohane, et kohtud kasutaksid sama praktikat kui patendiametid. Küll aga võib see osutada problemaatiliseks, sest kohtutel puudub ilmselt samasugune erialane pädevus kui seda on ekspertidel. See võib olla ka üks põhjuseid, miks analüüsist ei nähtu, et kohtute praktika oleks tihedalt seotud patendiametite praktikaga. Teisalt ei saa pidada ka rikkumiste hindamisel kasutatavat tõlgendamist sobivaks kehtivuse hindamisel, sest selle eesmärk on teine. Arvestades nii UK kui ka USA praegust kohtupraktikat, oleks ilmselt kõige parem, kui kohtud kasutaksid tühisuse hindamisel patendinõudluste tõlgendamisel lähenemist, et seda tuleb teha selliselt, nagu vastava ala asjatundja tõlgendaks nõudlust patenditaotluse esitamise ajal. Selle näol oleks sisuliselt tegemist eesmärgipärase tõlgendamisega, mida USA-s kutsutakse ka *Phillipsi* standardiks. Selline lähenemine tagaks selle, et patenditavuse hindamisel on kindlasti oluline vastava ala asjatundja hinnang olukorrale. Sellisel juhul sarnaneks see rohkem patenditaotluse ekspertiisile kui rikkumise hindamisele.

Eelolevast nähtub, et vaja oleks juhiseid, kuidas peaksid kohtud patendiõudlusi tõlgendama patendi kehtivuse hindamisel, sest sellekohased suunised puuduvad nii rahvusvahelisel kui ka Euroopa tasemel. Kuna WIPO alaline patendiõiguse komitee²⁶⁴ on varasemalt tegelenud sellega, et patendiõiguse lepingu projektiga²⁶⁵ harmoniseerida samaväärsete doktriini kasutamist patendiõudluste tõlgendamisel, tuleks kaaluda võimalusel sinna lisada ka juhised selle kohta, kuidas peaksid kohtud patendiõudlusi tõlgendama patenditavuse nõuetele vastavuse hindamisel.

3.3.2. Patendiõudluse tõlgendamine patendi rikkumise hindamisel

Nagu eelpool kirjeldatud, on patendiõudluste tõlgendamiseks rikkumiste korral kaks põhilist lähenemist, milleks on eesmärgipärane tõlgendamine ning samaväärsete doktriin, millest viimane on laialt kasutusel ka Euroopas. Kuigi eesmärgipärane tõlgendamine on leidnud rakendust ka keemia valdkonna patentide korral ning näiteks Singapur on otsustanud selle kasuks, siis tuleks ilmselt üldiste soovitude jaoks eelistada samaväärsete doktriini, sest selle kasutamisel on paljudes riikides väga pikk praktika. Samuti on kujundatud erinevaid teste, mida saaks kaaluda samaväärsete doktriini rakendamiseks. Selle lähenemise sobivust just keemia valdkonna jaoks võiks toetada ka see, et just nimelt keemia valdkonna patent oli ajendiks, miks UK läks rikkumiste hindamisel patendiõudluste tõlgendamisel eesmärgipäraselt tõlgendamiselt üle samaväärsete doktriini kasutamisele, sest eesmärgipärase tõlgendamise korral ei pruugi patendiomanikel olla piisavalt kaitset võimalike teisendite vastu.²⁶⁶

Kuna nii Euroopas kui ka näiteks USA-s ja Jaapanis on levinud samaväärsete doktriin, võiks vaadata nende kohtupraktikat, et tuvastada, kas oleks võimalik keemia valdkonna patentidele leida parim võimalik nn test. USA kohtud on varasemalt öelnud, et FWR test ei ole keemiliste ühendite samaväärsuse hindamiseks kuigi sobiv ning vaja võib olla paremat lähenemist.²⁶⁷ Seal testis on olulisel kohal funktsiooni samaväärsuse hindamine ning keemiliste leiutiste korral on sageli keeruline hinnata, kas leiutis ja teisend funktsioneerivad sama moodi, sest sageli ei olegi täpselt teada, kuidas või miks mõni aine käitub nagu ta käitub ehk funktsioneerib. Kui FWR test otsib rohkem samaväärsust, siis „ebaoluliste erinevuste“ test vaatleb seda, mille poolest teisend ja leiutis omavahel erinevad, kuid ka seda pole peetud keemia valdkonna jaoks parimaks lahenduseks.²⁶⁸ Seega tuleks pöörata silmad Euroopa praktika poole, kus on koostatud erinevaid teste patendiõudluste tõlgendamiseks rikkumiste vaidlustes, mis koosnevad nõ kontrollküsimustest. Esmapilgul tunduvad need erinevate riikide

²⁶⁴ WIPO Standing Committee on the Law of Patents (SCP).

²⁶⁵ WIPO. Draft Substantive Patent Law Treaty. 04.04.2001.

²⁶⁶ Actavis.

²⁶⁷ Warner-Jenkinson Co, [40].

²⁶⁸ Mylan Institutional LLC, [17].

korral nagu UK, Saksamaa, Prantsusmaa ja Jaapan üsna sarnased, küll aga esinevad väikesed nüansid, mis võivad viia väga erinevate tulemusteni ja kohtupraktika põhjal saab öelda, et nii ongi juhtunud.

UK kohtupraktikast pärinevad *Actavis* küsimused²⁶⁹ võiksid olla heaks lähtepunktiks, sest need on värskelt²⁷⁰ sõnastatud ning lähtudes keemia valdkonna patentidest. *Actavis* küsimusi on kokku kolm, millest teine küsimus paneb hindajale suure koorma hindamaks, kas teisend võiks toimida samamoodi kui leiutis, kuid keemia valdkonnas võib ka vastava ala asjatundjal olla sellele küsimusele keeruline vastata, sest sageli võivad väga sarnased keemilised ühendid käituda samas olukorras väga erinevalt. Kui keemiliste ühendite käitumine oleks nii kergesti ennustatav, tähendaks see seda, et me ei vajaks keemilisi katseid või teste, et hinnata keemiliste ühendite võimalikku käitumist või sobivust kas näiteks uue materjalina või potentsiaalse ravimina. Samuti ei tohi unustada, et liigse usalduse panemine teisele küsimusele võib viia olukorrani, mis on patendiomaniku suhtes liialt soosiv, sest võidakse tuvastada rikkumine teisendi poolt, mis on tegelikult leiutisest oluliselt erinev. Samas tekkis *Actavis* kaasuses olukord, kus leiti, et pemetrekseed dikaalium sool, pemetrekseed vaba hape ja pemetrekseed dinitrometamiin langevad kõik pemetrekseed dinaatriumi alla. Selline otsus võib tunduda üllatuslikuna, kui poleks sõnastatud vastavaid küsimusi rikkumise hindamiseks, sest keemiku silmis on tegemist siiski erinevate ühenditega. Nende samaväärsus võib oluliselt sõltuda konkreetsest rakendusest, sest soola valik võib mõjutada selle keemilisi omadusi (nt lahustuvust), mis võivad olla konkreetses rakenduses olulised, aga võivad ka mitte olla. Kõnealuse patendi korral ei muutnud soola vahetamine selle omadusi kasutamisel ravimina.

Kaaluda võiks ka nn *Improver* küsimusi²⁷¹, mis on küll mõeldud eesmärgipäraseks tõlgendamiseks, kuid mida on kutsutud ka „protokoll“ küsimusteks, kuna need on kooskõlas EPC artikli 69 tõlgendamise protokolliga. Need küsimused keskenduvad sellele, et teisend peab olema olulise mõjuga sellele, kuidas leiutis töötab. Samuti vaadatakse seda, mida oleks vastava ala asjatundja arvanud patendiõudluse sõnastusest patenditaotluse avaldamise hetkel, ning ka seda, kas patendiomanik oleks võinud üldse teiseid kaaluda. Küll aga on problemaatiline see, et üks *Improveri* küsimus küsib, kuidas leiutis töötab, aga keemia valdkonna patentide korral ei ole alati teada, kuidas need töötavad ja see oli ka üks põhjus, miks UK kohus neid küsimusi uuendas.²⁷² Vaadata võiks ka Saksa kohututes rakendatavaid küsimusi²⁷³, mida on enda jaoks kohandanud ka Šveits.

²⁶⁹ *Actavis*, [77]. Küsimused on toodud käesoleva töö peatükis 1.2.2.2.

²⁷⁰ Aastal 2017.

²⁷¹ *Improver*, [189]. Küsimused on toodud käesoleva töö peatükis 1.2.2.1.

²⁷² Sellest, miks Lord Neuberger *Improver* küsimusi uuendas, on juttu käesoleva töö peatükis 1.2.2.2.

²⁷³ Saksamaa ja Šveitsi kohtutes kasutusel olevad küsimused on toodud käesoleva töö peatükis 1.2.2.2.

Olulised aspektid, mida testi kokkupanemiseks tuleks kasutada, on esiteks see, et ei vaadataks ainult patendinõudlust, vaid seda käsitletakс laiemalt. Teiseks tuleks hindamisel kasutada vastava ala asjatundja perspektiivi ning kolmandaks tuleks hindamise ajahetkena lähtuda prioriteedikuupäevast. Vältida tuleks ka kaitstud leiutise ja teisendi tööpõhimõtte ja funktsiooni identsuse hindamist, sest seda on keemia patentide puhul sageli keeruline hinnata. Kindlasti ei saa küsida, kas teisend töötab samamoodi kui leiutis. Sellise hinnangu andmine paneks liigse koorma nii kohtunikule kui ka vastava ala asjatundjale. Lähtuda tuleks pigem sellest, milline roll on teisendi omaduste muutmisel saavutatavale tulemusele. Koostatud test võiks autori hinnangul olla tuletatud varasematest testidest ning võttes arvesse eelpool toodud probleemkohti. Selle võiks sõnastada näiteks järgmiselt:

1. Hoolimata sellest, et teisend ei ole hõlmatud asjakohase nõudluse sõnasõnalise tähendusega, kas teisendis asendatud omadused, nende objektiivne funktsioon ja saavutatav tulemus on sama leiutisega? Kui ei, siis on teisend väljaspool nõudlust. Kui jah –
2. Kas vastava ala asjatundja oleks võinud patendinõudlust lugedes ära tunda prioriteedikuupäeval, et teisendis asendatud omadused ja nende objektiivne funktsioon ning saavutatav tulemus on samaväärne leiutise omaduste ja nende funktsiooniga ning saavutatava tulemusega? Kui ei, siis on teisend väljaspool nõudlust. Kui jah –
3. Kas sellest sõltumata oleks vastava ala asjatundja võinud nõudluse sõnastusest mõista, et patenditaotluse autor pidas sõnastusega silmas seda, et on oluline, et leiutisel oleks täpselt nõudluses sõnastatud omadus.²⁷⁴ Kui jah, siis on teisend väljaspool nõudlust.

Need küsimused on kombinatsioon erinevatest testidest. Kaks esimest küsimust on üsna sarnased Šveitsis kasutatavatele küsimustele²⁷⁵, mis on omakorda Saksa kohtupraktikast tuletatud, kuid lisatud on ka see, et oluline on ka leiutise tulemus. Kolmas küsimus on sarnane UK testidele ning identne *Improver* testi viimase küsimusega, mis on kooskõlas ka *Actavis* kolmanda küsimusega, mis kontrollib seda, mida leiutise autor on pidanud leiutise olusteks omadusteks, mida ei saaks vahetada. Küsimustest on ära kaotatud see, et peaks hindama tööpõhimõtte või funktsiooni identsust. Sõnastus läbi omaduse ja objektiivse funktsiooni võimaldab hinnata samu asju, aga paindlikumalt, kui seda teeks tööpõhimõtte ja funktsiooni kõrvutamine. Selline lähenemine keskendub rohkem sellele, kuidas annavad patendinõudlused edasi leiutise sisu ning samuti ka seda, millist probleemi leiutis lahendab.

Siiani on samaväärsete doktriini rakendamine patendinõudluste tõlgendamiseks olnud iga riigi kohtu kujundada, kuid selleks, et oleks suurem tõenäosus praktikate ühtlustamiseks, ei

²⁷⁴ *Improver*, [189, kolmas testi küsimus].

²⁷⁵ GRUR, Int 2014, Federal Patent Court of Switzerland, March 21, 2013 – *Kontrazeptiva*, p 543.

saa ilmselt jääda ootama seda, et test aja jooksul ise ühtlustuks erinevates kohtiutes. Seda näitab ka see, et kuigi sarnane test on igal pool kasutusel, ei ole see ikkagi sama. Seega oleks vajalik testi fikseerimine kas Euroopa või maailma tasemel. Kuna töö autori poolt pakutud küsimused on eelkõige tuletatud Euroopa kohtute praktikast rikkumiste hindamisel, oleks üheks võimaluseks täpsustada test näiteks EPC artikli 69 tõlgendamise protokollis, millest paljud riigid juba ka lähtuvad. Küll aga kuna ka WIPO on patendiõiguse lepingu projektis teinud püüdlusi harmoniseerida samaväärsete doktriini kasutamist²⁷⁶, siis võiks WIPO alaline patendiõiguse komitee lisaks tõstatada ülesse ka teema selle kohta, kuidas täpselt samaväärsete doktriini rakendamist ikkagi harmoniseerida ning kas eelpool toodud küsimustik võiks olla juba koostatud patendiõiguse lepingu projektis osa või eraldi täpsustav juhised.

Paratamatult tekib ka küsimus, et kas me peaksime lisaks nõudlusele vaatama kõrvale ka muid aspekte, nagu näiteks aega, mis on möödunud prioriteedikuupäevast, sisulisi küsimusi, valdkonnaspetsiifikat, sotsiaalseid küsimusi, ning kas peaks arvestama ka patenditaotluste ekspertiisi ajalugu. Kuigi samaväärsete doktriini puhul on mitmed riigid öelnud, et ekspertiisi ajalugu ei kasutata, teevad paljud riigid seda siiski ja see praktika näib toetavat seda, et patendinõudlus saaks parimal võimalikul moel tõlgendatud. Eelkõige võiks kohus seda kasutada selleks, et hinnata seda, mis oli taotleja eesmärk patendi taotlemisel, st kas ta pidas mingit aspekti leiutise juures oluliseks ja/või kas ta tahtis nõudlust teadlikult mingite elementidega piirata.

Ühtse toimega Euroopa patendisüsteemi tekkimisel on suurem tõenäosus, et vaidlusi hakkavad lahendama kohtunikud, kes on suurema tehnilise teadlikkusega ning suudavad tagada ühtsema lähenemise. Küll aga on oht, et kohtud ei võta vaidluste lahendamisel alati arvesse majanduslikke ning poliitilisi aspekte ja jäävad seega väga tehniliseks. Kõige selle juures ei tohi kohtutel tekkida liialt spetsiifiline lahendamispraktika ning suutmatus uute tehniliste arengutega kaasas käia. Tehnika on pidevas arengus ning seega on ka tõenäoline, et praktika nõudluste tõlgendamisel ei saa kunagi päriselt valmis.

Võiks asuda seisukohale, et patendinõudluste sõnastuse tõlgendamine võiks olla nii palju kui võimalik sõltumatu suurematest kohtulahenditest ja kasutada võiks eelpool toodud juhiseid. On tõsi, et paratamatult tekivad uued lahendid, kuna tehnika areneb, kuid kohtuotsused ei tohiks teha suuri muudatusi olemasolevas praktikas ning muuta patendiomanike tulevikku raskesti ennustatavaks. Kui puudub kindlus selles, et patendid suudavad tagada nende omanikele pikemas perspektiivis oodatavat õiguskindlust ja kaitset oma leiutisele, siis langeb ka patentide väärtus. Kui langeb patentide väärtus, väheneb motivatsioon nende taotlemiseks

²⁷⁶ WIPO. Draft Substantive Patent Law Treaty. 04.04.2001, artikkel 14.

ning saavutamata jääb üks oluline osa patendiõiguse eesmärgist, mis on tehnika taseme avaldamine. See on aga oluline innovatsiooniks, mis on üks majanduse vedavaid jõude.

Samuti tasub kaalumist see, et võiksid olla konkreetsed kriteeriumid just nimelt keemia valdkonna patentide rikkumiste hindamiseks. See võimaldaks vajadusel tehnoloogiate uuenemisel rikkumise testi vastavalt korrigeerida. Sel juhul ei mõjutaks keemia valdkonnaga seotud lähenemiste muutmine teiste valdkondade patentide rikkumiste hindamist, kus sobib kasutada ka lihtsamaid teste ning ka nõudluste tõlgendamine on oluliselt lihtsam.

Mida aga tuleks kindlasti vältida mistahes patendinõudluse tõlgendamisel, on see, et tekiks olukord, kus nõudluse koostamisel muutub kõige olulisemaks koostaja sõnaosavus. Seda tuleb eriti silmas pidada keemia valdkonna patentide korral, kus tuleb võtta arvesse, et ka üksikutel sõnadel, mis on lisatud või jäetud lisamata, võib olla tehnoloogiliselt oluline mõju. Ka sellistel juhtudel aitaks oluliselt kaasa patendiekspertiisi ajaloo kaasamine tõlgendamisesse, sest see aitab mõnevõrra aru saada, mis on olnud algne leiutis ja kuidas on lõplik patendinõudluse sõnastus kujunenud vastavalt sellele, mida patendiekspertiisis on leitud. Seega tuleks ühtsete patendinõudluste tõlgendamise juhiste raames anda oluline kaal patendiekspertiisi ajaloole ning kui sealt nähtuvad aspektid, mis aitavad oluliselt selgitada patendiomaniku eesmärki või konkreetsete sõnade valikut nõudluse koostamisel, siis peaks kohus seda arvesse võtma või esitama mõjuvad põhjused, miks ta nendega ei arvesta.

Kõige selle juures ei tohi unustada ka seda, et patendiõigust ei saa lõpuni ära reguleerida ning see ongi pidevas arengus vastavalt sellele, millised on erinevad tehnoloogilised muutused. Patendiõigus on paratamatult esimene, mida tehnoloogia pidev areng mõjutab. Aasta 2020 märtsis toimus Cambridge'i Ülikoolis Centre for Intellectual Property and Information Law kevadkonverents pealkirjaga „*Is IP good for our Health?*“²⁷⁷, kus räägiti läbivalt sellest, kuidas patendiõigus on muutumises, seejuures osades patendivaldkondades rohkem ja osades vähem. Avaldati imetlust, et patendiõigus on suutnud üsnagi suurel määral saavutada terves maailmas teatud ühelaadsuse ning on valdkondi, kus patendiõigus töötabki täpselt nii nagu see peaks. Küll aga on valdkondi, mis vajavad muudatusi ja arenguid. Leiti, et patendiõiguse reguleerimisega ei tohi siiski liiale minna, sest see võib teha rohkem kahju kui kasu, ning patendiõiguse läbivaks jooneks peaks olema kasu nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele. Eesmärgiks peaks olema ikkagi see, et patentimine on midagi, millesse usutakse, mis annab omanikule loodetud kaitse, mis ühelt poolt kindlustab tehtud investeeringute tagasi saamise ning samuti ainuõiguse oma leiutisele. Seeläbi on tagatud ka ausad turutingimused ning sellest võidab lõppastmes ka tarbija.

²⁷⁷ CIPIL Annual Spring Conference 2020. Is IP Good for Our Health. 7.04.2020. Cambridge, UK.
<https://www.cipil.law.cam.ac.uk/seminars-and-events/cipil-spring-conference/cipil-spring-conference-2020>.

KOKKUVÕTE

Intellektuaalomandi õiguskaitses valdkonnas on leiutis konkreetse tähendusega ning selle all peetakse silmas uut tehnilist lahendust, mis lahendab mõnes tehnikavaldkonnas esile kerkinud tehnilist probleemi ja mida saab kaitsta patendiga. Selleks, et leiutis oleks patentne, peavad olema täidetud kolm tingimust: see peab olema uus, omama leiutustaset ja olema tööstuslikult kasutatav. Patendikaitses sisu ja ulatus määratakse kindlaks patendinõudluse sõnastusega. Selleks, et patendinõudluse sisu ja ulatus oleks kõikidele täielikult selge ja et neid saaks kasutada erinevates patendiõiguse menetlustes, on vajalik patendinõudluse tõlgendamine. Patendiõiguses eksisteerib kaks põhilist patendinõudluse tõlgendamise printsiipi, millest üks on eesmärgipärane tõlgendamine ja teine n-õ samaväärsete doktriin.

Praktikas toimub patendinõudluse tõlgendamine kolmes erinevas olukorras. Esiteks tõlgendab patendiamet patendinõudlust patenditaotluse ekspertiisi käigus, et teha kindlaks, kas see vastab patentsuse nõuetele. Samuti tõlgendab nõudlust kahel juhul ka kohus: esiteks siis, kui kolmas isik esitab hagi patendi tühistamiseks põhjusel, et see ei vastanud mõnele patentsuse kriteeriumile, teiseks siis, kui patendiomanik esitab oma õiguste rikkumise hagi. Küll aga puudub Euroopas ühine lähenemine nendes olukordades patendinõudluste tõlgendamiseks. Praktiliselt on see viinud olukorrani, kus patenditaotlejal ja -omanikul puudub õiguskindlus, et tema patendikaitses ulatus on alati sama, sõltumata sellest, millises riigis ta asub ning kas seda vaatavad patendiametid või kohtud. Seda kinnitab ka statistika patendivaidluste kohtulahendite kohta Euroopas, mis näitab, et samade vaidluste korral jõuavad eri riikide kohtud samale järeldusele vaid umbes kolmandikul juhtudest. Seega on ühise lähenemise ja arusaamise loomine selles, kuidas peaks patendinõudlust tõlgendama, nii riigisisese toimega patentide kui ka eelduslikult peatselt jõustuva ühtse toimega Euroopa patendi jaoks, oluline.

Käesoleva magistritöö üheks eesmärgiks oli välja selgitada, millistel alustel toimub Euroopa patendi ja Euroopa olulisemate turgude (s.t valitud võrdlusriigid UK, Saksamaa, Prantsusmaa) riigisiseste patentide puhul patendinõudluse tõlgendamine leiutise patentitavuse hindamisel ja patendi rikkumise hindamisel. Selle põhjal oli autori eesmärgiks välja selgitada, kas võiks olla vajalik ja üldse võimalik kehtestada Euroopas ühtsed reeglid patendinõudluste tõlgendamiseks. Töös on autor keskendunud eelkõige keemia valdkonna leiutistele ning töös on toodud näiteid peamiselt sellest valdkonnast, et iseloomustada konkreetseid probleemkohti patendinõudluste tõlgendamisel. Selle põhjuseks on ühelt poolt see, et keemia valdkonna patendid on sageli keerulised kirja panna ning teisalt on sellised patendid tugevalt seotud ravimitööstusega ja seega majanduslikult väga suure väärtusega, mis omakorda toob kaasa ka suurema arvu rikkumisi ja kohtuvaidlusti.

Autori hüpotees oli, et patendinõudluste patendiametite ja kohtute lähenemised tõlgendamisele ei ole ühetaolised, need on ajas muutuvad ning puuduvad selged tõlgendamise juhised, mis võtaks arvesse keemia valdkonna eripärasid. Autori hüpotees patendinõudluste tõlgendamise kohta patendi ekspertiisi käigus patendiametis ning patendi kehtivuse hindamisel kohtus oli, et see on paremini reguleeritud ning riigiti ühetaolisem, kuid nendes olukordades kasutatavad lähenemised ei ole kooskõlas sellega, kuidas kohtud tõlgendavad patendinõudlusi patendi väidetava rikkumise hindamisel. Sellest tulenevalt võib vaja minna ühtseid juhiseid, mis aitaks kohtuid edaspidi keemia valdkonna patendinõudluste tõlgendamisel.

Analüüsid EPO ja riiklikel patendiametite juhendeid patendiekspertiisi läbiviimiseks, tuli tööst välja, et kuigi juhendid on keemia valdkonna patentide osas erineva detailsusega, on kõikidel sarnaseks jooneks see, et patendinõudlusi tuleb patendiekspertiisi käigus tõlgendada eelkõige vastava ala asjatundja perspektiivist ja pigem laialt kui kitsalt. Ekspertiisi viivad läbi erialateadmistega eksperdid, kelleni jõuab patenditaotlus, mis on pigem sõnastatud laialt kui kitsalt, sest taotlejad püüavad saada patendiga võimalikult laia kaitseulatus. Mis tähendab, et suure tõenäosusega leiab aset patendinõudluse ümbersõnastamine ning ekspertiisi käigus tekib justkui dialoog, kus patendiamet ning patenditaotleja püüavad nõ selgeks vaielda erinevate tõendite põhjal, mis oleks õiglane kaitse ulatus. Patendiekspertiisi peamine eesmärk peaks olema see, et võimalikult suur hulk nendest patentidest, mis on välja antud, jääksid ka võimaliku kohtuvaidluse korral kehtima. Patendinõudluse võimalikult lai tõlgendamine juba patendiekspertiisi käigus võiks aidata seda tagada.

Küll aga ilmnes tööst, et kõige segasem on patendinõudluste tõlgendamine olukorras, kus kohtud tõlgendavad patendinõudlusi selleks, et kontrollida, kas patent anti õigesti välja või mitte. Selle jaoks puuduvad riikideülesed ühised juhised ning ka eri riikide kohtupraktikast ei nähtu ühiseid jooni. On riike, kes püüavad sellel juhul patendinõudlusi tõlgendada sarnaselt rikkumiste hindamisega, nagu näiteks Prantsusmaa, kuid on ka selliseid riike, kus lähenemised patendi tühistamise vaidluste lahendamisel hoitakse teadlikult erinevana neist, mida kasutatakse rikkumiste hindamisel või ka patendiameti ekspertiisi läbiviimisel. Kuna tegemist on patenditavuse hindamisega, on kohtu roll sisuliselt sarnane patendiameti tegevusele patendiekspertiisi tehes ning oleks asjakohane, et kohtud kasutaksid võimalikult sarnast lähenemist kui patendiametid. Kohtupraktikat arvesse võttes oleks kõige parem, kui kohtud kasutaksid tühisuse hindamisel patendinõudluste tõlgendamisel lähenemist, kus vastava ala asjatundja tõlgendab nõudlust patenditaotluse esitamise ajal vastavalt sellele, milline on nõudluse eesmärk ehk et sisuliselt on tegemist eesmärgipärase tõlgendamisega. Selline lähenemine tagaks selle, et patenditavuse hindamisel on kindlasti oluline vastava ala asjatundja hinnang ning see sarnaneks rohkem patenditaotluse ekspertiisile kui rikkumise hindamisele.

Kui kohus otsustab rikkumise üle, siis saab patendinõudluse tõlgendamiseks kasutada nii eesmärgipärast tõlgendamist kui ka samaväärsete doktriini. Need mõlemad on kooskõlas EPC artikli 69 tõlgendamise protokolliga, mis annab juhiseid selle kohta, kuidas peaks patendinõudlusi tõlgendama Euroopa patendi võimaliku rikkumise korral. Ehkki need juhised on antud EPC sätete kohta, lähtuvad neist praktikas sageli ka EPC liikmesriigid ja nende kohtud, kui nad sisustavad riigisisest patendiõigust. Euroopas on valdavaks samaväärsete doktriin, mis tähendab, et patendi rikkumise hindamisel tõlgendatakse patendinõudlust selliselt, et see hõlmab ka patendinõudluses kirjas oleva leiutisega samaväärseid leiutisi ehk see võimaldab patendinõudlusi tõlgendada laiemalt sellest, mis nõudluses täpselt kirjas on. Kuid kohtupraktika analüüs näitas, et sõltumata sellest, et samaväärsete doktriini kasutamine on valdav, ei taga see seda, et kohtud jõuaks rikkumise vaidluste korral samadele järeldustele ning üheks põhjuseks on see, et kohtud kasutavad samaväärsete doktriini rakendamiseks erinevaid lähenemisi.

Kohtupraktika põhjal saab öelda ka seda, et põhilisteks suunamuutjateks kohtupraktikas on olnud eelkõige keemia valdkonna patendid ning just keemia valdkonna patendivaidlus oli põhjus, miks UK võttis rikkumiste hindamisel taas kasutusele samaväärsete doktriini. Seega on samaväärsete doktriin sobilik keemia valdkonna patentidele ja seda eelkõige seetõttu, et see võimaldab kitsama patendinõudluse korral laiendada selle ulatust ka sarnastele teisenditele, mida eesmärgipärane tõlgendamine alati ei võimalda ja seega saab pidada selle valikut igati sobilikuks. Küll aga on problemaatiline see, et samaväärsete doktriini korral kasutavad eri riikide kohtud testküsimusi, mis tunduvad esmapilgul sarnased, kuid mis on erinevad nüanssides, näiteks selles, kas ja kuidas kohus hindab seda, kuidas teisend ja leiutis töötavad, millised on nende omadused või milline on tulemus, mille nad saavutavad. Näiteks UK kohtud küsivad, kas teisend saavutab olulisel määral samal moel samu tulemusi; Saksa kohus küsib, kas teisend täidab sama funktsiooni; USA-s küsitakse, kas teisend funktsioneerib oluliselt sama moodi; ning Jaapanis küsitakse samuti, kas teisend on sama funktsiooniga. Ka Prantsusmaal on oluline, et funktsioon oleks teisendil ja leiutisel sama.

Analüüsides erinevate kohtute praktikat ja võttes arvesse kohtute väljatöötatud testküsimusi, pani töö autor kokku testi, millega võiks autori hinnangul kontrollida leiutise ja teisendi samaväärsust samaväärsete doktriini alusel patendinõudluste tõlgendamisel.

1. Hoolimata sellest, et teisend ei ole hõlmatud asjakohase nõudluse sõnasõnalise tähendusega, kas teisendis asendatud omadused, nende objektiivne funktsioon ja saavutatav tulemus on sama leiutisega? Kui ei, siis on teisend väljaspool nõudlust. Kui jah –
2. Kas vastava ala asjatundja oleks võinud patendinõudlust lugedes ära tunda prioriteedikuupäeval, et teisendis asendatud omadused ja nende objektiivne funktsioon

ning saavutatav tulemus on samaväärne leiutise omaduste ja nende funktsiooniga ning saavutatava tulemusega? Kui ei, siis on teisend väljaspool nõudlust. Kui jah –

3. Kas sellest sõltumata oleks vastava ala asjatundja võinud nõudluse sõnastusest mõista, et patenditaotluse autor pidas sõnastusega silmas seda, et on oluline, et leiutisel oleks täpselt nõudluses sõnastatud omadus.²⁷⁸ Kui jah, siis on teisend väljaspool nõudlust.

Need testküsimused arvestavad keemia valdkonna eripäradega, vältides tööpõhimõtte või funktsioonide võrdlemist, ning võtavad aluseks vastava ala asjatundja perspektiivi prioriteedikuupäeval. Samuti peavad need küsimused silmas seda, et leiutiskirjeldust tuleks kasutada selleks, et tõlgendada, mida leiutise autor on pidanud leiutise olulisteks omadusteks, mida ei saaks vahetada. Kasutades võrdlemisel leiutise omadust ja objektiivset funktsiooni, võimaldab test hinnata leiutist ja teisendit paindlikumalt kui seda teeks tööpõhimõtte ja funktsiooni kõrvutamise, mis on praktilisem just keemia valdkonna patentide korral. Pakutud lähenemine keskendub rohkem sellele, kuidas annavad patendinõudlused edasi leiutise sisu ning seda, millist tehnilist probleemi leiutis lahendab.

Patendinõudluse tõlgendamise korral on riigid pidanud oluliseks võtta ka seisukoht selles osas, kas samaväärsete doktriini kasutades tuleks arvesse võtta ka patendiekspertiisi ajalugu ning mitmed riigid on öelnud, et ekspertiisi ajalugu ei kasutata. Küll aga on riike, kes seda siiski kasutavad ning see praktika näib toetavat seda, et patendinõudlus saaks parimal võimalikul moel tõlgendatud. Eelkõige võiks kohus seda kasutada selleks, et hinnata seda, mis oli taotleja eesmärk patendi taotlemisel, st kas ta pidas mingit aspekti leiutise juures oluliseks ja/või kas ta tahtis nõudlust teadlikult mingite elementidega piirata.

Ühtne lähenemine patendinõudluste tõlgendamisele aitaks suurendada kindlust selles, et patendid suudavad tagada nende omanikele pikemas perspektiivis oodatava õiguskindluse ja kaitse oma leiutistele, mis omakorda aitaks tõsta patentide väärtust ja suurendaks motivatsiooni nende taotlemiseks ning tagaks omakorda soodsa pinnase innovatsiooniks. Ühtse lähenemise saavutamiseks võiks kaaluda juhiste konkretiseerimist näiteks WIPO poolt, kuna WIPO alaline patendiõiguse komitee on varasemalt tegelenud sellega, et patendiõiguse lepingu projektiga harmoniseerida samaväärsete doktriini kasutamist patendinõudluste tõlgendamisel. Sinna võiks lisada ka täpsustused või juhised selle kohta, kuidas peaksid kohtud patendinõudlusi tõlgendama patenditavuse nõuetele vastavuse hindamisel või millised võiks olla harmoniseeritud testküsimused samaväärsete doktriini rakendamiseks patendinõudluste tõlgendamisel. Kuna töö autori poolt pakutud testküsimused on eelkõige tuletatud Euroopa kohtute praktikast rikkumiste hindamisel, oleks üheks võimaluseks lisada test näiteks EPC artikli 69 tõlgendamise protokoll, millest paljud riigid juba ka lähtuvad.

²⁷⁸ Improver, [189, kolmas testi küsimus]

Tulevased patenditaotlejad peaksid aga jälgima seda, et kuna patendinõudluse sõnastus määrab patendi sisu ja ulatuse, on nõudluse täpne sõnastamine endiselt oluline. Ei saa jääda lootma patendinõudluste tõlgendamisele, et see tagaks kehvasti sõnastatud nõudluse korral rikkujate vastu kaitse. Lisaks on oluline leiutiskirjeldus, sest seda kasutatakse patendinõudluste tõlgendamisel. Patenditaotleja peaks igal juhul kõik võimalikud alternatiivid patendinõudlusesse kirja panema ning mitte kirjutama leiutiskirjeldusse töötavaid alternatiive, mida nõudluses ei esine, sest neile patendikaitse ei laiene ning nende väljatoomine patendikirjelduses annab lihtsa tee teistele selle alternatiivi kasutamiseks. Vähem peab patenditaotleja muretsema selliste alternatiivide sõnastuse pärast (nagu kontsentratsioon 0,1M või 0,10M), sest sellised asjaolud on patendinõudluse tõlgendamisel vastava ala asjatundja perspektiivi läbi korrigeeritavad ning patendinõudlusesse tuleks kirja panna kõige optimaalsem variant.

Töö käigus leidis osaliselt kinnitust töö autori hüpotees, et patendinõudluste patendiametite ja kohtute lähenemised tõlgendamisele ei ole ühetaolised, need on ajas muutuvad ning puuduvad selged tõlgendamise juhised, mis võtaks arvesse keemia valdkonna eripärasid. Analüüsi põhjal saab öelda, et kuigi ühtne praktika puudub, on siiski riike, kes keemia valdkonna patentidele on rohkem tähelepanu pööranud ning patendiametite juhendites võib leida konkreetsemaid juhiseid, kuidas peaks patendinõudlusti tõlgendama. Küll aga ei leidnud kinnitust see, et kohtud oleksid patendi kehtivuse hindamisel kooskõlas patendiameti praktikaga patenditavuse hindamisel. Üllatuslikult ongi kõige rohkem ebakõla selles, kuidas peaksid kohtud patendinõudlusti tõlgendama kohtus leiutise patenditavuse hindamisel. Kohtupraktika analüüsi põhjal leidis kinnitust ka see, et patendinõudluste tõlgendamine on kohtus rikkumiste hindamisel erinev sellest, kuidas hinnatakse patenditavust.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et patendinõudluse tõlgendamisel peab olema tasakaal patendiametite õiglase kaitse ning kolmandate osapoolte õiguskindluse vahel ning igal juhul on vajalik patendinõudluste tõlgendamise ühtlustamine Euroopas, et tagada patendiõiguse ühtsus. Eriti vajalik on see kohtute jaoks, kes tõlgendavad patendinõudlusti nii patendi kehtivuse kui ka selle rikkumise hindamisel.

SUMMARY

Interpretation of patent claims in Europe on the example of chemistry patents

In the field of intellectual property, invention has a certain meaning and it is novel technical solution that solves a problem in a field of technology, and it can be protected with a patent. Patent can be granted for inventions when it meets three conditions: it must be new, involve an inventive step and they are susceptible of industrial application. The extent of protection is determined by the claims and so that the extent of the claim would be clear and it these could be used in the patent law, it is necessary to interpret claims. There are different ways to interpret claims and the simplest approach is to simply use descriptions and drawings of the claim to interpret the claims. However, the current work looks more deeply what are the different possibilities for patent claim interpretation.

Patent claim has a legal significance and in practice there are three situations where claims are interpreted. First, patent claims are interpreted by the patent office when a patent application is reviewed, and expert is evaluating if a patent application meets all the requirements for patenting eg if the invention is patentable. Second and third case are related to patent claim interpretation by the court. First of these is related to when a court has to evaluate the validity of the patent, meaning that in the court case a court has to decide whether the invention was patentable. And the second part is when a court is looking through an infringement case. Depending on the situation, patent claims can be interpreted differently and when in most patent offices the patent claims are interpreted similarly, the interpretation approaches vary in the courts. Firstly, the interpretation can depend if the question is about the validity or infringement and secondly, the interpretation can depend on the country where the dispute is taking place. For patent claim interpretation, there are two main approaches used by the courts, purposive interpretation and doctrine of equivalents. The first one interprets claims in such a way that what was the patentee's purpose with the claim and the second case courts can interpret claims in such a way that possible infringing products or processes can also fall under the scope of the patent claims if they are deemed equivalent.

This has led to a situation where there is an uncertainty for patent applicant and owner regarding the scope of the patent and rights related to a patent as these can vary and depend on the situation. This issue is supported by the statistic in Europe which shows that in patent disputes (infringement and validity) between the same participants, the courts of different countries can reach to a different decision and approximately one third of the cases have the same outcome. There are many fields in economy that have a big impact, such as medicine and info technology, which are never limited to one country and therefore it is necessary that when inventions related to these fields are under dispute, their claim interpretation would be the same

in different countries. Otherwise, it would lead to a situation when certain products are not allowed to the market in all of the countries because eg a court has found a case of infringement in one country but not in other countries. In addition, different approaches to claim interpretation can lead to increased court costs and also the results are unpredictable. Taking into account the uncertainty in patent claim interpretation and also the fact that in Europe an unitary patent system is presumably implemented soon, there should be a uniform understanding of how the patent claims should be interpreted so that there would be a free movement of goods in the European Union internal market.

The aim of the current work is to find out how patent claims are constructed and interpreted in the European Union and in the markets important to Europe (eg countries such as UK, Germany, France). Claim interpretations related to patent applications as well as patent validity and infringement cases are under interest. In the current work, author is focusing on the patents in the field of chemistry and most examples are related to chemistry or pharmaceutical industry in order to emphasis the problematic aspects of patent interpretation. One of the main reasons for this focus is that the claims of these patents are complicated to construct because in many cases they involve a complex technical descriptions and so they difficult to present in a precise and short manner so that all the important aspects of the invention would be taken into account and the scope would be as expected by the patent applicant. These patents are often related to pharmaceutical industries and are therefore valuable and this also means that there are more validity and infringement cases. In addition, historically, changes in patent claim interpretation approaches have also been related to patents in these fields.

Main sources for the work are the European Patent Convention and different national patent laws and also the decision of the European Patent Office boards of appeal and practices of national courts. In addition, different guidance documents for patent offices or similar are investigated, as well as scientific papers, books and study materials.

First part of the master thesis is focusing on how patent claims are interpreted during infringement cases and what are the specificities of the chemistry related patents and how different countries have approached claim interpretation in infringement cases. In the second chapter, the focus is how patent offices interpret patent claims during patent application expertise and how courts in the different countries interpret claims when the patent validity is under question. More specifically, it is looked how patent claims are interpreted when the invention novelty is under question. The final and third chapter of the thesis analyses if there is a need for unified approach to patent claim interpretation in Europe and if yes, what would be the suggested approach. For that, practises of the different EU countries as well as countries

such as USA, Japan and Singapore are looked at. In addition, it is discussed if patent claim interpretation for chemistry patents would benefit from a separate and more specific approach for patent interpretation.

The hypothesis of the work was that the patent claim interpretation is not unified and changes in time and that there are no clear instructions that would take into account that patents in the field of chemistry might need a different approach. The second hypothesis was related to the fact that patent claim interpretation in patent offices is more unified in different countries but is not consistent with the court practises related to patent interpretation in infringement disputes. Consequently, a unified guideline for patent claim interpretations is needed, especially in the field of chemistry patents.

It was concluded from the analysis that patent claim interpretation during patent application expertise is less problematic since it intrinsically tries to interpret claims as broadly as possible when comparing patent claims in patent application to the prior art. In addition, in patent offices, patent applications are evaluated by the technical experts who have important technical knowledge related to specific field. Their role is also somewhat different since in most cases, patent claims in patent application are worded broadly and their job is to reach a result where the claims are narrow and would meet the requirements for patentability eg the scope of the patent would be different from the prior art. Patent application expertise should be looked as a dialogue between the patent office and patent applicant which will result patent claims would fulfil their purpose as well as meet the requirements of patentability and would be in coherence with the patent description.

It was observed from analysing the practices of national courts that patent claim interpretation in case of validity evaluation is much more inconsistent. There are no unified guidelines and most court practices don't follow the same approach. There are countries such as France which try to apply the same patent claim interpretation as in infringement cases. But there are also countries where the claim interpretation is different for validity evaluation and infringement cases and also different from the practices of patent offices. It was concluded that the claims should be interpreted differently in case of validity evaluation or infringement cases since the purpose of these two is different and it should be more similar to patent examination. It is suggested that purposive interpretation would be most suitable for validity evaluation and patent claims would be looked as what was the intent of the patentee and this is done through the eyes of a person skilled in the art.

When there is an infringement case in court, then both purposive interpretation as well as doctrine of equivalents can be used for claim interpretation as these are in accordance with Protocol on the Interpretation of Article 69 of European Patent Convention which states that

“For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.” and can be used as a guide for patent claim interpretation in case of infringement. Despite this protocol, the patent claim interpretation is not unified in Europe and there are different tests to evaluate if an infringement has taken place. In Europe, doctrine of equivalents is the main approach for claim interpretation, however, it does not mean that this is applied the same way in every country and analysis showed that different countries have different practices regarding the use of doctrine of equivalence. It can be concluded that doctrine of equivalents is suitable for chemistry patents because it allows to widen the scope of patent claims so that equivalences can be part of the claims even when the purposive interpretation would not allow it.

As mentioned above, doctrine of equivalents can be applied by using various test questions that help to determine the equivalence of the variant to the patented invention. These tests are in large part similar in different countries, however, when looked more carefully, small differences occur, and these can be significant. For example, there is a difference if court evaluates how the invention and variant work or what are their properties and what is the result of them. Looking at the court practices, it can be seen that the inventions related to chemistry are often the ones that guide how these tests are constructed and developed over the years.

After analysing the practices of different courts in Europe and elsewhere and taking into account the test questions they have applied, author of this work has compiled a test which could be applied to test the equivalence of an invention and variant under the doctrine of equivalence.

1. Notwithstanding that it is not within the literal meaning of the relevant claim(s) of the patent, does the variant have properties, an objective function and achieves the same result as the invention? If no, the variant is outside the claim. If yes –
2. Would it have been recognizable the person skilled in the art at the date of publication of the patent that the properties, an objective function and an achieved result of the variant are equivalent to the invention? If no, the variant is outside the claim. If yes –
3. Would the person skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention?²⁷⁹ If yes, the variant is outside the claim.

These questions take into account the the specific aspects of chemistry inventions and avoids comparison of how the invention and variant work or what is the function of the variant and invention. It uses the knowledge of person skilled in the art at the date of publication of the patent and also considers what was patente indended as an essential part of the invention. This

²⁷⁹ Improver, [189, kolmas testi kysimus]

test uses the comparison of properties and objective function and therefore allows the comparison between the invention and variant that is more flexible than comparing how they work or what is the function as these are more difficult to do for chemical inventions. This approach focuses more on how patent claims pass on the nature of the invention and also what is the technical problem that the invention solves. Another aspect courts should consider is that even though the doctrine of equivalents is not meant to take into account the patent expertise history while interpreting claims, it is done by many countries and this should be a common practice since it helps towards the fair interpretation of the claims.

Unified approach towards claim interpretation helps that there would be certainty that patents can provide the scope of protection that the patent owners are expecting. Moreover, in the long run, this raises the value of patents and motivation to apply for patents. In addition, this also provides opportunities and certainty for third parties who can use the published state in the art and they can do it in a way that they know they are not infringing. In addition to certainty, this also promotes innovation. Uniform claim interpretation could be promoted by the WIPO Standing Committee of the Law of Patents since they have previously tried to harmonize the use of doctrine of equivalents in the Substantive Patent Law Treaty Draft. An addition regarding a possible test questions would help towards this harmonization. Moreover, EPC could add a specification to the The Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC on how to test for equivalence.

However, all of the above does not mean that the wording of the patent claims is trivial and patentees should not consider carefully what is written and how. Since patent claims determine the scope of the patent, this is still relevant and a patent owner can't rely of the fact that the court would ensure their patent scope for equivalents in case of infringement when the patent claim is poorly worded. Therefore, it is also important what is written in the patent description as this is also read into during the patent claim interpretation. Patentee should write all relevant variants in the patent claims and should not add working variants into description that are not part of the patent claims as then these won't be part of the patent scope and gives a free access for others to use them without infrining the patent. In conclusion, patent claim interpretation cannot be used towards widening the scope of the patent in court and patent claims should be carefully constructed during the patent expertise.

In conclusion, it is important that there would be a balance between the rights of the patent owner and the legal certainty of the third parties and it is important that there would be a unified approach for patent claim interpretation in Europe. This is specially important for the courts who are evaluating the validity of the patents as well as possible infringement.

KASUTATUD ALLIKAD

Kasutatud kirjandus

1. Atkinson, J., Jones, R. Novelty in chemical and pharmaceutical patents: a concise overview. – *Future Medicinal Chemistry*, 2011/3.
2. Bently, L., Sherman, B. *Intellectual Property Law*. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press 2008.
3. Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P. *Intellectual Property Law*. 5th Edition. Oxford: Oxford University Press 2018.
4. Bessen, J., Meurer, M. J. *Patent Failure*. Princeton and Oxford: Princeton University Press 2008.
5. Bryan, Y.J. Retaining the Catnic/Improver approach in patent law. – *Singapore Academy of Law*, 2018/30.
6. Campolini, P., Blomme, P. Belgium applies function-way-result test. – *Managing IP* 2017/270.
7. Chekanska, V. The Doctrine of Equivalents in Patent Law: The Impact of *Actavis v Eli Lilly*. – *Hibernian Law Journal*, 2019/18.
8. Cotropia, C.A. Patent Claim Interpretation Methodologies and Their Claim Scope Paradigms. – *William & Mary Law Review*, 2005/47.
9. Cremers, K., Enricke, M., Gaessler, F., Harhoff, D., Helmers, C., McDonagh, Schliessler, P., van Zeebroeck, N. *Patent Litigation in Europe*. – *European Journal of Law and Economics*, 2017/44.
10. De Lange, D., van der Maazem, B. The slow Project of patent unification. – *Managing IP*, 2017/270.
11. Ford, R. Patent Invalidity versus Noninfringement. – *University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Papers*, 2013/454.
12. Gates, C. Patenting the Life Sciences at the European Patent Office. – *Cold Spring Harbor Perspective in Medicine*, 2014/4.
13. Graham, S.J.H., van Zeebroeck, N. Comparing Patent Litigation across Europe: A First Look. – *Stanford Technology Law Review*, 2014/17.
14. Hirotsugu, I. Comparative Study of Doctrine of Equivalents in the United States, Germany, the United Kingdom and Japan. – *MIPLC Master Thesis Series*, 2017/18.
15. Hoyng, W.A., Eijsvogels. *Global Patent Litigation: Strategy and Practice*. Japan. Wolters Kluwer 2006. Kätesaadav: http://www.abe-law.com/wp/wp-content/uploads/2018/03/GPL_S35-Japan.pdf, (14.04.2020).

16. Jackman, P.A., Brandes, L.M. Recent trends on the U.S. Doctrine of equivalents. – Global Patent Prosecution Newsletter, September 2017. Kättesaadav: <https://www.sterneklasser.com/news-insights/publications/recent-trends-us-doctrine-equivalents>, (07.04.2020).
17. Lahorte, P. Inside the mind of an EPO examiner. – World Patent Information, 2018/54.
18. Liivak, O. The Unresolved Interpretive Ambiguity of Patent Claims. – Cornell law faculty publications 6-2016.
19. Lim, E.C. Opening the Pandora's Box of Patent Claim Construction: Purposive Interpretation, Central Claiming and the Doctrine of Equivalents in Comparative Perspective. – Asper Review, 2017/16.
20. Montaná, M. Spain looks overseas for guidance on DoE. – Managing IP, 2017/270.
21. Okada, A., Miyoshi, Y. Patent litigation in Japan: overview. Law state as at 01.07.2018 – [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-621-8027?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-621-8027?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1), (14.04.2020).
22. Pila, J. Lord Hoffmann and Purposive Interpretation in Intellectual Property Law. – Davies P.S, Pila J. The Jurisprudence of Lord Hoffmann. Oxford: Hart Publishing 2015.
23. Plomer, A. The EPO as patent law-maker in Europe. – European Law Journal, 2019/25.
24. Schulze, C. The end of quick and dirty? French patent system under scrutiny. 15 March 2019. – <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/the-end-of-quick-and-dirty-french-patent-system-under-scrutiny/>, (13.04.2020).
25. Strath, J., Jacob, R. Actavis v Lilly: the madness begins. – Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018/13.
26. Tostmann, H. Protecting Chemistry Inventions: The Double-Edged Sword of Being an Unpredictable Art. – American Chemistry Society Medicinal Chemistry Letters, 2015/6.
27. Véron, P. Doctrine of equivalents France vs. the rest of the world. IP Law Summer school, Queen's College Cambridge 2001. Kättesaadav: https://www.veron.com/veron/publications/Colloques/Doctrine_of_equivalents__FranFr_vs_the_rest_of_the_world.pdf, (07.01.2020).
28. Zeman, S.M., Zimmer, F.-J. Chemical selection inventions in the EPO and Germany: continued divergence in legal interpretation. – Biotechnology Law Report, 2008/27.

Kasutatud normatiivsed allikad

29. Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid. – ELT C 202, 7.6.2016.

30. Euroopa patendikonventsioon – RT II 2002, 10, 40.
31. Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni (Euroopa patendikonventsioon) muutmise akt – RT II 2002, 11, 41.
32. Patendikaitse määrus: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1257/2012, 17. Detsember 2012, tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas. – ELT, L361, 31.12.2012, lk 1–8.
33. Patendiseadus – RT I 1994, 25, 406; RT I, 19.03.2019, 59.
34. Ühtne patendikohtu kokkulepe: Ühtset patendikohut käsitlev leping. – ELT, C175, 20.6.2013, lk 1–40.

Välisriikide normatiivsed allikad

35. Jaapan – Patendiseadus: – Act no. 55, 2015. Kättesaadav: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3118&vm=02&re=02>, (06.04.2020).
36. Prantsusmaa – Intellektuaalomandi seadus: Code de la propriété intellectuelle – loi n° 92-597. Kättesaadav: <https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1742>, (06.04.2020).
37. Saksamaa – Patendiseadus: Patengesetz; PatG – BGBl. I S. 3546. Kättesaadav: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html, (06.04.2020).
38. Saksamaa – Tsiviilkohtumenetluse seadus: Zivilprozessordnung – BGBl. I S. 3786. Kättesaadav: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/, (13.04.2020).
39. Singapur – Patendiseadus 31.07.2005. Kättesaadav: <https://sso.agc.gov.sg/Act/PA1994>, (08.04.2020).
40. UK – Patendiseadus: The Patents Act – 1977 c. 37. Kättesaadav: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents>, (06.04.2020).
41. USA – Patendiseadus: 35 U.S.C. Patents – Kättesaadav: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf, (10.04.2020).

Kasutatud kohtupraktika

Eesti kohtupraktika

42. TlnRnKo 30.03.2016, 2-11-37678.
43. TlnRnKo 22.11.2016, 2-13-40378.

Euroopa Patendiameti praktika

44. Decision of the Technical Board of Appeal dated 20 December 1999 G 0001/98 – Kättesaadav: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980001ex1.html>, (12.04.2020).

45. Decision of the Technical Board of Appeal dated 20 December 1999 T 860/93 –
Kättesaadav: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t930860ex1.pdf>,
(12.04.2020).
46. Decision of the Technical Board of Appeal dated 3 November 2000 T 1208/97 –
Kättesaadav: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t050223eu1.html>,
(12.04.2020).
47. Decision of the Technical Board of Appeal dated 19 February 2003 T 556/02 –
Kättesaadav: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t020556eu1.html>,
(12.04.2020).
48. Decision of the Technical Board of Appeal dated 17 November 2006 T 1408/04 –
Kättesaadav: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t041408eu1.html>,
(13.04.2020).
49. Decision of the Technical Board of Appeal dated 25 December 2007 T 1279/04 –
Kättesaadav: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t041279eu1.html>,
(07.01.2020).
50. Decision of the Technical Board of Appeal dated 8 October 2010 T 195/09 – Kättesaadav:
<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t090195eu1.html>, (13.04.2020).
51. Decision of the Technical Board of Appeal dated 8 April 2011 T 177/08 – Kättesaadav:
<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t080177eu1.html>, (13.04.2020).
52. Decision of the Technical Board of Appeal dated 15 March 2016 T 2623/11 – Kättesaadav:
<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t112623eu1.html>, (07.01.2020).

Siseriiklikute kohtute kohtupraktika

53. Actavis UK Limited and others v Eli Lilly and Company, 12.07.2017. – [2017] UKSC 48.
54. Barcelona Court of Appeal (Section 15). judgment of January 17 2008 (Laboratorios Cifra v Eli Lilly, olanzapine) (Ingliskeelne tõlge: Montaná, M. 2017 october lk 30-31. „Spain looks overseas for guidance on DoE“).
55. BGH, 05.06. 1997 – X ZR 73/95, *Weichvorrichtung II*.
56. BGH, 12.03.2002. – X ZB 12/00, *Schneidmesser I* (Ingliskeelne tõlge: Toimetaja Duncan Bucknell „Pharmaceutical, biotechnology, and chemical inventions. Volume 1.“ Oxford Univesity Press 2011 44.9.03).
57. BGH, 10.05.2011 – X ZR16/09, *Okklusionsvorrichtung*.
58. BGH, 13.09.2011 – X ZR 69/10, *Diglyzidverbindung*.
59. BGH, 14.06.2016 – X ZR29/15, *Pemetrexed* (Ingliskeelne tõlge: http://eplaw.org/wp-content/uploads/2017/04/5_equivalents_DE.pdf).

60. Cour d'appel de Paris, Division 5, Chamber 1, in a decision of 26 September 2012 (*Beaba v Seb France*).
61. Cour de cassation, commercial chamber, decision of 16 April 2013 (*Cycles Lapierre v Decathlon*).
62. Cour de cassation, Commercial chamber, of 26 January 1993 (*Pfizer v. Sarget and Hovione*).
63. Cour de cassation, commercial chamber, decision of 23 November 2010 (*Institut Pasteur v Chiron*).
64. *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*, 27.11.1980. – [1982] R.P.C. 183.
65. *Eli Lilly & Co. v Fresenius Oncology Plc* [2017] Case No. 45209/2017 (Ingliskeelne tõlge: <http://eplaw.org/wp-content/uploads/2018/11/IT-Court-of-Milan-Lilly-v.-Fresenius-pemetrexed-EN.pdf>).
66. *Eli Lilly and Company and Eli Lilly Danmark A/S (“Lilly”) v. Fresenius Kabi AB v/Fresenius Kabi and Fresenius Kabi Oncology Plc.*, the Danish Maritime and Commercial High Court, Case number A-19-17, 8 December 2017 (Ingliskeelne tõlge: <https://www.plesner.com/~media/plesnerdocuments/diverse/translation%20legalised%20of%20decision%20of%208%20december%202017%20from%20the%20danish%20m.as.hx>).
67. *Eli Lilly and Company v Actavis Switzerland AG – 4A_208/2017* (Ingliskeelne tõlge: <http://eplaw.org/wp-content/uploads/2017/11/CH-Judgment-Swiss-Federal-Supreme-Court-ENG.pdf>).
68. *Eli Lilly v Fresenius Kabi* [2019] C/09/541424 / HA ZA 17-1097 (Ingliskeelne tõlge: <https://drive.google.com/file/d/1xyCdlQsYcXIMfwumH06igcDuF2mhjGIs/view?usp=sharing>).
69. *Fisher and Paykel Healthcare Ltd v ResMed Ltd*, 10.11.2017 – [2017] EWHC 2748.
70. *Generics (UK) Limited and others v H Lundbeck A/S*, 25.02.2005 – [2009] UKHL 12.
71. *Generics (UK) Ltd v Yeda*, 26.10.2017. – [2017] EWHC 2629.
72. *Graver Tank & Mfg. Co. v Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950)
73. GRUR, Int 2014, Federal Patent Court of Switzerland, March 21, 2013 – *Kontrazeptiva*.
74. Higher Regional Court of Duesseldorf, 13.09.2013 – I-2 U23/13, *Drospirenolone* (Ingliskeelne tõlge: http://eplaw.org/wp-content/uploads/2017/04/5_equivalents_DE.pdf).
75. *Icescape Limited v Ice-World International BV & ORS*, 10.10.2018 – [2017] EWHC 42.
76. *Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited*, 16.05.1989. – [1990] F.S.R. 181.

77. Intellectual Property High Court, Grand Panel Judgment on 25 March 2016, Heisei 27 (Ne) 10014, Hanrei Times no. 1430, p. 152 (Japan) (Ingliskeelne tõlge: http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/003/002003.pdf).
78. Johnson & Johnson Associates Inc. v R.E. Service Co., Inc., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002).
79. Kirin-Amgen, Inc. v Hoechst Marion Roussel Ltd, 21.10.2004. – [2004] UKHL 46.
80. Lee Tat Cheng v Maka GPS Technologies Pte Ltd, 6.04.2018. – [2018] SGCA 18
81. Medinol Ltd v Abbott Ireland, 10.03.2011. – [2011] IEHC 128.
82. Mylan Institutional LLC v Aurobindo Pharma Ltd, 2017-1645, U.S. App. (Fed. Cir. May 19, 2017).
83. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).
84. Ranbaxy Laboratories Ltd v Warner Lambert Company, 2.12.2005. – [2005] IESC 81.
85. Regen Lab v Estar Medical Limits and Ors, 18.02.2019. – [2019] EWHC 63.
86. Supreme Court, Third Petty Bench Judgment on 24 February 1998, Heisei 6 (O) 1083, Minshū vol. 52, no. 1, p. 113 (Jaapan). (Ingliskeelne tõlge: (http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/640/001640.pdf).
87. Supreme Court, 13 January 1995, NJ 1995, 392 (Dreizler v Remeha).
88. Tribunal de Grande Instance de Paris, 3rd Chamber, 1st section, 26 April 2000 (Garden Claw v Leborgne) (Ingliskeelne tõlge : https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/FrenchApproach.pdf)
89. Warner-Jenkinson Co. v Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

Muud kasutatud allikad

90. CIPIL Annual Spring Conference 2020. Is IP Good for Our Health. 7.04.2020. Cambridge, UK. – <https://www.cipil.law.cam.ac.uk/seminars-and-events/cipil-spring-conference/cipil-spring-conference-2020>, (16.04.2020).
91. Deutsches Patent- und Markenamt. Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen. 11. January 2019 – <https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf>, (13.04.2020).
92. European Patent Academy. Patent litigation. Scope of protection. The French approach. – https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/FrenchApproach.pdf, (07.01.2020).
93. European Patent Academy. Patent litigation. Scope of protection. The German approach. – https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/GermanApproach.pdf, (07.01.2020).
94. European Patent Academy. Patent litigation. Scope of protection. The Dutch approach. – https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/DutchApproach.pdf, (07.01.2020).

95. European Patent Office. Guidelines for Examination in the European Patent Office. November 2019 edition. – <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>, (29.02.2020).
96. Intellectual Property Office. Manual of Patent Practice. 1. April 2020 – <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp>, (13.04.2020).
97. Japan Patent Office. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. 1.11.2015 – https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all_e.pdf, (13.04.2020).
98. Japan Patent Office. Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan. 10.03.2020 – https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/all_e.pdf, (13.04.2020).
99. Patent and Trademark Office. Changes to the Claim Construction Standard for Interpreting Claims in Trial Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board. 11.10.2018 – <https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/11/2018-22006/changes-to-the-claim-construction-standard-for-interpreting-claims-in-trial-proceedings-before-the>, (14.04.2020).
100. The Future Relationships with the EU. The UK's approach to negotiations with the European Union. 27.02.2020 – https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf, (08.04.2020).
101. United States Patent and Trademark Office. Manual of Patent Examining Procedure. January 2018 [R-08.2017] – <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current>, (13.04.2020).
102. WIPO. Draft Substantive Patent Law Treaty. 04.04.2001. – https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_5/scp_5_2.pdf, (10.04.2020).
103. WIPO. PCT International search and preliminary examination guidelines. 07.06.2019 – <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf>, (15.04.2020).