

Valintakeksintö

Patentit – Teollisuus – Tekniikka 2015–2016

Erikoistyö

Mika Lahelin

Patentti- ja rekisterihallitus

Helsinki 15.12.2016

Aalto University Professional Development

Tiivistelmä

Erikoistyön tavoitteena oli selventää valintakeksinnön määritelmää ja tulkin-
taa. Työ muodostuu neljästä osasta:

(i) mitä Suomen ja kansainväliset patenttisäännökset sekä tutkimusohjeet sa-
novat valintakeksinnöistä

(ii) kirjallisuuteen perustuva selvitys valintakeksinnön määritelmästä

(iii) valikoitujen Euroopan patenttioviraston valituslautakunnan päätösten tar-
kastelua

(iv) valikoitujen (Iso-Britannia, Saksa, Australia) valintakeksintöihin liitty-
vien oikeudenkäyntien tarkastelua

Työn ensimmäisessä osassa käsitellään missä yhteyksissä valintakeksinnöt –
käsitettä käytetään kansainvälisissä ja Suomen patenttisäännöksissä. Lisäksi
esitetään patenttioviranomaisten ohjeissa ja käsikirjoissa esitettyjä määritelmiä
valintakeksinnölle. Toisessa osassa käsitellään kirjallisuudessa esitettyjä
määritelmiä valintakeksinnöstä ja sen tulkinnasta. Kolmannessa osassa tar-
kastellaan valikoitujen esimerkkitapausten avulla EPO:n tulkintoja valinta-
keksinnöistä. Neljännessä osassa tarkastellaan valikoitujen esimerkkitapaus-
ten avulla oikeusistuimien (Iso-Britannia, Saksa, Australia) tulkintaa valinta-
keksinnöistä.

Sisällysluettelo

1	Johdanto	1
2	Valintakeksintö Suomen ja kansainvälisissä patenttisäännöksissä sekä tutkimusohjeissa	2
3	Valintakeksinnön määritelmiä ja tulkintoja	6
4	EPO:n valituslautakunnan päätöksiä	11
4.1	Päätös T 12/81 – valinta 20 lähtöaineen listasta yhdistettynä valintaan viidestä prosessista	12
4.2	Päätös T 366/96 – kahden komponentin valinta kahdesta listasta kun ensimmäisen komponentin valinta määrää toisen komponentin valintaa	13
4.3	Päätös T 124/87 – sekä tunnettu tekniikka että keksintö käsittävät suuren joukon kemiallisia yhdisteitä, jotka ainakin osittain peittävät toisiaan	15
4.4	Päätös T 990/96 – kemiallisen yhdisteen puhtaus valintakeksintönä... ..	16
4.5	Päätös T 803/01 – erityinen puhtaus valintakeksintönä.....	18
4.6	Päätös T 198/84 – suppean katalyyttipitoisuuden valinta.....	19
4.7	Päätös T 653/93 – kolmen parametrin kombinaatio valintakeksintönä	21
4.8	Päätös T 230/07 – uutuuden ja keksinnöllisyyden erillinen käsittely valintakeksinnön yhteydessä	23
4.9	Päätös T 279/89 – komponentin määrän valinta.....	26
4.10	Päätös T 17/85 – alueen valinta tunnetun tekniikan esimerkkien välistä	27
5	Eräitä tuomioistuimien päätöksiä	29
6	Yhteenveto	31
7	Viiteluettelo	33

1 Johdanto

Erityisesti kemian alan patenttihakemuksissa ja patenteissa saattaa törmätä käsitteeseen valintakeksintö (selection invention, selection patent). Suomen patenttilainsäädäntö ei kuitenkaan erityisesti tuo esille valintakeksintöä ja mitä sillä tarkoitetaan. Mikä siis on valintakeksintö?

Tässä erikoistyössä on pyritty vastaamaan kysymykseen valintakeksinnöstä ja sen määritelmästä. Aluksi käydään läpi, mitä Suomen patenttilainsäädäntö, Euroopan patenttisopimus ja kansainvälisiä patenttihakemuksia koskeva PCT-sopimus toteavat valintakeksinnöstä. Sitten esitellään, mitä kirjallisuudessa todetaan valintakeksinnöstä ja sen määritelmästä. Lopuksi käsitellään valikoituja Euroopan patenttioviraston (EPO) valituslautakunnan sekä oikeusistuimien päätöksiä.

2 Valintakeksintö Suomen ja kansainvälisissä patenttisäännöksissä sekä tutkimusohjeissa

Käsitettä valintakeksintö ei erityisesti mainita Suomen patenttilaissa, -säännöksissä tai -asetuksissa. Tilanne on sama Suomelle keskeisissä kansainvälisissä patenttisäännöksissä. Euroopan patenttisopimuksessa (EPC) tai kansainvälisiä patenttihakemuksia koskevassa PCT-sopimuksessa (Patent Cooperation Treaty) ei myöskään erityisesti mainita käsitettä valintakeksintö (selection invention, selection patent).

Sen sijaan patenttiviranomaisten tutkimusohjeissa käsite valintakeksintö tuodaan esille.

Patenttikäsikirjassa [1] todetaan lyhyesti valintakeksinnöistä seuraavaa:

”Keksinnön perustana on ennalta rajattu määrä vaihtoehtoja, joista valinta suoritetaan. Valintakeksinnöt ovat tyypillisiä kemian alalle: esimerkiksi keksijä valitsee koostumukseen jonkun tietyn aineen laajemmasta aineryhmästä, johon ryhmään kuuluvat aineet ja niiden ominaisuudet ovat yleisesti tunnettuja. Vastaavasti valinta tapahtuu esimerkiksi prosessiin sisältyvän tietyn lämpötila-alueen tai paineen määrittämisessä, tai prosessissa käytettävän liuottimen valitsemisessa.

Valinnalla tulee kuitenkin aikaansaada uusi ja yllättävä vaikutus, jotta sitä pidetään keksinnöllisenä.

Valintakeksintöä patenttivaatimuksissa kuvaavien parametrien tulee olla suppealta alueelta, joka on riittävän kaukana tunnetussa tekniikassa nimetyistä tai esimerkein perustelluista parametreista.

Valintakeksinnön kohteena oleva alue ei saa olla mielivaltaisesti valittu osa tunnetusta, siis ei pelkästään tunnetun laajasti kuvatun keksinnön yksi edullinen suoritusmuoto. Sen tulee olla suunnattu valinta ja itsessään uusi keksintö.” [1, ss. 84-85]

EPO:n tutkimusohjeissa (Guidelines for Examination) [2] käsitellään valintakeksinnön tutkimista ja tulkintaa.

Uutuuden arvioinnin osalta valintakeksintöä käsitellään EPO:n tutkimusohjeissa:

”Selection inventions deal with the selection of individual elements, sub-sets, or sub-ranges, which have not been explicitly mentioned, within a larger known set or range.

(i) A selection from a single list of specifically disclosed elements does not confer novelty. However, if a selection from two or more lists of a certain length has to be made in order to arrive at a specific combination of features then the resulting combination of features, not specifically disclosed in the prior art, confers novelty (the "two-lists principle").

(ii) A sub-range selected from a broader numerical range of the prior art is considered novel, if each of the following three criteria is satisfied:

(a) The selected sub-range is narrow compared to the known range;

(b) The selected sub-range is sufficiently far removed from any specific examples disclosed in the prior art and from the end-points of the known range;

(c) The selected range is not an arbitrary specimen of the prior art, i.e. not a mere embodiment of the prior art, but another invention (purposive selection, new technical teaching).

(iii) In the case of overlapping ranges (e.g. numerical ranges, chemical formulae) of claimed subject-matter and the prior art the same principles apply for the assessment of novelty as in other cases, e.g. selection inventions.” [2, G-VI-8]

Keksinnöllisyyden arvioinnin osalta valintakeksintöä käsitellään EPO:n tutkimusohjeissa:

“The subject-matter of selection inventions differs from the closest prior art in that it represents selected sub-sets or sub-ranges. If this selection is connected to a particular technical effect, and if no hints exist leading the skilled person to the selection, then an inventive step is accepted (this technical effect occurring within the selected range may also be the same effect as attained with the broader known range, but to an unexpected degree). For inventive step, it has to be considered whether the skilled person would have made the selection or would have chosen the overlapping range in the hope of solving the underlying technical problem or in expectation of some improvement or advantage. If the answer is negative, then the claimed matter involves an inventive step.

The unexpected technical effect must apply to the entire range as claimed. If it occurs in only part of the claimed range, the claimed subject-matter does not solve the specific problem to which the effect relates, but only the more general problem of obtaining, for example, "a further product X" or "a further process Y." [2, G-VII-12]

PCT-hakemuksen tutkimusohjeissa (PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT/GL/ISPE/4) [3] käsitellään lyhyesti valintakeksinnön tutkimista ja tulkintaa.

Uutuuden arvioinnin osalta valintakeksintöä käsitellään seuraavasti:

”An item of prior art that discloses a genus does not always anticipate a claim to a species falling within the genus. In other words, if a claim under examination recites a specific example, and that specific example is not explicitly named but falls within a generic disclosure found in an item of prior art, the claim is not anticipated unless the specific example is identified with sufficient specificity in the item of prior art.” [3, 12.09]

“Where an item of prior art discloses a range which touches, overlaps or is within the claimed range, but does not disclose a specific example falling within the claimed range, a case by case determination must be made as to the novelty of the claim. In order to anticipate the claim, the claimed subject matter should be disclosed with sufficient specificity in the item of prior art. If the claim is directed to a narrow range, the item of prior art discloses a

broad range, and the claimed narrow range is not merely one way of carrying out the teaching of the item of prior art (for example, there is evidence that the effect of the selection (for example, unexpected results) occurred in all probability only within the claimed narrow range), depending on the other facts of the case, it may be reasonable to conclude that the narrow range is not disclosed with sufficient specificity in the prior art in order to anticipate the claims (a selection invention). The unexpected results may also render the claims unobvious.” [3, 12.10]

Keksinnöllisyyden arvioinnin osalta PCT-tutkimusohjeissa [3] valintakeksintöjä käsitellään seuraavasti:

“Non-obvious selection or choice and consequently inventive step among a number of known possibilities:

(i) The claimed invention involves the special selection within a process of particular operating conditions (for example, temperature and pressure) within a known range, such selection producing unexpected effects in the operation of the process or the properties of the resulting product.

(ii) The claimed invention consists in selecting particular chemical compounds (subgenus or species) from a broad field of compounds (genus), wherein the specific compounds selected have unexpected advantages.” [3, 13.14(f)]

Suomen patenttiviraston, EPO:n ja PCT-hakemusten tutkintaohjeiden määritelmiä valintakeksinnöstä voidaan pitää vastaavina, mitään suuria linjaeroja ei ole.

AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property) on vuonna 2009 järjestänyt kyselyn valintakeksinnöistä jäsenmailleen mm. valintakeksintöjen sisällyttämisestä patenttilakiin [4]. Suurimmassa osassa Euroopan maita, kuten Suomi ja Saksa, valintakeksintöjä ei erityisesti mainita patenttilaissa [4, ss. 2-3]. Joissain maissa, kuten Iso-Britannia ja Itävalta, ainakin jotain erityissäännöksiä tai ohjeistusta on laadittu.

3 Valintakeksinnön määritelmiä ja tulkintoja

Valintakeksintö tietyille yhdisteille voidaan karkeasti määrittää seuraavasti. Tunnettu tekniikka (prior art) määrittää kemiallisen yhdisteen (esim. termoplastinen polymeeri tai fluoripolymeeri) laajasti (in general terms). Tarkastelussa oleva hakemus taas määrittää kemiallisen yhdisteen spesifisesti (esim. polyetyleenitereftalaatti (PET) tai polytetrafluorieteeni (PTFE) mahdollisine lisämääritteineen). Tunnettu tekniikka ei myöskään esimerkeissä mainitse hakemuksen spesifistä yhdistettä (tässä tapauksessa PET tai PTFE) eikä myöskään erityisesti ohjaa kyseisten spesifisten yhdisteiden käyttöön. Lisäksi kyseisen spesifisen yhdisteen käytön tulee tuoda keksinnöllisyyttä (uusi ja yllättävä vaikutus [1], purposive selection, new technical teaching [2] tai unexpected advantages [3]) tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Tällöin voidaan katsoa, että tunnetun tekniikan yleinen, laaja määrittäminen ei välttämättä estä spesifisen yhdisteen patentointia tunnetun, laajan alueen sisältä.

EPO:n valintakeksintöihin keskittynyt kokous [5] on vuonna 2003 ilmaissut oman kantansa seuraavasti:

”Thus a substance selection can be acknowledged if an unmentioned compound or group of compounds having a formula covered by the state of the art is found, in the absence of any information as to the starting substance or substances.” [5, s. 2]

Rahnasto [6] on määrittänyt asiaa seuraavasti:

”valintaa on yleensä pidetty keksinnöllisenä, jos valitun aineen ominaisuudet keksinnön mukaisessa yhdisteessä ovat yllättäviä verrattuna kyseisen ryhmän aineiden yleisiin ominaisuuksiin” [6, s. 100]

Paitsi kemiallisten yhdisteiden myös kapeiden parametrialueiden, kuten prosessilämpötila tai – paine, patentointi laajan parametrialueen sisältä voi olla mahdollista kunhan seuraavat ehdot täyttyvät:

i) valittu parametrialue (sub-range) on suppea

ii) valittu parametrialue on riittävän etäällä tunnetun tekniikan esimerkeistä sekä päätearvoista

iii) valitun parametrialueen tulee tuoda keksinnöllisyyttä (etua) tunnettuun tekniikkaan verrattuna (EPO: purposive selection; PCT: unexpected advantages)

EPO on käsitellyt erityisesti iii) – kohdan tulkintaa vuonna 2003 järjestetyssä kokouksessa. [5] EPO on halunnut tuoda esille, että heidän tulkinnassaan uutuutta ei nimenomaan linkitetä keksinnöllisyyteen (iii) vaan uutuutta ja keksinnöllisyyttä tulee tarkastella erikseen valintakeksintöjen kohdalla kuten normaalistikin (tähän palataan myöhemmin kappaleessa 4.8: EPO:n valituslautakunnan päätös T 230/07). Lisäksi vaaditaan jokin uusi ja yllättävä keksinnöllinen vaikutus, jota ei ole ilmaistu tunnetussa tekniikassa:

”This is not so, as the concept of purposive selection does not mean that a sub-range singled out of a larger range can be new merely by virtue of a newly discovered effect occurring within it, as it must be new pre-se, but applying this criteria ensures that there is not only a formal delimitation in respect of the wording of the claim vis-à-vis the prior art, but that another invention is being claimed, distinct from the technical teaching of the prior art. In other words, it serves to confirm a finding of novelty already achieved.” [5, s. 2]

Parametreista Rahnasto [6] toteaa seuraavasti:

”valinta on ensinnäkin keksinnöllinen, jos se koskee toimintaolosuhteiden (lämpötila, paine) valintaa sinänsä tunnetuissa rajoissa ja valitut olosuhteet saavat aikaan odottamattoman vaikutuksen kyseisessä menetelmässä tai tuotteessa” [6, s. 100]

EPO:n kokous [5] on myös kommentoinut tuotetta, joka valmistetaan vähintään kahdesta riittävän laajasta listasta (siis ennalta spesifioiduista) valitusta komponentista (esim. monomeeri A ja monomeeri B):

”This leads on to the situation of selection from different lists, wherein for example, two classes of starting substances were required to prepare the end products, and examples of individual entities in each class were given in two lists of some length. In this case, the substance resulting from the reaction of a specific pair from the two lists can be regarded as a selection, and hence new within the meaning of Art. 54 EPC.” [5, s. 2]

Kyseisillä reunaehdoilla (vähintään kaksi riittävän pitkää listaa) tuote käsitetään valintakeksinnöksi, ja jos samalla saavutetaan jokin etu (esim. uusi ominaisuus), jota ei ole erityisesti mainittu tunnetussa tekniikassa, tuote voi olla patentoitavissa.

Mainitsemisen arvoinen erikoistapaus ovat enantiomeerit eli isomeerit, joiden molekyylit ovat toistensa peilikuvia. EPO:n kokous [5] on todennut enantiomeereistä seuraavaa:

”it has been concluded that the novelty of individual configurations could only be denied if there was an unambiguous disclosure of this very configuration in the form of technical teaching, even in the situation that general disclosure of all optically forms of the compounds was made in the prior art, as this is not considered to be an individualized disclosure of a specific enantiomer.” [5, s. 3]

Enantiomeerien osalta vaaditaan siis täsmällinen konfiguraatio kyseiselle isomeerille tunnetussa tekniikassa, jotta tunnettu tekniikka muodostaa uutuu-
denesteen. Pelkkä yleinen maininta ”kaikista optisista muodoista” ei riitä. EPO:n Case Law-kirjassa asiaan paneudutaan tarkemmin [7, 5.1.3]

Jos valinta (yhdiste, komponentti tai parametri) sen sijaan kohdistuu pelkkään valintaan samanarvoisista vaihtoehtoista ilman mitään erityistä saavutettavaa etua, keksinnöllisyyttä ei yleensä ole. Valinta ei siis ole keksinnöllinen, jos keksintönä esitetään esim. pelkkä kemiallisen aineen tai yhdisteen valinta laajasta joukosta. Tällöin, laaja tunnettu patenttivaatimus käytännössä sulkee patentoitavuuden piiristä keksinnöt, jotka määrittelevät tarkemmin kyseistä toiminnallista määrettä. [6, s. 100]

Myös jos aineiden joukko on niin suppea, että oikea ja edullinen ratkaisu on mahdollista löytää rutiininomaisesti yrityksen ja erehdyksen tietä, keksinnöllisyyttä ei yleensä ole. [6, s. 101]

Joukon suppeuteen liittyen tulee olemaan mielenkiintoista seurata, miten tietokoneavusteinen testaus/simulointi tai kombinatorinen testaus tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan valintakeksinnön määrittämiseen, sillä kyseiset menetelmät tarjoavat mahdollisuuden suorittaa massiivisen määrän testejä lyhyessä ajassa. Tulevatko nämä olemaan tulevaisuudessa ”rutiininomainen yrityksen ja erehdyksen tie”? Ja jos näin käy, niin mihin vedetään raja ”rutiininomaiselle”? Periaatteet tullaan aikanaan päättämään tuomioistuimissa, UK-tuomioistuin on olantsapiinin oikeuskäsittelyn aikana pinnallisesti sivunnut asiaa (tarkemmin luvussa 5).

Yhden aineen tai ratkaisutavan valitseminen useiden ryhmänä tunnettujen aineiden tai ratkaisutapojen joukosta ei ole katsottu olevan keksinnöllistä, jos muilla samaan ryhmään kuuluvilla aineilla tai ratkaisutavoilla saavutetaan olennaisesti sama lopputulos. Jos tunnettua on yhden ryhmään kuuluvan aineen tai ratkaisutavan soveltuvuus kyseisen ongelman ratkaisemiseksi, alan ammattimiehelle katsotaan ilmeiseksi soveltaa samaan ryhmään kuuluvia muita aineita tai ratkaisutapoja saman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Parametrien, kuten paineen tai lämpötilan, osalta lisäongelmia aiheuttaa se, että parametrien (olosuhteiden) säätäminen usein todellakin kuuluu rutiinitoimiin, joita alan ammattimies ratkaisee kokeilemalla (esim. polymeerien stabilointi tai ekstruusion parametri). Ainakin periaatteellisena ratkaisuna ongelmaan voidaan pitää alan ammattipiirin suhtautumista kyseiseen parametriin (olosuhteisiin). Jos kyseinen parametri (olosuhde) on vain yksi samanarvoinen parametri (olosuhde) samanarvoisesta, laajasta vaihteluvälistä, tarkempi määrittely saattaa viitata keksinnöllisyyteen. [6, ss. 102-103]

EPO:n kokous [5] on myös ottanut kantaa korkeamman puhtausasteen saavuttamiseen jollekin aineelle (achieving a higher degree of purity):

”For the sake of completeness, reference should also be made to the purity of a compound as a supposed “selection”. The general rule in such situations is that achieving a particular high level of purity of a known compound is not a feature to be regarded as imparting novelty to such a product over the prior art.” [5, s. 3]

Yleissääntönä korkeamman puhtausasteen saavuttamista jollekin tunnetulle aineena ei siis pidetä uutena, varsinkaan jos käytetään tavanomaisia (conventional methods for purification) menetelmiä. Kuten Case law – kirjassa [7]

kuitenkin todetaan, erityisissä tapauksissa korkeamman puhtausasteen saavuttaminen voi olla valintakeksintö (tähän palataan myöhemmin EPO:n valituslautakunnan päätöksessä T 803/01):

”exceptional situation might exist which could justify a different conclusion”
[7, 5.1.4]

Suomen patenttinviraston, EPO:n tai PCT-hakemuksen tutkimusohjeet eivät määritä uutuuden tai erityisesti keksinnöllisyyden rajoja valintakeksintöjen yhteydessä. Selvissä tapauksissa (esim. tietyn aineen tai parametrin valinta laajasta tunnetusta yleisestä aineryhmästä tai alueesta tuo selvän keksinnöllisen piirteen (esim. kolminkertainen saanto) tunnettuun tekniikkaan verrattuna) uutuuden ja keksinnöllisyyden määrittäminen on varsin selkeää. Epäselvissä tapauksissa erityisesti keksinnöllisyyden määrittäminen voi olla hyvinkin vaikeaa, kuten mm. EPO:n runsas valituslautakunnan päätösten määrä on osoittanut. Esimerkiksi listojen tarpeellista laajuutta tai valitun alueen suppeutta ei ole määritetty numeerisesti, vaan se riippuu aina tapauksesta.

Vaikka tässä työssä onkin käsitelty valintakeksintöjä pelkästään kemian kannalta, valintakeksintöjä ei ole rajattu tekniikan alojen mukaan. Käytännössä, kuten AIPPI:n tutkimuksessakin todettiin, valintakeksintöjä esiintyy kemiassa, lääketieteessä ja materiaalitekniikassa. Muilla aloilla valintakeksinnöt ovat hyvin harvinaisia, jos niitä on ollenkaan. [4, s. 1]

4 EPO:n valituslautakunnan päätöksiä

Euroopan patenttiviraston valituslautakunta on käsitellyt valintakeksintöjä lukuisissa päätöksissä. Seuraavaksi käsitellään joitain keskeisiä tapauksia valintakeksintöjen alueelta. Esitetyistä tapauksista löytyy myös lyhyt yhteenveto EPO:n Case Law – kirjasta, joten niitä voidaan pitää EPO:n tulkintalinjan mukaisina [7, 5.1 ja 5.2]

EPO:n valituslautakunnan päätöksissä T 12/81, T 366/96 ja T 124/87 käsitellään tapauksia, joissa on kahden listan valintakeksintöjen piirteitä mutta joita valituslautakunta ei kuitenkaan pitänyt valintakeksintöinä. Päätös T 12/81 kuvaa samalla laajemmin kahden listan valintakeksintöä ja sen edellytyksiä.

EPO:n valituslautakunnan päätös T 990/96 toteaa, että kemiallisen yhdisteen puhtautta ei voida (yleensä) pitää valintakeksintönä, vaan puhdistaminen sisältyy oletuksena kemiallisen yhdisteen valmistamiseen. EPO:n valituslautakunnan päätös T 803/01 kuvaa polylaktidia, jossa puhtausasteen (alle 10 ppm metalli-ioneja) on käsitetty olevan ns. ”exception situation” ja erityinen puhtausaste on ollut uutta ja keksinnöllistä, eli kuten jo määritteiden yhteydessä on todettu, erityistapauksissa aineen puhtauskin voi muodostaa valintakeksinnön.

EPO:n valituslautakunnan päätös T 198/84 on toiminut perustana EPO:n parametreihin perustuville valintakeksinnöille. Kyseisen päätöksen parametrialue on suppea, etäällä esimerkeistä sekä tuo uuden ja yllättävän vaikutuksen. EPO:n valituslautakunnan päätökset T 653/93 (kolmen parametrin kombinaatio) sekä T 230/07 (uutuuden ja keksinnöllisyyden arviointi valintakeksinnön yhteydessä) laajentavat parametreihin perustuvien valintakeksintöjen ymmärtämistä.

EPO:n valituslautakunnan päätökset T 279/89 ja T 17/85 puolestaan käsittelevät tapauksia, joissa parametreihin perustuvien valintakeksintöjen vaatimukset eivät täyty.

4.1 Päätös T 12/81 – valinta 20 lähtöaineen listasta yhdistettynä valintaan viidestä prosessista

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 12/81 koskee EP-patenttihakemusta 0011191, jonka tutkimusdivisioona hylkäsi puuttuvan uutuuden vuoksi. Keksintö koskee tietyn stereoisomeerin (diastereomeerinen) tuottamista ja käyttöä lääkeaineena.

Hakija valitti hylkäyspäätöksestä, poisti vaatimuksen 5 (terapiavaatimus ihmisen tai eläimen hoitoon) ja argumentoi, että vaatimukset 1 – 4 ovat uusia ja keksinnöllisiä, koska estejulkaisu ei yksilöi juuri kyseistä stereoisomeeriä ja sen rakennetta etenkin, kun kyseistä stereoisomeeriä on lisäksi täsmennetty sulamispisteellä ja NMR-datalla. Estejulkaisu mainitsi eri optiset stereoisomeerit yhdisteelle ja sulamispiste yhdisteelle oli luokkaa 10 °C alempi. Estejulkaisussa oli kyseessä siis stereoisomeerien seos. Estejulkaisussa mainittiin ainakin jollain tasolla, miten eri stereoisomeerien suhteita voitiin säädellä.

Valituslautakunta totesi, että estejulkaisu mainitsee viisi eri prosessivariaatiota, joista yksi vastasi hakijan käyttämää prosessia. Estejulkaisussa oli 20 lähtöaineen lista, joista numero 4 vastasi hakijan lähtöainetta. Lisäksi hakijan käyttämä lähtöaine oli (ainakin epäsuorasti) erottunut esimerkissä 3. Valituslautakunnan mielestä kyseinen estejulkaisu oli edelleen uutuudeneste hakemukselle.

Hakija argumentoi, että hakemus perustui valintaan tunnetusta tekniikasta yhdistelmällä valinta lähtöaineesta (20) yhdistettynä prosessiin (5), yhdistelmän tuottaessa yllättävän vaikutuksen. Valituslautakunta oli asiasta eri mieltä; valintaa perustuen lähtöaineen ja prosessin yhdistämiseen ei valituslautakunnan mielestä voi rinnastaa kahdesta listasta valittujen lähtöaineiden yhdistämiseen. Yksi lähtöaine ja prosessi myös aina määrittävät lopputuotteen.

Valituslautakunnan mukaan prosessin valinnasta riippumatta tuote oli aina lähtöaineesta hydrattu lopputuote, joten prosessia ei voida pitää valintaparametrina. Tästä johtuen lopputuote ei ole kahden parametrin valinnasta seuraava tuote:

“The appellant is incorrect in applying the concept of the selection invention to the present subject-matter, which involves combining a given starting substance from a list of such substances with one of the methods of preparation given. In contrast to the case outlined above, such a combination does not result in a real substance alteration of the starting substance but only an "identical" alteration, since no matter which of the processes described in detail is used the end product is always the particular starting substance's hydrogenation product, which differs from the starting substance itself only in that it contains two additional hydrogen atoms. The process parameter is thus - seen in terms of the end product - not a variable parameter that would result in an immense widening of the range of possibilities, so that precisely in this case the end product is not the result of two variable parameters. The role of a new element - indispensable to a selection invention - cannot therefore be attributed to the process parameter.”

Loppupäätelmänä valituslautakunta totesi, että kyseessä ei ollut valintakeksintö ja estejulkaisu oli uutuudeneste. Valituslautakunta hylkäsi valituksen.

4.2 Päätös T 366/96 – kahden komponentin valinta kahdesta listasta kun ensimmäisen komponentin valinta määrää toisen komponentin valintaa

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 366/96 koskee EP-patenttia 0424398. Keksinä koskee pesuaineen komponenttia kankaiden puhdistamiseksi. Patenttia vastaan tehtiin väite, patentti pysyi voimassa muutetussa muodossa. Väitteentekijät valittivat päätöksestä.

Valituskäsittelyssä patentinhaltijan ensisijainen vaatimus 1 oli muodossa:

"1. A detergent composition which comprises

- (a) A peroxidase,
- (b) Hydrogen peroxide, a precursor of hydrogen peroxide, or an enzymatic system capable of generating hydrogen peroxide, and
- (c) A surfactant."

Patentinhaltija esitti myös kaksi vaihtoehtoista vaatimusasetelmaa.

Valituslautakunta katsoi, että patentinhaltijan tekemät muutokset (ensisijainen ja vaihtoehtoiset vaatimusasetelmat) perustuivat perusasiakirjaan, jolloin patenttia ei kumottu valittajien vaatimuksen mukaisesti EPC 123(2) ja (3) perusteella. Näin ollen siirryttiin uutuuden arviointiin.

Dokumentti D12 (DE2009721) koskee pesuainekompositiota kankaiden käsittelemiseksi. Dokumentti D12 toteaa:

"The enzymes to be used usually represent a mixture of different enzymatic agents. Depending on their mode of action, they are named proteases, carbohydrases, esterases, lipases, oxidoreductases, catalases, peroxidases, ureases, isomerases, lyases, transferases, desmolases or nucleases. Of particular interest are enzymatic agents which are isolated from bacterial strains or fungi such as *Bacillus subtilis* and *Streptomyces griseus*, in particular proteases and amylases."

Patentinhaltija argumentoi, että koska D12 nimeää myös entsyymejä, joita ei voida käyttää kankaiden puhdistamiseen, vain proteaasit, amylaasit ja lipaasit tulisi ottaa huomioon tässä yhteydessä. Valituslautakunta ei hyväksynyt argumentointia vaan totesi, että D12 tulee tulkita niin, että kaikkia siinä esitettyjä entsyymejä, mukaan lukien peroksidaasit, voidaan käyttää D12 mukaisiin sovellutuksiin, joista yksi oli entsyymien (peroksidaasien) käyttö valkaisuaineiden kanssa.

Valituslautakunta myös totesi, että jo yleisen tietämyksen perusteella (maininta myös valituksen kohteena olevassa patentissa) oli selvää, että käytettäessä peroksidaasia sisältävää pesuainekompositiota, kyseinen pesuainekompositio sisältää väistämättä myös vetyperoksidin prekursoria.

Näin ollen patenttia ei voida pitää valintakeksintönä, koska peroksidaasin valinta (a) toteuttaa automaattisesti myös (b):n. Valinta suoritetaan siis vain yhdestä listasta. Entsyymien käyttö pesuaineissa on tunnettua. Valituslautakunta totesi, että ensijainen vaatimus 1 ei ollut uusi tunnettuun tekniikkaan verrattuna.

Vaihtoehtoisiin vaatimusasetelmiin I ja II oli lisätty termi ”tahrojen valkaisu”. ”Tahrojen valkaisu” ei esitetty esille tulleissa estejulkaisuissa, joten

vaihtoehtoiset vaatimusesetelmat todettiin uusiksi. Keksinnöllisyyden osalta valituslautakunta kuitenkin totesi, että ”tahrojen valkaisu” kyseisellä pesuainekompositiolla oli ilmeistä, joten vaihtoehtoiset vaatimusesetelmat eivät olleet keksinnöllisiä. Näin ollen valituslautakunta kumosi patentin.

4.3 Päätös T 124/87 – sekä tunnettu tekniikka että keksintö käsittävät suuren joukon kemiallisia yhdisteitä, jotka ainakin osittain peittävät toisiaan

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 124/87 koskee EP-patenttia 0003159. Keksintö koskee eteenin ja α -olefiinin kopolymeeriä, jolla on tietty tiheys (0,940 – 0,960 g/cm³) ja sulaindeksi (100–200). Patenttia vastaan tehtiin väite, patentti kumottiin. Hakija valitti päätöksestä vaatien patentin pitämistä voimassa myönnettyssä muodossaan.

Valituksessaan hakija argumentoi, että estejulkaisuissa ei esitetty juuri kyseistä parametrien kombinaatiota eikä mikään myöskään opettanut käyttämään kyseistä parametrien kombinaatiota.

Koska kukaan ei ollut vaatinut patentin kumoamista EPC 123 pohjalta, siirryttiin uutuuden käsittelyyn.

Julkaisu D1 (DE2408153) toteaa, että eteeni voidaan kopolymeroida α -olefiinin kanssa. D1 myös toteaa, että tiheys on välillä 0,945 – 0,970 g/cm³ ja sulaindeksi 0,1:stä sataan tai yli (about 0.1 to 100 or over). Valituslautakunta totesi ilmaisusta “or over”, että ilmaisun ei voida käsittää sisältävän lukualueita äärettömyyteen asti, vaan että ilmaisu tarkoittaa lukuarvoja juuri yli 100, arvon 110 katsottiin sisältyvän ilmaisuun.

Valituslautakunta totesi, että dokumentista D1 tunnettiin tiheys ja sulaindeksi. Dokumentin D1 esimerkeissä ei kuitenkaan esitetty kuin kaksi kopolymeeriä, näiden sulaindeksi ei ollut välillä 100–200. Hakija oli kuitenkin käsittelyn aikana todennut, että alan ammattimiehelle oli ilmeistä valmistaa kyseisiä kopolymeerejä D1:n ja yleisen tietämyksen pohjalta:

”However, it was accepted by the Patentee that a skilled man would have no difficulty in preparing copolymers within the class defined by the claims of

the disputed patent, using the process described in document (1) in combination with his common general knowledge. In this circumstance the disclosure of document (1) is clearly not limited to the particular polymers whose preparation is described in the Examples, but extends to the general class of polymers described in page 8 of document (1).”

Valituslautakunta yhdisti myönnetyn yleisen tietämyksen kopolymeerien valmistamisesta tiheyteen ja sulaindeksiin D1:sta ja totesi, että keksintö ei ole uusi D1:n pohjalta.

Valituslautakunta myös argumentoi, että tietyistä valintakeksinnön piirteistä huolimatta kyseessä ei ole valintakeksintö. Tunnetussa tekniikassa ei käsitellä vain tiettyä polymeeriä (tai polymeerien aliryhmää), vaan tunnettu tekniikka kohdistuu yleiseen joukkoon kopolymeerejä, joilla on vastaavat ominaisuudet eli tiheys ja sulaindeksi. Kyseinen yleinen joukko kopolymeerejä on näin ollen alan ammattimiehen tiedossa, vaikkakin ainoastaan tietyt joukon kopolymeereistä on mainittu. Samoin hakemus koski laajaa joukkoa kopolymeerejä. Valituslautakunnan mukaan hakemuksen mukaiset kopolymeerit muodostavat osan (major part) tunnetun tekniikan kopolymeereistä, joten ne kuuluvat tunnettuun tekniikkaan ja näin ollen valinta ei voi olla uusi. Valituslautakunta hylkäsi valituksen.

4.4 Päätös T 990/96 – kemiallisen yhdisteen puhtaus valintakeksintönä

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 990/96 koskee EP-patenttihakemusta 0562643. Keksintö koskee tietyn kemiallisen yhdisteen stereoisomeeristä puhtautta. Hakemus hylättiin alun perin puuttuvan uutuuden vuoksi. Hakija jätti kaksi uutta vaatimusasetelmaa ja vaati hakemuksen hyväksymistä.

Valituslautakunta totesi vaatimusasetelmien täyttävän EPC 84 ja EPC 123(2).

Hakija perusteli hakemuksen uutuutta sillä, että mikään estejulkaisuista ei esittänyt yli 99.5 % puhtaita stereoisomeerejä. Hakija myös esitti, että erityisen puhdas (> 99.5 % tiettyä stereoisomeeriä) tuote muodostaisi valinnan puhtaudesta.

Valituslautakunta totesi, että erona tunnettuun tekniikkaan oli puhtaus, joten kysymyksenä oli: toiko puhtaus jonkin uuden elementin?

Kemiallisten yhdisteiden puhdistamisesta valituslautakunta totesi yleisesti seuraavaa:

“It is, therefore, common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements, e.g. in samples for analytical purposes. Conventional methods for the purification of low molecular organic reaction products such as recrystallization, distillation, chromatography, etc., which normally can be successfully applied in purification steps, are within the common general knowledge of those skilled in the art. It follows that, in general, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes available this compound to the public in the sense of Article 54 EPC in all grades of purity as desired by a person skilled in the art.”

Valituslautakunnan mielestä kemiallisen yhdisteen puhdistaminen perinteisillä menetelmillä (conventional methods) on tunnettua ja sisältyy oletuksena kemiallisen yhdisteen valmistamiseen.

Hakija argumentoi, että kyseisessä tapauksessa oli kyse erityisestä puhtaudesta ja lisäksi kyseessä olisi (tai ainakin voisi olla) valinta puhtaudesta. Valituslautakunta ei hyväksynyt argumentointia. Valituslautakunta kuitenkin totesi, että poikkeustilanteita voisi periaatteessa olla:

“The Appellant alleged that this general rule would not be applicable in the present case. The Board accepts that there may exist exceptional situations, which could justify a different conclusion. One such exceptional situation could be - a situation where it was proved on the balance of probability that all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes had failed. However, the burden of proving the existence of such an extraordinary situation lies with the party alleging its existence.”

Koska hakija ei ollut esittänyt mitään todisteita että kyseessä olisi ollut mainittu erityinen tilanne, valituslautakunta totesi että estejulkaisut kattavat myös tilanteet joissa yhdisteiden puhtaus on > 99.5 %, joten kyseiset julkaisut toimivat uutuudenesteinä. Ei ollut mitään todisteita etteikö näin olisi.

Valituslautakunta hylkäsi valituksen. Kemiallisen yhdisteen puhtautta ei siis (yleensä) pidetä valintakeksintönä.

4.5 Päätös T 803/01 – erityinen puhtaus valintakeksintönä

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 803/01 koskee EP-hakemusta 0816413. Keksintö koskee puhdistettua polylaktidia ja käyttöä lääkeaineena.

Hakemus hylättiin uutuuden ja keksinnöllisyyden puutteen sekä epäselvyyden takia. Hakija teki valituksen. Valituskäsittelyssä hakija perui kaikki aikaisemmat vaatimusasetelmat jättäen samalla uuden vaatimusasetelman:

"1. A pharmaceutical composition comprising a polylactide in a purified state which polylactide is an ester of a polyol containing at least 3 hydroxyl groups and which meets the requirements of

- the color strength [sic] of reference solutions B2-B9 of the brown color test of the European Pharmacopeia [sic], 2nd Edition (1980) part I, Section V, 6.2 and

- containing one or more metals in cationic form, the metal ion(s) having a concentration of at most 10 ppm,

and a hydrophilic or lipophilic drug."

Vaatimusasetelma oli EPC 123(2) ja 84 mukainen.

Dokumentti D2 (GB2145422) kuvaa vastaavan polylaktidin:

"According to D2, there is disclosed an ester of a polyol, that polyol containing at least three hydroxyl groups and having a molecular weight of up to 20,000, at least one hydroxyl group in that polyol being in the form of an ester with a poly- or copoly-lactic acid residue each having a molecular weight of at least 5,000 (Claim 1)."

D2:n polylaktidia käytetään lääketieteelliseen sovellukseen, joten erona D2:n ja EP-hakemuksen välillä on puhtaus.

Valituslautakunta viittasi päätökseen T 990/96, jossa oli todettu että kemiallisen yhdisteen puhdistaminen perinteisillä menetelmillä (conventional methods) on tunnettua ja sisältyy oletuksena kemiallisen yhdisteen valmistamiseen. Tietty puhtausaste ei siis olisi valintakeksintö.

Dokumentit D1 (EP0283925) ja D2 sovelsivat juuri kyseisiä perinteisiä menetelmiä, jotka eivät valituslautakunnan käsityksen mukaan kuitenkaan pystyneet alle 10 ppm metalli-ionien puhtaustasoon. Hakijalla oli myös mukanaan todistaja, joka valituslautakunnan mukaan tuki käsitystä erityisestä puhtaudesta.

Valituslautakunta hyväksyi käsityksen, että hakemuksen puhdistusmenetelmällä saavutettiin erityinen puhdistusteho (new element), joten vaatimus 1 oli uusi.

Keksinnöllisyyden osalta valituslautakunta totesi, että lääkeaineena käytetyssä polylaktidissa ongelmana olivat epäpuhtaudet. Ratkaisuna (luonnollisesti) oli erityisen puhtaan polylaktidin käyttö, jonka hakemus ratkaisi. Näin ollen vaatimus 1 oli myös keksinnöllinen.

Valituslautakunta hyväksyi vaatimusasetelman ja siirsi hakemuksen tutkimusdivisioonalle hyväksyttäväksi. Patentti hyväksyttiin. Ei väitteitä.

4.6 Päätös T 198/84 – suppean katalyyttipitoisuuden valinta

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 198/84 koskee EP-patenttia 0024683. Keksintö koskee kemiallisen yhdisteen valmistamista tietyllä katalyyttipitoisuudella:

"A process for the preparation of thiochloroformates by reaction of mercaptans with phosgene in the presence of at least one carboxylic acid amide and/or urea derivatives as catalyst, characterized in using the catalyst in an amount of from 0.02 to 0.2, preferably 0.05 to 0.1 mol%, relative to the starting mercaptan."

Patenttia vastaan tehtiin väite uutuuden ja keksinnöllisyyden puutteeseen vedoten. Väitelauslautakunta piti patentin voimassa muuttumattomana. Väitteentekijä valitti päätöksestä vaatien edelleen patentin kumoamista uutuuden ja keksinnöllisyyden puutteella. Väitteentekijän mielestä oli itsestään selvää säätää katalyytin määrää pienemmäksi.

Patentinhaltija argumentoi, että tunnetussa tekniikassa ei tuoda esille erityisen alhaisia katalyyttimääriä, vaan alhaisin esimerkeissä käytetty katalyyttimäärä oli 2 mol-%. Ja koska erityisen alhaisten katalyyttimäärien käyttö paransi saantoa, uusi ja yllättävä vaikutus oli ilmeinen:

“Contesting this view, the proprietor of the patent concedes that "catalytic amounts" is indeed normally taken to mean only small or very small amounts. At the same time, it had to be assumed in the case of the citation that the minimum amount of catalyst permitting a more or less acceptable reaction of mercaptans with phosgene to produce the appropriate thiochloroformates was 2 mol% (relative to the starting mercaptan). In the absence of any reference to even smaller amounts of catalyst in the citation, there was no way in which the disclosure of all possible amounts of catalyst below the specified 2 mol% could also be read into the said citation. The general concept of "catalytic amounts" together with the disclosed minimum amount of 2 mol% in the citation by no means anticipated even smaller amounts. Given the aim of improving the yield, an inventive step was required in order to make use of even smaller amounts of catalyst than the smallest amount of amide catalyst indicated in the citation. After all, higher yields were normally achieved precisely by means of larger amounts of catalyst.”

Parempi saanto perustuu siihen, että katalyytti on prosessin lopuksi pestävä pois tuotteesta ja pesu taas hydrolysoi osan tuotteesta, jolloin saanto pienenee.

Valituslautakunta totesi, että patentti erosi tunnetusta tekniikasta vain katalyyttimäärän osalta.

Valituslautakunta totesi, että tunnetun tekniikan esimerkeissä käytetyn katalyytin määrä oli 2 – 13 mol-%, joten valittu alue 0,02 – 0,2 mol-% oli suppea ja riittävän etäällä tunnetusta tekniikasta.

Patentinhaltija totesi että tavoiteltaessa parempaa saantoa käytetään normaalisti suurempaa katalyyttimäärää. Myös valituksen tekijä oli todennut käsittelyn aikana, että katalyyttimäärän vähentäminen johti normaalisti reaktiopeuden laskuun. Valituslautakunta totesi, että tunnetun tekniikan pohjalta alan ammattimies ei olisi vähentänyt katalyytin määrää vaan lisännyt.

Valituslautakunnan mukaan patentti oli uusi ja keksinnöllinen kyseisellä katalyyttimäärällä ja hakemus täytti kaikki valintakeksinnön piirteet (suppea alue, riittävän etäällä tunnetusta tekniikasta sekä uusi ja yllättävä vaikutus).

Valitus hylättiin ja patentti pidettiin voimassa muuttumattomana (alkuperäisessä muodossa).

4.7 Päätös T 653/93 – kolmen parametrin kombinaatio valintakeksintönä

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 653/93 koskee EP-hakemusta 0417980. Keksintö koskee öljyn tuottamista.

Hakemus hylättiin alun perin sekä puuttuvan uutuuden että keksinnöllisyyden pohjalta. Hakija teki valituksen perustellen hakemuksen uutuutta sillä, että kyseessä oli valintakeksintö, joka perustui kolmen prosessiparametrin sekä tuotteen ominaisuuksien valintaan. Hakijan mukaan hakemus oli myös keksinnöllinen, koska ongelmaa (providing a process oil containing aromatics in high concentration but with a low level of polycyclic aromatics) ei mainittu estejulkaisuissa. Hakija vaati alkuperäisten vaatimusten 1-6 hyväksymistä, vaatimus 7 poistettiin.

Vaatimus 1 oli muodossa:

”Process for the production of process oils with an aromatic content of more than 50 weight % according to ASTM D 2007 and a content of polycyclic aromatic compounds of less than 3 weight % according to IP 346 characterized in that primary extract, obtained by treatment of a lubricating oil distillate originating from a mineral oil, is extracted in a counter current extraction column with a polar solvent wherein the volume ratio of the primary extract feed to the polar solvent is in the range 1:1 to 1:1.8 and the head temperature in the counter current extraction column is 50-90 °C and the bottom temperature

in the column is 20-60 °C and wherein the head temperature is higher than the bottom temperature."

Vaatimusasetelma oli EPC 123(2) mukainen.

Dokumentti D1 (DE2343238) kuvaa seuraavia prosessiparametreja:

“- a CHT of from 40 °C to 100 °C,

- a column bottom temperature (CBT) of from 35 °C to 80 °C, and

- a VR of 100: 50-250, i.e. 1: 0.5-2.5.”

Tutkimusdivisioonan mukaan kaikki parametrit paitsi alhainen polysyklisten aromaattisten yhdisteiden osuus (< 3 paino-%) oli mainittu suoraan D1:ssä. Tutkimusdivisioonan mukaan kyseinen piirre ei myöskään ollut erottava, joten heidän mukaansa D1 implisiittisesti käsitti kyseisen parametrin. Valituslautakunta ei hyväksynyt menettelyä.

Valituslautakunta myös painotti että valinnan parametreja ei voinut käsitellä yksinään vaan niitä piti käsitellä yhdessä (tässä tapauksessa kolmea). Uutuuden osalta valituslautakunta argumentoi:

“Bearing in mind this principle, it is to be noted that the presently claimed group of processes, which are characterized by the combination of the three process parameters:

- A CHT of 50 to 90 °C,

- A CBT of 20 to 60 °C, and

- A VR of 1:1 to 1:1.8,

was not explicitly disclosed in document (1).”

Hakija oli myös toimittanut lisätodisteita, että vaatimuksen 1 mukainen keksintö ei toiminut kyseisen parametrialuekombinaation ulkopuolella. Valituslautakunta totesi, että vaatimuksen 1 mukainen keksintö oli uusi.

Valituslautakunta totesi, että D1 ei opettanut ratkaisemaan ongelmaa (alhainen polysyklisten aromaattien osuus) kyseistä prosessiparametrikombinaatiota käyttäen.

Valituslautakunnan mukaan parametrejä tuli tarkastella yhdessä, joten yksittäisen parametrin (erityisesti CHT-lämpötila) parametrialuetta (vs. dokumentin D1 vastaava parametrialue) ei voinut käyttää keksinnöllisyyttä vastaan aina muista parametreistä erillään. Valituslautakunnan mukaan prosessi käyttäen kyseistä parametrikombinaatiota myös toi uuden teknisen vaikutuksen (alhainen polysyklisten aromaattien osuus), joka ei ollut ilmeistä dokumentin D1 pohjalta, joten valituslautakunnan mukaan vaatimus 1 oli myös keksinnöllinen.

Valituslautakunta hyväksyi vaatimusasetelman ja siirsi hakemuksen tutkimusdivisioonalle hyväksyttäväksi. Patentti hyväksyttiin. Ei väitteitä.

4.8 Päätös T 230/07 – uutuuden ja keksinnöllisyyden erillinen käsittely valintakeksinnön yhteydessä

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 230/07 koskee EP-hakemusta 1292384. Keksintö koskee kolloidisen silikaattidispersio valmistamista.

Tutkimusdivisioona hyväksyi alun perin hakemuksen ja patentti myönnettiin. Patenttia vastaan tehtiin väite. Patentti pysyi muutettuna voimassa. Sekä patentinhaltija että väitteentekijät valittivat päätöksestä. Patentinhaltija jätti samalla 12 uutta vaatimusasetelmaa.

Valituskäsittelyn ensisijaisen vaatimusasetelman vaatimus 1 oli muodossa:

"1. Method for the preparation of a colloidal silicate binder dispersion containing silica and alumina in a molar ratio of 2 to 12, comprising

– dissolving a particulate mineral material containing silica and alumina in a molar ratio in the range of 2-12 in an acidic aqueous solution, to form a solution containing nucleated re-precipitated particles from the material,

– stabilizing the so obtained solution to form a dispersion, and

– optionally adjusting the dry matter content of the dispersion."

Vaatimusasetelma toteutti EPC 83, 123(2) ja 123(3) vaatimukset.

Tunnettu tekniikka (D5, WO0100916) kuvasi silikaattidispersiota seuraavasti:

”– dissolving a particulate mineral material having a glassy amorphous structure in an aqueous solution, to form a solution containing nucleated re-precipitated particles from the material,

– stabilizing the so obtained solution to form a sol having the desired particle size, and optionally

– adjusting the dry matter content of the sol.”

Dokumentti D5 ei kuitenkaan kuvannut moolisuhteita sen tarkemmin. Vastapuoli argumentoi, että selityksen nojalta oli implisiittisesti selvää, että moolisuhde oli vähintään 1 (at least 1). Vastapuoli myös argumentoi, että koska myönnetyssä EP-patentissa ei tuotu esille mitään uutta ja yllättävää vaikutusta, tietty moolisuhde (2-12) oli vain satunnainen valinta, joten sitä ei voitu pitää valintakeksintönä.

Valituslautakunta argumentoi moolisuhteen valintaa seuraavasti:

“(a) the open-ended range ">1" defined by appellant II is unquestionably broad in comparison to the narrow range "2 to 12" defined in claim 1 at issue;

(b) the upper (infinite) limit of the range ">1" is far away from the upper limit "12" of the range "2 to 12" defined in claim 1 at issue;

(c) the lower limit "1" of the range ">1" is well below the lower limit "2" of the range "2 to 12" claimed (in terms of percentages, a silica to alumina ratio of 1 corresponds to 50% of each component, while a ratio of 2 corresponds to 66.6/33.3 % of alumina and silica, respectively, which values are far removed from the value 50% of a silica to alumina ratio of 1).”

Valituslautakunnan mukaan kyseisen moolisuhdealueen (2-12) valinta oli suppea ja lisäksi alue oli riittävän etäällä esimerkeistä.

Itse en olisi pitänyt aluetta kovinkaan suppeana (vrt. esim. päätös T 194/84 kappaleessa 4.6 tai päätös T 279/89 kappaleessa 4.9), mutta kuten jo johdannossakin todettiin, valintakeksintöä ei ole tarkasti määritelty. Toinen lautakunnan kokoonpano olisi hyvinkin voinut päätyä aivan päinvastaiseen loppupäätelmään.

Joten kysymys uutuuden kannalta oli: vaaditaanko uutta ja yllättävää vaikutusta myös uutuuden osalta? Valituslautakunnan mukaan ei vaadita. Uutuuden osalta vaaditaan vain valitun alueen suppeutta ja riittävää etäisyyttä esimerkeistä:

”the presence of an effect falls back upon considerations to be taken into account in the assessment of inventive step, and since inventive step and novelty are two distinct requirements for the patentability of an invention, different criteria are to be applied for their assessment.”

“The two criteria, i.e. the narrowness of the sub-range ("the selected sub-range should be narrow") and the sufficient distance ("the selected sub-range should be sufficiently far removed from the known range illustrated by means of examples") remain conditional requirements for establishing novelty of a sub-range of numerical values from a broader range.”

Joten ensisijaisen vaatimusasetelman vaatimus 1 oli uusi tunnettuun tekniikkaan nähden.

Keksinnöllisyyden osalta valituslautakunta totesi aluksi seuraavaa:

“In this connection, the board first of all observes that none of the state of the art cited in these proceedings discloses or suggests dissolving a silica and alumina-containing particulate mineral material in an aqueous acidic solution with the aim of producing a stable colloidal silicate dispersion containing silica and alumina in a molar range of 2 to 12.”

Vastapuoli argumentoi useiden estejulkaisujen (D10 (US2886466), D12 (WO9614454), D13 (GB845565) osalta, että yhdistämällä ne yleiseen tietämykseen päädyttäisiin käsillä olevan hakemuksen ratkaisuun. Mikään estejulkaisuista tai esitetyistä alan oppikirjoista ei kuitenkaan ainakaan suorasti maininnut lopputuotetta eli stabiilia kolloidista silikaattidisversiota (uusi vaikutus), joten valituslautakunnan mielestä vaatimus 1 oli myös keksinnöllinen.

Valituslautakunta hyväksyi ensisijaisen vaatimusasetelman, ja patentti pysyi voimassa muutettuna.

4.9 Päätös T 279/89 – komponentin määrän valinta

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 279/89 koskee EP-hakemusta 0128691. Keksintö koskee polyuretaania, joka työstetään RIM (reaction injection molding) –menetelmällä:

"A method for improving the green strength characteristics of a reaction injection moulded elastomer formed by injecting into a mould cavity, a formulation comprising a methylene bis(phenylisocyanate) in the form of its 2,4'- and 4,4' -isomers, an active-hydrogen-containing polyether and an amine-terminated chain extender, wherein the polyether is a primary or secondary amine-terminated polyether having a molecular weight of more than 1,500 and wherein more than 50% of the active hydrogens are in the form of amine hydrogens; said method being characterized in that the methylene bis(phenylisocyanate) contains more than 10% of the 2,4'-isomer."

Hakemus hylättiin puuttuvan uutuuden pohjalta. Hakija valitti päätöksestä jättäen samalla kolme vaihtoehtoista vaatimusasetelmaa, jotka erosivat alkuperäisestä asetelmasta 2,4' – isomeerin määrän osalta:

"-request A: greater than 10%,

- request B: greater than 10%, less than 20%,

- request C: greater than 10% and up to 15% "

Vaatimusasetelmat olivat valituslautakunnan mukaan EPC 123(2) mukaisia.

Valituslautakunta totesi, että hakemuksen mukainen aineiden yhdistelmä oli tunnettu, joskin komponenttien suhteelliset osuudet oli listattu laajalla skaalalla. Valituksentekijä pyrki osoittamaan keksintöä valintakeksinnöksi 2,4' – isomeerin osalta.

Valituslautakunta oli valintakeksinnöllisyydestä eri mieltä. Heidän mukaansa kyseessä ei ollut suppea valinta.

Lisäksi uudesta ja yllättävästä vaikutuksesta ei ollut mitään todisteita:

“Neither technical evidence demonstrating that the use of the 2,4’ -isomer according to the claimed amounts leads to any particular properties, nor even a single argument in favor of a purposive selection have been provided by the Appellant.”

Eli yhteenvedona: 2,4’ – isomeerin määrän valinta tunnetusta tekniikasta ei ollut suppea, valittu alue oli keskellä tunnettua tekniikkaa sekä uudesta ja yllättävästä vaikutuksesta ei ollut todisteita. Mikään valintakeksinnön kriteeri ei siis täytynyt.

Päätöksessä viitataan myös jo aiemmin esillä olleeseen päätökseen T 124/87 eli päätökseen ”yleisestä polymeerijoukosta”.

Valituslautakunnan loppupäätelmänä oli, että uutuudenesteet kattoivat myös uudet patenttivaatimukset. Valituslautakunta hylkäsi valituksen ja piti hakemuksen kumottuna.

4.10 Päätös T 17/85 – alueen valinta tunnetun tekniikan esimerkkien välistä

EPO:n teknisen valituslautakunnan päätös T 17/85 koskee EP-hakemusta 0027997. Keksintö koskee kalsiumkarbonaattipartikkeleita.

Hakemus hylättiin alun perin puuttuvan uutuuden vuoksi. Hylätty vaatimusasetelma oli muodossa: $< 1 \mu\text{m}$ partikkelien ja $< 0,2 \mu\text{m}$ partikkelien painosuhte eli $R = 4 - 10$, arvot 9,4 ja 9,7 oli poistettu erotuslausumalla esteiden vuoksi.

Hakija valitti päätöksestä jättäen samalla kaksi vaatimusasetelmaa, joista ensisijaisessa $< 1 \mu\text{m}$ partikkelien ja $< 0,2 \mu\text{m}$ partikkelien painosuhte eli $R = 4 - 8$, toissijaisessa lisäksi vähintään 93 p-% partikkeleista oli alle $2 \mu\text{m}$.

Hakemuksen selityksen esimerkeissä R-arvona oli 5,0, 4,53 ja 5,33. Valituslautakunta totesi, että valituksen yhteydessä jätetyt vaatimusasetelmat olivat muodollisesti hyväksyttävissä.

Hakija argumentoi, että R-arvo 4-8 antaa optimaalisen kiillon (gloss). Valituslautakunta hyväksyi hakijan argumentin, että R-arvo 4-8 tuo hakemukselle keksinnöllisen piirteen.

Tunnettu tekniikka pyrki myös kiillon parantamiseen. Tunnetun tekniikan esimerkeistä voitiin laskea R-arvot: 13, 10, 9,7, 9,4, 3,6, 3,1 ja 2,6. Valituslautakunta piti selvänä, että tunnetun tekniikan yksittäiset R-arvot olivat vain esimerkkejä ja näin ollen tunnettu tekniikka kattoi koko R-alueen 2,6–13. Tunnettu tekniikka toimi uutuudenesteinä ensisijaiselle vaatimusasetelmalle. Pelkkää R-aluetta 4–8 ei myöskään voinut pitää valintakeksintönä (ei suppea eikä riittävän etäällä esimerkeistä).

Valituslautakunta hylkäsi valituksen ja piti hakemuksen kumottuna ensisijaisen vaatimusasetelman osalta. Toissijaisen vaatimusasetelman osalta valituslautakunta totesi, että vaatimusasetelma vaikuttaisi uudelta (alle 2 µm partikkelien osuus, keksinnöllisyyteen ei otettu kantaa) ja palautti hakemuksen sen osalta tutkimusdivisioonalle.

Alkuperäisen valituskäsittelyn jälkeen hakemus on hyväksytty edelleen muutetun vaatimusasetelman pohjalta. Myönnettyä patenttia vastaan on tehty väite, jonka seurauksena patentti on kumottu. Hakija on tehnyt valituksen jälleen uusilla vaatimusasetelmilla, joista yksi on hyväksytty (annettu uusi teknisen valituslautakunnan päätös T 267/91). Lopputuloksena on ollut patentin hyväksyminen muutettuna (noin 15 vuotta EP-hakemuksen jättämisestä).

5 Eräitä tuomioistuimien päätöksiä

Tuomioistuimet ovat viime vuosina antaneet joitain valintakeksintöjä koskevia päätöksiä, jotka ovat saaneet mediassakin näkyvyyttä. Lähes kaikki niistä ovat koskeneet lääkkeitä. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi joitain merkittävimpiä.

Tuomiossa (UK) *Dr. Reddy's Laboratories v Eli Lilly and Company Limited* käsiteltiin tietyn yhdisteen valintaa suuresta joukosta. Eli Lilly on patentoinut tietyn yhdisteen (olantsapiini), joka toimii psykoosilääkkeenä. Tunnettu tekniikka kuvaa erittäin laajaa patenttia, joka kattaa jopa 10^{19} mahdollista rakennetta. Olantsapiini kuuluu tähän joukkoon, mutta sitä ei ole mainittu noin 100 yhdisteen listassa eikä se esiinny esimerkeissä. Tuomari totesi, että olantsapiini oli valintana uusi tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Olantsapiini todettiin myös keksinnölliseksi, koska mikään ei opettanut alan ammattimiestä valitsemaan juuri olantsapiinia tai sen kaltaisia rakenteita. Päätöksestä valitettiin valitustuomioistuimeen. Valitustuomioistuin piti päätöksen voimassa muuttumattomana samoin perustein. [8, ss. 347–349; 9, ss. 13–14; 10, ss. 16–17]

Käsittelyn aikana tuotiin esille argumentti, että tietokone voitaisiin ohjelmoida tuottamaan kaikki rakenteet (keskeisiä 86000) ja näin ollen olantsapiini ei olisi erityinen. Valitustuomioistuin totesi, että periaatteessa kyllä, mutta mikään ei silti olisi muuttunut käsittelyn kannalta. Tuomioistuin myös kysyi, että jos tälle tielle lähdetään niin mihin vedetään raja? [9, ss. 13–14]

Olantsapiinia on käsitelty myös Saksan tuomioistuimissa. Patentti kaatui alemmassa patenttistuomioistuimessa, päätöksestä tehtiin valitus korkeimpaan oikeuteen. Ennen päätöstä valitustuomioistuin totesi, että alemman patenttistuomioistuimen päätös oli vähintäänkin ongelmallinen, ellei suoraan virheellinen. Ehkä osin tästäkin johtuen, korkein oikeus kumosi alemman tuomioistuimen päätöksen ja hyväksyi patentin. Päätöstä perusteltiin sillä, että tunnettu tekniikka ei esitä olantsapiinia yksilöidyssä muodossa. Oikeusistuin

myös viittasi UK-päätökseen ja EPO:n käytäntöihin. Päätöstä pidettiin merkittävänä, koska Saksan oikeuskäytäntö ei perinteisesti ole hyväksynyt koko valintakeksinnön käsitettä. [8, s. 349]

Myös Australian tuomioistuimet (Eli Lilly and Company Limited v Apotex Pty Ltd ([2013] FCA 214)) ovat käsitelleet olantsapiinia. Eli Lilly on patentoinut olantsapiinin Australiassa Markush-kaavalla, jossa yksi sivuryhmä on vaihtoehtoinen (-NH₂, -OH tai -SH). Muuten rakenne on lukittu. Apotex haastoi Eli Lillyn oikeuteen argumentoiden, että patentti ei ollut uusi eikä keksinnöllinen Eli Lillyn aikaisempien patenttien pohjalta, jotka sisälsivät olantsapiinin yleisessä muodossa. Kuten Euroopassakaan olantsapiinia ei ollut erikseen yksilöity. Oikeusistuin hyväksyi olantsapiinin valintana tunnetusta tekniikasta todeten olantsapiinin olevan uusi ja keksinnöllinen (psykoosilääke).

Tuomioistuin totesi valintakeksinnöistä mm. seuraavaa:

”Patents for selection inventions are based on the discovery of desirable properties arising from the use of a specific material that has been broadly encompassed by a prior disclosure of a family of related materials.” [11, 12]

Tuomiossa (UK) Idenix Pharmaceutical, Inc. v Gilead Sciences, Ltd & Ors ([2014] EWHC 3916 (Pat)) käsiteltiin lääkaineita Hepatiitti C:n hoitoon. Päätöksen ytimessä oli ”laaja valinta” tunnetusta joukosta. Idenixin patentissa (EP 1523489) lääkeainetta ei ole tarkkaan yksilöity, vaan se on ilmaistu rakennekaavalla, joka mahdollistaa lukuisia rakenteita. Kuten jo määritelmien yhteydessä on todettu, koko valitulta aineryhmältä periaatteessa edellytettiin keksinnöllisyyttä (tässä tapauksessa antiviraalisia ominaisuuksia), jotta valinta olisi hyväksyttävissä. Tuomioistuin totesi, että Idenix ei ollut todistanut (at least plausible), että kaikki mahdolliset rakenteet omaisivat antiviraalisia ominaisuuksia, joten tuomioistuin kumosi patentin. [13]

Lyhyenä kommenttina esille tuoduista oikeusistuimien päätöksistä voidaan todeta, että ne mukailevat hyvin EPO:n linjaa. Euroopassa käydyissä oikeudenkäynneissä lähes poikkeuksetta viitataan EPO:n käytäntöihin ja valitus-tuomioistuimen päätöksiin. Valintakeksinnöt myös mahdollistavat ainakin periaatteessa tietyn lääkeainemolekyylin patentoinnin ensin laajassa muodossa (rakennekaava) ja myöhemmin valintana, kuten Eli Lillyn olantsapiini on osoittanut. Jossain yhteyksissä tätä on syytetty patenttien ketjutukseksikin. Jatkossa tällainen menettely tuskin toimii, jos kilpailijat ovat hereillä.

6 Yhteenveto

Valintakeksintöä ei määritellä Suomen patenttilainsäädännössä. Valintakeksintöä ei myöskään määritellä keskeisissä kansainvälisissä patenttisopimuksissa (EPC ja PCT). Näin ollen valintakeksinnön määrittäminen perustuu patenttinvirastojen käytäntöön ja ohjeisiin sekä tuomioistuimien päätöksiin. Euroopan osalta EPO:n valitustuomioistuimen päätökset ovat keskeisiä.

Valintakeksinnöt ovat lähes poikkeuksetta kemian, lääketieteen tai materiaalitekniikan aloilta.

Valintakeksinnöllä tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan tietyn yhdisteen valintaa suuresta joukosta, kun kyseistä yhdistettä ei erityisesti mainita tunnetussa tekniikassa (esimerkeissä). Lisäksi tietyn yhdisteen valinnan tulee tuoda jokin keksinnöllinen piirre. Valinta voi kohdistua myös suurempaan joukkoon, tällöin keksinnöllisen piirteen tulisi kuitenkin toteutua koko valitulle joukolle.

Parametrialueen valintaan pohjautuvan valintakeksinnön vaatimukset ovat suppeus, riittävän etäällä esimerkeistä sekä keksinnöllinen piirre. Valinnan tulee siis olla suppea alue (esim. lämpötila) laajan parametrialueen sisältä. Suppean parametrialueen tulee lisäksi olla riittävän etäällä tunnetun tekniikan esimerkeistä sekä päätealueista. Ja kuten tietyn yhdisteen valinnassakin, suppean parametrialueen valinnan tulee tuoda jokin keksinnöllinen piirre. Lisäksi tulee huomioida, että parametrejä, kuten työstölämpötiloja, valittaessa käytetään usein kokeilua, mikä osaltaan vaikeuttaa keksinnöllisyyden arviointia.

Myös esim. tuotteen valmistamista kahdesta tunnetusta yhdisteestä, jotka on valittu riittävän pitkistä listoista, voidaan pitää valintakeksintönä keksinnöllisysehdon täytyessä.

Jos valinta sen sijaan kohdistuu yhdisteeseen tunnetusta joukosta ilman mitään erityistä saavutettavaa etua, valinta ei yleensä ole keksinnöllinen. Joukon

pitää myös olla riittävän suuri. Valinta ei saa olla saavutettavissa pelkän yrityksen ja erehdyksen kautta. Jos yhden ryhmään kuuluvan aineen tai ratkaisu-
tavan soveltuvuus tietyn ongelman ratkaisemiseksi on tunnettua, alan ammattimiehelle katsotaan ilmeiseksi soveltaa samaan ryhmään kuuluvia muita aineita tai ratkaisutapoja saman lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Kemiallisen aineen puhtautta ei yleensä käsitetä valinnaksi vaan ns. perinteisillä menetelmillä saavutetun puhtausasteen katsotaan sisältyvän tunnettuun tekniikkaan, vaikka sitä ei erikseen olisikaan mainittu. Puhtausaste voi kuitenkin joskus olla myös keksinnöllistä (hakijan pitää käytännössä pystyä todistamaan, että on saavutettu erityinen puhtaus, jota perinteisillä puhdistusmenetelmillä ei voida saavuttaa).

Valintakeksinnön määritelmä ei ole yksiselitteinen vaan perustuu aina enemmän ja vähemmän tulkintaan. Patenttisäännöksissä ei esim. määritellä, mikä on riittävän pitkä lista tai paljonko tietyn parametrin tulee erota tunnetun tekniikan esimerkistä X. EPO:n valitustuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten päätöksistä saa jonkinlaisen kuvan siitä mitä pidetään valintakeksintönä. Yhteenvetona voidaan todeta, että valintakeksintö on varsin subjektiivinen käsite, varsinkin jos liikutaan esim. tunnetun tekniikan esimerkkien välissä.

7 Viiteluettelo

- [1] Patenttikäsikirja, Patentti- ja rekisterihallitus, 2015

- [2] Guidelines for Examination in the European Patent Office, European Patent Office, 2015

- [3] PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, World Intellectual Property Organization, 2015

- [4] Summary Report, Question Q209, Selection Inventions – The Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection, the International Association for the Protection of Intellectual Property, 2009

- [5] EUROTAB 2/2003e, European Patent Office, 2003

- [6] Ilkka Rahnasto, Keksinnöllisyysvaatimus Suomen ja Euroopan patenttijärjestelmissä, Yliopistopaino, Helsinki, 1996, ss. 99–104

- [7] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, European Patent Office, 2013, 7. painos

- [8] Tim Powell, Selection Inventions in the Pharmaceutical Field – Developing Law and Policy, 2011, 341–350

- [9] Duncan Curley, Selection Inventions and the UK Olanzapine Case, Patent World Issue #220, 2010, 13–14

- [10] Jan Lindberg et. al., Tuoreita patenttiratkaisuja lääke- ja bioteknologian alalta, IPR info, 1/2009, 16–17

- [11] Rory Anderson et al., Markush Claims under Australian Patent Practice, Freehills Patent Attorneys, 2014

- [12] James Apps, Selection patents – a developing area of Law?, IP Whiteboard, 2013

- [13] Ian Turner et al., UK - Idenix v. Gilead, EPLAW Patent Blog, 2015

Euroopan patenttiviraston teknisten valituslautakuntien päätökset:

T 12/81 (EP 0011191)

T 198/84 (EP 0024683)

T 17/85 (EP 0027997)

T 124/87 (EP 0003159)

T 279/89 (EP 0128691)

T 653/93 (EP 0417980)

T 366/96 (EP 0424398)

T 990/96 (EP 0562643)

T 803/01 (EP 0816413)

T 230/07 (EP 1292384)