

PATENTTIOIKEUDENKÄYNNIT YHDYSVALLOISSA

Patenttitrollit oikeudellisten muutosten taustalla

Helsingin yliopisto

Oikeustieteellinen tiedekunta

Kauppaoikeus

Pro gradu -tutkielma

Elokuu 2017

Laatija: Saara Ylisalmi

Ohjaaja: Professori Marcus Norrgård



Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty		Laitos/Institution– Department
Oikeustieteellinen tiedekunta		Yksityisoikeuden laitos
Tekijä/Författare – Author		
Saara Ylisalmi		
Työn nimi / Arbetets titel – Title		
Patenttioikeudenkäynnit Yhdysvalloissa – patenttitrollit oikeudellisten muutosten taustalla		
Oppiaine /Läroämne – Subject		
Kauppaoikeus		
Työn laji/Arbetets art – Level	Aika/Datum – Month and year	Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages
Pro gradu -tutkielma	Elokuu 2017	XX + 83
Tiivistelmä/Referat – Abstract		
<p>Yhdysvalloissa on kehittynyt 2000-luvun alussa uusi liiketoimintamuoto, joka perustuu patenttioikeuksien hankkimiseen ja täytäntöönpanemiseen. Niin sanotut patenttitrollit eivät hyödynnä patentejaan tuotanto- tai kehitystoiminnassa, vaan tavoittelevat voittoa lisensoimalla patentejaan sekä haastamalla niiden loukkauksesta muita yrityksiä. Patenttitrolleihin on suhtauduttu pääasiassa negatiivisesti, koska ne ovat aiheuttaneet opportunistisella käyttäytymisellään merkittävää haittaa innovaatiotoiminnalle ja taloudelle.</p> <p>Patenttitrollien toiminta perustuu suurelta osin tiettyjen Yhdysvaltain patenttioikeudellisen järjestelmän heikkouksien hyväksikäyttämiseen, joita ovat muun muassa joidenkin myönnettyjen patenttien heikko laatu ja patentinloukkausoikeudenkäynteihin liittyvät ongelmat. Patenttitrollien haitallisia toimenpiteitä on pyritty estämään vuonna 2011 uudistetulla liittovaltion patenttilailla (America Invents Act, AIA) sekä useilla Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaisulla. Moni on kuitenkin väittänyt, ettei muutoksilla olla todellisuudessa pystytty estämään patenttitrollien toimintaa, koska niiden nostamat patentinloukkauksanteet ovat päinvastoin lisääntyneet tasaisesti viime vuosina. Tutkielmassa selvitetään, miten AIA sekä relevantit tuomioistuinratkaisut ovat vaikuttaneet patenttitrollien toimintaan ja mikä on niiden tämänhetkinen oikeudellinen liikkumavara Yhdysvalloissa. Tutkielmassa käsitellään Yhdysvaltain patenttioikeudellista järjestelmää keskittyen patentinloukkausoikeudenkäynteihin, joten tutkielman näkökulmaa voidaan kuvata osin myös prosessioikeudelliseksi. Tutkielma on kirjoitettu Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta ja siinä analysoidaan muutosten vaikutuksia pääasiassa yhdysvaltalaisen oikeuskirjallisuuden sekä oikeuskäytännön pohjalta.</p> <p>AIA:n osalta tarkastellaan ensinnäkin säännöstä, jolla on rajoitettu useiden vastaajien yhdistämistä yhteen patentinloukkausta koskevaan kanteeseen. Patenttitrollien oikeudenkäyntistrategiaan on kuulunut haastaa samalla kanteella useita toisiinsa liittymättömiä vastaajia niiden kannalta suotuisassa tuomiopiirissä, erityisesti Texasin itäisessä tuomiopiirissä. Muutoksella on pyritty poistamaan patenttitrolleilta niin sanotun <i>multi-defendant litigationin</i> taloudellisia ja muita etuja. Toiseksi analysoidaan AIA:lla muutettuja patentin hallinnollisia uudelleenarviointimenettelyjä, joiden avulla kolmannet osapuolet voivat saattaa myönnettyjen patenttien pätevyyden Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston uudelleenarvioitavaksi. Muutoksen tarkoituksena on parantaa patenttien laatua sekä luoda oikeudenkäyntiä nopeampi ja halvempi keino erityisesti patenttitrollien hankkimien heikkolaatuisten patenttien pätevyyden kyseenalaistamiseksi.</p> <p>Lisäksi tutkielmassa tarkasteltavaksi on valittu kolme Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaisua, jotka koskevat patentinloukkauksen seuraamuksena määrättävää kieltoa (Ebay Inc. v. MercExchange L.L.C.), vastapuolen asianajokustannusten korvaamista patenttioikeudenkäynneissä (Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.) sekä patentinloukkauksanteen oikeuspaikkaa (TC Heartland, LLC v. Kraft Foods Group Brands, LLC). Etenkin TC Heartland -ratkaisun on arvioitu vaikeuttavan huomattavasti patenttitrollien toimintaa, koska siinä korkein oikeus kumosi patentinloukkauksanteiden oikeuspaikkasäännöksen laajan tulkinnan, jota liittovaltion valitusluomioistuin on soveltanut vuodesta 1990 lähtien. Keväällä 2017 ratkaistun tapauksen odotetaan tekevän lopun <i>forum shoppingille</i>, minkä seurauksena patenttitrollit eivät voi enää suosia tiettyjä tuomiopiirejä.</p>		
Avainsanat – Nyckelord – Keywords		
Yhdysvallat – immateriaalioikeus – patenttioikeus – patentit – patenttitrollit		
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited		
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information		

Sisällys

Lähteet	iii
Oikeuskäytäntö	xvi
Lyhenteet	xix
1. Johdanto.....	1
1.1 Johdatus aiheeseen	1
1.2 Tutkimuskysymys ja rajaukset.....	2
1.3 Tutkielman tausta.....	5
1.4 Tutkielman rakenne	6
1.5 Metodi ja lähdeaineisto	6
2. Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä.....	8
2.1 Yleistä	8
2.1.1 Common law	8
2.1.2 Tuomioistuimet ja lainsäädäntö	10
2.2. Patenttioikeus.....	12
2.2.1 Patentoitavuuden edellytykset.....	12
2.2.2 Patentinloukkaus	14
2.2.3 Riitojen ratkaisu	16
2.2.4 Patentinloukkauksen seuraamukset.....	21
3. Patenttitrollit	23
3.1 Historia.....	23
3.2 Määritelmä ja erilaiset termit	25
3.3 Patenttitrollien ominaispiirteet ja toimintatapa.....	28
3.3.1 Patenttioikeuksien hankkiminen	28
3.3.2 Lisensointiin ja oikeudenkäynteihin keskittyminen	30
3.3.3 Edut oikeudenkäynnissä ja merkittävät neuvotteluvoimat.....	33
3.3.4 Vastaajien yhdistäminen ja forum shopping	35
4. America Invents Act.....	39
4.1 Vastaajien ja kanteiden yhdistämisen rajoittaminen.....	39
4.1.1 Oikeustila ennen America Invents Actia.....	39
4.1.2 America Invents Act Section 19(d).....	42
4.1.3 Muutoksen vaikutus patenttitrolleihin.....	44

4.1.3.1 Vastaajien ja kanteiden määrä.....	44
4.1.3.2 Muut vaikutukset.....	50
4.2 Myönnettyjen patenttien uudelleenarviointi	54
4.2.1 Oikeustila ennen America Invents Actia.....	54
4.2.2 Uudet hallinnolliset menettelyt	56
4.2.3 Muutoksen vaikutus patenttitrolleihin.....	59
5. Patenttitrollien toiminnan hillitseminen oikeuskäytännön kautta	64
5.1 Kieltotuomio patentinloukkauksen seuraamuksena.....	64
5.1.1 Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C.....	64
5.1.2 Ratkaisun vaikutus	65
5.2 Vastapuolen asianajokustannusten korvaaminen patentinloukkauseuodenkäynneissä	69
5.2.1 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.....	69
5.2.2 Ratkaisun vaikutus	71
5.3 Patentinloukkauksen oikeuspaikka	75
5.3.1 TC Heartland, LLC v. Kraft Foods Group Brands, LLC	75
5.3.2 Ratkaisun vaikutus	76
6. Johtopäätökset	81

Lähteet

157 Congressional Record No. 33, March 7, 2011

Osoitteessa <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-2011-03-07/pdf/CREC-2011-03-07.pdf> (24.8.2017).

157 Congressional Record No. 90, June 22, 2011

Osoitteessa <https://www.congress.gov/crec/2011/06/22/CREC-2011-06-22.pdf> (24.8.2017).

AIPLA Report of the Economic Survey 2015

Osoitteessa <http://www.aipla.org/about/newsroom/PR/Pages/150728PressRelease.aspx> (24.8.2017).

America Invents Act: Hearing Before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet of the Committee on the Judiciary House of Representatives 112th Congress on H.R. 1249, (March 30, 2011) Serial No. 112–35

Osoitteessa https://judiciary.house.gov/_files/hearings/printers/112th/112-35_65487.PDF (24.8.2017).

Anderson 2015

Anderson, Jonas J.: Court Competition for Patent Cases. 163 *University of Pennsylvania Law Review* 631 (2015), s. 631–698.

Beckerman-Rodau 2014

Beckerman-Rodau, Andrew: The Potential Unintended Consequences of Fee Shifting after the Supreme Court Decisions in *Octane Fitness* and *Highmark*, *The Journal of High Technology Law*, 30.4.2014. Osoitteessa <https://jhtlblog.wordpress.com/2014/04/30/the-potential-unintended-consequences-of-fee-shifting-after-the-supreme-court-decisions-in-octane-fitness-and-highmark/> (24.8.2017).

Bessen & Meurer 2014

Bessen, James E. – Meurer, Michael J.: The Direct Costs from NPE Disputes. 99 *Cornell Law Review* 387 (2014), s. 387–424.

Black's Law Dictionary 8th ed.

Garner, Bryan A. (Editor in chief): *Black's Law Dictionary*, 8th edition. West Group, St. Paul 2004.

BookIT Oy:n kotisivut

Osoitteessa <https://www.bookit.net> (24.8.2017).

Braun 2013

Braun, Richard G.: America Invents Act: First-to-File and A Race to the Patent Office, 8 Ohio State Entrepreneurial Business Law Journal 47 (2013), s. 47–71.

Brief of Amici Curiae 56 Professors of Law and Economics in Support of Petition for Writ of Certiorari in TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, No. 16-341 (October 17, 2016)

Osoitteessa <http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2016/10/16-341-cert-amicus-professors.pdf> (24.8.2017).

Brief of Amici Curiae Electronic Frontier Foundation, et al. in Support of Petitioner, Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., No. 12-1184 (December 9, 2013)

Osoitteessa https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/supreme_court_preview/briefs-v3/12-1184_pet_amcu_eff-et.al.authcheckdam.pdf (24.8.2017).

Brief of Amici Curiae Yahoo! Inc. in Support of Petitioner, Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., No. 05-130 (January 26, 2006)

Osoitteessa <http://patentlaw.typepad.com/Ebay/EbayYahoo.pdf> (24.8.2017).

Bruno 2007

Bruno, Nathaniel: Assessing Personal Jurisdiction in Patent Litigation Actions. Intellectual Property & Technology Law Journal, volume 19, number 11, November 2007, s. 10–16.

Bryant 2012

Bryant, Tracie L.: The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder. 25 Harvard Journal of Law & Technology 687 (2012), s. 687–709.

Bui 2011

Bui, Hung H.: An Overview of Patent Reform Act of 2011: Navigating the Leahy-Smith America Invents Act Including Effective Dates for Patent Reform. 93 Journal of the Patent and Trademark Office Society 441, 441–42 (2011).

Burnham 2002

Burnham, William: Introduction to the Law and Legal System of the United States. Third Edition. West Group, St. Paul 2002.

Chien 2010

Chien, Colleen V.: From Arms Race to Marketplace: The Complex Patent Ecosystem and its Implications for the Patent System. 62 Hastings Law Journal 297 (2010), s. 297–355.

Chien 2013

Chien, Colleen V.: Patent Trolls by the Numbers. Santa Clara University Legal Studies Research Paper No. 08-13 (March 13, 2013). Osoitteessa https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2233041 (24.8.2017).

Chien & Lemley 2012

Chien, Colleen V. – Lemley, Mark A.: Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 Cornell Law Review 1 (2012), s. 1–45.

Chien & Risch 2016

Chien, Colleen V. – Risch, Michael: Recalibrating Patent Venue. Santa Clara University Legal Studies Research Paper No. 10-1 (October 6, 2016). Osoitteessa: <https://ssrn.com/abstract=2834130> (24.8.2017).

Clark & Ansary 1992

Clark, David S. – Ansary, Tugrul: Introduction to the Law of the United States. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer 1992.

CNET: Kodak wins Java patent suit, October 4, 2004

Wearden, Graeme: Kodak wins Java patent suit. CNET News, October 4, 2004. Osoitteessa <https://www.cnet.com/news/kodak-wins-java-patent-suit/> (24.8.2017).

CNET: Sun settles Kodak's Java suit for \$92 million, October 7, 2004

Shankland, Stephen: Sun settles Kodak's Java suit for \$92 million. CNET News, October 7, 2004. <https://www.cnet.com/news/sun-settles-kodaks-java-suit-for-92-million/> (24.8.2017).

Cohen & Olson 2007

Cohen, Morris L – Olson, Kent C.: Legal Research in a Nutshell. 9th Edition. Thomson West, St. Paul 2007.

Cotropia, Kesan & Schwartz 2014

Cotropia, Christopher A. – Kesa, Jay P. – Schwartz, David L.: Unpacking Patent Assertion Entities (PAEs). 99 Minnesota Law Review 649 (2014), s. 649–703.

Curran 1998

Curran, Vivian Grosswald: Cultural Immersion, Difference and Categories in U.S. Comparative Law. 46 Journal of American Comparative Law 43 (1998), s. 43–92.

David & Jauffret-Spinosi 1986

David, René – Jauffret-Spinosi, Camille: Nykyajan suuret oikeusjärjestelmät II. Lakimiesliiton Kustannus Oy, Helsinki 1986.

de la Torre 2016

de la Torre, Mateo J.: The Troll Toll: Why Liberalized Fee-Shifting in Patent Cases Will Do More Harm than Good. 101 Cornell Law Review 813 (2016), s. 813–850.

Detkin 2007

Detkin, Peter N.: Leveling the Patent Playing Field. 6 John Marshall Review of Intellectual Property Law 636 (2007), s. 636–644.

Doyle et al. 2013

Doyle, Scott W. – DeFosse, Jonathan R. – Souaya, Michael E. – Noonan, Kyle: The Impact of the America Invents Act on Litigation by Non-Practicing Entities. Shearman & Sterling LLP, May 9, 2013. Osoitteessa http://www.shearman.com/~media/Files/NewsInsights/Publications/2013/05/The-Impact-of-the-America-Invents-Act-on-Litigat___/Files/View-full-memo-The-Impact-of-the-America-Invents___/FileAttachment/TheImpactoftheAmericaInventsActonLitigationbyNon___.pdf (24.8.2017).

European Economics: Patent Assertion Entities in Europe 2016

Thumm, Nikolaus – Gabison, Garry: European Economics: Patent Assertion Entities in Europe. Joint Research Centre 2016. Osoitteessa <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/1fna28145enn.pdf> (24.8.2017).

Farrell & Merges 2004

Farrell, Joseph – Merges, Robert P.: Incentives to Challenge and Defend Patents: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help. 19 Berkeley Technology Law Journal 943 (2004), s. 943–970.

Federal Trade Commission: To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, A Report by the Federal Trade Commission (October 2003)

Osoitteessa <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/promote-innovation-proper-balance-competition-and-patent-law-and-policy/innovationrpt.pdf> (24.8.2017).

Frankenberg 1985

Frankenberg, Günter: Critical Comparisons: Re-thinking Comparative Law. 26 Harvard International Law Journal 411 (1985), s. 411–455.

Glenn 2014

Glenn, H Patrick: Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law. Fifth Edition. Oxford University Press, Oxford 2014.

Grab 2006

Grab, Leslie T.: Equitable Concerns of Ebay v. Mercexchange: Did the Supreme Court Successfully Balance Patent Protection Against Patent Trolls? 8 North Carolina Journal of Law & Technology 81 (2006), s. 81–115.

Gregory 2007

Gregory, Jennifer Kahaulelio: The Troll Next Door. 6 The John Marshall Review of Intellectual Property Law 292 (2007) s. 292–309.

Harvard Business Review: Patent Trolling Isn't Dead – It's Just Moving to Delaware, June 28, 2017

Cohen, Lauren H. – Gurun, Umit G. – Kominers, Scott Duke: Patent Trolling Isn't Dead – It's Just Moving to Delaware. Harvard Business Review, June 28, 2017. Osoitteessa <https://hbr.org/2017/06/patent-trolling-isnt-dead-its-just-moving-to-delaware> (24.8.2017).

Heinecke 2015

Heinecke, Grace: Pay the Troll Toll: The Patent Troll Model is Fundamentally at Odds with the Patent System's Goals of Innovation and Competition. 84 Fordham Law Review 1153 (2015), s. 1153–1200.

Helsingin Sanomat 27.8.2016

Vuoripuro, Verna: Suomalaisyhtiöt etenevät Yhdysvalloissa verkostoilla. Helsingin Sanomat 27.8.2016.

House of Representatives Report no. 96-1307, part 1 (September 9, 1980)

Osoitteessa https://ipmall.law.unh.edu/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Misuse_Reform.pdf (24.8.2017).

House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011)

Osoitteessa <https://www.congress.gov/112/crpt/hrpt98/CRPT-112hrpt98-pt1.pdf> (24.8.2017).

IAM Blog: The real inventors of the term "patent troll" revealed, August 22, 2008

Wild, Jeff: The real inventors of the term "patent troll" revealed. Intellectual Asset Management Blog, August 22, 2008. Osoitteessa <http://www.iam-media.com/Blog/Detail.aspx?g=cff2afd3-c24e-42e5-aa68-a4b4e7524177> (24.8.2017).

IPWatchdog: AIA has not significantly altered patent litigation totals according to recent Lex Machina report, March 13, 2017.

Brachmann, Steve: AIA has not significantly altered patent litigation totals according to recent Lex Machina report. IPWatchdog, March 13, 2017. Osoitteessa <http://www.ipwatchdog.com/2017/03/13/aia-has-not-significantly-altered-patent-litigation-totals-according-to-recent-lex-machina-report/id=79222/> (24.8.2017).

IPWatchdog: Industry reaction to SCOTUS patent venue decision in TC Heartland v. Kraft Food Group, May 22, 2017

Quinn, Gene: Industry reaction to SCOTUS patent venue decision in TC Heartland v. Kraft Food Group. IPWatchdog, May 22, 2017. Osoitteessa <http://www.ipwatchdog.com/2017/05/22/industry-reaction-scotus-patent-venue-decision-tc-heartland-v-kraft-food-group/id=83518/> (24.8.2017).

IPWatchdog: Lex Machina PTAB report highlights top petitioners, patent owners and law firms appearing in cases, June 23, 2017

Brachmann, Steve: Lex Machina PTAB report highlights top petitioners, patent owners and law firms appearing in cases. IPWatchdog, June 23, 2017. Osoitteessa <http://www.ipwatchdog.com/2017/06/23/lex-machina-ptab-report-highlights-top-petitioners-patent-owners-law-firms/id=84919/> (24.8.2017).

IPWatchdog: Patent Fee Shifting Stops Not Only Patent Trolls But Industry Bullies Too, September 16, 2015

Telscher, Rudy – Fussner, Kara R.: Patent Fee Shifting Stops Not Only Patent Trolls But Industry Bullies Too. IPWatchdog September 16, 2015. Osoitteessa <http://www.ipwatchdog.com/2015/09/16/patent-fee-shifting-stops-not-only-patent-trolls-but-industry-bullies-too/id=61575/> (24.8.2017).

IPWatchdog: The PTAB has failed to solve the patent troll problem created by large operating companies, February 22, 2017

Quinn, Gene: The PTAB has failed to solve the patent troll problem created by large operating companies. IPWatchdog, February 22, 2017. Osoitteessa <http://www.ipwatchdog.com/2017/02/22/ptab-patent-troll-operating-companies/id=78616/> (24.8.2017).

IPWatchdog: What TC Heartland v. Kraft Food Group Brands Means for Patent Infringement Suits, July 11, 2017

Tempesta, Jennifer: What TC Heartland v. Kraft Food Group Brands Means for Patent Infringement Suits. IPWatchdog, July 11, 2017. Osoitteessa <http://www.ipwatchdog.com/2017/07/11/tc-heartland-v-kraft-food-group-brands-means-patent-infringement-suits/id=85538/> (24.8.2017).

Jones 2015

Jones, Darin: A Shifting Landscape for Shifting Fees: Attorney-Fee Awards in Patent Suits after Octane and Highmark. 90 Washington Law Review 505 (2015), s. 505–543.

Kauppalehti 11.9.2015

Öhrnberg, Paul: Yhä useampi yritys hakee kasvua USA:sta. Kauppalehti 11.9.2015.

Kauppapolitiikka 4/2013

Isotalo, Katri: Amerikan myyttejä murtamassa. Kauppapolitiikka 4/2013.

Kieff et al. 2008

Kieff, F. Scott – Newman, Pauline – Schwartz, Herbert F. – Smith, Henry E.: Principles of Patent Law. Cases and Materials, 4th Edition. University Casebooks. Thomson Reuters/Foundation Press, New York 2008.

Klein 2007

Klein, Todd: Ebay v. Mercexchange and Ksr Int'l Co. v. Teleflex, Inc.: The Supreme Court Wages War Against Patent Trolls, 112 Penn State Law Review 295 (2007), s. 295–314.

Klerman & Reilly 2016

Klerman, Daniel – Reilly, Greg: Forum Selling. 89 Southern California Law Review 241 (2016), s. 241–315.

Kramer 2014

Kramer, Thomas H.: Proposed Legislative Solutions to the Non-Practicing Entity Patent Assertion Problem: The Risks for Biotechnology and Pharmaceuticals. 39 Delaware Journal of Corporate Law 467, s. 467–496.

Laitinen 2007

Laitinen, Sari: Doing Business in the USA. Opas oikeudellisten riskien hallintaan Yhdysvalloissa. Talentum Media Oy, Helsinki 2007.

Larson 2013

Larson, Kelli: An inside view to non-practicing entities business models: a case study. International Journal of Intellectual Property Management, 2013, Vol. 6, No. 4, s. 294–315.

Lee 2015

Lee, Edward: Patent Trolls: Moral Panics, Motions in Limine, and Patent Reform. 19 Stanford Technology Law Review 113 (2015), s. 113–147.

Lemley 16.9.2011

Lemley, Mark A.: Things You Should Care About in the New Patent Statute. Stanford Public Law Working Paper No. 1929044 (September 16, 2011). Osoitteessa https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1929044 (24.8.2017).

Lemley, Menell, Merges 2016

Lemley, Mark A. – Menell, Peter S. – Merges, Robert P.: Intellectual Property in the New Technological Age: 2016. Volume I: Perspectives, Trade Secrets and Patents. Clause 8 Publishing, 2016.

Lex Machina 2017 Second Quarter Litigation Update, July 18, 2017

Osoitteessa <https://lexmachina.com/2017-second-quarter-litigation-update/> (24.8.2017).

Lex Machina: September 2014 New Patent Case Filings Down 40% from September 2013, October 8, 2014

Osoitteessa <https://lexmachina.com/september-2014-new-patent-case-filings-40-september-2013/> (24.8.2017).

Lex Machina Q4 2016 Litigation Update

Osoitteessa <https://lexmachina.com/q4-litigation-update/> (24.8.2017).

Liang & Berliner 2013

Liang, Mark – Berliner, Bern: Fee Shifting in Patent Litigation. 18 Virginia Journal of Law and Technology 59 (2013), s. 59–136.

Love 2013

Love, Brian J.: An Empirical Study of Patent Litigation Timing: Could a Patent Term Reduction Decimate Trolls Without Harming Innovators? 161 University of Pennsylvania Law Review 1309 (2013), s. 1309–1359.

Love 2016

Love, Brian J.: New Developments, New IPR Strategies Before PTAB (2016). Osoitteessa <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1927&context=facpubs> (24.8.2017).

Love & Yoon 2017

Love, Brian J. – Yoon, James: Predictably Expensive: A Critical Look at Patent Litigation in the Eastern District of Texas. 20 Stanford Technology Law Review 1 (2017), s. 1–37.

Magliocca 2007

Magliocca, Gerard N.: Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation. 82 Notre Dame Law Review 1809 (2007), s. 1809–1838.

Marino & Nguyen 2014

Marino, Fabio E. – Nguyen, Teri H.P.: Has Delaware Become the "New" Eastern District of Texas? The Unforeseen Consequences of the AIA. 30 Santa Clara High Technology Law Journal 527 (2014), s. 527–552.

McDonough III 2006

McDonough III, James F.: The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy. 56 Emory Law Journal 189 (2006), s. 189–228.

Mello 2006

Mello, J.P.: Technology Licensing and Patent Trolls. 12 Boston University Journal of Science and Technology Law 388 (2006), s. 388–398.

Merges 2003

Merges, Robert P.: The Uninvited Guest: Patents on Wall Street. UC Berkeley Public Law Research Paper No. 126 (2003). Osoitteessa https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=410900&rec=1&srcabs=661543&ala=1&pos=3 (24.8.2017).

Merges 2009

Merges, Robert P.: The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking, and Patent Law Reform, 24 Berkeley Technology Law Journal 1583 (2009), s. 1583–1614.

Oesch, Pihlajamaa, Sunila 2014

Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli – Sunila, Sami: Patenttioikeus. Talentum Media Oy, Helsinki 2014.

Outline of the U.S. Legal System, 2004

Bureau of International Information Programs, United States Department of State: Outline of the U.S. Legal System, 2004. Osoitteessa <https://usa.usembassy.de/etexts/gov/outlinelegalsystem.pdf> (24.8.2017).

Patent Law Fundamentals (2nd ed.)

Mills, John Gladstone III – Reiley, Donald Cress III – Highley, Robert Clare – Rosenberg, Peter D.: Patent Law Fundamentals. Thomson Reuters (Westlaw). Päivitetty helmikuussa 2017.

PATENTLY-O: Rush to Judgment: New Dis-Joinder Rules and Non-Practicing Entities, September 20, 2011.

Crouch, Dennis: Rush to Judgment: New Dis-Joinder Rules and Non-Practicing Entities. PATENTLY-O, September 20, 2011. Osoitteessa <https://patentlyo.com/patent/2011/09/rush-to-judgment-new-dis-joinder-rules-and-non-practicing-entities.html> (24.8.2017).

PriceWaterhouseCoopers (PwC) 2017 Patent Litigation Study

Osoitteessa <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2017-patent-litigation-study.pdf> (24.8.2017).

Rahhal 2017

Rahhal, Natalie: Eastern District suffers Heartland Attack. Managing Intellectual Property, Mid-Year 2017, Issue 268, s. 12–22.

Report: Patent Assertion and U.S. Innovation. Executive Office of the President. June 2013

Osoitteessa https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf (24.8.2017).

Review of Recent Judicial Decisions on Patent Law Before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition and the Internet of the House Committee on the Judiciary, 112th Congress, Serial No. 112-20 (March 10, 2011) (statement of John Boswell)

Osoitteessa https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/hearing-mar10.pdf (24.8.2017).

Robinson 2016

Robinson, W. Keith: Awarding Attorney Fees and Deterring “Patent Trolls”. 20 Lewis & Clark Law Review 281 (2016), s. 281–301.

RPX, 2015 Report, NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost

Osoitteessa <https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/RPX-2015-Report-072616.FinalZ.pdf> (24.8.2017).

Rutschman 2017

Rutschman, Ana Santos: Patent Venue Exceptionalism After *Tc Heartland v. Kraft*. 25 University of Miami Business Law Review 29 (2017), s. 29–44.

Sag 2016

Sag, Matthew: IP Litigation in U.S. District Courts: 1994-2014. 101 Iowa Law Review 1065 (2016), s. 1065–1109.

Schwartz & Kesan 2014

Schwartz, David L. – Kesan, Jay P.: Analyzing the Role of Non-Practicing Entities in the Patent System. 99 Cornell Law Review 425 (2014), s. 425–456.

Seaman 2015

Seaman, Christopher B.: Ongoing Royalties in Patent Cases after Ebay: An Empirical Assessment and Proposed Framework, 23 Texas Intellectual Property Law Journal 203 (2015), s. 203–246.

Seaman 2016

Seaman, Christopher B.: Permanent Injunctions in Patent Litigation after Ebay: An Empirical Study. 101 Iowa Law Review 1949 (2016), s. 1949–2007.

Senate Report No. 1979, 82d Congress, 2d Session (1952)

Osoitteessa http://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Senate_Report_No_1979.pdf (24.8.2017).

Shen 2014

Shen, Dongbiao: Misjoinder or Mishap? The Consequences of the AIA Joinder Provision. 29 Berkeley Technology Law Journal 545 (2014), s. 545–586.

Soroudi 2015

Soroudi, Aria: Defeating Trolls: The Impact of Octane and Highmark on Patent Trolls. 35 Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review 319 (2015), s. 319–351.

State of Delaware: Department of State: About Agency

Osoitteessa <https://corp.delaware.gov/aboutagency.shtml> (24.8.2017).

Talouselämä 3.2.2017

Rossi, Juhana: Trump heittää varjon Suomen 3,5 miljardin euron Yhdysvaltain-vientiin. Talouselämä 3.2.2017.

Tamimi 2014

Tamimi, Jonathan: Breaking Bad Patents: The Formula for Quick, Inexpensive Resolution of Patent Validity, 29 Berkeley Technology Law Journal 587 (2014), s. 587–642.

Taylor 2013

Taylor, David O.: Patent Misjoinder. 88 New York University Law Review 652 (2013), s. 652–728.

Taylor 2015

Taylor, David O.: Legislative Responses to Patent Assertion Entities. 23 Texas Intellectual Property Law Journal 313 (2015), s. 313–347.

TECHDIRT: Intellectual Ventures: Don't Mind Our 2000 Shell Companies, That's Totally Normal, December 20, 2012

Masnick, Mike: Intellectual Ventures: Don't Mind Our 2000 Shell Companies, That's Totally Normal. TECHDIRT, December 20, 2012. Osoitteessa: [https://www.techdirt.com/articles/20121220/02365821447/intellectual-ventures-dont-mind-our-2000-shell-companies-thats-totally-normal.shtml%20\[https://perma.cc/R2NH-J6LY\]](https://www.techdirt.com/articles/20121220/02365821447/intellectual-ventures-dont-mind-our-2000-shell-companies-thats-totally-normal.shtml%20[https://perma.cc/R2NH-J6LY]) (24.8.2017).

This American Life: When Patents Attack! Transcript. 22.7.2011

Osoitteessa <https://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/441/transcript> (24.8.2017).

Unified Patents: How TC Heartland May Affect District Court Filings: A Quantitative Assessment, June 1, 2017

Osoitteessa <https://www.unifiedpatents.com/news/2017/5/31/a-quantitative-assessment-of-how-tc-heartland-may-affect-district-court-filings> (24.8.2017).

United States Courts: About Federal Courts: Court Role and Structure

Osoitteessa <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure> (24.8.2017).

United States Courts: Federal Judicial Caseload Statistics 2016: Table C-4

United States Courts: Federal Judicial Caseload Statistics 2016: Table C-4 U.S. District Courts – Civil Cases Terminated, by Nature of Suit and Action Taken. During the 12-Month Period Ending March 31, 2016. Osoitteessa http://www.uscourts.gov/sites/default/files/data_tables/fjcs_c4_0331.2016.pdf (24.8.2017).

United States International Trade Commission: Section 337 Statistics: Number of Section 337 Investigations Brought by NPEs

Osoitteessa https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_number_section_337_investigations.htm (24.8.2017).

United States Patent and Trademark Office: Performance and Accountability Report Fiscal Year 2006

Osoitteessa <https://www.uspto.gov/sites/default/files/about/stratplan/ar/USPTOFY2006PAR.pdf> (24.8.2017).

United States Patent and Trademark Office: Performance and Accountability Report Fiscal Year 2016

Osoitteessa <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY16PAR.pdf> (24.8.2017).

U.S. Patent and Trademark Office, Patent Technology Monitoring Team (PTMT): Electrical Computers, Digital Processing Systems, Information Security, Error/Fault Handling, Table A1-1a

Osoitteessa https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/ec_dps_is_efh.htm#PartA1_1a (24.8.2017).

U.S. Patent and Trademark Office, Patent Technology Monitoring Team (PTMT): Telecommunications (classes 370, 375, 379, 398, 455), Table A1-1a

Osoitteessa https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/telecomm.htm#PartA1_1a (24.8.2017).

USPTO: General information concerning patents

Osoitteessa <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents> (24.8.2017).

USPTO: Patent Trial and Appeal Board Statistics 10/31/2016

Osoitteessa https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_statistics_october2016.pdf (24.8.2017).

Vandenburg 2013

Vandenburg, Eric P.: America Invents Act: How It Affects Small Businesses, 50 Idaho Law Review 201 (2013), s. 201–227.

von Mehren 1988

von Mehren, Arthur Taylor: Law in the United States: A General and Comparative View. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer 1988.

Zweigert & Kötz 1998

Zweigert, Konrad – Kötz, Hein: An Introduction to Comparative Law. Third Edition. Oxford University Press, New York 1998.

Oikeuskäytäntö

U.S. Supreme Court

Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. 210 U.S. 405 (1908)

Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co. 315 U.S. 561 (1942)

International Shoe Co. v. Washington 326 U.S. 310 (1945)

Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp. 353 U.S. 222 (1957)

Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Co. 365 U.S. 336 (1961)

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313 (1971)

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)

Harper v. Virginia Dept. of Taxation, 509 U.S. 86 (1993)

Markman v. Westview Instrument, Inc., 517 U.S. 370 (1996)

Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)

Bilski v. Kappos 561 U.S. 593 (2010)

Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012)

Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 134 (2014)

Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc. 572 U.S. (2014)

Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. 572 U.S. (2014)

TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 581 U.S. (2017)

Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC., No. 16-712, 2017 (U.S. June 12, 2017)

U.S. Court of Appeals

Structural Rubber Products Co. v. Park Rubber Co., 749 F.2d 707 (Fed. Cir. 1984)

SRI v. Matsushita Electronic Corp., 775 F.2d 1107 (Fed. Cir. 1985)

VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990)

Smithkline Diagnostic, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161 (Fed. Cir. 1991)

Oiness v. Walgreen Co., 88 F.3d 1025 (Fed. Cir. 1996)

State Street Bank and Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

Brooks Furniture Manufacturing, Inc. v. Dutailier International, Inc., 393 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2005)

In re TS Tech USA Corp., 551 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2008)

In re Volkswagen of America, Inc., 545 F.3d 304 (5th Cir. 2008)

Kilopass Technologies, Inc. v. Sidense Corp. 738 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2013)

Small v. Implant Direct Mfg. LLC, No. 15-1163 (Fed. Cir. 2015)

In re TC Heartland LLC, 821 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2016)

U.S. District Courts

Hoffacker v. Bike House, 540 F. Supp. 148 (N.D. Cal. 1981)

MyMail, Ltd. v. American Online, Inc., No. 6:04-CV-189 (E.D. Tex. 2004)

Philips Electronics North America Corp. v. Contec Corp., No. 02-123-KAJ (D. Del. 2004)

WiAV Networks, LLC v. 3Com Corp., No. C 10-03448 WHA (N.D. Cal. 2010)

Joao Control & Monitoring Systems of California v. ACTI Corp. Inc., No. CV 10-01909 (C.D. Cal. 2011)

Rudd et al. v. Lux Products Corporation et al., No. 09-CV-6957 (N.D. Ill. 2011)

Ameranth, Inc. v. Pizza Hut, Inc., No. 3:11-CV-1810 (S.D. Cal. 2012)

Digitech Image Technologies, LLC v. Agfaphoto Holding GmbH, No. 8:12-CV-1153 (C.D. Cal. 2012)

Net Navigation Systems, LLC v. Cisco Systems, Inc., No. 4:11-CV-660 (E.D. Tex. 2012)

Norman IP Holdings, LLC v. Lexmark International, Inc., No. 6:11-CV-495 (E.D. Tex. 2012)

Omega Patents, LLC v. Skypatrol, LLC, No. 1:11-CV-24201 (S.D. Fla. 2012)

The Tawnsaura Group, LLC v. NBTY Inc., No. 8:12-CV-1655 (C.D. Cal. 2012)

Lumen View Technology, LLC v. Findthebest.com, Inc., 984 F. Supp. 2d 189 (S.D.N.Y. 2013)

IPVX Patent Holdings, Inc. v. Voxernet LLC, No. 5:13-CV-01708 (N.D. Cal. 2014)

Summit Data Systems, LLC v. EMC Corp., No. 10-749-GMS (D. Del. 2014)

Cambrian Science Corp. v. Cox Communications, Inc., 79 F. Supp. 3d 1111 (C.D. Cal. 2015)

Raytheon Co. v. Cray, Inc., No. 2:15-CV-01554-JRG (E.D. Tex. 2017)

Judicial Panel on Multidistrict Litigation

In re Webvention LLC, ('294) Patent Litigation, MDL No. 2294, 831 F. Supp. 2d 1366 (MDL December 15, 2011)

In re Bear Creek Technologies, Inc., ('722) Patent Litigation, MDL No. 2344, 858 F. Supp. 2d 1375 (MDL May 2, 2012)

Lyhenteet

5th Cir.	United States Court of Appeals for the 5th Circuit
AIA	Leahy-Smith America Invents Act
C.D. Cal.	The Central District of California
CAFC	United States Court of Appeals for the Federal Circuit
CBM	Covered business method patent review
Co.	Company
Corp.	Corporation
CV	Civil (action)
D. Del.	The District of Delaware
E.D. Tex.	The Eastern District of Texas
Et al.	Et alii (ynnä muut)
F. Supp.	The Federal Supplement
F.2d	Federal Reporter, Second Series
F.3d	Federal Reporter, Third Series
Fed. Cir.	United States Court of Appeals for the Federal Circuit
H.R.	House of Representatives
ICT	Information and communications technology
Inc.	Incorporation
IPR	Inter partes review
ITC	United States International Trade Commission
Ks.	Katso
Ltd.	Limited company
LLC/L.L.C	Limited liability company
MDL	Multidistrict litigation
N.D. Cal.	The Northern District of California
N.D. Ill.	The Northern District of Illinois

No.	Number
NPE	Non-practicing entity
Oy	Osakeyhtiö
PAE	Patent assertion entity
PGR	Post-grant review
PTAB	Patent Trial and Appeal Board
S.	Senate
s.	Sivu
S. Ct.	Supreme Court Reporter
S.D. Cal.	The Southern District of California
S.D. Fla.	The Southern District of Florida
S.D.N.Y.	The Southern District of New York
T&K	Tutkimus ja kehitys
TPCBM	Transitional program for covered business method patents
U.S.	United States Reports/the United States
U.S.C.	The United States Code
USPTO	United States Patent and Trademark Office

1. Johdanto

1.1 Johdatus aiheeseen

Suomalaisten yritysten määrä Yhdysvaltain markkinoilla on kasvanut tasaisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Yhdysvallat nähdään houkuttelevana markkina-alueena erityisesti voimistuneen talouskasvun, länsimaisen ja huomattavan yrittäjäystävällisen toimintaympäristön, markkinoiden yhtenäisyyden sekä oikeudellisten toimintamahdollisuuksien ennustettavuuden takia. Yhdysvaltain markkinoilla on tällä hetkellä hyviä mahdollisuuksia sekä kasvuyrityksille että suuryrityksille, ja etenkin teknologia-alan osaajille on paljon kysyntää.¹

Suomalaisten yritysten vahvuutena on korkeatasoinen teknologiaosaaminen, joka on perinteisesti keskittynyt muutaman suuryrityksen ympärille. Viime vuosina on kuitenkin syntynyt paljon *startup*-yrityksiä erityisesti tieto- ja viestintäteknologian (*Information and Communications Technology*, ICT) alalle. Kehitystä on tapahtunut myös muilla aloilla. Yhdysvaltain markkinoille pyrkivien suomalaisten kasvuyritysten määrä onkin vahvassa nousussa.²

Kansainvälisillä markkinoilla innovaatioiden suojaamisen merkitys korostuu, ja siksi patenttioikeudet ovat tärkeä kilpailun väline kansainvälisesti toimiville teknologiayrityksille.³ Suomalaisyritysten kasvanut osuus Yhdysvaltain markkinoilla on heijastunut myös patentointiaktiivisuuteen. Suomalaisten tekemät patenttihakemukset Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastolle (USPTO) ovat lisääntyneet huomattavasti – vuonna 2005 suomalaiset tekivät 2 096 patenttihakemusta ja vuonna 2015 hakemuksia tuli jopa 3 325. USPTO on myös myöntänyt yhä enemmän patenteja suomalaisille, vuonna 2005 yhteensä 778 kappaletta ja vastaavasti vuonna 2015 1 437 kappaletta.⁴

¹ Helsingin Sanomat 27.8.2016, Kauppalehti 11.9.2015 ja Laitinen 2007, s. 12–13.

² Kauppapolitiikka 4/2013. Tosin vuonna 2016 Yhdysvaltain presidentiksi valittu Donald Trump on kannattanut maan kauppapolitiikan muuttamista protektionistisemmaksi eli yhdysvaltalaisia yrityksiä suosivammaksi. Erilaiset kaupan suojatoimet voivat toteutuessaan estää tai vaikeuttaa suomalaisyritysten laajentumista Yhdysvaltoihin. Ks. esimerkiksi Talouselämä 3.2.2017.

³ Oesch, Pihlajamaa, Sunila 2014, s. 13.

⁴ United States Patent and Trademark Office: Performance and Accountability Report Fiscal Year 2006, s. 128–130 ja United States Patent and Trademark Office: Performance and Accountability Report Fiscal Year 2016, s. 184–187. Vuonna 2016 saapuneiden patenttihakemusten määrä ei ole vielä tiedossa (24.8.2017). Tiedossa kuitenkin on, että USPTO myönsi vuonna 2016 1 604 patenttia, joiden hakija oli suomalainen.

1.2 Tutkimuskysymys ja rajaukset

Patenttijärjestelmän toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus on ensiarvoisen tärkeää Yhdysvaltain markkinoille pyrkiville innovatiivisille suomalaisyrityksille, jotta ne voivat hyötyä keksinnöstään taloudellisesti. Yhdysvaltain patenttijärjestelmä pohjautuu perustuslakiin, jonka mukaan kongressilla on valta edistää tieteen ja taiteen kehitystä turvaamalla taiteilijoille ja keksijöille määräaikainen yksinoikeus teoksiinsa ja keksintöihinsä.⁵ Patenttijärjestelmän tarkoituksena on heijastaa tasapainoa innovaatiotoiminnan kannustamisen ja monopolien torjumisen kesken. Sen avulla pyritään edistämään innovaatioita varmistamalla patentinhaltijoille oikeus kieltää muita käyttämästä keksintöä sen suoja-aikana. Samalla järjestelmän tarkoituksena on saattaa uudet keksinnöt yleisön tietoisuuteen ja ehkäistä tarpeettomien monopolien syntymistä. Patenttijärjestelmän funktion säilyessä samana sen käytännön toteutuksen muuttaminen on kuitenkin tullut 2000-luvulla ajankohtaiseksi järjestelmässä havaittujen puutteellisuuksien sekä taloudessa ja oikeudenkäyntiympäristössä tapahtuneiden muutosten takia.⁶ Patenttijärjestelmän tietyt puutteellisuudet ja aukkokohdat ovat johtaneet siihen, että Yhdysvaltain markkinoille on vuosituhaten alussa syntynyt uusi liiketoimintamalli – patenttitrolli.⁷

Patenttitrolli on epävirallinen nimitys⁸ yritykselle tai henkilölle, joka ostaa muilta patenttioikeuksia ilman tarkoitusta hyödyntää patenteja tuotanto- tai kehitystoiminnassa. Sen sijaan se haastaa patenttioikeuden loukkauksesta muita yrityksiä ja tarjoaa lisenssisopimuksia vaihtoehtona oikeudenkäynnille saavuttaakseen siten voittoa.⁹ Patenttitrollit ovat ongelma erityisesti ICT-alalla, sillä suurin osa niiden hankkimista ja täytäntöönpanemista patenttioikeuksista liittyy tietotekniikkaan sekä ohjelmistoihin.¹⁰ Niiden toimintamalleihin on suhtauduttu pääsääntöisesti negatiivisesti, koska ne ovat aiheuttaneet aggressiivisella ja opportunistisella käyttäytymisellään

⁵ U.S. Constitution Article I, Section 8, Clause 8: "*Congress shall have power ... to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.*"

⁶ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 38–40.

⁷ Gregory 2007, s. 295–298.

⁸ Tässä tutkielmassa käytetään termiä "patenttitrolli" sen negatiivisista vivahteista huolimatta, koska se on ainoa suomenkielinen käsite kuvaamaan kyseistä toimintaa. Englanninkielisissä maissa on kehitetty myös neutraalimpia termejä, kuten "*non-practicing entity*" (NPE) ja "*patent assertion entity*" (PAE), joita voidaan käyttää tässä tutkielmassa viitattaessa kyseisiin termeihin käyttäviin lähteisiin. Käsitteen valintaa perustellaan laajemmin luvussa 3.2.

⁹ Taylor 2015, s. 314.

¹⁰ Love 2013, s. 1342–1345.

suurta haittaa taloudelle ja innovaatiotoiminnalle.¹¹ Patenttitrollien rooli ei välttämättä ole näin yksinkertainen, sillä niillä on esitetty olevan myös positiivisia vaikutuksia patenttien markkinoihin.¹²

Samalla, kun patenttitrolli-ilmio on vahvistunut Yhdysvalloissa viimeisten kymmenen vuoden aikana, on julkinen valta alkanut kiinnittää sen seurauksiin enemmän huomiota. Patenttitrollien aiheuttamia ongelmia on pyritty torjumaan useissa osavaltioissa paikallisten hankkeiden avulla sekä yleisesti liittovaltion tasolla lainsäädännön, toimeenpanon¹³ ja tuomioistuinten ratkaisujen¹⁴ kautta. Merkittävimpänä yksittäisenä uudistuksena on pidetty silloisen presidentti Barack Obaman allekirjoittamaa uutta liittovaltion patenttilakia, joka kantaa nimeä Leahy-Smith America Invents Act (AIA)¹⁵. Uusi patenttilaki tuli lopullisesti voimaan vuonna 2013. Moni AIA:lla toteutettu muutos kohdistui nimenomaan niihin patenttijärjestelmän heikkouksiin, joita patenttitrollien väitetään hyödyntävän toiminnassaan.¹⁶ Huomionarvoisimmat patenttijärjestelmän puutteet liittyvät tältä kannalta patentinloukkausriitojen tuomioistuinkäsittelyyn, patenttien heikkoon laatuun ja patentinloukkauksen seuraamuksiin.¹⁷ Yhdysvaltalaiset oikeustieteilijät ja markkinatoimijat ovat analysoineet uutta patenttilainsäädäntöä laajasti. Moni on väittänyt, ettei uudistuksella ole todellisuudessa pystytty ratkaisemaan patenttijärjestelmän ongelmia. Ankarimpien kriitikoiden mielestä AIA on jopa huonontanut yksittäisten keksijöiden ja pienyritysten asemaa suuryritysten eduksi.¹⁸ Myös Barack Obama on todennut, ettei AIA:lla vielä saavutettu sitä patenttijärjestelmää, johon Yhdysvallat pyrkii.¹⁹

¹¹ Esimerkiksi Report: Patent Assertion and U.S. Innovation. Executive Office of the President. June 2013, s. 1 sekä patenttitrollien aiheuttamista kustannuksista Bessen & Meurer 2014.

¹² Patenttitrollien on sanottu muun muassa auttavan itsenäisiä keksijöitä ja pienyrityksiä keksinnön kaupallistamisessa sekä luovan tehokkaita markkinat patenteille. Ks. McDonough III 2006 ja Detkin 2007.

¹³ Toimeenpanon tasolta voidaan mainita erityisesti Valkoisen talon raportti Patent Assertion and U.S. Innovation. Executive Office of the President sekä siihen liittyvät ohjeet ja USPTO:n sisäiset toimeenpanoa koskevat ohjeet.

¹⁴ Oikeuskäytännöstä voidaan mainita Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ratkaisut *Ebay Inc. v. MercExchange LLC*, *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, *Alice Corp. v. CLS Bank International*, *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, *Highmark Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc.* ja *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*. Rajallisen sivumäärän takia tässä tutkielmassa ei käsitellä kaikkia ratkaisuja.

¹⁵ Leahy-Smith America Invents Act, Public Law 112-20, September 16, 2011.

¹⁶ Patenttilainsäädännön uudistuksen pääasiallisia tarkoituksia on esitelty muun muassa edustajainhuoneen raportissa, House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011).

¹⁷ Taylor 2015, s. 318-326.

¹⁸ Ks. esimerkiksi Vandenburg 2013 ja Braun 2013.

¹⁹ *“Our efforts at patent reform only went about halfway to where we need to go and what we need to do is pull together additional stakeholders and see if we can build some additional consensus on smarter patent laws.”* Report: Patent Assertion and U.S. Innovation. Executive Office of the President. June 2013, s. 2.

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten AIA on vaikuttanut patenttitrollien toimintaan ja mikä on niiden tämänhetkinen oikeudellinen liikkumavara Yhdysvalloissa. Kysymykseen vastaamiseksi analysoidaan kahta AIA:lla muutettua lainsäädäntöä, joilla on tähdätty erityisesti patenttitrollien haitallisen toiminnan estämiseen. Muutosten vaikutusten analysoiminen edellyttää myös niiden voimaantuloa edeltäneen oikeustilan ymmärtämistä. AIA:n voimaantuloa on tämän tutkielman kirjoittamisen hetkellä kulunut lähes viisi vuotta, joten sen vaikutuksen tulisi jo näkyä käytännössä. Lainsäädännöllisten muutosten lisäksi on kiinnitettävä huomiota oikeuskäytäntöön, sillä Yhdysvaltain korkein oikeus on ottanut aktiivisen roolin patenttitrollien toiminnan torjumisessa antamalla viimeisten kymmenen vuoden aikana useita niiden toimintaan vaikuttavia ratkaisuja. Suurin osa ongelman ratkaisemiseen tähtäävistä uudistuksista on koskenut patentinloukkausriitojen käsittelyä tuomioistuimissa, joten tutkielmaa voidaan kuvata sekä patenttioikeudelliseksi että prosessioikeudelliseksi.

Tutkielma keskittyy patenttien hyödyntämiseen ja täytäntöönpanoon, minkä takia sen ulkopuolelle on rajattava tiettyjä osia patenttioikeudesta. Tutkielma ei koske varsinaisesti patentin hakuprosessia, patentoimisen edellytyksiä tai USPTO:n toimenpiteitä ennen päätöksen tekemistä, mutta näitä aihepiirejä sivutaan lyhyesti luvussa 2. Patenttioikeutta käsitellään kyseisessä luvussa yleisellä tasolla ja erityisesti niiltä osin kuin se on tarpeen tutkimuskysymyksen kannalta. Koska tutkielma suuntautuu Yhdysvaltain patenttioikeuteen, siinä käsitellään vain USPTO:n myöntämiä patenteja.²⁰ Tutkielma on rajattu koskemaan vain liittovaltion patenttioikeutta, joten siinä ei käsitellä yksittäisten osavaltioiden patenttioikeudellisia hankkeita tai päätöksiä eikä *United States International Trade Commissionin* ratkaisuja. Liittovaltion lainsäädännöllisistä hankkeista tarkastellaan vain AIA:ta rajallisen sivumäärän vuoksi. Tutkielman ulkopuolelle on siten rajattu muun muassa Innovation Act²¹ ja VENUE Act²², joita kongressi on valmisteellut viimeisten vuosien aikana.

²⁰ Yhdysvaltain patenttilainsäädäntö ei aseta edellytyksiä patentinhakijan kansalaisuudelle. Patenttia voi hakea samoin perustein jokainen keksijä riippumatta kansalaisuudesta. Ulkomaalaisten patentinhakijoiden on kuitenkin otettava huomioon tiettyjä erityissäännöksiä. USPTO: General Information Concerning Patents: Foreign Applicants for U.S. Patents.

²¹ The Innovation Act, H.R. 3309, 113th Congress ja H.R. 9, 114th Congress.

²² The Venue Equity and Non-Uniformity Elimination (VENUE) Act, S. 2733, 114th Congress.

Yhdysvaltain lainsäädäntö käsittää kolmenlaisia patenttioikeuksia. *Utility patent* on näistä yleisin, patentoinnin perusmuoto, ja se vastaa eurooppalaista käsitystä patentista. Lisäksi on olemassa *design patent*, joka pääsääntöisesti vastaa eurooppalaista mallisuojaa, sekä *plant patent*, joka suojaa kasveja. Patentilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa *utility patentia*, sillä se on ensisijainen suojamuoto ICT-alalla. Viimeisenä on huomautettava, että tutkielmassa ei käsitellä tekijänoikeutta, vaikka joihinkin teknologisiin keksintöihin voi kohdistua sekä tekijänoikeus että patentteja.

1.3 Tutkielman tausta

Tutkielma on osa laajempaa tutkimusprojektia, jossa ovat mukana BookIT Oy (kohdeyritys), Tekes, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT Digital ja IPR University Center. BookIT Oy on suomalainen ICT-alan yritys, joka on kehittänyt loppukäyttäjän luotettavan ja vahvan tunnistuksen matkapuhelimella toteutettavissa palveluissa. Kohdeyrityksen kehittämää älyteksiä hyödynnetään muun muassa ajanvarausten, pakettitoimitusten, matkalippujen ja maksuveloitusten vahvistamisessa. Kyseinen teknologia on suojattu yli sadalla patentilla niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.²³ Kohdeyrityksen tarkoituksena on saada aikaan laajamittaista liiketoimintaa ja kaupallistaa teknologiansa ICT-alan päämarkkinoilla Yhdysvalloissa. Projektissa on tarkoitus tutkia ja luoda malli sille, miten suojattua teknologiaa ja osaamista lisensioimalla voidaan rakentaa liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla.

Kohdeyritys, kuten moni muukin innovatiivinen suomalaisyritys, tavoittelee laajamittaista liiketoimintaa patenttioikeuksiensa avulla Yhdysvalloissa juuri sillä alalla, jolla suurin osa patenttitrolleista toimii. Patenttitrollit eivät tällä hetkellä muodosta läheskään yhtä suurta ongelmaa Euroopassa.²⁴ Yhdysvaltain ICT-markkinoille tähtäävän suomalaisyrityksen on tiedostettava ilmiön olemassaolo ja osattava varautua niihin ongelmiin, joita patenttitrollit aiheuttavat paikalliselle patenttijärjestelmälle ja lisensointikulttuurille. Suomalaisille teknologia-alan asiantuntijoille ja lakimiehille patenttitrollit ovat epäilemättä tuttu käsite, mutta niistä ei ole tehty laajempaa tutkimusta Suomessa. Tutkielman yhtenä tarkoituksena on siten täyttää tätä suomalaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa olevaa aukkoa ja tarjota katsaus patenttitrolli-ilmiön tämänhetkiseen tilanteeseen Yhdysvalloissa.

²³ BookIT Oy:n kotisivut.

²⁴ European Economics: Patent Assertion Entities in Europe 2016, s. 39–42.

1.4 Tutkielman rakenne

Johdannon jälkeen luvussa 2 luodaan yleiskatsaus Yhdysvaltain oikeusjärjestelmään ja patenttioikeuteen. Luvussa 3 kerrotaan patenttitrollien historiasta ja määritellään, mitä termillä ”patenttitrolli” tarkoitetaan käyden läpi niiden yleisiä toimintamalleja ja ominaispiirteitä. Samalla tulevat esille ne Yhdysvaltain patenttijärjestelmän heikkoudet, joita patenttitrollit käyttävät hyväkseen ja joiden korjaamiseen AIA:lla sekä korkeimman oikeuden ratkaisuilla on pyritty. Patenttitrollimaista toimintaa kuvaamaan on kehitetty useita erilaisia termejä, jotka käydään läpi samassa luvussa. Lisäksi perustellaan tässä tutkielmassa käytetyn käsitteen valinta. Luvussa 4 käsitellään kahta AIA:lla toteutettua lainmuutosta esittelemällä oikeustila ennen ja jälkeen muutosten voimaantulon sekä analysoimalla, miten ne ovat vaikuttaneet patenttitrollien oikeudellisiin toimintamahdollisuuksiin. Yhdysvalloissa oikeuskäytännöllä on merkittävä rooli oikeuden kehittämisessä,²⁵ joten luvussa 5 käydään läpi kolme aiheen kannalta tärkeää korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus on antanut useita aiheen kannalta relevantteja ratkaisuja, joista on valittu tämän tutkielman prosessioikeudelliseen näkökulmaan sopivimmat. Luku 6 sisältää tutkielman johtopäätökset ja muutamia huomioita tulevaisuutta ajatellen.

1.5 Metodi ja lähdeaineisto

Tutkielmassa käsitellään ulkomaista oikeutta, mutta tarkoituksena ei ole tehdä varsinaista oikeusvertailua. Vertailuelementin puuttumisesta huolimatta Yhdysvaltain oikeutta lähestytään samasta näkökulmasta kuin oikeusvertailijat, sillä se on kirjoitettu Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta.²⁶ Koska tutkimuksen kohteena on vieras oikeusjärjestelmä, keskitytään siinä ainoastaan selvittämään voimassa olevan oikeuden sisältö sellaisena kuin on se kyseisen oikeusjärjestelmän oikeuslähteiden perusteella.²⁷ Tutkielmassa kuvataan *de facto*, miten relevanttia oikeutta on tulkittu Yhdysvalloissa. Tutkimuskysymyksen kon-

²⁵ Cohen & Olson 2007, s. 74–75.

²⁶ Ks. esimerkiksi Zweigert & Kötz 1998, s. 34–36.

²⁷ Vieraan oikeusjärjestelmän ymmärtämistä pidetään yleensä haastavana. Esimerkiksi Frankenbergin mukaan oikeustieteilijä ei kykene neutraaliin lähestymistapaan käsitellessään vierasta oikeusjärjestelmää, vaan tarkastelee sitä ensisijaisesti oman järjestelmänsä näkökulmasta. Ks. Frankenberg 1985, s. 415. Curran korostaa kulttuurisen syventymisen prosessia (*cultural immersion approach*) osana oikeusvertailua. Vieras oikeusjärjestelmä tulisi nähdä muuttumattomana ja sellaisenaan (*untranslated*) sen prisman läpi, joka ohjaa käsityksiä kyseisessä oikeuskulttuurissa. Toisaalta ulkopuolisen tarkastelijan on säilytettävä asemansa, vaikka hän onnistuisi omaksumaan sisäpiirin näkökulman. Ks. Curran 1998, s. 57.

tekstissä tämä tarkoittaa patenttitrollien toimintaan vaikuttavan lainsäädännön ja oikeuskäytännön identifioimista sekä niiden tulkinnan selvittämistä käyttämällä hyväksi myös toissijaisia oikeuslähteitä.

Oikeusjärjestelmän ulkopuolisen tarkastelijan on otettava oikeuslähteet huomioon siten kuin niitä sovelletaan ja tulkitaan tarkasteltavassa järjestelmässä.²⁸ Tämän tutkielman lähdeaineistona hyödynnetään primäärisistä lähteistä etenkin patentti- ja prosessioikeudellista lainsäädäntöä sekä oikeuskäytäntöä. Lainsäätäjän tarkoitusta selvitetään lisäksi lainsäädäntöhistorian eli lain valmistelussa syntyneen materiaalin perusteella. Primääriset lähteet eivät kuitenkaan tarjoa vastauksia kaikkiin tutkimuskysymyksiin. Toissijaisten lähteiden, kuten oppikirjojen, yleisesitysten ja artikkeleiden, tarkoituksena on esitellä ja analysoida vakiintunutta oikeudellista doktriinia ja primääristen oikeuslähteiden käytännön soveltamista.²⁹

Toissijaiset lähteet ovat tärkeitä tämän tutkielman kannalta, koska patenttitrollien toimintaa ei ole nimenomaisesti säännelty laissa. Patenttitrollit ovat myös suhteellisen uusi keskustelunaihe ja oikeudellinen kysymys, joten lähdeaineisto painottuu kirjojen sijasta oikeudellisiin artikkeleihin (*law reviews*).³⁰ Lähdeaineisto saattaa vaikuttaa jossain määrin pirstaleiselta, koska monesta lähteestä on löytynyt aiheen kannalta relevanttia tietoa vain muutaman virkkeen verran. Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän, patenttioikeuden ja prosessioikeuden periaatteiden hahmottamiseksi hyödynnetään muutamaa alan yleisesitystä. Lähdeaineisto on pääasiallisesti peräisin Yhdysvalloista, mutta tutkielmassa käytetään myös jonkin verran muista maista peräisin olevaa oikeuskirjallisuutta.

Vieras oikeusjärjestelmä asettaa tutkielmalle tiettyjä haasteita etenkin siitä syystä, että Yhdysvalloissa oikeudellisen ajattelun lähtökohdat poikkeavat huomattavasti suomalaisesta ajattelutavasta.³¹ Vaikka tutkielma koskee Yhdysvaltain patenttioikeutta, siinä ei voida ryhtyä suoraan patenttioikeudellisten lähteiden tarkasteluun, vaan ensin on hahmotettava oikeusjärjestelmän

²⁸ Vieraan oikeusjärjestelmän tutkijan on pyrittävä välttämään kaikkia rajoitteita ja esteitä. Tämä pätee erityisesti oikeuslähteisiin. Tutkijan on otettava huomioon kaikki vieraan järjestelmän oikeuslähteet ja annettava niille sama painoarvo kuin paikalliset oikeustieteilijät. Ks. Zweigert & Kötz 1998, s. 34–36.

²⁹ Cohen & Olson 2007, s. 7–8 ja 203–217.

³⁰ Cohen & Olson 2007, s. 54–55.

³¹ Esimerkiksi kaksiosainen oikeusjärjestelmä (liittovaltio ja osavaltiot), ennakkotapausten merkitys ja tuomioistuinten suuri päätösvalta erottavat Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän suomalaisesta. Ks. Laitinen 2007, s. 19–23.

perusteet. Spesifisen oikeudenalan ymmärtäminen edellyttää oikeusjärjestelmän peruseriaatteisiin perehtymistä ainakin niiltä osin kuin sillä on välitöntä vaikutusta aiheen ja tutkielman kirjoittamisen kannalta. Ennen tutkimuskysymykseen paneutumista on siten välttämätöntä perehtyä *common law* -tradition asemaan Yhdysvalloissa, tuomioistuinjärjestelmään, lainsäädäntöön ja oikeuslähteoppiin. Vieraan oikeudellisen toimintaympäristön hahmottaminen on toivottavaa myös tutkielman lukijan näkökulmasta, joten seuraavassa luvussa käydään läpi muutamia Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän pääperiaatteita.

2. Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä

2.1 Yleistä

2.1.1 Common law

Länsimaiden oikeusjärjestelmät voidaan luokitella kahteen suureen traditioon, jotka ovat *common law* ja *civil law*. Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä kuuluu *common law* -ryhmään. *Common law* -järjestelmä on kehittynyt Englannissa, josta se on 1600-luvulla levinnyt englantilaisten siirtokuntien välityksellä sellaisille alueille, jotka nykyisin kuuluvat Yhdysvalloille. Calvin's case -nimisessä oikeustapauksessa linjattiin vuonna 1608, että siirtokunnissa tuli lähtökohtaisesti noudattaa Englannin oikeutta, mutta *common law* -oikeutta sovellettiin vain niiltä osin kuin sen säännöt vastasivat siirtokunnissa vallitsevia oloja. 1700-luvulla tilanne muuttui siirtokuntien elintason kohoamisen ja talouden kehittymisen seurauksena. Kehittyneemmälle oikeusjärjestelmälle oli tarve, ja Yhdysvaltain itsenäistymisen jälkeen ajatus omaehtoisesta oikeusjärjestelmästä alkoi vahvistua. Yhdysvaltain perustuslaki vahvistettiin vuonna 1787 ja kansalaisten perusoikeuksien julistus (*Bill of Rights*) vuonna 1789.³²

Yhteydet Englannin *common law* -malliin heikkenivät, kun oikeusoppineet ryhtyivät itsenäisesti kehittämään englantilaisen oikeuden pohjalta omia oikeudellisia instituutioita ja periaatteita, jotka sopivat Yhdysvaltain taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Myös kodifioituun oikeuteen perustuva järjestelmä sai paljon kannatusta, mutta loppujen lopuksi *common law* vakiintui Yhdysvaltain oikeusjärjestelmäksi. Yhteisestä perustasta huolimatta Yhdysvaltain

³² von Mehren 1988, s. 3–9 sekä David & Jauffret-Spinosi 1986, s. 104–106.

ja Englannin oikeusjärjestelmät ovat kehittyneet erilaisiksi yhteiskunnallisten eroavaisuuksien takia.³³

Klassinen *common law* -järjestelmä rakentuu oikeuskäytännössä syntyneiden sitovien ratkaisujen eli ennakkotapausten varaan. Oikeusoppineet eivät perinteisesti ole antaneet kirjoitetuille oikeussäännöille samanlaista painoarvoa kuin roomanis-germaanisessa järjestelmässä.³⁴ Yhdysvaltain oikeusjärjestelmää ei kuitenkaan tulisi katsoa varauksettomasti osaksi *common law* -traditiota, sillä englantilaista mallia ei ole koskaan omaksuttu sellaisenaan ja oikeus sisältää monia roomanis-germaaniselle traditiolle tyypillisiä piirteitä. Nopean taloudellisen, poliittisen ja sosio-logisen kehityksen seurauksena lainsäädäntöelimet ja hallinnolliset virastot saavuttivat Yhdysvalloissa tärkeän roolin. Myös kodifoidun lainsäädännön asema on vahvistunut jatkuvasti, sillä monilla aloilla oikeutta kehitetään lainsäädännön kautta.³⁵

Ennakkotapausten oikeudellinen sitovuus perustuu *stare decisis* -oppiin, jonka mukaan samantyyppiset tapaukset tulisi ratkaista tänä päivänä samoin kuin ne on ratkaistu aikaisemmin. Periaatteen merkitys käy hyvin ilmi sen latinankielisestä selityksestä ”*stare decisis et non quieta movere*” eli ”*to stand by precedents and not to disturb settled things*”. Tuomioistuinratkaisujen *stare decisis* -vaikutus voi olla joko sitova tai suositeltava. Edellisestä on kysymys, kun tuomioistuin on velvollinen noudattamaan aikaisemman ratkaisun yhteydessä vahvistettua oikeusnormia. Hierakaisesti korkeammalla tasolla olevan tuomioistuimen antamat ratkaisut sitovat jo-kaista alemmaa tuomioistuinta saman tuomiopiirin sisällä. Jokaisen yksittäisen tuomioistuimen on lähtökohtaisesti noudatettava myös omia aikaisempia ratkaisujaan. Korkeimmat oikeudet ovat kuitenkin perinteisesti katsoneet, että ne voivat muuttaa ratkaisulinjaansa perustelemalla uuden säännön välttämättömyyden. Suositeltava ennakkotapaussidonnaisuus taas aktualisoituu tilanteissa, joissa tuomioistuin näkee perustelluksi noudattaa toisessa tuomiopiirissä annettua ratkaisua muotoillessaan samaa asiaa koskevaa oikeusohjetta.³⁶

³³ von Mehren 1988, s. 8–9. *Common law*lla ja *civil law*lla on myös paljon yhteistä, sillä ne ovat länsimaisen sivilisaation tuloksia sekä jakavat länsimaisen kulttuurin ja etiikan perinteen. Ks. von Mehren 1988, s. 3.

³⁴ David & Jauffret-Spinozi 1986, s. 113–114.

³⁵ Glenn 2014, s. 261–263, Burnham 2002, s. 49 ja von Mehren 1988, s. 7–9. Useimmat oikeudenalat on nykyisin säännelty joko liittovaltion tai osavaltioiden lainsäädännön tasolla. Silti esimerkiksi jotkin yksityisoikeudelliset asiakokonaisuudet ovat edelleen suurimmaksi osaksi oikeuskäytännössä kehittyneiden oikeusohjeiden varassa, ks. Burnham 2002, s. 49.

³⁶ Burnham 2002, s. 38 ja 64–65, Clark & Ansary 1992, s. 35–36 ja von Mehren 1988, s. 15–16.

Ennakkotapaussidonnaisuus koskee ainoastaan aikaisemman ratkaisun määräävää osaa (*ratio decidendi* tai *holding*), eli sitä lyhyehköä oikeusohjetta, joka on välttämätön kysymyksessä olevissa olosuhteissa syntyneen riidan ratkaisemiseksi. *Stare decisis* ei sen sijaan koske ratkaisun sisältämää muuta tekstiä (*dictum*).³⁷ Kaiken kaikkiaan ennakkotapaukset eivät ole koskaan saaneet Yhdysvalloissa yhtä suurta painoarvoa kuin Englannissa, missä tuomioistuinten sidonnaisuus aikaisempaan oikeuskäytäntöön on huomattavasti tiukempaa.³⁸

2.1.2 Tuomioistuimet ja lainsäädäntö

Yhdysvalloissa tuomioistuinjärjestelmä on kaksijakoinen. Se koostuu liittovaltion tuomioistumista ja osavaltioiden tuomioistumista, joilla molemmilla on omat hierarkiansa.³⁹ Liittovaltion yleisistä tuomioistumista alimpana toimivat piirioikeudet (*U.S. District Courts*), joita on vähintään yksi jokaista osavaltiota kohden, tällä hetkellä 94. Piirioikeudet voivat järjestää istuntoja eri puolilla tuomiopiiriä turvatakseen kansalaisten sujuvan pääsyn tuomioistuimeen. Piirioikeuksien fyysisiä istutopaikkoja kutsutaan divisiooniksi.⁴⁰ Piirioikeuksien ratkaisuihin voi hakea muutosta liittovaltion ylioikeuksilta (*U.S. Court of Appeals*). Ylioikeuksia on 12, ja lisäksi Washingtonissa toimii koko valtion laajuista tuomiovaltaa käyttävä ylioikeus (*Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC*). Ylioikeudet ratkaisevat pääasiassa valituksia, jotka koskevat niiden tuomiopiirin piirioikeuksien tekemiä päätöksiä. CAFC on erikoistunut ylioikeus, johon on keskitetty muun muassa kaikki patenttioikeudelliset valitukset. Ylimpänä oikeusasteena toimii korkein oikeus (*U.S. Supreme Court*), johon on mahdollista valittaa liittovaltion ylioikeuksien päätöksistä, jos korkein oikeus antaa muutoksenhakuluvan (*writ of certiorari*). Edellä esitettyjen lisäksi on olemassa liittovaltion erikoistuomioistuimia.⁴¹ Eräänlaisena erikoistuomioistuimena voidaan pitää muun muassa *U.S. International Trade Commissionia*, joka on itsenäinen

³⁷ Clark & Ansary 1992, s. 35–36.

³⁸ von Mehren 1988, s. 8–9.

³⁹ Tiukasti arvioituna on harhaanjohtavaa käyttää käsitettä ”Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä”, sillä maassa on oikeastaan 51 erillistä oikeusjärjestelmää: jokaisen 50 osavaltion oma sekä liittovaltion yleinen järjestelmä. Yhdestä oikeusjärjestelmästä puhuminen on kuitenkin yleensä tarkoituksenmukaista tekstin sujuvuuden takia, kun käsiteltävään oikeudenalaan ei liity osavaltiokohtaista lainsäädäntöä. Ks. Burnham 2002, s. 167.

⁴⁰ Tuomiopiirien koot vaihtelevat suuresti. Jotkin suurimmat osavaltiot on jaettu jopa kolmeen tai neljään piiriin, kun taas joissain itse osavaltio muodostaa piirin. Ks. Burnham 2002, s. 174–175.

⁴¹ Burnham 2002, s. 174–177 ja United States Courts: About Federal Courts: Court Role and Structure.

liittovaltion virasto. Se muodostaa useissa tapauksissa patentinhaltijoille vaihtoehtoisen forumin patentinloukkauksiin reagoimiselle.⁴²

Kullakin osavalttiolla on lisäksi oma tuomioistuinlaitoksensa. Enemmistö osavaltioista on siirtynyt yhtenäiseen kolmiportaiseen järjestelmään, johon kuuluu alin oikeus, ylioikeus ja korkein oikeus. Hieman alle kolmannes osavaltioista on omaksunut kaksiportaisen järjestelmän, johon ei kuulu ylioikeutta.⁴³ Kaksijakoisessa tuomioistuinjärjestelmässä lähtökohtana on, että toimivaltainen on osavaltion, ei liittovaltion tuomioistuin. Liittovaltion tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään asian ainoastaan silloin, kun se on mahdollista perustuslain tai perustuslain pohjalta säädetyn liittovaltion lain nojalla. Toimivalta selittyy yleensä joko jutun luonteella (asiat, joissa on kysymys perustuslain, liittovaltion lain tai kansainvälisen sopimuksen tulkinnasta) tai jutun osapuolilla (esimerkiksi osapuolet ovat kotoisin eri osavaltioista).⁴⁴

Lainsäädäntövalta on niin ikään jaettu liittovaltion ja osavaltioiden kesken. Pääsääntö löytyy tältä osin perustuslain 10. amendmentistä, jonka mukaan lainsäädäntövalta kuuluu osavaltioille, paitsi jos se on perustuslaissa delegoitu liittovaltiolle tai osavaltioita on kielletty käyttämästä valtaoikeuksia.⁴⁵ Perustuslain I artiklan mukaan liittovaltion lainsäädäntövaltaa käyttää kongressi, joka koostuu senaatista sekä edustajainhuoneesta. Liittovaltion lainsäädäntövalta on nähtävä poikkeuksena, joka on aina voitava johtaa perustuslaista. Tiedetyt sääntelyalueet on kuitenkin määrätty perustuslaissa yksinomaan liittovaltion lainsäädäntövallan piiriin, ja tältä osin osavaltiot eivät voi saattaa voimaan minkäänlaisia omia säännöksiä. Liittovaltion säätämät yleiset ja pysyvät lait löytyvät The United States Code -nimisestä kodifikaatiosta (U.S.C.), joka on jaettu otsikoihin aihepiirin mukaan.

Tämän tutkielman kannalta erityisen huomionarvoista on se, että lainsäädäntövalta patenttioikeudellisista asioista kuuluu yksinomaan liittovaltiolle. Jokaisessa osavaltiossa noudatetaan sitten samoja patenttioikeudellisia säännöksiä. Perustuslain 1 artiklan 8 kohdan 8 alakohdan mukaan kongressilla on valta edistää tieteen ja taiteen kehitystä turvaamalla taiteilijoille ja keksi-

⁴² ITC:n päätöksentekomenettely ja määrättävissä olevat seuraamukset poikkeavat huomattavasti liittovaltion tuomioistuinten noudattamista. Ks. 19 U.S.C. 1330–1341 §.

⁴³ Outline of the U.S. Legal System 2004, s. 48–49.

⁴⁴ Burnham 2002, s. 187–189.

⁴⁵ “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.” U.S. Constitution Amendment X.

jöille määrääkainen yksinoikeus teoksiinsa ja keksintöihinsä. Kongressi sääti ensimmäisen patenttilain vuonna 1790.⁴⁶ Patenttilainsäädäntöä on muutettu viimeksi vuonna 2011, ja AIA tuli kokonaisuudessaan voimaan 16.3.2013. Se on merkittävin Yhdysvaltain patenttilainsäädäntöön tehty uudistus vuoden 1952 jälkeen. Patenttioikeudelliset säännökset löytyvät kodifikaatiosta otsikon numero 35 (35 U.S.C.) alta.⁴⁷ Patenttioikeuden kuuluminen liittovaltion lainsäädäntövallan piiriin tarkoittaa, että kaikki liittovaltion patenttilainsäädäntöön perustuvat siviilioikeudelliset kanteet ratkaistaan liittovaltion tuomioistuimissa.⁴⁸

Kaikkien Yhdysvalloissa voimassa olevien oikeuslähteiden hierarkia korkeimmasta tasosta alkaen on: 1) liittovaltion perustuslaki, 2) liittovaltion lainsäädäntö, sopimukset ja tuomioistuinten säännöt (*court rules*), 3) liittovaltion hallinnollisten viranomaisten määräykset, 4) liittovaltion tuomioistuinten oikeuskäytäntö, 5) osavaltioiden perustuslait, 6) osavaltioiden lainsäädäntö ja tuomioistuinten säännöt, 7) osavaltioiden hallinnollisten viranomaisten määräykset ja 8) osavaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytäntö.⁴⁹ Patenttioikeudellisissa tapauksissa tärkeimmät oikeuslähteet ovat liittovaltion lainsäädäntö sekä tuomioistuinratkaisut erityisesti korkeimmasta oikeudesta ja CAFC:sta. Tuomioistuinten toimivaltaa patenttioikeuden alueella käsitellään tarkemmin luvussa 2.2.3.

2.2. Patenttioikeus

2.2.1 Patentoitavuuden edellytykset

Patentoitavuuden edellytykset on määritelty 35 U.S.C. 10 luvussa. Patentti voidaan myöntää henkilölle, joka keksii uuden ja hyödyllisen prosessin, koneen, valmisteon, aineen yhdistelmän tai johonkin edellä mainittuun liittyvän uuden ja hyödyllisen parannuksen (35 U.S.C. 101 §). Patentoitavissa on siten sekä tuote että menetelmä. Kongressin tarkoituksena on ollut tehdä patentoitavissa olevien keksintöjen joukosta laaja. Patentoitavissa tulisi olla niin sanotusti kaikki auringon alla, joka on ihmisen tekemää.⁵⁰ Tuomioistuinkäytännössä säännöstä on vakiintuneesti

⁴⁶ Act of April 10, 1790, Chapter 7, 1 Statute 109 ja Kieff et al. 2008, s. 15–18.

⁴⁷ Tässä tutkielmassa käytetään yhdysvaltalaisista tapaa viitata liittovaltion lakiin, joten esimerkiksi viittaus 35 U.S.C. 1 § tarkoittaa The United States Coden 35. otsikon 1 pykälää. Viittaustapa on kuitenkin tässä mukautettu suomalaisen kielioppiin sopivaksi siten, että §-merkki kirjoitetaan pykälän numeron jälkeen, vaikka se Yhdysvalloissa kirjoitetaan ennen numeroa.

⁴⁸ 28 U.S.C. 1338(a) §.

⁴⁹ Burnham 2002, s. 40.

⁵⁰ Senate Report No. 1979, 82d Congress, 2d Session (1952), s. 4. Kongressin tarkoitukseen vedottiin ensimmäisen kerran korkeimman oikeuden ratkaisussa *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 309 (1980).

tulkittu siten, että luonnonlait, fysikaaliset ilmiöt tai abstraktit ideat eivät ole patentoitavissa.⁵¹ Keksinnöltä edellytettävä hyödyllisyys eli käyttökelpoisuus (*utility*) tarkoittaa, että keksinnön on toimittava käyttötarkoituksensa mukaisesti ja saavutettava sillä tavoiteltu lopputulos.⁵²

Ollakseen patentoitavissa keksinnön on oltava 35 U.S.C. 102(a) §:n määrittelemällä tavalla uusi. Patenttihakemusta ei voida hyväksyä, jos siinä tarkoitettu keksintö oli patentoitu, kuvattu julkaisussa, julkisessa käytössä, myynnissä tai muuten yleisön saatavissa ennen patentin hakemispäivää. Esteen hyväksymiselle muodostaa niin ikään toisen keksijän samaa keksintöä koskeva patenttihakemus, joka on julkaistu ennen hakemispäivää. Uutuus ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä keksintö ei saa olla ilmeinen. Yhdysvalloissa käytetään tässä yhteydessä termejä ”*non-obvious*” ja ”*inventive step*”.⁵³ Patentoitavan keksinnön on erotuttava riittävästi siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen hakemuksen tekemistä niin, että keksinnön ei voida sanoa olevan ilmeinen henkilölle, jolla on tavanomaiset taidot kyseessä olevalla tekniikan alalla (35 U.S.C. 103 §).

Yhdysvalloissa sovelletaan armonaikasäännöstä (*grace period*, 35 U.S.C. 102(b) §), joka muodostaa tietyissä tilanteissa poikkeuksen uutuusvaatimukseen. Sen mukaan keksinnön ei katsota tulleen julkiseksi patentoinnin estävällä tavalla, mikäli keksintö, jolle patenttia haetaan, on tullut julkiseksi enintään vuotta ennen patentin hakemispäivää keksijän tai muun henkilön toimesta, joka on saanut oikeutensa keksijältä. Myöskään tällaisesta julkistamisesta seuraavat myöhemmät julkistamiset eivät muodosta estettä keksinnön uutuudelle.

Vuoden 2011 uudistuksen tärkeimpänä kohtana on pidetty siirtymistä *first-and-true-inventor* -periaatteesta *first-inventor-to-file* -periaatteeseen. Aikaisemmin patentti voitiin myöntää vain ensimmäiselle todelliselle keksijälle, joten patentinhakijan oli aina oltava keksijä. Tämä johti pitkällisiin *interference*-menettelyihin, joilla selvitettiin todellinen keksijä.⁵⁴ Uudessa järjestelmässä patentti myönnetään sille, joka on tehnyt keksinnön ja hakee sille ensimmäisenä patenttia. Patenttihakemuksen hyväksymiseksi ei enää edellytetä, että juuri hakija olisi tehnyt keksinnön ensimmäisenä. *First-inventor-to-file* -periaatteeseen siirtyminen vaati useita muutoksia patenttilainsäädäntöön. Ensimmäisenä patenttia hakeneen keksijän oikeus on pyritty varmistamaan

⁵¹ USPTO: General Information Concerning Patents: What Can Be Patented ja *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 309 (1980). Uudemmas oikeuskäytännöstä ks. esimerkiksi *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S. Ct. 1289 (2012).

⁵² Kieff et al. 2008, s. 740–741.

⁵³ Suomessa käytetään samasta vaatimuksesta termiä ”keksinnöllinen”. Ks. Oesch, Pihlajamaa, Sunila 2014, s. 59.

⁵⁴ Lemley, Menell, Merges 2016 s. III-54–55.

määrittelemällä hakemispäivä (*effective filing date*) 35 U.S.C. 100 §:ssä. Keksinnön hakemispäivällä tarkoitetaan

1. sitä päivää, jolloin kyseistä keksintöä koskeva patenttihakemus kirjattiin tai
2. päivää, jolloin kirjattiin patenttihakemus aikaisimmalla etuoikeuspäivällä, kuten aiempi hakemus Yhdysvalloissa tai jossain muussa maassa.

Uuden määritelmän seurauksena muutettiin myös 35 U.S.C. 102 ja 103 §:iä, joissa säädetään uutuusvaatimuksesta ja keksinnöllisyysvaatimuksesta. Uudessa laissa keksinnön uutuus ja ilmeisyys analysoidaan vertaamalla sitä ennen hakemispäivää tunnettuun tekniikan tasoon (*prior art*), kun taas aikaisemmin vertailussa käytettiin ratkaisevana aikana sitä päivää, jolloin keksintö tehtiin.⁵⁵

Patenttihakemuksen USPTO:lle tekee pääsääntöisesti keksijä. Patenttilain uudistuksen yhteydessä helpotettiin muiden kuin keksijän mahdollisuuksia tehdä patenttihakemus.⁵⁶ Nykyisen 35 U.S.C. 118 §:n mukaan patenttihakemuksen voi tehdä henkilö, jolle keksijä on todistettavasti luovuttanut tai on velvollinen luovuttamaan keksintönsä. Hakemuksen voi tehdä keksijän puolesta tai agenttina myös henkilö, jolla muutoin on riittävä omistusoikeudellinen intressi asiassa. Patentti myönnetään henkilölle, jolla on todellinen intressi asiassa, ja tämä henkilö ei välttämättä ole keksijä.⁵⁷

2.2.2 Patentinloukkaus

Patentin tuottamaa yksinoikeutta voidaan kuvata negatiiviseksi, sillä voimassa oleva patentti antaa haltijalleen kielto-oikeuden. Patentinhaltijalla on yksinoikeus hyödyntää suojattua keksintöä eli oikeus kieltää muita valmistamasta, käyttämästä, myymästä, tarjoamasta myyntiin tai tuomasta maahan suojattua keksintöä kahdenkymmenen vuoden ajan patenttihakemuksen tekemisestä (patentin suoja-aika).⁵⁸ Patentin olemassaolo ei automaattisesti takaa haltijalleen oikeutta hyödyntää suojattua keksintöä edellä mainituilla tavoilla, sillä keksinnön hyödyntämistä

⁵⁵ Bui 2011, s. 466–469.

⁵⁶ Aikaisemmin patenttihakemuksen tekijän oli oltava keksijä. Muun henkilön oli mahdollista tehdä patenttihakemus vain tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Käytännössä oli todistettavasti näytettävä, että keksijä on kuollut tai estynyt. Ks. Bui 2011, s. 454–455.

⁵⁷ Bui 2011, s. 454–455.

⁵⁸ 35 U.S.C. 271(a) §.

voi rajoittaa aikaisemmin toiselle keksijälle myönnetty patentti tai muu lainsäädäntö. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluvat esimerkiksi lääkkeet.⁵⁹

Patentinloukkaukset jaetaan välittömiin ja välillisiin. Välitön patentinloukkaus (*direct infringement*) on kyseessä, kun joku ilman patenttioikeuden haltijan lupaa valmistaa, käyttää, tarjoaa myyntiin tai myy suojattua keksintöä Yhdysvalloissa tai tuo sellaisen Yhdysvaltain alueelle patentin suoja-aikana (35 U.S.C. 271(a) §). Osoittaakseen loukkauksen tapahtumisen patentinhalijan on näytettävä, että väitetty loukkaaja toteuttaa suojatun keksinnön kaikki elementit.⁶⁰

Välillistä patentinloukkausta (*indirect infringement*) koskevat säännökset on kehitetty tarpeeseen laajentaa patentinloukkausta koskeva vastuu myös niihin henkilöihin, jotka avustamalla, myötävaikuttamalla tai suostuttelemalla vaikuttavat loukkauksen tapahtumiseen. Vastuuseen voi joutua 35 U.S.C. 271(b) §:n nojalla henkilö, joka aktiivisesti houkuttelee (*induce*) toista loukkaamaan patenttia. Säännöstä sovelletaan henkilöihin, jotka eivät varsinaisesti valmista, käytä tai myy patentilla suojattua keksintöä, mutta joiden toiminta tähtää patentin arvon hyväksikäyttämiseen. Vastuu voi säännöksen perusteella johtua esimerkiksi toisen henkilön kannustamisesta loukkaukseen tai loukkauksessa auttamisesta tarjoamalla ohjeita sen toteuttamiseksi.⁶¹

Toinen välillisen patentinloukkauksen muoto, loukkaukseen myötävaikuttaminen (*contributory infringement*), on säännelty 35 U.S.C. 271(c) §:ssä. Se koskee patentoidun koneen, valmisteiden, aineiden yhdistelmän tai koostumuksen komponentin taikka patentoidun prosessin harjoittamiseen tarpeellisen materiaalin tai laitteen myymistä. Edellytyksenä on, että se muodostaa olennaisen osan patentoidusta keksinnöstä, eikä ole pääraaka-aine, joka soveltuu myös ei-loukkaavaan käyttöön. Syyllistykseen myötävaikuttamiseen myyjän on oltava tietoinen siitä, että kyseinen komponentti on valmistettu tai mukautettu käytettäväksi erityisesti patentinloukkauksessa.⁶² Välillisen patentinloukkauksen molempien muotojen toteaminen edellyttää, että samaa patenttia on loukattu myös välittömästi.⁶³

⁵⁹ Lemley, Menell, Merges 2016, s. III-11–13. Jokaisella henkilöllä on tavallisesti oikeus valmistaa, käyttää, myydä, tarjota myyntiin tai tuoda maahan mitä hän haluaa, eikä viranomaisen lupa ole tarpeen. Patentti muodostaa yhden poikkeuksen tähän oikeuteen. Ks. USPTO: General Information Concerning Patents: Nature of Patents and Patent Rights.

⁶⁰ Lemley, Menell, Merges 2016, s. III-233.

⁶¹ Lemley, Menell, Merges 2016, s. III-251.

⁶² Kieff et al. 2008, s. 981.

⁶³ Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Co. 365 U.S. 336 (1961): ”... if there is no direct infringement of a patent, there can be no contributory infringement”.

Patentin suoja-ala eli sen asiallinen laajuus määräytyy patenttivaatimusten mukaan, jotka ovat yksi patenttihakemuksen pakollinen osa.⁶⁴ Patentt loukkauksen toteaminen edellyttääkin tavallisesti ensin patenttivaatimusten elementtien ja rajoitusten tulkintaa, minkä jälkeen niitä verrataan loukkaavaksi väitettyyn tuotteeseen. Patenttivaatimuksissa käytetyille sanoille tulisi antaa niiden tavanomainen tai arkipäiväinen merkitys. Jos vastaajan toiminnan ei voida katsoa kuuluvan minkään patenttivaatimuksen alaan, loukkausta ei ole tapahtunut.⁶⁵

2.2.3 Riitojen ratkaisu

Yhdysvaltain patenttioikeudellinen järjestelmä on keskitetty suuressa määrin liittovaltion lainsäädäntöelimille ja tuomioistuimille. Sen lisäksi, että kongressilla on yksinoikeus säätää patenttioikeudelliset lait, liittovaltion tuomioistuimille on 28 U.S.C. 1338(a) §:ssä annettu yksinomainen toimivalta käsitellä kaikki siviilioikeudelliset kanteet, jotka perustuvat patenteista säädettyyn liittovaltion lakiin. Patentinhaltija, joka uskoo patenttinsa tulleen loukatuksi, voi nostaa kanteen missä tahansa liittovaltion piirioikeudessa, joka on toimivaltainen käsittelemään vastaajaa vastaan nostetun kanteen sekä on asian käsittelemisen lainmukainen oikeuspaikka.

Kantajan on valittava, missä liittovaltion piirioikeudessa se nostaa patentt loukkausta koskevan kanteensa. Piirioikeuden valintaa rajoittaa kaksi edellytystä. Kyseisellä piirioikeudella tulee olla henkilöllinen toimivalta (*personal jurisdiction*) vastaajaan nähden⁶⁶ ja sen tulee olla asian käsittelemisen lainmukainen oikeuspaikka (*venue*)⁶⁷. Henkilöllinen toimivalta tarkoittaa, että tuomioistuimella on valta tuoda henkilö, vastaaja, oikeudelliseen prosessiin.⁶⁸ Liittovaltion oikeudenkäyntisääntöjen (Federal Rules of Civil Procedure) 4(k):n mukaan liittovaltion piirioikeuden on sovellettava niitä säännöksiä henkilöllisestä toimivallasta, jotka ovat voimassa sen alueen osavaltioiden tuomioistuimissa. Oikeuskäytännössä on korostettu, että vastaajalla on oltava riittävästi yhteyksiä (*minimum contacts*) kyseiseen tuomiopiiriin siten, että oikeudenkäynti siellä ei ole hänelle epäoikeudenmukaista eikä vaaranna hänen oikeusturvaansa. Tuomioistuimet käyttävät patenttioikeudellisissa kanteissa kolmiportaista testiä ratkaistessaan, onko vastaajalla tarpeeksi yhteyksiä tuomiopiiriin, jotta henkilöllinen toimivalta on olemassa:

⁶⁴ 35 U.S.C. 111–112 §.

⁶⁵ Lemley, Menell, Merges 2016, s. III-235.

⁶⁶ Federal Rules of Civil Procedure 4(k) ja *International Shoe Co. v. Washington* 326 U.S. 310 (1945).

⁶⁷ 28 U.S.C. 1400(b) §.

⁶⁸ Black's Law Dictionary 8th ed., s. 870.

1. suuntasiko vastaaja tarkoituksellisesti toimiaan tuomiopiiirin asukkaisiin,
2. johtuuko kanne kyseisistä toimista tai liittykö se niihin ja
3. onko toimivallan käyttö tapauksen olosuhteissa kohtuullista ja oikeudenmukaista?⁶⁹

Patentinloukkauksenteen käsittelyn lainmukainen oikeuspaikka määräytyy 28 U.S.C. 1400(b) §:ssä olevan erityissäännöksen mukaan. Siviilioikeudellinen kanne patentinloukkauksesta voidaan nostaa siinä tuomiopiiirissä, jossa vastaaja asuu tai jossa se on suorittanut patenttia loukkaavat toimenpiteet ja jossa sijaitsee sen tavanomainen ja vakiintunut liikepaikka (*regular and established place of business*).

Kantajan ensimmäinen vaihtoehto on nostaa kanne siinä tuomiopiiirissä, jossa vastaaja asuu. Yksityishenkilön osalta vaatimusta on helppo tulkita, koska se tarkoittaa luonnollisesti vastaajan kotipaikan piirioikeutta. Yhtiömuotoisen vastaajan kohdalla edellytys on johtanut toisistaan poikkeaviin tulkintoihin, sillä osa tuomioistuimista on soveltanut sitä yhdessä yleisen oikeuspaikkasäännöksen, 28 U.S.C. 1391 §:n, kanssa.⁷⁰ Kotipaikan sijainti on määritelty yleisen oikeuspaikkasäännöksen (c)-kohdassa siten, että yhtiömuotoisen vastaajan kotipaikan on katsottava sijaitsevan missä tahansa niistä tuomiopiiireistä, jossa tuomioistuimella on henkilöllinen toimivalta kyseisen vastaajan osalta.⁷¹ Kuitenkin jo vuonna 1942 korkein oikeus totesi, ettei patentinloukkauksenteita koskeva erityissäännös ole täydennettävissä yleisellä oikeuspaikkasäännöksellä.⁷² Korkein oikeus pysyi samassa tulkinnassa vuonna 1957 ratkaisussaan *Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.*⁷³, ja totesi 28 U.S.C. 1400(b) §:n olevan ainoa patentinloukkauksenteisiin sovellettava säännös. Samalla se selvensi, että yhtiömuotoisen vastaajan katsotaan asuvan eli sen kotipaikan olevan sen tuomiopiiirin sisällä, johon sen rekisteröintiosavaltio kuuluu.

Vaikka *Fourco*-ratkaisu vaikuttaisi tehneen lopun erisuuntaisille tulkinnoille, on osa tuomioistuimista edelleen soveltanut yleistä kotipaikan määritelmää patenttiriitojen oikeuspaikkaan.⁷⁴ Erilaiset tulkinnat ovat johtuneet siitä, että yleistä oikeuspaikkasäännöstä on muutettu useasti

⁶⁹ *International Shoe Co. v. Washington* 326 U.S. 310 (1945) ja Bruno 2007, s. 10–11.

⁷⁰ *Patent Law Fundamentals* (2nd ed.), part VI, chapter 20, X, § 20:75. Venue.

⁷¹ 28 U.S.C. 1391(c)(2): “...an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court’s personal jurisdiction with respect to the civil action in question...”.

⁷² *Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co.* 315 U.S. 561 (1942).

⁷³ *Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.* 353 U.S. 222 (1957).

⁷⁴ *Patent Law Fundamentals* (2nd ed.), part VI, chapter 20, X, § 20:75. Venue.

patentinloukkauskanteisiin sovellettava erityissäännöksen pysyessä lähes muuttumattomana voimaantulostaan eli vuodesta 1897 lähtien.⁷⁵ Erityisesti CAFC on systemaattisesti jättänyt Fourco-ratkaisun huomiotta yli 25 vuoden ajan ja omaksunut laajan tulkinnan 28 U.S.C. 1400(b) §:lle. Se on katsonut patentinloukkauskanteen käsittelyn lainmukaiseksi oikeuspaikaksi sen tuomiopiirin, jossa tuomioistuimella on henkilöllinen toimivalta vastaajaan nähden, mitä se uskoi kongressin tarkoittaneen vuoden 1988 lainmuutoksella. CAFC:n salliva tulkinta on lähtöisin sen vuonna 1990 antamasta ratkaisusta *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.*⁷⁶, jossa se totesi yleisen oikeuspaikkasäännöksen määritelmien soveltuvan myös patentinloukkauskanteiden oikeuspaikkaan. Ratkaisu perustui vahvasti silloisen 28 U.S.C. 1391(c) §:n sanamuotoon, jonka mukaan se soveltuu oikeuspaikan määrittämiseen kyseisen luvun mukaisissa tilanteissa (*for purposes of venue under this chapter*). Kyseiset pykälät ovat samassa luvussa.⁷⁷

Oikeuspaikan perustaminen henkilölliseen toimivaltaan on johtanut patentinhaltijoiden harjoittamaan poikkeuksellisen laajamittaiseen *forum shopping* -ilmiöön. Ne ovat voineet valita varsin vapaasti itselleen sopivan tuomiopiirin, sillä henkilöllinen toimivalta täyttyy helposti, eikä vastaajan rekisteröintiosavaltiolla ole yleensä merkitystä. Tuomioistuimet ovat hyväksyneet oikeuspaikan perusteeksi muun muassa tuomiopiirin alueella tapahtuneet myyntitoimenpiteet, vaikka vastaajalla ei olisi mitään muita yhteyksiä sinne. Jos vastaaja on harjoittanut maanlaajuista myyntitoimintaa, henkilöllinen toimivalta ja oikeuspaikka on siten voinut olla olemassa lähes jokaisessa tuomiopiirissä.⁷⁸ *Forum shoppingin* seurauksena huomattava osa patentinloukkausriidoista on ratkaistu tietyissä tuomiopiireissä, erityisesti Texasin itäisessä sekä Delawaren tuomiopiirissä.⁷⁹ Ongelmaan on luultavasti saatu hiljattain ratkaisu, sillä toukokuussa 2017 korkein oikeus antoi patentinhaltijoiden kannalta äärimmäisen merkittävän ratkaisun tapauksessa *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*⁸⁰, jossa se kumosi CAFC:n tulkintakäytännön. Ratkaisua käsitellään tutkielman luvussa 5.3.

⁷⁵ Ks. 28 U.S.C. 1391(c) §:än tehdyistä muutoksista esimerkiksi Rutschman 2017, s. 31–34.

⁷⁶ *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.*, 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).

⁷⁷ Brief of Amici Curiae 56 Professors of Law and Economics in Support of Petition for Writ of Certiorari in *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, No. 16-341 (October 17, 2016), s. 2–5.

⁷⁸ *Klerman & Reilly* 2015, s. 7. Ks. *International Shoe Co. v. Washington*, 326 U.S. 310 (1945), jossa määriteltiin vähimmäisvaatimukset henkilöllisen toimivallan perustamiseksi.

⁷⁹ Vuonna 2016 36,4 % kaikista patentinloukkauskanteista nostettiin Texasin itäisessä tuomiopiirissä ja seuraavaksi eniten, 10,1 % Delawaren tuomiopiirissä. *Lex Machina Q4 2016 Litigation Update*, s. 2.

⁸⁰ *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, 581 U.S. (2017).

Vaihtoehtoisesti kantaja voi valita sen tuomiopiiriin, jossa vastaaja on suorittanut patenttia loukkaavat toimenpiteet ja jossa sijaitsee sen tavanomainen ja vakiintunut liikepaikka. Molempien edellytysten on täyttyvä samanaikaisesti. Tuomioistuin voi siten joutua oikeuspaikkakysymystä ratkaistessaan soveltamaan myös 35 U.S.C. 271 §:ä, jossa säädetään patentinloukkauksiksi katsottavista teoista. Kantajan on näytettävä vastaajan valmistaneen, käyttäneen, tarjonneen myyntiin tai myyneen tuotetta tuomiopiirin alueella. Myös houkutteleva patentinloukkaukseen tai siihen myötävaikuttaminen riittävät oikeuspaikan perusteeksi. Tavanomaisen ja vakiintuneen liikepaikan osalta ei ole syntynyt yksimielistä tulkintakäytäntöä, koska ennen TC Heartland -ratkaisua pykälän ensimmäinen edellytys täyttyi yleensä helposti.⁸¹

Kantaja ei voi kiertää patenttiriitojen erityistä oikeuspaikkasäännöstä liittämällä patentinloukkausta koskevan vaatimuksen muuhun liittovaltion oikeutta koskevaan kanteeseen. Jos kanne sisältää useampia vaatimuksia, tuomioistuimen tulee olla toimivaltainen jokaiseen vaatimukseen nähden.⁸² Oikeudenkäynnin osapuoli voi sen sijaan pyytää jo nostetun kanteen siirtämistä toiseen tuomioistuimeen. 28 U.S.C. 1404(a) §:n mukaan piirioikeus voi oikeudenmukaisuuden nimissä siirtää siviilioikeudellisen kanteen käsiteltäväksi toisessa tuomiopiirissä tai divisioonassa, jos kanne olisi alun perin voitu nostaa siellä tai jos kaikki osapuolet antavat suostumuksensa siirtoon. Siirron edellytyksenä on, että kanteen käsittely siellä on sopivaa (*convenient*) osapuolille ja todistajille. Siirtoa hakevan osapuolen on osoitettava kanteen käsittelyn toisessa tuomiopiirissä olevan selvästi tarkoituksenmukaisempaa kaikkien osapuolten kannalta. CAFC:n mukaan kantajan tekemää valintaa tuomiopiiristä tulee lähtökohtaisesti kunnioittaa, paitsi jos toinen tuomioistuin on selvästi tarkoituksenmukaisempi paikka kanteen käsittelylle.⁸³

Patentinloukkausoikeudenkäynnit ovat oikeudenalan ja tekniikan monimutkaisuuden takia pitkiä ja erityisen kalliita. Ne aiheuttavat kustannuksia ja työtä niin tuomioistuimille kuin oikeudenkäynnin osapuolillekin.⁸⁴ Siksi loukkausten käsittely edes osittain samassa prosessissa on

⁸¹ Chien & Risch 2016, s. 28.

⁸² Hoffacker v. Bike House, 540 F. Supp. 148 (N.D. Cal. 1981).

⁸³ In re TS Tech USA Corp., 551 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2008) ja In re Volkswagen of America, Inc., 545 F.3d 304 (5th Cir. 2008), joissa todettiin, että kanteen siirtoa harkittaessa on otettava huomioon tietyt yksityiseen ja julkiseen intressiin liittyvät tekijät, muun muassa todisteiden hankkimisen suhteellinen helppous ja todistajien osallistumisesta koituvat kustannukset.

⁸⁴ Taylor 2015, s. 321–322.

tarkoituksenmukaista, jos vastaajien teoilla on riittävästi yhteyksiä toisiinsa.⁸⁵ Ennen AIA:n voimaantuloa vastaajien ja kanteiden yhdistämiseen sovellettiin lähes kaikissa siviilioikeudellisissa kanteissa Federal Rules of Civil Procedure 20 ja 42 kohtia. Piirioikeudet tulkitsivat säännöksiä vaihtelevasti, mikä johti siihen, että osa patentinhaltijoista käytti säännöksiä hyväksi ja haastoi samalla kanteella useita toisiinsa liittymättömiä vastaajia. Eräs merkittävä, joskin vähemmän huomiota saanut muutos AIA:n myötä on vastaajien yhdistämisen rajoittaminen liittovaltion patenttioikeuteen liittyvissä siviilioikeudellisissa kanteissa. Uuden 35 U.S.C. 299(a) §:n mukaan osapuolet, joiden väitetään loukanneen patenttia, voidaan yhdistää vastaajiksi samaan kanteeseen tai yhdistää niitä vastaan nostetut kanteet käsiteltäviksi samassa oikeudenkäynnissä vain, jos

1. korvausvaatimus on esitetty vastaajille yhteisesti, erikseen tai vaihtoehtoisesti liittyen tai johtuen samasta oikeustoimesta, tapahtumasta tai oikeustoimien tai tapahtumien sarjasta, joka liittyy saman loukkaavaksi väitetyn tuotteen tai prosessin valmistamiseen, käyttämiseen, maahantuomiseen tai myymiseen ja
2. kaikkien vastaajien kohdalla nousevat esille samat tosiseikkakysymykset.

Selvyyden vuoksi 35 U.S.C. 299(b) §:ssä todetaan nimenomaisesti, ettei vastaajia voida haastaa samalla kanteella pelkästään sillä perusteella, että ne ovat loukanneet samaa patenttia. Vähäisestä huomiosta huolimatta uudistuksen on arvioitu vaikuttavan laajasti oikeudenkäynteihin. Se todennäköisesti pakottaa patenttitrollit tarkastamaan oikeudenkäyntistrategioitaan, mikä oli yksi uudistuksen pääasiallisista tavoitteista.⁸⁶ Muutosta ja sen vaikutuksia käsitellään tarkemmin luvussa 4.1.

Siviilioikeudellisissa, mukaan lukien patenttioikeudellisissa, tapauksissa osan kysymyksistä ratkaisee tuomioistuimien ja osan valamiehistö.⁸⁷ Tuomioistuimelle kuuluvat lähtökohtaisesti lain soveltamiseen liittyvät kysymykset (*questions of law*), ja valamiehistölle tosiseikkakysymykset (*questions of fact*). Näiden erottaminen on usein haasteellista, joten oikeuskäytännössä on esiin-

⁸⁵ Norman IP Holdings, LLC v. Lexmark International, Inc., No. 6:11-CV-495 (E.D. Tex. 2012), jossa tuomari Davis totesi muun muassa: “*This Court has limited resources and constantly strives to employ efficient and cost-saving case-management procedures for the benefit of the parties, counsel, and the Court.*”

⁸⁶ Bryant 2012, s. 701–707.

⁸⁷ U.S. Constitution Amendment VII ja Federal Rules of Civil Procedure 38.

tynyt varsin erilaisia jaotteluja. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta tosiseikkakysymysten liittyvän tiettyjen olosuhteiden, tekojen tai tapahtuminen olemassaoloon ja lainsoveltamiskysymysten sisältävän lainsäädännön tai yleisten periaatteiden soveltamista relevantteihin tosiseikkoihin.⁸⁸ CAFC on pyrkinyt vakiinnuttamaan tosiseikkojen ja lain välistä rajanvetoa patenttioikeudellisissa tapauksissa. Tuomioistuimen vastuulla ovat etenkin patenttivaatimusten tulkinta (*claim interpretation*)⁸⁹, patentin pätevyyden arviointi⁹⁰ ja kiellon määrääminen⁹¹. Loukkauksen tapahtumista pidetään tosiseikkakysymyksenä, joten valamiehistö ratkaisee, loukkaako vastaajan tuote tai menetelmä kantajan patenttia.⁹² Valamiehistö ratkaisee myös patentin loukkaajan maksettavaksi tuomittavan vahingonkorvauksen määrän sen jälkeen, kun tuomioistuin on ratkaissut vahingonkorvauksen määrän laskemisessa sovellettavan menetelmän.⁹³

Piirioikeuden antamasta patentinloukkausta koskevasta ratkaisusta voi valittaa vain yhteen liittovaltion ylioikeuteen, nimittäin CAFC:in (28 U.S.C. 1295 §). Kongressi perusti CAFC:n vuonna 1982 ja yhdisti samalla kaksi aikaisempaa erityistuomioistuinta, *Court of Claims* ja *Court of Customs and Patent Appeals*. Erikoistuneen valitustuomioistuimen perustamisen tarkoituksena oli hillitä *forum shopping* -ilmiötä, yhtenäistää Yhdysvaltain patenttioikeutta sekä vähentää oikeudenkäyntien tuloksena mitätöityjen patenttien määrää. Toisin kuin alueellisilla ylioikeuksilla, CAFC:lla on rajoittamaton maantieteellinen toimivalta Yhdysvaltain alueella, mutta rajoitettu asiallinen toimivalta. CAFC käsittelee tiettyjä aihepiirejä koskevat valitukset kaikkien piirioikeuksien ratkaisuksista, valitukset tiettyjen hallinnollisten viranomaisten päätöksistä sekä tiettyjä lakeja koskevat valitukset. CAFC:n päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.⁹⁴

2.2.4 Patentinloukkauksen seuraamukset

Jos tuomioistuin toteaa vastaajan syyllistyneen patentinloukkaukseen, se voi määrätä tälle jonkin lain salliman oikeudellisen seuraamuksen. Asiassa toimivaltainen tuomioistuin voi 35

⁸⁸ Burnham 2002, s. 87. Oikeuskäytännöstä ks. esimerkiksi *Structural Rubber Products Co. v. Park Rubber Co.*, 749 F.2d 707 (Fed. Cir. 1984).

⁸⁹ *Markman v. Westview Instrument, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).

⁹⁰ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966). Tosin patentin pätevyyden yksittäiset osatekijät, kuten uutuus, ilmeisyys ja käyttökelpoisuus ovat yleensä tosiseikkakysymyksiä valamiehistön ratkaistavissa.

⁹¹ *SRI v. Matsushita Electronic Corp.*, 775 F.2d 1107 (Fed. Cir. 1985).

⁹² *SRI v. Matsushita Electronic Corp.*, 775 F.2d 1107 (Fed. Cir. 1985).

⁹³ *Oiness v. Walgreen Co.*, 88 F.3d 1025 (Fed. Cir. 1996) ja *Smithkline Diagnostic, Inc. v. Helena Laboratories Corp.*, 926 F.2d 1161 (Fed. Cir. 1991).

⁹⁴ Kieff et al. 2008, s. 26–31.

U.S.C. 283 §:n mukaan määrätä kiellon kohtuullisiksi katsomillaan ehdoilla estääkseen patentilla myönnettyjen oikeuksien loukkauksen. Kiellon tarkoituksena on estää jo kertaalleen tapahtuneen patentinloukkauksen toistuminen uudelleen.⁹⁵ Laissa ei ole määritelty tarkemmin kielto-tuomion edellytyksiä, joten ne ovat jääneet oikeuskäytännössä täsmennettäviksi. Korkein oikeus antoi toukokuussa 2006 tähän asti merkittävimmän ratkaisunsa koskien patentinloukkauksen seuraamuksena määrättävää pysyvää kielloa. Tapausta *Ebay Inc. v. MercExchange L.L.C.*⁹⁶ ja sen vaikutusta patentinloukkausoikeudenkäynteihin käsitellään tutkielman luvussa 5.1.

Vahingonkorvauksesta patentinloukkauksen seuraamuksena säädetään 35 U.S.C. 284 §:ssä. Loukkauksen todettuaan tuomioistuin voi määrätä vastaajan maksamaan kantajalle vahingonkorvausta niin paljon, että se on riittävä kompensoimaan loukkauksen, mutta ei missään tapauksessa vähempää kuin kohtuullisen käyttökorvauksen määrä kyseisen keksinnön kohdalla. Tuomioistuimet soveltavat kahta pääasiallista lähestymistapaa arvioidessaan sopivan vahingonkorvauksen määrän: menetetty voitto tai kohtuullinen käyttökorvaus. Jos patentinhaltijan menettämiä voittoja ei voida todistettavasti arvioida, hän on oikeutettu kohtuulliseen käyttökorvaukseen. Kohtuullisen käyttökorvauksen arvioimiseksi tuomioistuin voi kuvitella hypoteettisen tilanteen, jossa patentinhaltija ja loukkaaja sopivat patentin hyödyntämisestä esimerkiksi lisenssimaksua vastaan ennen loukkauksen tapahtumista. Kuvitteellisen lisenssisopimuksen mukainen käyttökorvaus tuomitaan tällöin loukkaajan maksettavaksi.⁹⁷ Yhdysvalloissa on mahdollista määrätä tietyissä tilanteissa korotettu vahingonkorvaus (*increased damages* tai *treble damages*), jolloin arvioitu summa kerrotaan enintään kolmella. Korotettu vahingonkorvaus on rangaistusluontoinen seuraamus loukkaajan tahallisesta teosta tai vilpillisestä mielestä, ja sen määrä ylittää todellisen vahingon arvon.⁹⁸

Kaikissa liittovaltion tuomioistuimissa käytävissä oikeudenkäynneissä on pääperiaatteena, että osapuolet maksavat itse omat asianajokustannuksensa (*the American rule*).⁹⁹ Poikkeuksesta tähän säädetään muun muassa 35 U.S.C. 285 §:ssä, jonka mukaan tuomioistuin voi poikkeuksel-

⁹⁵ “The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”

⁹⁶ *Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

⁹⁷ Lemley, Menell, Merges 2016, s. III-311–315.

⁹⁸ Patent Law Fundamentals (2nd ed.), part VI, chapter 20, IX, § 20:64. Damages – Exemplary (punitive) damages.

⁹⁹ Federal Rules of Civil Procedure 54(d)(1).

lisessä tilanteessa määrätä patentinloukkausoikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle korvattaviksi kohtuulliset asianajokustannukset. Kirjoitettu laki on myös asianajokustannusten korvaamisen edellytysten osalta vähäsanainen. Korkein oikeus antoi vuonna 2014 kaksi merkittävää ratkaisua, joilla se täydensi lakia patentinloukkausoikeudenkäyntien osalta.¹⁰⁰ Ratkaisuihin palataan tutkielman luvussa 5.2.

3. Patenttitrollit

3.1 Historia

Ensimmäiset nykymuotoiset patenttitrollit tulivat Yhdysvaltain markkinoille 2000-luvun taitteessa. Patenttijärjestelmän hyväksikäyttö ei kuitenkaan ole uusi ilmiö, sillä sen avulla on tavoiteltu epäoikeudenmukaisesti voittoa koko järjestelmän olemassaolon ajan. Ongelmia aiheutui lähes välittömästi Yhdysvaltain ensimmäisen patenttilain säätämisen (1790) jälkeen. Tuolloin patenttivirasto ei varsinaisesti tutkinut patenteja ennen niiden rekisteröimistä. Patenttien pätevyys jäi siten tuomioistuinten tutkittavaksi, mikä johti perusteettomien kanteiden nostamiseen ja patenttioikeudellisten tapausten kasvamaan määrään korkeimmassa oikeudessa. Ratkaisu yritettiin saada säätämällä vuoden 1836 patenttilaissa patenttihakemuksen kattavammasta tutkimisesta.¹⁰¹

Seuraavaksi ongelmia aiheutui 1860- ja 1870-luvuilla, kun patenttivirasto ja kongressi alensivat patentoitavuuden edellytyksiä sallimalla patentin myöntämisen vähäisiin koristeellisiin ominaisuuksiin, minkä seurauksena patenttihakemusten määrä nousi nopeasti. Joukko yrittäjiä ryhtyi hankkimaan maataloustoimintaan olennaisesti liittyviä, mutta käyttämättömiä patenteja. Heikkolaatuiset patentit maatalousvälineisiin tarjosivat mahdollisuuden uudelle liiketoimintamuodolle, josta alettiin käyttää nimitystä ”*patent shark*”. *Patent sharkit* syyttivät maanviljelijöitä patentinloukkauksesta ja uhkasivat nostaa kanteen, ellei sovintoa saavutettu. Ne nostivat suurimman osan patenttioikeudellista kanteista, joten niitä voidaan perustellusti kutsua patenttitrol-

¹⁰⁰ Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. 572 U.S. (2014) ja Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc. 572 U.S. (2014).

¹⁰¹ Merges 2009, s. 1587–1592.

lien edeltäjiksi. Jo tuolloin patenttijärjestelmä kyseenalaistettiin vahvasti julkisessa keskustelussa. *Patent sharkien* haitallinen toiminta saatiin loppumaan vaikeuttamalla vähäisten koristeellisten ominaisuuksien patentoitavuutta.¹⁰²

Samanlainen ilmiö nähtiin rautatiealalla 1800-luvun loppupuolella. Rautatietoiminnan kehitys oli siihen asti tapahtunut vertikaalisesti integroituneiden suuryritysten sisällä, joten patenteilla ei ollut merkittävää roolia. 1870-luvulla rautatiealaa alkoi vallata joukko ulkopuolisia keksijöitä, jotka toivat mukanaan monia parannuksia ja innovaatioita. Samalla rautatieteknologiaan myönnettiin enemmän patenteja. Alalle tulleet keksijät ryhtyivät syyttämään patentinloukkauksesta rautatieyhtiöitä, ja tuomioistuimet määräisivät nämä maksamaan vahingonkorvauksia uusille patentinhaltijoille. Vahingonkorvaukset saattoivat muodostua poikkeuksellisen suuriksi tuomioistuinten soveltaman *doctrine of savings* -opin takia, jonka mukaan vahingonkorvaus tulisi laskea sen perusteella, paljonko patentin loukkaaja on säästänyt käyttämällä patenttia. Ongelmaan saatiin osittain ratkaisu vuonna 1878, kun korkein oikeus omaksui löyhemmän tulkinnan doktriinille.¹⁰³

Kuten edellisistä esimerkeistä käy ilmi, patenttijärjestelmän väärinkäyttäminen ja perusteettoman voiton tavoittelu ovat yleensä perustuneet tiettyihin patenttijärjestelmän puutteellisiin tai heikkouksiin. Nykymuotoisten patenttitrollien synty on liitetty 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa myönnettyihin heikkolaatuisiin liiketoimintamenetelmäpatentteihin.¹⁰⁴ CAFC:n vuonna 1998 antama ratkaisu tapauksessa *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*¹⁰⁵ helpotti liiketoimintamenetelmien ja ohjelmistojen patentointia, minkä seurauksena näihin myönnetyt patentit lisääntyivät räjähdysmäisesti. Patenttitrollit huomasivat uusien heikkolaatuisten patenttien mukanaan tuomat mahdollisuudet ja ryhtyivät hankkimaan sekä panemaan niitä täytäntöön.¹⁰⁶ Liiketoimintamenetelmäpatentteja kommentoi muun muassa tuomari Kennedy vuonna 2006 Ebay-tapauksen yhteydessä samalla, kun hän muistutti uudesta lii-

¹⁰² Magliocca 2007, s. 1819–1826, 1832. Suurin ero 1800-luvun lopun *patent sharkien* ja 2000-luvun patenttitrollien välillä on se, että edelliset syyttivät patentinloukkauksesta kuluttajia, kun taas jälkimmäiset pääsääntöisesti tuotteiden valmistajia.

¹⁰³ Merges 2003, s. 17–20.

¹⁰⁴ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 54.

¹⁰⁵ *State Street Bank and Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

¹⁰⁶ Lemley, Menell, Merges 2016, s. III-146–147.

ketoimintamuodosta, joka hyödyntää patenttioikeuksia ainoastaan keinona hankkia lisenssitiloja. Hän näki yhtenä patenttijärjestelmän ongelmana liiketoimintamenetelmäpatenttien heikon laadun sekä kyseenalaisen pätevyyden.¹⁰⁷

3.2 Määritelmä ja erilaiset termit

Yhden ainoan täsmällisen määritelmän esittäminen patenttitrollille on lähes mahdotonta, sillä niiden toimintatavat ja ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti. Patenttitrolli ei ole virallinen oikeudellinen termi, eikä sille ole varsinaista oikeudellista määritelmää. Termiä käytetään kuitenkin yhä enenevässä määrin, vaikka sen merkitys on epäselvä ja usein hyvin subjektiivinen.¹⁰⁸ Sen keksi vuonna 2001 Intel Corporationin silloinen varapääjohtaja Peter Detkin. Detkinin tarkoituksena oli keksiä sopivampi ja vähemmän halventava vastine termille ”*patent extortionist*” käytettäväksi kriittisessä valossa tietyistä patentinhaltijoista. Taustalla oli TechSearchin nostama kanne, jossa se väitti Intelin syyllistyneen patentinloukkaukseen. Ennen kanteen nostamista TechSearch oli tarjonnut Intelille patenttioikeuden lisensointia oikeudenkäynnin vaihtoehtona, joten Detkin nimitti TechSearchia patenttitrolliksi.¹⁰⁹

Jokaisella patenttitrollilla on oma ja yksilöllinen toimintastrategiansa, mutta niiden toiminnasta voidaan havaita tiettyjä yleisiä säännönmukaisuuksia, joita jokainen noudattaa jossain määrin. Siksi patenttitrollin määrittelemiseksi ja erottamiseksi muista yrityksistä voidaan tarkastella sille ominaisia toimintatapoja. Toimintastrategia on usein pääsääntöisesti seuraava. Ennen patenttioikeuden hankkimista patenttitrolli tutkii ja analysoi markkinoita löytääkseen patenttioikeuksia tai -portfolioita, joiden avulla se voisi syyttää patentinloukkauksesta useita valmistajia. Hankittuaan voimassa olevan patentin itselleen se identifioi yrityksiä, jotka mahdollisesti loukkaavat sen patenttioikeutta ja analysoi erilaisten lisensointistrategioiden riskejä sekä kustannuksia. Yleensä patenttitrolli odottaa siihen asti, kunnes jokin yritys on jo loukannut patenttia, eikä pyri estämään loukkausta ennakolta. Havaittuaan potentiaalisen patentinloukkauksen se ehdot-

¹⁰⁷ Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006) (Kennedy, J., concurring).

¹⁰⁸ Gregory 2007, s. 292.

¹⁰⁹ Lee 2015, 119–120. Detkinin mukaan: ”A patent troll is somebody who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced.” Toinen termin keksimiseen merkittävästi vaikuttanut henkilö on Anne Gundelfinger, joka niin ikään työskenteli tuolloin Intelillä. Peter Detkin on myös perustanut Intellectual Venturesin, jonka sanotaan olevan yksi suurimmista patenttitrolleista. Ks. IAM Blog: The real inventors of the term ”patent troll” revealed, August 22, 2008.

taa vastapuolelle lisenssisopimusta, jonka nojalla tämä saa hyödyntää kyseisellä patentilla suojattua teknologiaa toiminnassaan lisenssimaksuja vastaan. Mikäli vastapuoli ei suostu lisenssisopimukseen, patenttitrolli uhkaa nostaa patentinloukkauskanteen, jonka lopputuloksena vastapuolelle voidaan tuomita tuotteen tai menetelmän käyttökielto tai vahingonkorvausvelvollisuus. Lisenssimaksut asetetaan usein taktisesti hieman pienemmiksi kuin oikeudenkäynnin laskennalliset kustannukset, mikä painostaa ainakin pienyritykset sovintoon.¹¹⁰

Patenttitrollin määrittelemistä vaikeuttaa se, että samankaltaista toimintaa kuvaamaan on keksitty monia muita nimityksiä. Yleisin käytössä oleva termi on epäilemättä ”patenttitrolli”, mutta vastaavanlaisista yrityksistä käytetään myös lukuisia muita nimityksiä, kuten ”*patent pirate*”, ”*patent extortionist*” ja ”*patent shark*”. Näiden, varsin halventavien nimitysten lisäksi englanninkielisissä maissa ja erityisesti Yhdysvalloissa on kehitetty viime vuosina neutraalimpiakin termejä, sillä olisi liian kategorista kutsua patenttitrolliksi kaikkia yrityksiä, jotka eivät varsinaisesti valmista patenttia hyödyntäviä tuotteita.¹¹¹

Ensimmäinen vaihtoehtoinen termi, ”*non-practicing entity*” eli NPE, esiintyi ainakin Federal Trade Commissionin raportissa vuonna 2003. Raportissa kuvattiin NPE:n olevan nimensä mukaisesti yritys, joka hankkii ja panee täytäntöön patenttioikeuksia muita yrityksiä vastaan, mutta ei valmista eikä myy omia tuotteita, jotka voisivat olla vastaajan vastakanteen perusteena.¹¹² ”*Patent monetization entity*” mainittiin ensimmäisen kerran Yahoo!n antamassa lausunnossa korkeimman oikeuden ratkaiseman Ebay-tapauksen yhteydessä vuonna 2006.¹¹³ Vuonna 2007 Peter Detkin ilmaisi artikkelissaan jälleen uuden termin, ”*patent aggregator*”. Detkinin mukaan kyseiset yritykset auttavat yksittäisiä keksijöitä yhteistyöhön tärkeiden kaupallisten toimijoiden kanssa sekä parantavat niiden neuvotteluasemaa. Tätä tarkoitusta varten ne pyrkivät hankkimaan itselleen laajan patenttiportfolion.¹¹⁴ Neljännen vaihtoehtoisen termin, ”*patent assertion entity*” eli PAE, toi esille Colleen Chien vuonna 2010. Chienin määritelmä muistuttaa hyvin paljon edellä esitettyjä määritelmiä. Hän kuvasi PAE:n olevan yritys, joka hyödyntää patentti-

¹¹⁰ Larson 2013, s. 297 ja Heinecke 2015, s. 1170–1175.

¹¹¹ Lee 2015, s. 116–118.

¹¹² Federal Trade Commission: To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, A Report by the Federal Trade Commission (October 2003), s. 38.

¹¹³ Brief of Amici Curiae Yahoo! Inc. in Support of Petitioner, Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., No. 05-130 (January 26, 2006), s. 3.

¹¹⁴ Detkin 2007, s. 637.

oikeuksia ainoastaan keräämällä lisenssimaksuja, mutta ei edistämällä kehitystä tai teknologiansiirtoa.¹¹⁵ Kaikista edellä mainituista termeistä käy ilmi jokin patenttitrollien toimintastrategian osa: *non-practicing* viittaa patenttien käyttämättömyyteen, *monetization* pyrkimykseen muuttaa patenttioikeudet rahaksi, *aggregator* suuren patenttiportfolion hankkimiseen ja *assertion* patenttioikeuksien täytäntöönpanoon.

Termiä ”patenttitrolli” käytetään usein halventavassa ja negatiivisessa merkityksessä, mutta se sisältää tiettyjä omaisuuksia, joita ei voida liittää esimerkiksi NPE:n tai PAE:n. Laajasti määriteltynä jälkimmäiset termit kattavat myös yliopistot, tutkimuslaitokset ja itsenäiset keksijät, jotka saattavat toisinaan panna patenttioikeuksiaan täytäntöön tuomioistuimessa.¹¹⁶ Ne eivät kuitenkaan yleensä valmista tuotteita, vaan pikemminkin hyödyntävät patentejaan tutkimus- ja kehitystoiminnassa (T&K). Kyseiset patentinhaltijat eivät ole ongelma Yhdysvaltain oikeusjärjestelmälle, taloudelle ja innovaatiotoiminnalle, eikä niiden nostamia kanteita ole tarvetta estää.¹¹⁷ Tämän tutkielman ulkopuolelle on rajattu yliopistot ja tutkimuslaitokset kuin myös pienyritykset ja keksijät, jotka eivät käytä patenttioikeuksiaan resurssien puutteen vuoksi. Termiä ”patenttitrolli” käytetään tässä sen negatiivisista vivahteista huolimatta kuvaamaan yritystä, joka hankkii patenttioikeuksia ainoastaan tarkoituksessa saavuttaa niillä voittoa lisenssisopimusten ja oikeudenkäyntien avulla. Se on ainut suomenkielinen, joskin englannin kielestä johdettu, käytössä oleva termi kuvaamaan kyseistä liiketoimintamuotoa. Muita termejä käytetään tässä tutkielmassa vain viitattaessa sellaisiin lähteisiin, joissa ei käytetä termiä ”patenttitrolli”. Tällöin on pidettävä mielessä, että niiden merkityssisältö saattaa olla osittain laajempi.

Vaikka edellä mainitut termit viittaavat pääosiltaan samanlaiseen liiketoimintaan, niillä voidaan myös korostaa toimijoiden erilaisia ominaisuuksia. Patenttitrollien tarkoista toimintastrategioista on loppujen lopuksi saatavilla niukasti tietoa. Spesifisiin toimintamalleihin on vaikea päästä suoraan käsiksi, sillä patenttitrolli ei yleensä paljasta toimintastrategiaansa tai yhteistyökumppaneitaan. Lisäksi suuri osa patenttiriidoista ratkaistaan sovinnolla, joihin liittyy perinteisesti tiukat salassapitomääräykset. Siten myöskään patenttitrollin vastapuoleksi joutuneet yri-

¹¹⁵ Chien 2010, s. 299.

¹¹⁶ Ks. esimerkiksi RPX, 2015 Report, NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost, s. 82 ja Bessen & Meurer 2014, s. 395.

¹¹⁷ Cotropia, Kesan & Schwartz 2014, s. 655–657.

tykset eivät voi paljastaa tietoja sen toimintamalleista. Osittain tiedonsaannin vaikeudesta johtuen patenttitrollien toiminnasta ei ole juurikaan tehty laadullista empiiristä tutkimusta, vaikka mielenkiinto ilmiötä kohtaan on kasvanut huomattavasti. Tutkimustiedon puute muodostaa laajemman ongelman, sillä syvempi ymmärrys patenttitrollien toiminnasta auttaisi viranomaisia tekemään tarkoituksenmukaisia patentti- ja innovaatiopoliittisia päätöksiä sekä yrityksiä immateriaalioikeuksien hallinnointiin liittyvissä päätöksissä.¹¹⁸ Seuraavassa alaluvussa käydään läpi neljä patenttitrolleille tunnusomaista piirrettä. Samalla pyritään yhdistämään ne olennaisiin Yhdysvaltain patenttijärjestelmän heikkouksiin, jotta seuraavissa luvuissa voidaan analysoida puutteiden korjaamiseen tähänneitä lainmuutoksia ja oikeuskäytäntöä.

3.3 Patenttitrollien ominaispiirteet ja toimintatapa

3.3.1 Patenttioikeuksien hankkiminen

Patenttitrollit omistavat tyypillisesti useita satoja patenteja, jotka ne hankkivat pääsääntöisesti muilta yrityksiltä.¹¹⁹ On myös mahdollista, että patenttitrolli tai sitä edeltänyt yritys on aikaisemmin harjoittanut T&K-toimintaa ja patentoinut omia keksintöjään. Vaikka T&K-toiminnasta olisi luovuttu ja päätetty keskittyä lisensointiin, patenttioikeudet ovat silti voineet jäädä sen haltuun.¹²⁰ Patenttitrollit eivät hanki mitä tahansa patenteja, vaan ne pyrkivät hankkimaan ainoastaan itselleen taloudellisesti arvokkaita ja hyödyllisiä patenteja. Patentin hyödyllisyys patenttitrollin näkökulmasta on yleensä riippuvainen kolmesta tekijästä. Ensinnäkin, patentin tulisi liittyä sellaiseen teknologian alaan, jolla toimii paljon yrityksiä. Toisin sanoen alalla tulee olla kilpailua, sillä ilman kilpailijoita sen on vaikea löytää potentiaalisia patentin loukkaajia. Lisäksi patentin tulisi olla mahdollisimman laaja-alainen tai tulkinnanvarainen, jotta patenttitrolli voi sen perusteella nostaa kanteen useaa yritystä vastaan. Kolmanneksi, patenttitrollit pyrkivät hankkimaan patenteja mahdollisimman edulliseen hintaan. Pienten kustannusten takia ne ostavat patenteja muun muassa konkurssissa olevilta yrityksiltä, patenttihuutokaupoista ja

¹¹⁸ Larson 2013, s. 295–296. Larsonin artikkeli ”An inside view to non-practicing entities business models: a case study” on yksi harvoista saatavilla olevista empiirisistä tutkimuksista koskien patenttitrollien toimintastrategioita. Larson käyttää tosin termiä ”*non-practicing entity*”. Hän on haastatellut kuuden NPE:n johtavia toimihenkilöitä, ja esittelee artikkelissaan niiden liiketoimintastrategiat sisältäen muun muassa patenttien hankkimisen, lisensointimallit, rahoituksen, asiakkaat ja suhtautumisen oikeudenkäynteihin.

¹¹⁹ Merkittävin Yhdysvalloissa toimiva patenttitrolli on Intellectual Ventures, jonka hallussa on tällä hetkellä arviolta 30 000 patenttia. Heinecke 2015, s. 1170–1171 ja This American Life: When Patents Attack! Transcript. 22.7.2011.

¹²⁰ Larson 2013, s. 307–310.

yksittäisiltä keksijöiltä tai pienyrityksiltä, joilla ei ole keksinnön kaupallistamiseen tarvittavia resursseja tai tietoa.¹²¹

Patenttitrollit ovat kiinnostuneita erityisesti tietoliikenteeseen, tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin liittyvistä patenteista, mille löytyy monia selityksiä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kyseiset alat ovat patenttitrollien toimintastrategian kannalta parhaita ja niihin myönnetyt patentit täyttävät usein edellä mainitut edellytykset. ICT-alan tuotteissa hyödynnetään tyypillisesti useilla eri patenteilla suojattua teknologiaa, joten loukkauksen todennäköisyys kasvaa. ICT-alalla on paljon kilpailevia yrityksiä ja ne tekevät jatkuvasti suuria investointeja T&K-toimintaan saavuttaakseen tai lisätäkseen markkinaosuutta. Nostamalla loukkauskanteen patenttitrolli voi keskeyttää haitallisesti yrityksen T&K-toiminnan, josta tämän myynti- ja lisensointitulot ovat todennäköisesti suuressa määrin riippuvaisia.¹²²

Merkittävät ja nopeatahtiset investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen tarkoittavat myös suurta määrää patenttihakemuksia. Tehtyjen patenttihakemusten määrä ja vastaavasti myös myönnettyjen patenttien määrä ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti tietoliikenteen, tietotekniikan sekä ohjelmistojen aloilla. Vuonna 2005 USPTO myönsi 10 164 patenttia tietoliikenteeseen, kun taas 10 vuotta myöhemmin, vuonna 2015 saman alan patenteja myönnettiin jo 27 621.¹²³ Tietokoneisiin, digitaalisiin prosessointisysteemeihin, tietoturvaan ja virheenkorjaamiseen liittyvien uusien patenttien määrä vuonna 2005 oli 19 088 ja vuonna 2013 jopa 56 349.¹²⁴

Myönnettyjen patenttien määrän ja patenttihakemusten hyväksymisprosentin kasvamisen on sanottu johtaneen patenttien laadun heikkenemiseen. Kritiikin mukaan USPTO:ssa ei ole tarpeeksi teknisesti ammattitaitoisia tutkijainsinöörejä, jotta patenttihakemukset voitaisiin tutkia tehokkaasti ja myöntää patentti vain aidosti innovatiivisille keksinnöille. USPTO ei ole lisännyt tutkijainsinöörien määrää samalla kun se on vastaanottanut yhä enemmän patenttihakemuksia, minkä on väitetty johtaneen liian laaja-alaisiin ja epäselviin patentteihin. Mitä laajempi tai epäselvempi myönnetty patentti on, sitä useampia valmistajia vastaan patentinhaltija voi nostaa

¹²¹ Mello 2006, s. 390–393.

¹²² Mello 2006, s. 390–392 ja Kramer 2014, s. 477–482.

¹²³ U.S. Patent and Trademark Office, Patent Technology Monitoring Team (PTMT): Telecommunications (classes 370, 375, 379, 398, 455), Table A1-1a. Uusin PTMT:n raportti sisältää tiedot vuonna 2015 ja sitä aikaisemmin myönnettyistä patenteista.

¹²⁴ U.S. Patent and Trademark Office, Patent Technology Monitoring Team (PTMT): Electrical Computers, Digital Processing Systems, Information Security, Error/Fault Handling, Table A1-1a. Uusin PTMT:n raportti sisältää tiedot vuonna 2013 ja sitä aikaisemmin myönnettyistä patenteista.

loukkauskanteita, koska patentin suojapiirin voidaan tulkita kattavan hyvin erilaisia keksintöjä. Patenttitrollit ovat ymmärtäneet tämän järjestelmän heikkouden mukanaan tuomat mahdollisuudet, joten ne pyrkivät hankkimaan laajoja ja epäselviä patenteja.¹²⁵

Ongelma on erityisen ajankohtainen nopeasti kehittyvän teknologian, kuten ohjelmistojen, alalla. Uutuus- ja keksinnöllisyysvaatimuksen asettaminen sopivan korkealle on yksi niistä haasteista, joita USPTO kohtaa saadessaan uuteen teknologiaan liittyviä patenttihakemuksia. Jos uutuuden ja keksinnöllisyyden edellytykset eivät ole tarpeeksi tiukat, patenteja myönnetään sellaisillekin keksinnöille, jotka eivät todellisuudessa täytä patentoitavuuden edellytyksiä. Näin ollen yritykset voivat huomata syyllistyneensä patentinloukkaukseen tahattomasti johtuen patenttien suuresta määrästä, tulkinnanvaraisista patenttivaatimuksista tai niiden laajasta suoja-alasta.¹²⁶ Tietotekniikan ja ohjelmistojen alalla patenttien epäselvyys johtuu osaksi alalla käytettävien käsitteiden vakiintumattomuudesta, joten käsitteiden merkitys voi vaihdella. Ongelmia aiheutuu myös siitä, että joskus patenttivaatimuksissa keksintö määritellään kattamaan kokonainen toiminto, eikä erityinen tapa tuon toiminnon suorittamiseksi (*functional claiming*). Tällaisen patentin haltija voi haastaa patentinloukkauksesta poikkeuksellisen monia saman alan toimijoita.¹²⁷ Siten ei ole ihme, että lähes 85 % patenttitrollien nostamista loukkauskanteista koskee niin sanottuja *high-tech*-patenteja.¹²⁸

3.3.2 Lisensointiin ja oikeudenkäynteihin keskittyminen

Termi ”*non-practicing entity*” on osuva synonyymi useille patenttitrolleille, sillä se kuvaa yhtä niiden keskeisimmistä ominaispiirteistä – ne eivät käytä patentejaan niin sanotusti perinteisellä tavalla. Patentin käyttämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sen hyödyntämistä valmistamalla tuotteita tai harjoittamalla patentoituun teknologiaan liittyvää T&K-toimintaa. Ainoastaan oikeuden lisensointi tai sen paneminen täytäntöön tuomioistuimessa eivät sen sijaan kuulu tässä patentin käyttämiseen.¹²⁹ Patenttitrollien intressissä on omistaa yksinoikeus patenttiin tarkoituksenaan saavuttaa voittoa lisenssisopimuksilla tai haastamalla patentinloukkauksesta valmistajia,

¹²⁵ Mello 2006, s. 391–392 ja Gregory 2007, s. 295–296.

¹²⁶ Report: Patent Assertion and U.S. Innovation. Executive Office of the President, June 2013, s. 7–8.

¹²⁷ U.S. Government Accountability Office, Intellectual Property: Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality (August 2013), s. 28–32.

¹²⁸ Love 2013, s. 1342–1345.

¹²⁹ Gregory 2007, s. 299.

jotka toimivat relevantilla tuotannonalalla. Niiden tulot ovat pääasiallisesti peräisin lisenssisopimusten mukaisista rojalteista, voitettujen oikeudenkäyntien seuraamuksena saatavista vahingonkorvauksista, sovintosopimuksista, patenttioikeuksien myymisestä ja yhteistyöstä muiden yritysten kanssa näiden patenttioikeuksien täytäntöönpanemiseksi.¹³⁰

Vaikka patenttitrollien pääasialliset tarkoitukset – patenttioikeuksien lisensointi sekä täytäntöönpano – poikkeavat tavanomaisten yritysten tarkoituksista, ne eivät sellaisenaan ole lainvastaisia. Korkein oikeus totesi ratkaisussaan *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*¹³¹ vuonna 1908 patenttioikeuden rinnastuvan mihin tahansa muuhun omistusoikeuteen, joka tuottaa haltijalleen etuoikeuden käyttää tai olla käyttämättä omaisuuttaan motiiveistaan riippumatta. Patentinhaltijan oikeus kieltää muita käyttämästä patentilla suojattua keksintöä ei ole riippuvainen siitä, käyttääkö hän itse keksintöä. Myöskään patentinloukkauksesta määrättävät seuraamukset eivät ole korkeimman oikeuden mukaan riippuvaisia patentinhaltijan toiminnasta. Edellä mainittuun kiteytyvät ne kaksi patenttijärjestelmän oikeudellista piirrettä, jotka mahdollistavat patenttitrollien toiminnan: patentinhaltijalle annettu lakisääteinen ja lähes poikkeukseton kielto-oikeus sekä välittömän oikeudellisen käyttövaatimuksen puuttuminen. Patenttitrollien perustavanlaatuinen toimintastrategia ei siten ole lainvastainen.¹³²

Yritystä ei voida luokitella patenttitrolliksi pelkästään sillä perusteella, että se ei käytä omistamiaan patenteja valmistamalla tuotteita, joissa hyödynnetään patentoitua teknologiaa. Esimerkkinä voidaan mainita yhdysvaltalainen valokuvaustarvikkeita valmistava yritys, Eastman Kodak Co., joka haastoi patentinloukkauksesta Sun Microsystems Inc.:n vuonna 2002. Piirioikeus totesi Sunin loukanneen Kodakin kolmea ohjelmistopatenttia ja määräsi sen maksamaan miljardin dollarin suuruisen vahingonkorvauksen Kodakille.¹³³ Yritykset kuitenkin sopivat riidan lähes välittömästi piirioikeuden ratkaisun antamisen jälkeen Sunin sitouduttua lisensoimaan kyseiset Kodakin patentit 92 miljoonalla dollarilla. Tapauksesta tekee mielenkiintoisen se, että Kodak oli ostanut patentit kolmannelta yritykseltä vuonna 1997, eikä se kanteen nostamisen hetkellä käyttänyt niitä.¹³⁴ Vaikka Kodakin toiminta muistuttaa patenttitrollien toimintaa, tuskin kukaan voisi sanoa sen olevan patenttitrolli. Patenttien käyttämättä jättämiselle voi olla monia syitä.

¹³⁰ Larson 2013, s. 295.

¹³¹ *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 210 U.S. 405 (1908).

¹³² Larson 2013, s. 296–297.

¹³³ CNET: Kodak wins Java patent suit, October 4, 2004.

¹³⁴ CNET: Sun settles Kodak's Java suit for \$92 million, October 7, 2004.

Useat suuryritykset ovat tehneet strategisen valinnan pitää patenttiportfoliossaan käyttämättömiäkin patentteja, joilla ne voivat painostaa kilpailijat lisenssisopimukseen.¹³⁵

Vaikka useimpien patenttitrollien perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa voittoa lisensoimalla patenttioikeuksiaan, tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ne ovat kehittäneet useita erilaisia väyliä. Tätä havainnollistaa esimerkiksi Larsonin empiirinen tutkimus kuuden patenttitrolliksi luokiteltavan yrityksen toimintastrategioista. Yksikään artikkelissa analysoiduista yrityksistä ei noudata puhtaasti niin sanottua patenttitrollin perusmallia, joka on hahmoteltu edellä. Eräs yritys kertoi toimivansa välikätenä sijoittajien ja innovatiivisten kasvuyritysten välillä, ja toinen ostavansa avoimilta markkinoilta riskialttiita patentteja ja lisensoivansa niitä jäsenyrityksilleen. Yksi yritys kertoi ylläpitävänsä patenttioikeuksien verkkokauppaa. Hieman poikkeuksellinen oli puolestaan yritys, jonka piirissä oli aikaisemmin tehty teknologisia keksintöjä ja valmistettu tuotteita, mutta joka oli sittemmin siirtynyt lähes kokonaan lisensointiliiketoimintaan ja hankkinut patenttioikeuksia myös ulkopuolisilta.¹³⁶

Patenttitrolleja käsiteltäessä huomio kiinnittyy yleensä niiden sopimattomiin oikeudenkäyntistrategioihin, mutta oikeudenkäynti ei tyypillisesti ole niiden ensisijainen tavoite. Kuten Larsonin tutkimuksestakin käy ilmi, useimmat patenttitrollit näkevät oikeudenkäynnin viimeisenä vaihtoehtona oikeuksiensa puolustamiseksi ja voiton saavuttamiseksi.¹³⁷ Ne pyrkivät ensisijaisesti tekemään lisenssisopimuksia alalla toimivien yritysten kanssa. Oikeudenkäynti on kuitenkin sen kalleuden, ennalta-arvaamattoman lopputuloksen ja vakavien seuraamusten takia poikkeuksellisen tehokas painostuskeino, jolla patenttitrollit saavat erityisesti pienyritykset suostumaan lisenssisopimukseen.¹³⁸ Julkisen keskustelun painottuminen patenttitrollien oikeudenkäyntitapoihin johtuu todennäköisesti siitä, että oikeudenkäynnit ovat näkyvin osa niiden toimintaa. Uhkauskirjeet ja lisenssisopimukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle, koska etenkin jälkimmäisiin liittyy yleensä tiukkoja salassapitomääräyksiä.¹³⁹ Sovinto on ylipäätään todennäköisempi lopputulos kaikissa patentinloukkausriidoissa, sillä vain harva kanne johtaa piirioikeuden antamaan ratkaisuun.¹⁴⁰ Sovintojen osuus vaihtelee tuomiopiirien välillä – suurin se on

¹³⁵ Gregory 2007, s. 300.

¹³⁶ Larson 2013, s. 299–312.

¹³⁷ Larson 2013, s. 299–312.

¹³⁸ Report: Patent Assertion and U.S. Innovation. Executive Office of the President, June 2013, s. 2–4 ja Soroudi 2015, s. 325–326.

¹³⁹ This American Life: When Patents Attack! Transcript. 22.7.2011.

¹⁴⁰ United States Courts: Federal Judicial Caseload Statistics 2016: Table C-4, s. 3.

patenttitrollien suosimassa Texasin itäisessä tuomiopiiirissä, jossa noin 89 % kanteista päättyy sovintoon, kun taas muissa tuomiopiiireissä keskimäärin 70 %.¹⁴¹

3.3.3 Edut oikeudenkäynnissä ja merkittävät neuvotteluvoimat

Patenttitrollien toimintastrategia sisältää monia elementtejä, jotka tekevät siitä erityisen menestyksellisen ja tuloksellisen. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että patenttitrollien riskit loukkaus-oikeudenkäynneissä ovat huomattavasti pienemmät verrattuna tuotteita valmistaviin yrityksiin. Niiden toimintaan liittyy sekä taloudellisia että oikeudenkäynnin tai sopimusneuvottelujen lopputulokseen liittyviä etuja, jotka johtuvat pääsääntöisesti siitä, etteivät ne hyödynnä patenteja valmistamalla tuotteita.¹⁴²

Oikeudenkäynti aiheuttaa tyypillisesti enemmän kustannuksia vastaajalle, eli väitetylle patentin loukkaajalle, kuin patentinhaltijalle. Kustannusten epäsuhtaisuus tulee esille erityisesti varsinaista oikeudenkäyntiä edeltävässä *discovery*-vaiheessa, joka aiheuttaa merkittävän osan osapuolten kustannuksista.¹⁴³ *Discovery*n aikana osapuolet hankkivat riitaan liittyvää aineistoa toisiltaan sekä kolmansilta osapuolilta muun muassa asiakirjojen, rekisteriotteiden, laskelmien, kirjallisten tai suullisten kyselyiden taikka katselmusten muodossa.¹⁴⁴ Oikeudenkäynnin kohteen ollessa patentinloukkaus osapuolet selvittävät yksityiskohtia loukkaavaksi väitetystä tuotteesta tai prosessista, tarkemmin sanottuna sen suunnittelusta, tuotannosta, toiminnoista, kehityksestä, tutkimuksesta sekä myynnistä ja markkinoinnista. Valtaosa aineistosta on saatavilla vain vastaajan puolelta. Patenttitrollit hyötyvät laajasta ja pitkällisestä *discovery*-vaiheesta, koska se lisää niiden käytettävissä olevaa tietoa ja vastaajan kustannuksia. Patenttitrolleilla itsellään on vain vähän aineistoa esitettävänä, koska ne eivät suunnittele tai valmista tuotteita ja niiden liiketoiminta on usein yksinkertaista. Tämä johtaa siihen, että *discovery*n kustannusten epätasapaino korostuu, kun oikeudenkäynnin toisena osapuolena on patenttitrolli.¹⁴⁵

¹⁴¹ Uusin saatavilla oleva tieto sovintojen osuudesta on vuosilta 2015-2016. IPWatchdog: AIA has not significantly altered patent litigation totals according to recent Lex Machina report, March 13, 2017.

¹⁴² Taylor 2015, s. 323–326.

¹⁴³ Taylor 2015, s. 325.

¹⁴⁴ Federal Rules of Civil Procedure 26. *Discovery* muistuttaa joiltain osin suomalaista todistelua, mutta se on paljon laajempi prosessi, joka tapahtuu ennen varsinaista tuomioistuinkäsittelyä. Esimerkiksi Laitinen on suomentanut sen termillä ”ennakkotutkinta”. Ks. Laitinen 2007, s. 63–66.

¹⁴⁵ Taylor 2015, s. 325–326 ja Klerman & Reilly 2015, s. 24–25.

Oikeudenkäynnin kustannusten epäsuhtaisuus tulee ilmi myös asianajokustannusten kohdalla. Patenttitrollit valitsevat yleensä sellaisen asianajajan, joka tekee asiakkaan kanssa ehdollisen sopimuksen¹⁴⁶. Tällöin asianajaja laskuttaa ainoastaan riidan tullessa ratkaistuksi asiakkaan, tässä tapauksessa patenttitrollin, hyväksi tuomioistuimessa tai oikeudenkäynnin ulkopuolella. Näin patenttitrolli voi lähettää uhkauskirjeitä sadoille yrityksille suhteellisen alhaisin kustannuksin, sillä se joutuu maksamaan asianajokustannukset vain siinä tapauksessa, että uhkauskirje menestyy. Patenttitrolleille ei synny oikeudenkäynnistä myöskään epäsuoria kustannuksia, joita voi aiheutua muun muassa tuotannon vähentymisestä, maineen heikkenemisestä tai tuotteiden muuttamisesta ratkaisun takia.¹⁴⁷ Toisaalta kaikkien patentinloukkausoikeudenkäyntien osapuolten riski joutua korvaamaan vastapuolen asianajokustannukset on kasvanut korkeimman oikeuden huhtikuussa 2014 antamien ratkaisujen takia.¹⁴⁸

Uhkauskirjeiden ja loukkauskanteiden ajoitus on omiaan aiheuttamaan ylimääräistä haittaa ja kustannuksia vastaajille, koska patenttitrollit odottavat usein taktisesti siihen asti, että potentiaalinen loukkaaja on ryhtynyt valmistamaan ja markkinoimaan patenttia hyödyntävää tuotetta. Mikäli vastaajaryitys on edennyt jo pitkälle tuotteen valmistuksessa ja markkinoinnissa, sen saattaa olla välttämätöntä suostua lisenssisopimukseen patenttitrollin kanssa, jotta loukkaavaksi väitettyyn tuotteeseen sijoitetut resurssit eivät mene hukkaan. Kieltäytyminen lisenssisopimuksesta taas johtaa yleensä väistämättä patenttitrollin nostamaan loukkauskanteeseen. Oikeudenkäynnin tuloksena mahdollisesti tuomittava kielto tai vahingonkorvausvelvollisuus saattaa olla vastaajaryitykselle suurempi haitta kuin lisenssimaksun suorittaminen. Siksi patenttitrollit ryhtyvät toimenpiteisin vasta, kun vastaajaryitykselle tulisi kalliiksi muuttaa tuotettaan.¹⁴⁹

Patenttitrollien toimintastrategiaan liittyy myös muita, ei-taloudellisia hyötyjä. Patenttitrolleja ei voida syyttää patentinloukkauksesta, koska ne eivät valmista tuotteita, minkä takia vastaaja ei voi nostaa vastakannetta oikeudenkäynnin yhteydessä. Patenttitrolleilla ei siten ole riskiä siitä, että ne loukkaisivat muiden patentteja, mikä johtaa usein merkittävään neuvotteluvoimaan.

¹⁴⁶ Englanniksi *contingency agreement* tai *contingency fee*, määritelmä Black's Law Dictionary 8th ed., s. 338.

¹⁴⁷ Heinecke 2015, s. 1173–1176.

¹⁴⁸ Ratkaisut Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. ja Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc. ja niiden mahdolliset vaikutukset patenttitrollien toimintaan esitellään luvussa 5.2.

¹⁴⁹ Heinecke 2015, s. 1173–1176. Toisaalta patenttitrollien on noudatettava samoja kanteen nostamisen määräaikoja kuin muidenkin. Kanne on nostettava patentin suoja-ajan, eli kahdenkymmenen vuoden, kuluessa patenttihakemuksen tekemisestä (35 U.S.C. 154 §).

Myöskään eräs patenttiriitojen yleinen sovintoratkaisu, ristiinlisensointi¹⁵⁰, ei tule kyseeseen, kun riidan osapuolina ovat tuotteita valmistava yritys ja patenttitrolli.¹⁵¹ Niin ikään ne pyrkivät aiheuttamaan epävarmuutta ja turhia kustannuksia vastaajayrityksille perustamalla peiteyrityksiä (*shell companies*) ja siirtämällä osan patenteistaan näiden nimiin. Peiteyrityksillä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan ne ovat olemassa ainoastaan nimellisesti. Peiteyrityksen nostaessa patentinloukkauksen vastaajan on vaikea saada lisätietoa kanteen kohteena olevasta patentista ja sen haltijasta, mikä heikentää vastaajan puolustautumismahdollisuuksia.¹⁵²

3.3.4 Vastaajien yhdistäminen ja forum shopping

Patenttitrollien toimintastrategiaan on perinteisesti kuulunut haastaa samalla kanteella monta toisiinsa liittymätöntä vastaajaa patentinloukkauksesta niille suotuisassa piirioikeudessa. Kyseeseen strategiaan liittyy ainakin kaksi etua. Usean vastaajan liittäminen samaan kanteeseen pienentää kantajan oikeudenkäyntikustannuksia, koska esimerkiksi patentin pätevyyteen liittyvä todistusaineisto on esitettävä vain kerran. Lisäksi patenttitrolli on näin voinut varmistaa kanteen käsittelemisen itselleen suotuisassa tuomiopiirissä ja vähentää riskiä kanteen siirtämisestä toiseen tuomiopiiriin. Piirioikeus ei nimittäin todennäköisesti hyväksy vastaajan hakemusta kanteen siirtämiseksi, jos kanne koskee useita vastaajia, joiden kotipaikat sijaitsevat eri osavaltioissa.¹⁵³

Patentinloukkauksia nostetaan poikkeuksellisen paljon Texasin itäisessä tuomiopiirissä ja Delawaren tuomiopiirissä. Vuonna 2016 Yhdysvalloissa nostettiin 4 520 patenttia koskevaa kannetta, joista lähes puolet kyseisissä tuomiopiireissä.¹⁵⁴ Kummankaan tuomiopiirin alueella ei ole merkittävää teknologiateollisuutta, joten kanteiden suurta määrää ei voida selittää osapuol-

¹⁵⁰ Ristiinlisensoinnilla tarkoitetaan kahden tai useamman patentinhaltijan välistä sopimusta, jolla ne antavat toisilleen määrätyn laajuisen oikeuden hyödyntää patenteillaan suojattuja keksintöjä. Patent Law Fundamentals (2nd ed.), part VI, chapter 19, § 19:17. Patent and Invention Development Agreements – Exchange of patent rights.

¹⁵¹ Mello 2006, s. 394–396.

¹⁵² Report: Patent Assertion and U.S. Innovation. Executive Office of the President, June 2013, s. 1 ja Heinecke 2015, s. 1172. Intellectual Venturesilla on arvioitu olevan yli 2 000 peiteyritystä. Ks. TECHDIRT: Intellectual Ventures: Don't Mind Our 2000 Shell Companies, That's Totally Normal, December 20, 2012.

¹⁵³ Bryant 2012, s. 687–689.

¹⁵⁴ Lex Machina Q4 2016 Litigation Update, s. 1–4, josta käy ilmi myös, että patenttioikeudellisten kanteiden määrä on vähentynyt huomattavasti Yhdysvalloissa. Vuonna 2013 nostettiin jopa 6 129 patenttia koskevaa kannetta, minkä jälkeen määrä on vähentynyt koko ajan.

ten kotipaikoilla. Kanteiden keskittyminen tiettyihin tuomioistuimiin selittyy patenttioikeudessakin kauan vallinneella *forum shopping* -ilmiöllä.¹⁵⁵ Ilmiössä on kyse siitä, että kantaja pyrkii taktisesti nostamaan kanteen sellaisessa tuomioistuimessa, jossa sillä on suurin todennäköisyys saada itselleen myönteinen ratkaisu.¹⁵⁶ Laajamittainen *forum shopping* on ollut patentinloukkauskanteiden osalta mahdollista periaatteessa vuodesta 1990 lähtien. Tuolloin CAFC antoi ratkaisun tapauksessa *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.*¹⁵⁷, minkä jälkeen oikeuspaikka on voitu perustaa esimerkiksi vastaajan myyntitoimenpiteisiin tuomiopiirin alueella, ja patentinhaltijat ovat saaneet lähes rajoituksetta valita tuomiopiirin.¹⁵⁸

Kantajat keskittyvät kolmeen olennaiseen kriteeriin valitessaan tuomioistuimen: myönteinen aineellinen oikeus, myönteiset paikalliset prosessisäännökset ja tuomioistuimen sijaintiin liittyvät näkökohdat, kuten todistajien tai asianosaisten läheisyys. Näistä kolmesta kriteeristä patenttiriidoissa nousevat yleensä ratkaiseviksi tuomiopiirin paikalliset prosessisäännökset, joihin liittyvät myös tuomioistuinten vakiintuneet tavat. *Forum shoppingia* ei sen sijaan voida selittää myönteisellä aineellisella patenttioikeudella, sillä kaikkien liittovaltion tuomioistuinten on noudatettava samaa aineellisoikeudellista patenttilainsäädäntöä. Myöskään tuomioistuimen sijainnilla ei ole mainittavaa merkitystä, sillä suurin osa patenttiriidoista ratkaistaan sellaisissa tuomiopiireissä, joiden alueella ei sijaitse merkittävää määrää teknologiayrityksiä.¹⁵⁹

Patenttiriitoihin liitettyä *forum shoppingin* on sanottu johtuvan ainakin osittain tuomioistuinten kilpailusta. Tietyt tuomiopiirit kilpailevat keskenään patenttioikeuteen liittyvistä kanteista, mikä ilmenee prosessuaalisina ja hallinnollisina eroavaisuuksina niiden välillä. Vaikka piirioikeuksien on noudatettava liittovaltion oikeudenkäyntisääntöjä, ne ovat omaksuneet lisäksi paikallisia normeja patenttiriitojen käsittelyä varten siltä osin kuin liittovaltion yhteiset säännökset jättävät liikkumavaraa. Piirioikeudet voivat houkutella patenttiriitojen kantajia esimerkiksi johdonmukaisilla ja ennustettavissa olevilla prosessuaalisilla normeilla koskien tuomarin määräämistä tai tapausten hallinnointia.¹⁶⁰

¹⁵⁵ Anderson 2015, s. 632–634.

¹⁵⁶ Black's Law Dictionary 8th ed., s. 681.

¹⁵⁷ *VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.*, 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).

¹⁵⁸ Klerman & Reilly 2015, s. 7.

¹⁵⁹ Anderson 2015, s. 632–638. Ks. myös Love & Yoon 2017, s. 9–11, jonka mukaan alle 2 % Texasin itäisessä tuomiopiirissä nostetuista patentinloukkauskanteista koskee siellä kehitettyä teknologiaa, ja alle 8 %:ssa kanteista vastaajana oli itäisessä Texasissa toimiva yritys.

¹⁶⁰ Anderson 2015, s. 634–636.

Texasin itäinen tuomiopiiri on kiistatta suosituin patentinloukkauskanteiden käsittelypaikka, ja erityisesti sinne ovat löytäneet tiensä patenttitrollit. Vuonna 2016 yli kolmasosa kaikista Yhdysvalloissa nostetuista patentinloukkauskanteista sijoittui kyseisen tuomiopiirin alueelle,¹⁶¹ ja noin 90 % näistä kanteista nosti patenttitrolli.¹⁶² Suosiolle on esitetty useita perusteita. Suuri vaikutus on epäilemättä ollut vuonna 1999 virkaan nimitetyllä tuomari T. John Wardilla, joka hyväksyi toimikautensa alussa täydentäviä prosessisäännöksiä patenttiriitojen käsittelyä varten. Kyseiset prosessisäännökset sisälsivät muutamia kantajien kannalta suotuisi kohtia ja ne tulivat sovellettaviksi koko tuomiopiirissä vuonna 2005, mistä alkoi itäisen Texasin suosio.¹⁶³

Ensinnäkin, itäisen Texasin piirioikeuksia on perinteisesti pidetty poikkeuksellisen nopeina. Tapaukset sovitaan nopeasti, tai jos sovintoa ei saavuteta, ne etenevät oikeudenkäyntiin ripeästi. Aikataulu mahdollistaa sen, että kantajat voivat painostaa vastaajat tehokkaasti sovintoon, koska näille aiheutuu merkittäviä kustannuksia aikaisessa vaiheessa. Toiseksi, tuomarit itäisessä Texasissa hyväksyvät muihin tuomiopiireihin verrattuna epätodennäköisemmin vastaajan pyynnön siirtää tapaus toiseen tuomiopiiriin tai antaa summaarinen tuomio. Vaikka vastaajan siirtopyyntö hyväksyttäisiin, se tapahtuu vasta varsin myöhään. Siten poikkeuksellisen suuri osa tapauksista etenee oikeudenkäyntiin asti, jossa taas valamiehistöt ja tuomarit ovat tyypillisesti myönteisiä patentinhaltijoille¹⁶⁴. Kolmanneksi, tuomiopiirin paikalliset *discovery*-säännökset edellyttävät aineistoa esitettävän laajasti ja muihin tuomiopiireihin verrattuna aikaisessa vaiheessa. *Discovery*-vaiheen määräpäiviä ei myöskään yleensä siirretä osapuolten pyynnöstä, joten varsinkaan vastaajat eivät voi vaikuttaa prosessin kulkuun. Lisäksi itäisen Texasin piirioikeudet näyttävät suhtautuneen varauksellisesti AIA:lla tehtyihin prosessuaalisiin muutoksiin. Ne ovat vain harvoin suostuneet pitämään oikeudenkäynnin vireillä samalla, kun kyseessä olevan patenttioikeuden pätevyys on uudelleenarvioitavana USPTO:ssa vastaajan hakemuksesta. Uudelleenarviointimenettelyjen käyttö pitkittää oikeudenkäyntiä ja lisää todennäköisyyttä siihen, että kantajan patentti todetaan pätemättömäksi. Tuomarit ovat myös suhtautuneet edelleen

¹⁶¹ Lex Machina Q4 2016 Litigation Update, s. 2.

¹⁶² Love & Yoon 2017, s. 9.

¹⁶³ Anderson 2015, s. 651–654.

¹⁶⁴ Kaikkien tuomiopiirien osalta voidaan todeta, että patentinhaltija voittaa riidan yli 60 %:ssa tapauksista, jotka etenevät oikeudenkäyntiin asti, Klerman & Reilly 2015, s. 10. Viimeisten kymmenen vuoden aikana patenttitrollit ovat voittaneet noin 46 % niiden Texasin itäisessä tuomiopiirissä nostamista kanteista, mikä on huomattavan suuri osuus muihin tuomiopiireihin verrattuna, PriceWaterhouseCoopers (PwC) 2017 Patent Litigation Study, s. 24.

sallivasti kanteiden ja vastaajien yhdistämiseen, vaikka AIA:lla pyrittiin vähentämään samalla kanteella haastettujen vastaajien määrää.¹⁶⁵

Aikainen ja laajamittainen *discovery* yhdistettynä myöhäisiin siirtopäätöksiin johtaa siihen, että kaikki vastaajat joutuvat esittämään näyttöä ja käyttämään resursseja oikeudenkäyntiin valmistautumiseen itäisessä Texasissa, vaikka se ei olisikaan niiden osalta oikea oikeuspaikka. Tämä taas avaa patentinhaltijalle mahdollisuuden tarjota vastaajalle sovintoa hinnalla, josta tämän ei kannata kieltäytyä oikeudenkäyntikustannusten vaikean ennustettavuuden takia. Siten patentinhaltijat voivat niin halutessaan painostaa vastaajat sovintoon suhteellisen helposti. Kyseinen oikeudenkäyntistrategia on tyypillinen patenttitrolleille, joten piirioikeuksien nopeus, tuomarien ja valamiehistöjen suhtautuminen sekä paikalliset prosessisäännökset ovat houkuttelleet Yhdysvalloissa toimivat patenttitrollit Texasin itäiseen tuomiopiiriin. Patenttitrollien intressissä on minimoida niiden omat oikeudenkäyntikustannukset, mikä onnistuu noudattamalla tätä strategiaa. Niiden ei nimittäin tarvitse juurikaan käyttää omia resursseja *discovery*-vaiheeseen, jos ne onnistuvat painostamaan vastaajat sovintoon aikaisessa vaiheessa.¹⁶⁶ Kaikki patentinhaltijat eivät kuitenkaan ole kokeneet Texasin itäisen tuomiopiirin olevan muita erikoisempi, vaan siitä on tullut erityisen suosittu oikeuspaikka lähinnä patenttitrollien keskuudessa. Tuotteita valmistavat yritykset, keksijät ja yliopistot sen sijaan nostavat kanteen todennäköisesti jossain muussa tuomiopiirissä.¹⁶⁷

Vaikka Yhdysvalloissa ei periaatteessa ole patenttioikeuteen erikoistuneita alioikeuksia, CAFC:n vuodesta 1990 noudattama oikeuspaikkasäännöksen tulkinta on johtanut siihen, että itäisen Texasin piirioikeuksia voidaan käytännössä pitää patentinloukkauskanteiden erikoistuumioistuimina. Kun kongressi perusti vuonna 1982 CAFC:n patenttioikeuteen erikoistuneeksi valitustuumioistuimeksi, se samalla hylkäsi suunnitelmat erikoistuneesta piirioikeudesta. Kanteiden keskittyminen Texasin itäiseen tuomiopiiriin ei ole perustunut lainsäätäjän tahtoon, vaan pikemminkin patenttitrollien valintoihin.¹⁶⁸ Ne ovat pyrkineet varmistamaan kanteidensa käsit-

¹⁶⁵ Klerman & Reilly 2015, s. 14–16, 19–21 ja Love & Yoon 2017, s. 13–23.

¹⁶⁶ Love & Yoon 2017, s. 23–25.

¹⁶⁷ Love & Yoon 2017, s. 9–12.

¹⁶⁸ Brief of Amici Curiae 56 Professors of Law and Economics in Support of Petition for Writ of Certiorari in *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, No. 16-341 (October 17, 2016), s. 11.

telyn itäisessä Texasissa haastamalla samalla kanteella monta vastaajaa, joiden kaikkien kannalta se ei välttämättä ole tarkoituksenmukainen oikeuspaikka.¹⁶⁹ Tällainen taktikointi oli mahdollista ennen AIA:n säätämistä, mutta ongelma pyrittiin ratkaisemaan tiukentamalla AIA:lla niitä edellytyksiä, joiden vallitessa patentinhaltija voi haastaa samalla kanteella useampia kuin yhden vastaajan. Muutosta ja sen vaikutuksia patenttitrolleihin käsitellään seuraavassa luvussa.

4. America Invents Act

4.1 Vastaajien ja kanteiden yhdistämisen rajoittaminen

4.1.1 Oikeustila ennen America Invents Actia

AIA:lla rajoitettiin vastaajien yhdistämistä samaan kanteeseen patentinloukkaukseen liittyvissä tapauksissa. Ennen uuden säännöksen voimaantuloa vastaajien yhdistämiseen sovellettiin Federal Rules of Civil Procedure 20(a)(2):a, jonka mukaan henkilöt voidaan yhdistää vastaajiksi samaan kanteeseen, jos

1. korvausvaatimus on esitetty niille yhteisesti, erikseen tai vaihtoehtoisesti liittyen tai johduen samasta oikeustoimesta, tapahtumasta tai oikeustoimien tai tapahtumien sarjasta ja
2. kaikkien vastaajien kohdalla nousevat esille samat lainsoveltamis- tai tosiseikkakysymykset.

Kyseistä säännöstä sovellettiin piirioikeuksissa pitkään karkeasti sanottuna kahdella erilaisella tavalla. Säännöksen kaksivaiheisesta testistä soveltamisongelmia aiheutti lähinnä ensimmäinen kohta, eli vaatimus samasta oikeustoimesta tai tapahtumasta. Toisen edellytyksen piirioikeudet sen sijaan katsoivat täyttyvän yleensä silloin, kun vastaajat olivat loukanneet samaa patenttia. Tällöin niiden kaikkien kohdalla nousi esille ainakin yksi yhteinen lain soveltamiseen tai tosiseikkoihin liittyvä kysymys, esimerkiksi kyseessä olevan patentin laajuuden tulkinta.¹⁷⁰

Erityisesti tuomarit Texasin itäisessä sekä pohjoisessa tuomiopiiirissä, Kansasin tuomiopiiirissä ja Louisianan itäisessä tuomiopiiirissä tulkitsivat säännöksen ensimmäistä edellytystä varsin laajasti.¹⁷¹ Poikkeuksellisin soveltamiskäytäntö oli kehittynyt Texasin itäisessä tuomiopiiirissä,

¹⁶⁹ Bryant 2012, s. 674–675.

¹⁷⁰ Shen 2014, s. 548–550.

¹⁷¹ Taylor 2013, s. 656–657.

mikä perustui piirioikeuden vuonna 2004 ratkaisemaan tapaukseen MyMail, Ltd. v. America Online, Inc.¹⁷². Siinä piirioikeus arvioi ainoastaan Federal Rules of Civil Procedure 20(a)(2):n ensimmäisen kohdan edellytystä samasta oikeustoimesta tai tapahtumasta ja totesi sen täyttyvän, jos on olemassa jokin yhteys tai looginen syysuhde oikeustoimien tai tapahtumien välillä. Looginen syysuhde tarkoitti piirioikeuden mukaan yhteisiä tärkeitä tosiseikkoja tai lakia (*some nucleus of operative facts or law*). Kaikkien vastaajien kohdalla oli käsiteltävä sama oikeudellinen kysymys koskien patentin laajuutta. Piirioikeus salli MyMailin haastaa samalla kanteella kaikki vastaajat, koska todistusaineiston mukaan kyseessä olevat tuotteet tai menetelmät eivät eronneet toistaan niin paljon, että useampien oikeudenkäyntien aloittaminen olisi tarkoituksenmukaisempaa. Toisin sanoen piirioikeus oikeastaan yhdisti MyMail-tapauksessa Federal Rules of Civil Procedure 20(a)(2):n kaksivaiheisen testin yhdeksi edellytykseksi samasta lain soveltamiseen tai tosiseikkoihin liittyvästä kysymyksestä.¹⁷³

Texasin itäisessä tuomiopiirissä MyMail-tapauksen katsottiin sallivan toisiinsa liittymättömien vastaajien haastamisen samalla kanteella sillä perusteella, että ne olivat loukanneet samaa patenttia. Myös Kansasin tuomiopiirissä, Texasin pohjoisessa tuomiopiirissä ja Louisianan itäisessä tuomiopiirissä omaksuttiin vastaava laaja tulkinta, minkä seurauksena kantajat, mukaan lukien patenttitrollit, alkoivat suosia kyseisiä tuomiopiiirejä. Yksi syy Texasin itäisen tuomiopiiirin suosiolle patenttitrollien keskuudessa on ollut juuri se, että piirioikeus sallii harvoin siellä nostettujen kanteiden siirtämisen toiseen tuomiopiiiriin tai samalla kanteella haastettujen vastaajien erottamisen erillisiin oikeudenkäynteihin. Näin patenttitrollit ovat voineet varmistaa niiden nostamien kanteiden käsittelyn loppuun asti sellaisissa piirioikeuksissa, jotka useimmiten antavat niille suotuisia ratkaisuja. Lisäksi useiden vastaajien yhdistäminen on tuonut niille prosessiekonomisia ja muita etuja.¹⁷⁴

Säännöksen tulkinta oli sen sijaan olennaisesti tiukempaa muun muassa Kalifornian pohjoisessa tuomiopiirissä, Illinoisin pohjoisessa tuomiopiirissä sekä Washingtonin läntisessä tuomiopiiirissä, jotka saattoivat jopa varta vasten torjua MyMail-tapauksessa omaksutun linjan.¹⁷⁵ Esimerkiksi Illinoisin pohjoisessa tuomiopiirissä piirioikeus totesi ratkaisussa *Rudd v. Lux Products*

¹⁷² MyMail, Ltd. v. American Online, Inc., No. 6:04-CV-189 (E.D. Tex. 2004).

¹⁷³ Shen 2014, s. 549.

¹⁷⁴ Shen 2014, s. 549–552.

¹⁷⁵ Taylor 2013, s. 657.

Corporation¹⁷⁶, että MyMail-tapaus teki merkityksettömäksi vaatimuksen samasta oikeustoi-
mesta tai tapahtumasta sekä mahdottomaksi erottaa sen vaatimuksesta yhteisestä lainsovelta-
mis- tai tosiseikkakysymyksestä. Piirioikeuden mukaan MyMail-linjaus oli selvästi vähemmis-
tössä, sillä lukuisat tuomioistuimet olivat todenneet, ettei Federal Rules of Civil Procedure
20(a)(2):n ensimmäinen edellytys täyty, jos toisiinsa liittymättömien vastaajien väitetään louk-
kaavan samaa patenttia perustuen eri toimenpiteisiin. Useat piirioikeudet edellyttivät säännök-
sen soveltamiseksi, ettei vastaajien tuotteiden välillä ole mitään eroavaisuuksia, kun taas
MyMail-tapauksessa riitti, etteivät ne olennaisesti eroa toisistaan.¹⁷⁷

Vaikka enemmistö piirioikeuksista tulkitsi säännöstä tiukasti, myös niiden keskuudessa perus-
telut vaihtelivat johtuen säännöksen monimerkityksisestä sanamuodosta. Jotkin piirioikeudet
kieltäytyivät vastaajien yhdistämisestä pelkästään sillä perusteella, että väitetty loukkaavat tuot-
teet ovat erilaisia, kun taas joissain piirioikeuksissa yhdistämistä ei hyväksytty edes silloin, kun
tuotteet olivat samanlaisia tai lähes identtisiä.¹⁷⁸ Tuotteiden samankaltaisuuden ohella piirioi-
keudet asettivat vastaajien yhdistämisen edellytykseksi toisinaan myös sen, että näiden välillä
on jokin yhteys. Yhteydeksi ei tosin riittänyt pelkästään se, että vastaajien väitettiin loukkaavan
samaa patenttia, vaan itse loukkaustekojen välillä täytyi olla yhteys.¹⁷⁹ Muutamat piirioikeudet
menivät hyvin pitkälle vaatien patentinloukkauksen perustuneen vastaajien yhteistyöhön, jotta
kanteet niitä vastaan voitiin käsitellä yhdessä.¹⁸⁰ Tiivistäen voidaan todeta, että enemmistö tuo-
mioistuimista edellytti Federal Rules of Civil Procedure 20(a)(2):n soveltamiseksi vastaajien
toimenpiteillä olevan jokin yhteys ja niiden tuotteiden olevan samanlaisia.¹⁸¹

¹⁷⁶ Rudd et al. v. Lux Products Corporation et al., No. 09-CV-6957 (N.D. Ill. 2011).

¹⁷⁷ WiAV Networks, LLC v. 3Com Corp., No. C 10-03448 WHA (N.D. Cal. 2010), jossa kantaja väitti vastaajien
välillä vallinneen looginen yhteys, sillä ne kaikki myivät tuotteita, joissa hyödynnetään tiettyä langatonta protokol-
laa. Piirioikeuden mukaan kantajan oli näytettävä loukkaus erikseen toteen jokaisen tuotteen kohdalla.

¹⁷⁸ Taylor 2013, s. 686 ja erityisesti alaviitteet 155–157.

¹⁷⁹ Philips Electronics North America Corp. v. Contec Corp., No. 02–123 (D. Del. 2004), jossa piirioikeus ei edes
arvioinut tuotteiden samankaltaisuutta. Se hylkäsi vastaajien yhdistämisen, koska ainoa yhteys vastaajien välillä
oli se, että niiden väitettiin loukanneen samaa patenttia.

¹⁸⁰ Joao Control & Monitoring Systems of Califorina v. ACTI Corp. Inc., No. CV 10-01909 (C.D. Cal. 2011): “*In
patent infringement cases against multiple infringers of the same patent, the “same transaction” test is met when
the multiple alleged infringers acted in concert with each other when they produced, sold, or distributed the same
allegedly infringing device.*”

¹⁸¹ Taylor 2013, s. 687.

Tiettyjen piirioikeuksien salliva suhtautuminen vastaajien yhdistämiseen näkyy myös patentinloukkaus oikeudenkäyntejä koskevissa tilastoissa, sillä vuosien 2007 ja 2011 välisenä aikana patentinhaltijat nimesivät kanteissaan keskimäärin eniten vastaajia. Vuoteen 2006 asti vastaajia oli ollut keskimäärin 2,27-2,98 per kanne. Sittemmin keskimääräinen vastaajaluku kasvoi vuonna 2010 jopa 4,31:en. Varsin perustellusti voidaan todeta vastaajaluvun kasvamisen kyseisenä aikavälinä johtuneen suurelta osin patenttitrollien oikeudenkäyntistrategioista, sillä ilmiö korostui erityisesti niiden suosimassa tuomiopiirissä, itäisessä Texasissa. Texasin itäisessä tuomiopiirissä nostetuissa kanteissa oli vuonna 1994 nimetty keskimäärin 1,66 vastaajaa, mistä luku kasvoi tasaisesti peräti 12,37:än vuoteen 2010 mennessä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että muissa tuomiopiireissä vastaajien määrä näyttäisi pysyneen kyseisenä aikavälinä tasaisesti alle viidessä.¹⁸²

4.1.2 America Invents Act Section 19(d)

Piirioikeuksien vaihtelevat tulkintakäytännöt ja samalla kanteella haastettujen vastaajien määrän kasvaminen johtivat siihen, että Yhdysvaltain patenttilainsäädäntöön päädyttiin ottamaan erityinen säännös vastaajien yhdistämisestä.¹⁸³ Uusi erityissäännös merkitsee samalla, ettei yleinen Federal Rules of Civil Procedure 20(a)(2) ole enää sovellettavissa useimpiin patenttioikeudellisiin kanteisiin tai oikeudenkäynteihin. Muutos on merkittävä myös siinä mielessä, että sen seurauksena patentinloukkaus oikeudenkäynneissä etäännyttään lähes kaikissa muissa siviilioikeudellisissa oikeudenkäynneissä noudatettavista periaatteista rajoittamalla vastaajien yhdistämistä ja piirioikeuksien harkintavaltaa erityissäännöksellä.¹⁸⁴

AIA 19(d):llä lisättiin Yhdysvaltain patenttilainsäädäntöön uusi säännös, 35 U.S.C. 299 §, jota sovelletaan 16.9.2011 tai sen jälkeen nostettuihin kanteisiin. Pykälän (a)-kohdan mukaan osapuolet, joiden väitetään loukanneen patenttia, voidaan yhdistää vastaajiksi samaan kanteeseen tai yhdistää niitä vastaan nostetut kanteet käsiteltäviksi samassa oikeudenkäynnissä vain, jos

¹⁸² Sag 2016, s. 1078–1085, jonka data on kerätty Bloomberg Law -tietokannasta (rajoitettu pääsy).

¹⁸³ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 54–55.

¹⁸⁴ Taylor 2013, s. 692.

1. korvausvaatimus on esitetty vastaajille yhteisesti, erikseen tai vaihtoehtoisesti liittyen tai johtuen samasta oikeustoimesta, tapahtumasta tai oikeustoimien tai tapahtumien sarjasta, joka liittyy saman loukkaavaksi väitetyn tuotteen tai prosessin valmistamiseen, käyttämiseen, maahantuomiseen tai myymiseen ja
2. kaikkien vastaajien kohdalla nousevat esille samat tosiseikkakysymykset.

Pykälän (b)-kohdassa säädetään nimenomaisesti, ettei vastaajien tai kanteiden yhdistämistä voida perustaa pelkästään väitteeseen siitä, että vastaajat ovat loukanneet samaa patenttia. Ensi silmäyksellä uuden säännöksen (a)-kohta sen sijaan vaikuttaa vastaavan Federal Rules of Civil Procedure 20(a)(2):a, mutta ne eivät ole identtisiä. Siihen on lisätty vaatimus, jonka mukaan oikeustoimen tai tapahtuman on liityttävä saman loukkaavaksi väitetyn tuotteen tai prosessin valmistamiseen, käyttämiseen, maahantuomiseen tai myymiseen. Muutoksen jälkeen tuomioistuimet voivat sallia yhdistäminen ainoastaan, jos vastaajat käyttävät patenttia samanlaisissa tuotteissa tai prosesseissa.

AIA:n säätämiseen johtaneissa debateissa ei juurikaan keskusteltu uuden säännöksen syistä tai sen todennäköisistä vaikutuksista. Säännöstä perustellaan edustajainhuoneen raportissa vain kahdella virkkeellä. Sen mukaan muutoksella on tarkoitus vaikuttaa niihin ongelmiin, joita aiheutuu, kun samalla kanteella haastetaan useita vastaajia, joilla on hatarat yhteydet perimmäiseen kiistakysymykseen.¹⁸⁵ Raportissa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, mitä nämä ongelmat ovat. Käytännössä ongelmilla on katsottu tarkoitettavan riitojen tehotonta ratkaisua, väitetyille patentin loukkaajille koituvia suuria kustannuksia, *forum shopping* -ilmiötä sekä kantajien pyrkimyksiä painostaa vastaajat sovintoon.¹⁸⁶ Samansuuntaisesti totesi myös kongressin jäsen Bob Goodlatte, jonka mukaan säännöksellä lopetetaan sopimaton käytäntö katsoa kanssavastaajiksi osapuolet, jotka valmistavat täysin erilaisia tuotteita ja joilla ei ole mitään yhteyttä toisiinsa.¹⁸⁷ Edustajainhuoneen raportin alaviitteessä 61 todetaan, että 35 U.S.C. 299 § kumoaa samalla MyMail-tapauksesta lähtöisin olevan oikeuskäytännön ja vahvistaa lain tasolla piirioikeuksien enemmistön noudattaman tulkinnan. Siitä käy selkeästi ilmi, että säännöksen tarkoituksena on lopettaa patentinloukkaus-oikeudenkäynneissä vakiintunut tapa haastaa samalla kanteella monta,

¹⁸⁵ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 54–55.

¹⁸⁶ Taylor 2013, s. 700–702.

¹⁸⁷ 157 Congressional Record No. 90, June 22, 2011, H4426 (statement of Representative Bob Goodlatte).

joissain tapauksissa jopa kymmeniä vastaajia, joilla ei ole merkittäviä yhteyksiä toisiinsa.¹⁸⁸

35 U.S.C. 299 §:n lainsäädäntöhistoria on varsin vähäsanainen, eikä siinä mainita suoraan säännöksen tarkoituksen olevan patenttitrollien haitallisten kanteiden estäminen. Kuitenkin useat edellä mainituista ongelmista, joita lainmuutoksella pyrittiin korjaamaan, liittyvät patenttitrollien toimintaan. Financial Services Roundtablen presidentti ja toimitusjohtaja Steve Bartlett lausui nimenomaisesti lain säätämistä edeltäneessä kuulemisessa, että patenttitrollit käyttivät enenevässä määrin hyväkseen silloista patenttijärjestelmää haastamalla yhdellä kanteella jopa kaikki saman tuotannonalan toimijat. Siten on erityisen tärkeää, että lainmuutoksella vaikutetaan niihin patenttijärjestelmän heikkouksiin, joita patenttitrollit käyttävät hyväkseen.¹⁸⁹ Kongressin voi päätellä pyrkineen muutoksella patenttitrollien haitallisen toiminnan estämiseen, koska patenttitrollit erottaa tuotteita valmistavista yrityksistä muun muassa se, että ne haastavat tyypillisesti monta vastaajaa samalla kanteella.¹⁹⁰ Seuraavassa alaluvussa arvioidaan, onko 35 U.S.C. 299 § saavuttanut tavoitettaan eli vähentänyt toisiinsa liittymättömien vastaajien haastamista samalla kanteella.

4.1.3 Muutoksen vaikutus patenttitrolleihin

4.1.3.1 Vastaajien ja kanteiden määrä

Uusi säännös ei juurikaan vaikuta perinteisiin patentinloukkausoireidenkäynteihin, joissa tuotteita valmistava yritys haastaa kilpailijansa patentinloukkauksesta. Patenttitrollit ovat sen sijaan joutuneet harkitsemaan uudelleen toimintastrategioitaan säännöksen myötä. Lainmuutoksen aiheuttama epävarmuus oli todennäköisesti suurimpana syynä siihen, että juuri säännöksen voimaantuloa edeltävänä päivänä nähtiin piirioikeuksissa patentinloukkauksenteiden piikki. 15.9.2011 nostettiin 54 uutta patenttioikeudellista kannetta, joilla haastettiin yhteensä 804 vastaajaa. Luvut ovat ennätyksellisen korkeat. Niitä voidaan selittää patentinhaltijoiden, erityisesti patenttitrollien, pyrkimyksellä varmistaa, että vanhaa säännöstä sovelletaan mahdollisimman moneen niiden nimeämään vastaajaan.¹⁹¹

¹⁸⁸ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 54–55.

¹⁸⁹ America Invents Act: Hearing Before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet of the Committee on the Judiciary House of Representatives 112th Congress on H.R. 1249, (March 30, 2011) Serial No. 112-35, s. 56–57.

¹⁹⁰ Bryant 2012, s. 688.

¹⁹¹ PATENTLY-O: Rush to Judgment: New Dis-Joinder Rules and Non-Practicing Entities, September 20, 2011.

Muutoksen suurin vaikutus on epäilemättä se, etteivät patenttitrollit voi enää hyödyntää perinteistä oikeudenkäyntistrategiaansa ja haastaa useita itsenäisiä vastaajia samalla kanteella, jos näiden tuotteet eivät ole identtisiä. Onko muutos johtanut patenttitrollien toiminnan hiipumiseen, vai voivatko ne edelleen harjoittaa tuottoisaa liiketoimintaa? Mikäli ne pyrkivät toimimaan muutoksesta huolimatta, sen tulisi loogisesti ajatellen johtaa kanteiden määrän kasvamiseen. Jos vastaajien toimenpiteet eivät täytä 35 U.S.C. 299 §:n kaksivaiheista testiä, patenttitrollin on haastettava ne erillisillä kanteilla. Ennen muutosta patenttitrolli saattoi haastaa samalla kanteella jopa kymmeniä vastaajaa, mutta nyt se voi olla pakotettu nostamaan yhtä monta erillistä kannetta päästäkseen samaan lopputulokseen. Tämän tutkielman kirjoittamisen hetkellä, eli lähes kuusi vuotta uuden säännöksen voimaantulon jälkeen, on jo saatavilla suhteellisen paljon näyttöä muutoksen vaikutuksista oikeudenkäyntien sekä kanssavastaajien määrään.

Nostettujen patenttioikeudellisten kanteiden määrä on herkässä yhteydessä lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä tapahtuviin muutoksiin. Heti AIA:n säätämisen jälkeen uusien kanteiden määrä kasvoi radikaalisti – vuonna 2010 kanteita nostettiin 2 776 ja vuonna 2012 lähes kaksinkertainen määrä, 5 470 kannetta.¹⁹² Luvuista voisi päätellä, että patentinhaltijat ovat lainmuutoksen jälkeen joutuneet nostamaan useampia erillisiä kanteita, mutta onko yksittäisellä kanteella haastettujen vastaajien määrä vastaavasti vähentynyt? Näin näyttäisi tapahtuneen, sillä vuodesta 2012 eteenpäin patentinloukkauskanteissa on nimetty keskimäärin alle 2,5 vastaajaa. Edes Texasin itäinen tuomiopiiri ei ole välttänyt muutokselta, sillä esimerkiksi vuonna 2014 siellä nostetuissa patentinloukkauskanteissa nimettiin keskimäärin vain 1,99 vastaajaa.¹⁹³ AIA:n voimaantulon jälkeen vastaajien määrä per nostettu kanne näyttää siten laskeneen huomattavasti verrattuna vuoden 2010 huippulukuihin.

Edellisessä kappaleessa esitetyt luvut sisältävät kaikki patentinloukkauskanteet riippumatta kantajan identiteetistä. Sitä vastoin haastavampaa on selvittää, onko ja miten paljon muutoksella vaikutettu nimenomaan patenttitrollien nostamien kanteiden määrään. Kysymyksiin on esitetty jossain määrin ristiriitaisia vastauksia ja tilastoja. Cotropia, Kesan ja Schwartz ovat esittäneet, ettei patentteja täytäntöönpanevien tahojen aloittamien patentinloukkausoireidenkäyntien mää-

¹⁹² Lex Machina Q4 2016 Litigation Update, s. 1.

¹⁹³ Sag 2016, s. 1078–1085.

rässä ole tapahtunut vuosien 2010 ja 2012 välillä niin dramaattista muutosta kuin moni on arvioinut.¹⁹⁴ He jakoivat tutkimustaan varten patentteja täytäntöönpanevat tahot kahdeksaan ryhmään. Niistä patenttitrolleiksi voi luokitella lähinnä patentteja omistavat yritykset (*Patent Holding Company*) sekä suuret patentteja keräävät yritykset (*Large Patent Aggregator*), joten näistä ryhmistä tehdyt tutkimustulokset ovat relevanteimpia kysymykseen vastaamiseksi.¹⁹⁵ Tutkimuksen mukaan patentteja omistavat yritykset nostivat vuonna 2010 400 kannetta ja vuonna 2012 1946 kannetta. Vastaavasti patentteja keräävät yritykset nostivat vuonna 2010 48 kannetta ja vuonna 2012 332 kannetta. Nähdäkseni kasvu on huomattava. Cotropia, Kesan ja Schwartz arvioivat sen johtuvan ainakin osittain 35 U.S.C. 299 §:n säätämisestä. Tutkimuksen luvuista on siis pääteltävissä, että lainmuutos on pakottanut patenttitrollit nostamaan useampia kanteita sen sijaan, että nimeäisivät yhdessä kanteessa monta vastaajaa.¹⁹⁶ Tätä tukee myös se, että vastaajien määrä per nostettu kanne on laskenut myös patenttitrollien suosimassa Texasin itäisessä tuomiopiirissä.¹⁹⁷ Kanteiden määrän kasvua ei voida selittää sillä, että yhä useampi patentinhaltija olisi ryhtynyt oikeustoimiin, koska yksittäisten kantajien määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.¹⁹⁸

AIA:n uusi säännös ei näytä täyttäneen tavoitettaan eli vähentäneen patenttitrollien nostamia kanteita. Patenttitrollien oikeudenkäyntiaktiivisuus ei ole ainakaan laskenut vuoden 2011 jälkeen. Päinvastoin, esimerkiksi RPX:n mukaan NPE:t ovat nostaneet patentinloukkauskanteita huomattavasti enemmän AIA:n voimaantulon jälkeen. Sen uusimman raportin mukaan NPE:t nostivat vuonna 2010 768 kannetta, mutta vuodesta 2012 eteenpäin määrä näyttää pysyneen tasaisesti 3 000 kanteen molemmilla puolilla. Oikeudenkäynnit keskittyvät yhä enemmän NPE:n käsiin, sillä niiden osuus kaikista kantajista on kasvanut jatkuvasti – vuonna 2015 69 % kaikista kanteista oli NPE:n nostamia. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että tuotteita valmistavien yritysten oikeudenkäyntiaktiivisuus on laskenut. Niin ikään NPE:n haastamien vastaajien yh-

¹⁹⁴ Cotropia, Kesan & Schwartz 2014, jonka data on kerätty Bloomberg Law -tietokannasta (rajoitettu pääsy). Tutkimuksessa huomioitiin vuodelta 2010 yhteensä 2 520 patentinloukkauskannetta ja vuodelta 2012 yhteensä 5 185 kannetta. Tutkimuksessa on käytetty yleisesti termiä PAE. Ks. Cotropia, Kesan & Schwartz 2014, s. 673.

¹⁹⁵ Cotropia, Kesan & Schwartz 2014, s. 666–671.

¹⁹⁶ Cotropia, Kesan & Schwartz 2014, s. 673–676.

¹⁹⁷ Sag 2016, s. 1084.

¹⁹⁸ Cotropia, Kesan & Schwartz 2014, s. 676.

teismäärä on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla AIA:n voimaantulon jälkeen, lukuun ottamatta vuoden 2011 ennätyksellistä määrää.¹⁹⁹ RPX:n raportoimat luvut ovat huomattavasti suuremmat verrattuna Cotropianin, Kesanin ja Schwartzinin tutkimukseen, mikä todennäköisesti johtuu tutkimuksissa noudatetuista erilaisista patentinhaltijoiden jaotteluista.

Piirioikeudet näyttävät soveltaneen uutta 35 U.S.C. 299 §:ä varsin tiukasti. Esimerkkinä voidaan mainita tapaus Net Navigation Systems, LLC v. Cisco Systems, Inc.²⁰⁰, jossa itäisen Texasin piirioikeus erotti vastaajat toisistaan. Pelkkä vastaajien tuotteiden samanlaisuus ei piirioikeuden mukaan riittänyt täyttämään yhdistämisen edellytyksiä, koska tuotteet eivät liittyneet samaan oikeustoimeen tai tapahtumaan. Samoin tapauksessa Digitech Image Technologies, LLC v. Agfaphoto Holding GmbH²⁰¹ piirioikeus tulkitsi tiukasti vaatimusta samasta tuotteesta sekä oikeustoimesta tai tapahtumasta, kun kantaja oli nimennyt kanteessaan 45 vastaajaa. Piirioikeus erotti toisistaan kaikki vastaajat, myös ne, jotka olivat myyneet samanlaisia tuotteita. Vaikka useiden vastaajien haastaminen on lainmuutoksen myötä vaikeutunut, se ei silti ole mahdotonta, jos vastaajilla on vahvat yhteydet toisiinsa ja niiden tuotteet ovat identtisiä.²⁰²

AIA ei ole vähentänyt patenttitrollien nostamia kanteita, mutta se on pakottanut ne tarkistamaan oikeudenkäyntistrategioitaan, jotta ne eivät joudu luopumaan aikaisemmin nauttimistaan taloudellista mittakaavaeduista. Osa patenttitrolleista on vaatinut 35 U.S.C. 299 §:n laajaa tulkintaa, joka sallisi vastaajien yhdistämisen, kunhan niiden tuotteet ovat samanlaisia.²⁰³ Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että suuri osa patenttitrolleista on lainmuutoksen jälkeen välttänyt vastaajien yhdistämistä ja sen sijaan nostanut useampia erillisiä kanteita.²⁰⁴ Ne eivät kuitenkaan

¹⁹⁹ RPX, 2015 Report, NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost, s. 7–8. RPX Corporation on yhdysvaltalainen pörssiyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota patenttioikeuksia koskevaa informaatiota sekä konsultointia. Perustamisvuodestaan 2008 lähtien se on julkaissut NPE:n oikeudenkäyntiaktiivisuutta kuvaavia raportteja. Sen tilastoissa termi ”NPE” kattaa patenteja täytäntöönpanevien yritysten (PAE) lisäksi yliopistot, tutkimuslaitokset, yksittäiset keksijät ja yritykset, jotka täytäntöönpanevat tavanomaisen liiketoimintansa ulkopuolisia patenttioikeuksia (*non-competing entities*). Määritelmä on tämän tutkielman näkökulmasta varsin laaja, sillä keksijöitä, yliopistoja tai tutkimuslaitoksia ei tässä lueta patenttitrolleihin. Raporttia hyödynnetään silti tämän tutkielman lähteenä, koska keksijät ja yliopistot vastaavat sen mukaan vain alle neljäsosasta kaikkien NPE:n nostamista kanteista, kun taas PAE:t eli karkeasti sanottuna patenttitrollit ovat nostaneet 83 % raporttiin kuuluvista kanteista. Raportti on hyödyllinen, koska harvoissa tutkimuksissa on erotettu NPE:n nostamat kanteet kaikista patenttinloukkauskanteista. Ks. RPX, 2015 Report, NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost, s. 82.

²⁰⁰ Net Navigation Systems, LLC v. Cisco Systems, Inc., No. 4:11-CV-660 (E.D. Tex. 2012).

²⁰¹ Digitech Image Technologies, LLC v. Agfaphoto Holding GmbH, No. 8:12-CV-1153 (C.D. Cal. 2012).

²⁰² Omega Patents, LLC v. Skypatrol, LLC, No. 1:11-CV-24201 (S.D. Fla. 2012).

²⁰³ Doyle et al. 2013, s. 2.

²⁰⁴ Esimerkiksi Tawnsaura Group nosti Keski-Kalifornian tuomiopiirissä seitsemänkymmentä erillistä kannetta, jotka kaikki koskivat kahden patenttioikeuden loukkausta, The Tawnsaura Group, LLC v. NBTY Inc., No. 8:12-

ole suoraan hyväksyneet uutta säännöstä ja luopuneet niin sanotun *multi-defendant litigationin* eduista. Ratkaisuksi patenttitrollit ovat löytäneet ensinnäkin Federal Rules of Civil Procedure 42(a):n, joka sallii tuomioistuimen yhdistää kanteet oikeudenkäyntiä edeltäviin tarkoituksiin (*for pre-trial purposes*), jos ne sisältävät saman lain soveltamiseen tai tosiseikkoihin liittyvän kysymyksen.²⁰⁵ Sanamuotonsa mukaisesti 35 U.S.C. 299 § koskee vain kanteiden yhdistämistä oikeudenkäyntiä varten (*for trial*), joten AIA:n ei ole katsottu rajoittavan Federal Rules of Civil Procedure 42(a):n soveltamista patenttinloukkauskanteisiin. Jälkimmäisen mukainen kanteiden yhdistäminen tähtää sujuvuuteen ja taloudellisuuteen, mutta on rajoitettu vain oikeudenkäyntiä edeltäviin toimenpiteisiin, joita ovat muun muassa *discovery* ja patenttivaateiden tulkitseminen. Federal Rules of Civil Procedure 42(a):n nojalla yhdistetyt kanteet ratkaistaan aina erillisissä oikeudenkäynneissä.²⁰⁶

Patenttitrollit ovat siis keksineet ainakin yhden keinon kiertää niiden oikeudenkäyntistrategiaa rajoittava muutos. Yllättäen useat piirioikeudet ovat suhtautuneet suopeasti kantajien pyyntöihin yhdistää kanteet oikeudenkäyntiä edeltäviin tarkoituksiin. Muutamat piirioikeudet ovat jopa ryhtyneet yhdistämään automaattisesti ennen oikeudenkäyntiä erillisiä kanteita, jotka on nostanut sama kantaja perättäin, kunhan ne koskevat samaa patenttioikeutta. Ei myöskään ole epätavallista, että piirioikeus ensin erottaa toisistaan samalla kanteella haastetut vastaajat ja myöhemmin yhdistää kanteet esimerkiksi *discovery*-vaihetta varten. Näin kävi muun muassa tapauksessa Norman IP Holdings, LLC v. Lexmark International, Inc.²⁰⁷, jossa itäisen Texasin piirioikeus ensin erotti toisistaan 22 vastaajaa ja pian yhdisti ne oikeudenkäyntiä edeltäviä toimenpiteitä varten. Piirioikeus perusteli päätöstään sillä, että erilliset *discovery*-prosessit johtaisivat oikeuslaitoksen resurssien tuhlaamiseen, kun samoja asioita tulisi selvittää jokaisessa tapauksessa erikseen. Keski-Kalifornian tuomiopiirissä patenttitrolliksi luokiteltava yritys, Tawnsaura Group, nosti seitsemänkymmentä kannetta, jotka kaikki koskivat kahden patenttioikeuden loukkausta. Piirioikeus yhdisti kanteet ”tapauksien hallinnointia” varten²⁰⁸. Nämä esimerkit ovat linjassa sen

CV-1655 (C.D. Cal. 2012). Ameranth puolestaan nosti 31 erillistä kannetta samojen patenttioikeuksien loukkauksesta, Ameranth, Inc. v. Pizza Hut, Inc., No. 3:11-CV-1810 (S.D. Cal. 2012).

²⁰⁵ Marino & Nguyen 2014, s. 544–548.

²⁰⁶ Shen 2014, s. 559–564 ja Doyle et al. 2013, s. 2–5.

²⁰⁷ Norman IP Holdings, LLC v. Lexmark International, Inc., No. 6:11-CV-495 (E.D. Tex. 2012).

²⁰⁸ The Tawnsaura Group, LLC v. NBTY Inc., No. 8:12-CV-1655 (C.D. Cal. 2012).

yleisen suuntauksen kanssa, että piirioikeudet ovat vuoden 2011 jälkeen vastaanottaneet ja hyväksyneet huomattavasti enemmän pyyntöjä yhdistää erilliset patentinloukkaukanteet ennen oikeudenkäyntiä.²⁰⁹

Kanteiden yhdistäminen on muodostunut todennäköisimmäksi juuri patenttitrollien suosimassa Texasin itäisessä tuomiopiirissä, jossa yhdistämispyyntö hyväksytään lähes poikkeuksetta. Itse asiassa oikeudenkäynnin osapuolet ovat pyytäneet kanteiden yhdistämistä verrattain harvoin muissa tuomiopiireissä, mutta itäisessä Texasissa pyyntöjä on vastaanotettu paljon. Eroa korostaa vielä se, että tuomarit itäisessä Texasissa usein yhdistävät kanteet automaattisesti ilman osapuolten pyyntöä. Tuomareiden asenteet voivatkin olla yksi syy siihen, miksei AIA:n voimaantulo vähentänyt patentinloukkaukanteiden määrää itäisessä Texasissa, vaan päinvastoin kasvatti sitä. Tuomarit vaikuttavat olevan haluttomia soveltamaan uutta lainsäädäntöä ja pyrkivät siten pysymään vanhan lainsäädännön mukaisissa vakiintuneissa käytännöissään, mikä houkuttelee tuomiopiiriin patentinhaltijoita, jotka hyötyivät vanhasta järjestelmästä.²¹⁰

Kanteet voidaan yhdistää Federal Rules of Civil Procedure 42(a):n nojalla vain, jos ne on nostettu samassa tuomiopiirissä. Eri tuomiopiireissä nostettuihin kanteisiin taas soveltuu 28 U.S.C. 1407 §, jossa säädetään vapaasti suomennettuna monipiirisestä oikeudenkäynnistä (*multidistrict litigation*, MDL). Eri tuomiopiireissä vireillä olevat siviilioikeudelliset kanteet voidaan siirtää yhteen tuomiopiiriin oikeudenkäyntiä edeltävien menettelyjen koordinoimiseksi tai yhdistämiseksi, jos ne sisältävät vähintään yhden yhteisen tosiseikkakysymyksen. Kanteiden yhdistämisestä on haettava MDL-paneelilta, joka arvioi, onko yhdistäminen tarkoituksenmukaista kaikille osapuolille ja edistääkö se oikeudenhoidon tehokkuutta. Pian AIA:n voimaantulon jälkeen MDL-paneeli totesi tapauksessa *In re Bear Creek Technologies, Inc.*²¹¹ nimenomaisesti, ettei 35 U.S.C. 299 § vaikuta sen päätöksiin, koska sen määräykset koskevat ainoastaan oikeudenkäyntiä edeltäviä menettelyjä, kun taas uusi säännös koskee itse oikeudenkäyntiä. MDL-paneeli siirsi kaikki 14 kannetta, jotka oli nostettu kolmessa eri tuomiopiirissä, käsiteltäväksi Delawareen.

²⁰⁹ Marino & Nguyen 2014, s. 547–548 ja Shen 2014, s. 563–564.

²¹⁰ Love & Yoon 2017, s. 28–29.

²¹¹ *In re Bear Creek Technologies, Inc.*, (‘722) Patent Litigation, MDL No. 2344, 858 F. Supp. 2d 1375 (MDL May 2, 2012).

MDL-paneelin ratkaisu on tärkeä patenttitrolleille, sillä sen nojalla niille avautui toinen keino välttää 35 U.S.C. 299 §:stä seuraavat rajoitukset.²¹² In re Bear Creek -tapauksessa vastaajat väittivät, että jos kanteet keskitetään tässä tapauksessa, patenttitrollit alkavat toistuvasti hakea MDL-menettelyä kiertääkseen uuden säännöksen. MDL-paneelin mukaan tämä ei ollut riittävä perustelu MDL:n epäämiseksi. Vastaajat kuitenkin näyttävät ennakoineen ratkaisun vaikutuksen ainakin osittain oikein, sillä MDL-paneelille tehdyt hakemukset ovat lisääntyneet hieman vuoden 2011 jälkeen.²¹³ MDL:n avulla patenttitrollit voivat niin ikään pienentää oikeudenkäyntikustannuksiaan, sillä samaa patenttioikeutta koskevaa todistusaineistoa ei tarvitse esittää useissa tuomiopiireissä erikseen. Lisäksi MDL vähentää riskiä siitä, että eri tuomiopiireissä annettaisiin samaa patenttioikeutta koskevia ristiriitaisia ratkaisuja. MDL:n edellytykset eivät myöskään ole yhtä ankarat kuin 35 U.S.C. 299 §:n, sillä edellinen edellyttää vain yhteistä tosi-seikkakysymystä, kun taas jälkimmäiseen vaaditaan lisäksi sama tapahtuma tai oikeustoimi sekä tuote tai prosessi. Toisaalta MDL:n hakemisen riskinä on se, ettei patenttitrolli voi itse vaikuttaa siihen, mihin tuomiopiiriin tai mille tuomarille paneeli siirtää kanteet.²¹⁴ MDL-paneeli voi siirtää kanteet patenttitrollien näkökulmasta epäedulliseen tuomiopiiriin. Eduistaan huolimatta MDL-menettely ei ole ollut erityisen suosittu patentinloukkausoireidenkäyntien yhteydessä, mutta AIA on vaikuttanut siihen ainakin jonkin verran. Lain voimaantuloa välittömästi edeltävinä kahtena vuotena MDL-paneeli vastaanotti yhteensä 11 patentinloukkauskanteiden yhdistämiseen liittyvää hakemusta, kun taas kahtena voimaantulon jälkeisenä vuotena hakemuksia tuli 16.²¹⁵

4.1.3.2 Muut vaikutukset

Kanteiden määrän lisääntyminen ja kanssavastaajien määrän vähentyminen ovat epäilemättä 35 U.S.C. 299 §:n ilmeisimmät vaikutukset, joilla on muutamia johdannaisseuraamuksia. Uuden säännöksen on väitetty tekevän patenttitrollien vastapuolille helpommaksi siirtää kanteet niille sopivampaan tuomiopiiriin ja pakottavan patenttitrollit käsittelemään loukkauksia useissa eri

²¹² Doyle et al. 2013, s. 5–6.

²¹³ Shen 2014, s. 567.

²¹⁴ 35 U.S.C. 1407(b) §. Ks. esimerkiksi tapaus In re Webvention LLC, ('294) Patent Litigation, MDL No. 2294, 831 F. Supp. 2d 1366 (MDL December 15, 2011), jossa patentinhaltija oli haastanut useita vastaajia patentinloukkauksesta Texasin itäisessä tuomiopiirissä. Vastaajat pyysivät kanteiden keskittämistä Delawaren tuomiopiiriin, mutta MDL-paneeli keskitti kanteiden käsittelyn Marylandin tuomiopiiriin.

²¹⁵ Shen 2014, s. 567, jonka mukaan MDL-hakemuksia ovat tehneet sekä kantajat että vastaajat.

tuomiopiireissä. Tämä johtuu kanssavastaajien pienemmästä määrästä.²¹⁶ Vastaajan todennäköisyys saada kanne siirretyksi sille paremmin sopivaan tuomiopiiriin on sitä suurempi, mitä vähemmän vastaajia samassa tapauksessa on osallisena. Piirioikeus voi 28 U.S.C. 1404(a) §:n nojalla siirtää kanteen käsiteltäväksi toiseen tuomiopiiriin, jos sitä hakeva osapuoli osoittaa, että kanteen käsittely toisessa tuomiopiirissä olisi selvästi tarkoituksenmukaisempaa kaikkien osapuolien kannalta. Jos kanssavastaajia on useita ja niiden kaikkien kotipaikat sijaitsevat eri tuomiopiireissä, on epätodennäköistä, että jokin tietty tuomiopiiri olisi yhtä sopiva kaikille. Sen sijaan, jos kanteessa on nimetty vain yksi vastaaja, piirioikeus todennäköisesti hyväksyy sen pyynnön siirtää tapauksen käsittely vastaajan kotipaikkaan, jos kannetta ei alun perin ole nostettu siellä.²¹⁷

Vastaajien yhdistämisen avulla patenttitrollit pystyivät ennen AIA:n voimaantuloa varmistamaan, ettei kannetta siirretä pois niiden valitsemasta tuomiopiiristä.²¹⁸ Loogisesti päätellen lainmuutoksen tulisi johtaa siihen, että patenttitrollien aloittamat oikeudenkäynnit hajaantuvat laajemmin eri tuomiopiireihin, eivätkä ne voi enää samalla tavalla keskittää oikeudenkäyntejään Texasin itäiseen tuomiopiiriin. Kanssavastaajien pienemmästä määrästä huolimatta *forum shopping* näyttää olevan edelleen varsin yleistä patenttitrollien keskuudessa. RPX:n mukaan vuonna 2015 jopa 66 % patenttitrollien ja muiden patenteja täytäntöönpanelevien tahojen nostamista kanteista kirjattiin juuri Texasin itäisessä tuomiopiirissä. Seuraavalla sijalla oli Delawaren tuomiopiiri, jossa nostettiin tosin vain 7 % kyseisistä kanteista.²¹⁹ Miksi 35 U.S.C. 299 § ei ole vähentänyt *forum shoppingia* eikä hajauttanut kanteita tasaisemmin eri tuomiopiireihin, erityisesti pois itäisestä Texasista?

²¹⁶ Bryant 2012, s. 703.

²¹⁷ Review of Recent Judicial Decisions on Patent Law Before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition and the Internet of the House Committee on the Judiciary, 112th Congress, Serial No. 112-20 (March 10, 2011) (statement of John Boswell), s. 70.

²¹⁸ Review of Recent Judicial Decisions on Patent Law Before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition and the Internet of the House Committee on the Judiciary, 112th Congress, Serial No. 112-20 (March 10, 2011) (statement of John Boswell), s. 70.

²¹⁹ RPX, 2015 Report, NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost, s. 27.

Todennäköisin vastaus on patentinloukkauskanteen oikeuspaikkasäännöksen (28 U.S.C. 1400(b) §) laaja tulkinta, jonka seurauksena patentinhaltijat ovat saaneet valita lähes rajoituksetta kanteensa oikeuspaikan.²²⁰ Piirioikeudet ja CAFC ovat hyväksyneet oikeuspaikan perusteeksi tuomioistuimen henkilöllisen toimivallan vastaajaan nähden, mikä täyttyy yleensä jo esimerkiksi vastaajan myyntitoimenpiteiden perusteella. Maanlaajuisesti toimivien yritysten kohdalla henkilöllinen toimivalta on ollut olemassa lähes jokaisessa tuomiopiirissä.²²¹ Patenttitrollit ovat edelleen voineet nostaa suurimman osan kanteistaan itäisessä Texasissa, kunhan vastaajalla on jokin yhteys kyseiseen tuomiopiiriin. 35 U.S.C. 299 §:llä ei päästy tavoiteltuun lopputulokseen, koska se olisi edellyttänyt myös oikeuspaikkasäännöksen muuttamista siten, että patentinloukkauskanteen oikeuspaikkaa ei voida perustaa henkilölliseen toimivaltaan.²²² Ongelmaan on kuitenkin todennäköisesti saatu vastaus korkeimman oikeuden toukokuussa 2017 antamalla ratkaisulla²²³, jota käsitellään tämän tutkielman luvussa 5.3.

AIA:lla pyrittiin lopettamaan patenttitrollien vakiintunut käytäntö haastaa useita vastaajia samalla kanteella, joten sen olisi tullut myös poistaa patenttitrolleilta niiden aikaisemmin saavuttamat taloudelliset mittakaavaedut.²²⁴ Tätäkään tavoitetta ei ole saavutettu täysimääräisesti, sillä kanteiden yhdistäminen Federal Rules of Civil Procedure 42(a):n tai 28 U.S.C. 1407 §:n nojalla, olkoonkin vain oikeudenkäyntiä edeltäviä toimenpiteitä varten, tuottaa niin ikään kustannussäästöjä. Suuri osa patentinloukkaus oikeudenkäynnin kustannuksista syntyy juuri *discovery*-vaiheesta sekä patenttivaatimusten tulkitsemisesta, jotka suoritetaan ennen varsinaista tuomioistuinkäsittelyä. Patenttitrollit hyötyvät edelleen siitä, että niillä on vastaajiin verrattuna vähän dokumentteja esitettäväksi *discovery*-vaiheessa. Toisaalta patenttitrollit joutuvat nyt maksamaan kanteen nostamisesta useamman kerran, mutta 350 dollarin suuruinen hakemusmaksu²²⁵ tuskin merkittävästi estää niitä nostamasta kanteita sen ollessa varsin mitätön verrattuna oikeudenkäynnin kustannuksiin tai mahdollisiin lisenssimaksuihin.²²⁶ Patenttitrollien on nyt makset-

²²⁰ Ks. luku 3.3.4.

²²¹ Klerman & Reilly 2015, s. 7.

²²² Love & Yoon 2017, s. 34–36, jonka mukaan oikeuspaikkasäännöksen laaja tulkinta voi estää muutoin tehokaiden uudistusten tarkoituksen toteutumisen.

²²³ TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 581 U.S. (2017).

²²⁴ Marino & Nguyen 2014, s. 541.

²²⁵ 28 U.S.C. 1914(a) §.

²²⁶ Shen 2014, s. 580.

tava myös piirioikeudelle tehdystä hakemuksesta yhdistää kanteet Federal Rules of Civil Procedure 42(a):n nojalla tai MDL-paneelille tehdystä hakemuksesta, joten niiden oikeudenkäyntikustannukset kasvavat väistämättä.²²⁷ Samaan aikaan niiden oikeudenkäynneillä saavuttamat vahingonkorvaukset ovat kuitenkin kasvaneet, mikä todennäköisesti vähentää oikeudenkäyntikustannusten merkitystä. Patenttitrolleille myönnetyt vahingonkorvaukset ovat vuosina 2011-2016 olleet lähes nelinkertaiset tuotteita valmistaville yrityksille myönnettyihin vahingonkorvauksiin verrattuna.²²⁸ Erillisten kanteiden nostaminen ja yhdistämisen hakeminen ovat luonnollisesti omiaan aiheuttamaan enemmän työtä patenttitrolleille päästäkseen samaan lopputulokseen kuin ennen AIA:n voimaantuloa. Työmäärän kasvaminen ei sekään näytä pysäyttäneen patenttitrolleja ainakaan, jos katsotaan niiden nostamien kanteiden määrää.²²⁹

Prosessuaalisten seikkojen lisäksi 35 U.S.C. 299 § on omiaan vaikuttamaan patenttitrollien aloittamien oikeudenkäyntien lopputulokseen. Väitetyt patentin loukkaajat puolustautuvat usein väittämällä kantajan patenttioikeuden olevan pätemätön.²³⁰ Kun sama patenttioikeus on uuden säännöksen myötä useamman kanteen perusteena, tulee sen pätevyys arvioiduksi moneen kertaan ja mahdollisesti myös eri tuomioistuimissa.²³¹ Tämä taas lisää todennäköisyyttä siihen, että jokin piirioikeus toteaa patenttitrollin patenttioikeuden olevan pätemätön. Vaikka patenttioikeus olisi todettu päteväksi aikaisemmassa oikeudenkäynnissä, se ei estä myöhemmän oikeudenkäynnin vastaajaa tekemästä samaa patenttioikeutta koskevaa pätemättömyysväitettä. Jos sen sijaan patenttioikeus on todettu pätemättömäksi aikaisemmassa oikeudenkäynnissä, patentinhaltija ei voi enää nostaa loukkauskannetta toista vastaajaa vastaan, ja myöhempi vastaaja voi käyttää tuomiota omassa puolustuksessaan saman patentin haltijaa vastaan.²³² Patenttitrollien patenttioikeuksien pätevyyden moninkertainen arvioiminen on toivottavaa etenkin siitä syystä, että niiden patentit ovat usein laaja-alaisia ja epäselviä. Moninkertainen ja usean eri tuomioistuimen suorittama arviointi voi karsia huonolaatuisia patenteja, joiden avulla patenttitrollit ovat

²²⁷ Marino & Nguyen 2014, s. 541.

²²⁸ PriceWaterhouseCoopers (PwC) 2017 Patent Litigation Study, s. 16. Vuosina 2011-2016 NPE:lle myönnettyjen vahingonkorvausten mediaani oli 15.7 miljoonaa dollaria, kun taas tuotteita valmistavilla yrityksillä se oli 4.1 miljoonaa dollaria. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuosina 2007-2011 vastaavat luvut olivat NPE:n osalta 6.1 miljoonaa dollaria ja tuotteita valmistavilla yrityksillä 3.8 miljoonaa dollaria.

²²⁹ Marino & Nguyen 2014, s. 541–543.

²³⁰ 35 U.S.C. 282(b) §.

²³¹ Lemley 16.9.2011, 7. Joinder.

²³² Bryant 2012, s. 704–705 ja *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313 (1971).

haastaneet patentinloukkauksesta erilaisia tuotteita valmistavia yrityksiä. Huonolaatuisten patenttien hyväksikäyttämistä on pyritty estämään myös uudistamalla AIA:lla myönnettyjen patenttien uudelleenarviointimenettelyt, joita käsitellään seuraavassa alaluvussa.

4.2 Myönnettyjen patenttien uudelleenarviointi

4.2.1 Oikeustila ennen *America Invents Actia*

Patentin hallinnollisella uudelleenarvioinnilla tarkoitetaan patentin myöntämisen jälkeen USPTO:ssa tapahtuvaa patentin pätevyyden uudelleenarviointia sellaisen henkilön hakemuksesta, joka ei ole patentinhaltija. Sen tarkoituksena on antaa yleisölle mahdollisuus eliminoida pätemättömiksi uskomiaan patenteja USPTO:ssa suoritettavan prosessin avulla, joka on nopeampi, halvempi ja laajemmin saatavilla kuin oikeudenkäynti piirioikeudessa. Kongressi perusti ensimmäisen uudelleenarviointiin tähtäävän menettelyn, *ex parte reexamination processin*, vuonna 1980, jotta kolmannet osapuolet voivat pyytää USPTO:lta myönnettyjen patenttien pätevyyden tutkimista.²³³ Prosessi oli rajoitettu, sillä se koski ainoastaan patentin uutuutta ja keksinnöllisyyttä ja siihen osallistui aloittamisen jälkeen vain patentinhaltija. Prosessi saattoi kestää useita vuosia, eikä sitä pidetty vartenotettavana vaihtoehtona oikeudenkäynnille tuomioistuimessa. Vuonna 1999 kongressi sääti toisen menettelyn, *inter partes reexamination proceduren*, johon myös kolmannet osapuolet saattoivat osallistua aloittamisen jälkeen. Prosessin ongelmaksi muodostui sen *estoppel*-vaikutus, jonka takia prosessissa käsiteltyä väitettä ei voinut myöhemmin saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Rajoitetun soveltamisalan ja hitauden takia sitäkin käytettiin harvoin. Molempien prosessien suosiota vähensi se, etteivät tuomioistuimet yleensä suostuneet pitämään oikeudenkäyntiä vireillä hallinnollisen menettelyn toteuttamisen ajan.²³⁴

Patenttilainsäädännön uudistusta valmisteltaessa ajatus käyttökelpoisemmasta sekä nopeammasta uudelleenarviointiprosessista sai paljon kannatusta. *Inter partes reexamination proceduren* käyttöönottamista välittömästi seuranneina viitenä vuotena USPTO myönsi noin 900 000 patenttia, mutta vastaanotti vain 53 uudelleenarviointipyyntöä. Jopa kongressi totesi, etteivät silloiset arviointimenettelyt täyttäneet tavoitteitaan.²³⁵ Patenttihakemuksien määrän huomattava

²³³ House of Representatives Report no. 96-1307, part 1 (September 9, 1980), s. 2–3.

²³⁴ Lemley, Menell, Merges 2016 s. III–180 ja House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 45–46.

²³⁵ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 45–46.

kasvu yhdistettynä USPTO:n hitaaseen reagointiin sekä rajallisiin resursseihin ovat väistämättä johtaneet siihen, että Yhdysvalloissa myönnetään sellaisiakin patentteja, jotka eivät tarkemmin arvioituna täytä patentoitavuuden edellytyksiä. Tästä seuraa patenttien laadun heikkeneminen.²³⁶ Patentin pätevyyden kiistäminen on tyypillinen vastaajan puolustuskeino, kun sitä syytetään patentinloukkauksesta,²³⁷ mutta oikeudenkäynti ei voi olla ainoa käytettävissä oleva keino USPTO:n tekemien virheiden korjaamiseksi. Oikeudenkäynnin lopputulos riippuu usein osapuolten motivaatiosta ja käytettävissä olevista resursseista sekä tuomioistuimesta ja tuomarista, joten se ei aina merkitse täysin paikkansapitävää arviota patentin pätevyydestä. Lisäksi patentinloukkaus-oikeudenkäynnit ovat hitaita ja aiheuttavat paljon kustannuksia molemmille osapuolille,²³⁸ joten patentin pätevyys on voitava arvioida myös muulla tavalla. Yhtenä vaihtoehtona ongelman ratkaisemiseksi nähtiin halvempi, patentin myöntämisen jälkeen suoritettava prosessi, jossa asiakkaat, kilpailijat ja muut kolmannet osapuolet voivat esittää pätevyyteen liittyviä todisteita.²³⁹

Uudelleenarviointimenettelyjen rajoittuneisuus tai hitaus ei vaikuta välittömästi patenttitrolleihin, sillä niiden toimintastrategiaan ei yleensä kuulu patenttien pätevyyden kyseenalaistaminen. Epäsuora vaikutus on sen sijaan sitäkin suurempi, ja se liittyy patenttien laatuun. Patenttitrollit nimittäin hankkivat tarkoituksellisesti laaja-alaisia, tulkinnanvaraisia ja epäselviä patentteja, koska tällaisten patenttien suoja-alan voi perustella kattavan useita erilaisia keksintöjä ja niiden perusteella ne voivat syyttää patentinloukkauksesta mahdollisimman montaa saman alan yritystä.²⁴⁰ Siten patenttitrollit voivat käyttää hyväkseen myönnettyjen patenttien laadun heikkene-
misen, mikä oli väistämätön seuraus patenttihakemusten räjähdysmäisestä kasvusta 2000-luvun taitteessa.²⁴¹

²³⁶ Farrell & Merges 2004, s. 944–945.

²³⁷ 35 U.S.C. 282(b) §.

²³⁸ American Intellectual Property Law Association (AIPLA) tekee joka toinen vuosi tutkimuksen immateriaalioikeutta koskevien oikeudenkäyntien kustannuksista. Uusin raportti on vuodelta 2015. Sen mukaan patentinloukkaus-oikeudenkäynnin aiheuttamien kustannusten mediaani oli vuonna 2015 400 000 dollarin ja 5 miljoonan dollarin välillä riippuen oikeudenkäynnin riskistä (1–25 miljoonaa dollaria). Jos kanteen oli nostanut NPE, kustannusten mediaani vaihteli 300 000 dollarin ja noin 4 miljoonan dollarin välillä riippuen oikeudenkäynnin riskistä (1–25 miljoonaa dollaria). AIPLA Report of the Economic Survey 2015, s. 37–38.

²³⁹ Farrell & Merges 2004, s. 948–952, 964–968.

²⁴⁰ Gregory 2007, s. 295–296.

²⁴¹ Farrell & Merges 2004, s. 944–946.

Kaikkiin patentteihin liittyy luontaisesti epävarmuustekijöitä, mutta liian laaja suoja-ala sekä epäselvyys ovat ongelma erityisesti tietotekniikan ja ohjelmistojen kohdalla. Ei olekaan yllätys, että suurin osa patenttitrollien hankkimista patenteista ja nostamista loukkauskanteista liittyy tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin.²⁴² Tällaisten patenttien suoja-ala ei välttämättä käy täysin ilmi patenttiasiakirjoista, joten se on selvitettävä tuomioistuimessa. Voimassaolevan patentin oletetaan 35 U.S.C. 282 §:n mukaan olevan pätevä. Todistustaakka pätemättömyydestä on sillä osapuolella, joka väittää patentin olevan pätemätön. Vastaajat saattavat esittää pätemättömyysväitteen oikeudenkäynnin yhteydessä, mutta ottaen huomioon, että vain noin 5 % kaikista patentinloukkauskanteista etenee oikeudenkäyntiin asti,²⁴³ se ei muodosta käyttökelpoista tapaa eliminoida patenttitrollien omistamat heikkolaatuiset patentit. Niin ikään oikeudenkäynnin suuret kustannukset vähentävät todennäköisyyttä siitä, että huonolaatuisen patentin pätevyys kyseenalaistetaan. *Ex parte reexamination* prosessin ja *Inter partes reexamination* -menettelyn käyttöönottamisella pyrittiin korjaamaan ongelma, mutta niiden rajoittuneisuus, kalleus ja hitaus johtivat siihen, että myönnettyjen patenttien laatu kyseenalaistettiin vain harvoin hallinnollisessa prosessissa.²⁴⁴ Koska uudelleenarviointimenettely USPTO:ssa ei tullut yleensä kyseeseen, patenttitrollit saivat varsin vapaasti pitää hallussaan laajoja ja tulkinnanvaraisia patenteja, joiden perusteella ne haastoivat useita toisiinsa liittymättömiä vastaajia.

4.2.2 Uudet hallinnolliset menettelyt

AIA:n yleisenä tarkoituksena on luoda tehokkaampi ja rationalisoitu patenttijärjestelmä, joka parantaa patenttien laatua sekä vähentää tarpeettomia oikeudenkäyntikustannuksia.²⁴⁵ Patenttien laadun parantamiseen on pyritty ensinnäkin antamalla kolmansille osapuolille mahdollisuus lähettää USPTO:hon näyttöä aikaisemmasta tekniikan tasosta, kun patenttihakemusta tutkitaan.²⁴⁶

²⁴² Ks. esimerkiksi Love 2013, s. 1342–1345. Niin sanottujen *high-tech* patenttien osuus patenttitrollien omistamista ja täytäntöönpanemista patenteista vaihtelee hieman eri tutkimuksissa laskutavasta ja määritelmistä riippuen. Esimerkiksi Loven mukaan lähes 65 % NPE:n omistamista patenteista liittyy tietokoneisiin ja elektroniikkaan, ja lähes 40 % on kapea-alaisemmin määriteltyjä ohjelmistopatenteja. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että tuotteita valmistavilla yrityksillä vastaavat osuudet ovat 40 % ja 25 %.

²⁴³ United States Courts: Federal Judicial Caseload Statistics 2016: Table C-4, s. 3. Myös aikaisempien vuosien tilastot osoittavat, että piirioikeuksissa nostetuista patenttioikeudellisista kanteista 5-10 % ratkaistaan tuomioistuimessa.

²⁴⁴ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 45–46.

²⁴⁵ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 40.

²⁴⁶ 35 U.S.C. 301 §.

Toiseksi, on luotu uusi menettely, jossa kolmannet osapuolet voivat esittää vastalauseita välittömästi patentin myöntämisen jälkeen. Lisäksi AIA:lla on pyritty varmistamaan, etteivät patenttijärjestelmästä ja oikeudenkäynneistä pääse hyötymään sellaiset opportunistiset tahot, joiden patenttien pätevyys on kyseenalainen. Mikäli yritys uskoo, että sitä syytetään pätemättömän patentin loukkauksesta, sillä on oltava keino saada kyseisen patentin pätevyys uudelleenarvioitavaksi USPTO:ssa. Konkreettisten uudistusten tarkoituksena on karsia huonolaatuisia patenteja.²⁴⁷ AIA:n myötä Yhdysvalloissa on nyt käytössä kolme menettelyä, joissa USPTO arvioi patentin myöntämisen jälkeen, täyttääkö se patentoitavuuden edellytykset ja onko se siten pätevä. Kaikki menettelyt käydään vähintään kolmen hallinnollisen patenttituomarin (*administrative patent judge*) muodostamassa paneelissa *Patent Trial and Appeal Boardissa* (PTAB).²⁴⁸

Post-grant reviewin (PGR) odotetaan muodostavan ripeämmän, suoraviivaisemman ja halvemmän vaihtoehdon oikeudenkäynnille patentin pätevyyden arvioimiseksi välittömästi sen myöntämisen jälkeen.²⁴⁹ PGR:stä säädetään 35 U.S.C. 321–329 §:issä. Sen avulla periaatteessa kuka tahansa voi asettaa kyseenalaiseksi patentin pätevyyden yhdeksän kuukauden kuluessa sen myöntämispäivästä.²⁵⁰ Hakemus menettelyn aloittamiseksi voidaan hyväksyä, jos on näytetty olevan todennäköistä, että vähintään yksi patenttivaatimuksista ei ole patentoitavissa. Se voidaan hyväksyä myös, jos siinä esitetään uusi tai ratkaisematon oikeudellinen kysymys, joka on tärkeä muiden patenttien tai patenttihakemusten kannalta. PGR:n hakija voi pyytää peruuttamaan patentoimiskelvottomana yhden tai useamman patenttivaatimuksen millä tahansa perusteella, joka otettaisiin tutkittavaksi oikeudenkäynnissä piirioikeudessa. PGR eroaa AIA:a edeltäneistä menettelyistä erityisesti siinä, että sen kuluessa voidaan esittää pätemättömyyden tueksi myös muuta näyttöä aikaisempien patenttien ja kirjallisten julkaisujen lisäksi. Tavoitteena on, että prosessissa saataisiin tehtyä lopullinen päätös yhden vuoden kuluessa sen aloittamisesta. AIA:lla on pyritty välttämään päällekkäisiä hallinnollisia prosesseja ja oikeudenkäyntejä, mistä

²⁴⁷ America Invents Act: Hearing Before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet of the Committee on the Judiciary House of Representatives 112th Congress on H.R. 1249, (March 30, 2011) Serial No. 112-35, s. 1–2.

²⁴⁸ 35 U.S.C. 6(c) §.

²⁴⁹ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 47–48.

²⁵⁰ PGR koskee vain *first-inventor-to-file* -periaatteen mukaisesti haettuja ja rekisteröityjä patenteja, eli siinä ei voida tutkia ennen 16.3.2013 haettuja patenteja. Ks. 35 U.S.C. 321 § (note).

johtuen PGR:ä ei voida aloittaa, mikäli hakija on jo aikaisemmin nostanut saman patentin pätevyyttä koskevan siviilikanteen. *Estoppel*-säännöksen²⁵¹ mukaan tosiseikkaan, johon vedottiin tai johon olisi kohtuullisesti voinut vedota PGR:ssä, ei voida vedota myöhemmin toisessa hallinnollisessa prosessissa tai oikeudenkäynnissä piirioikeudessa.²⁵²

Inter partes review (IPR), josta säädetään 35 U.S.C. 311–319 §:issä, korvaa *inter partes reexamination proceduren*. IPR:n aloittamista voi hakea kolmas osapuoli (muu henkilö kuin patentinhaltija) sitten, kun yhdeksän kuukautta on kulunut patentin myöntämisestä tai, jos PGR on käynnistetty, sen päättymisen jälkeen. Hakemus voidaan tehdä periaatteessa aina siihen saakka, kunnes patenttioikeus vanhenee. IPR eroaa PGR:stä aloittamisedellytysten, perusteiden ja näytön osalta. Hakemus voidaan hyväksyä, jos osoitetaan olevan kohtuullisen todennäköistä, että hakija tulee voittamaan riidan vähintään yhden patenttivaatimuksen osalta. Hakija voi pyytää peruuttamaan patentoimiskelvottomana yhden tai useamman patenttivaatimuksen 35 U.S.C. 102 ja 103 §:ien, eli uutuuden puuttumiseen ja keksinnön ilmeisyyden, perusteella. Myös näyttönä esitettävä aikaisempi tekniikan taso on IPR:ssä rajoitettua, sillä hakija voi vedota ainoastaan aikaisempiin patentteihin ja kirjallisiin julkaisuihin. Lopullinen päätös tulisi niin ikään tehdä yhden vuoden kuluessa prosessin aloittamispäätöksestä. IPR:n ja siviilikanteen samanaikaiseen voimassaoloon pätevät samat säännökset, jotka on edellä esitetty PGR:stä. Myös *estoppel*-säännökset vastaavat PGR:stä säädettyä. Mikäli patentinhaltija on nostanut loukkauskanteen, väitetyn patentin loukkaajan on niin halutessaan pyydyttävä IPR:n aloittamista vuoden kuluessa siviilikanteen nostamisesta.²⁵³ Tämä on tärkeä mahdollisuus patenttitrollin haastamalle yrityksille, jos se uskoo patenttitrollin patentin olevan pätemätön.

Patenttitrollien syntymisen yhtenä syynä on pidetty 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa myönnettyjä heikkolaatuisia liiketoimintamenetelmäpatentteja. Tuolloin USPTO:ssa ei ollut riittävästi asiantuntemusta kyseiseltä alalta, eikä tiedossa ollut aikaisempaa tekniikan tasoa, johon tutkijat olisivat voineet verrata haettuja liiketoimintamenetelmäpatentteja. AIA:lla on py-

²⁵¹ 35 U.S.C. 325(e) §.

²⁵² Lemley, Menell, Merges 2016 s. III–182–184.

²⁵³ Lemley, Menell, Merges 2016 s. III–184–186.

ritty korjaamaan ongelma luomalla siirtymävaiheen prosessi, jossa PTAB arvioi, täyttääkö liiketoimintamenetelmäpatentti patentoitavuuden edellytykset.²⁵⁴ *Transitional program for covered business method patents* (TPCBM tai CBM) otettiin käyttöön 12.9.2012 ja on sovellettavissa 12.9.2020 asti. Sen tarkoituksena on karsia kyseenalaisia liiketoimintamenetelmäpatentteja. Hakemus menettelyn aloittamiseksi voidaan hyväksyä, jos hakija on ensin haastettu patentinloukkauksesta. Siihen sovelletaan tietyin poikkeuksin samoja edellytyksiä ja menettelyä kuin PGR:än. Osapuoli voi pyytää, että tuomioistuin pitää samaa asiaa koskevan siviilikanteen viireillä.²⁵⁵

4.2.3 Muutoksen vaikutus patenttitrolleihin

AIA:lla luoduilla patenttien uudelleenarviointimenettelyillä on erittäin hyvät mahdollisuudet parantaa Yhdysvalloissa voimassa olevien patenttien laatua pysyvästi ja pitkällä tähtäimellä. Tällä hetkellä voimassaolevat huonolaatuiset patentit vanhenevat ennen pitkää, ja jos uusia huonolaatuisia patentteja myönnetään, niiden mitätöiminen myöntämisen jälkeen on entistä todennäköisempää. Laadukkaiden, eli selkeästi uusien ja keksinnöllisten, patenttien suhteellinen osuus tulee samalla kasvamaan, mikä tekee Yhdysvaltain patenttijärjestelmästä tehokkaamman.²⁵⁶

Erityisesti IPR ja CBM ovat osoittautuneet tehokkaiksi puolustuskeinoiksi patentinloukkauksesta haastetuille vastaajille.²⁵⁷ AIA:a valmisteltaessa on todettu IPR:n tarkoituksena olevan mahdollistaa USPTO:n vahingossa myöntämien huonolaatuisten patenttien eliminointi aikaisessa vaiheessa, ennen kuin ne häiritsevät kokonaista tuotannonalaa tai aiheuttavat suuria oikeudenkäyntikustannuksia.²⁵⁸ Halvemmat ja nopeammat uudelleenarviointimenettelyt vaikuttanevat pitkällä tähtäimellä negatiivisesti patenttitrollien toimintaan poistamalla niiden hallusta ja yleisesti markkinoilta huonolaatuisia patentteja. Jotta menettelyjen avulla onnistuttaisiin eliminoidaan patenttitrollien huonolaatuisia patentteja, vastapuolten, eli tuotteita valmistavien yritysten, on oltava aktiivisia ja haettava IPR:ä ja CBR:ä havaitessaan tällaisia patentteja. Toisaalta

²⁵⁴ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 54.

²⁵⁵ AIA 18 §, jota ei ole kodifioitu 35 U.S.C.:n.

²⁵⁶ House of Representatives Report no. 112-98, part 1 (June 11, 2011), s. 48.

²⁵⁷ Love & Yoon 2017, s. 26–27.

²⁵⁸ 157 Congressional Record No 33, March 7, 2011, S1326.

uusien menettelyjen tehokkuutta voi vähentää se, että heikkolaatuisten patenttien olemassaolo havaitaan usein vasta patenttitrollin nostaessa loukkauskanteen.

PGR ei luultavasti ole yhtä käyttökelpoinen menetelmä patenttitrollien toimintamahdollisuuksien heikentämiseksi, sillä sitä on haettava yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämisestä. Patenttitrollit eivät yleensä hanki näin uusia patenteja, eivätkä ne varsinkaan pane täytäntöön patentejaan yhdeksän kuukauden kuluessa niiden myöntämisestä. Tuotteita valmistaaviin yrityksiin verrattuna patenttitrollit ryhtyvät nostamaan kanteita patenttioikeuksiensa loukkauksesta vasta hyvin myöhään. Ne aloittavat oikeustoimet keskimäärin silloin, kun patentin voimassaoloaikaa on jäljellä yhdeksän vuotta, kun taas tuotteita valmistavat yritykset nostavat kanteen keskimäärin 12 vuotta ennen patentin vanhenemista.²⁵⁹ PGR:n käyttökelpoisuutta vähentää edelleen sen soveltamisalan rajoittuminen 16.3.2013 tai sen jälkeen tehtyihin patenttihakemuksiin. Menettelyssä ei siten voida tutkia tätä vanhempia patenteja.²⁶⁰ Toisaalta PGR voi estää patenttitrollien toimintaa eliminoimalla AIA:n voimaantulon jälkeen myönnettyt heikkolaatuiset patentit markkinoilta varhaisessa vaiheessa, jo ennen kuin patenttitrollit löytävät ne tai hankkivat ne itselleen. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että yleisö havaitsee potentiaalisesti pätemättömät patentit ja tekee aktiivisesti PGR-hakemuksia.

PTAB on ottanut vastaan AIA:n mukaisia hakemuksia uudelleenarviointimenettelyihin 16.9.2012 alkaen, joten niiden suosiota voidaan jo arvioida tilastojen valossa. IPR-hakemuksia on tehty 16.9.2012 ja 31.10.2016 välisenä aikana yhteensä 5929, CBM-hakemuksia 481 ja PGR-hakemuksia 38.²⁶¹ PGR:ä on haettava viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämisestä, joten sen käytettävyys on varsin rajoitettua. Tämä selittää niiden pienen osuuden kaikista hakemuksista. Suurin osa hakemuksista on koskenut elektroniikkaan ja tietokoneisiin myönnettyjä patenteja. Seuraavaksi eniten hakemuksia on tullut mekaniikan ja liiketoimintamenetelmien kategoriassa.²⁶² Vaikka hakemuksia on tehty aktiivisesti, kaikki eivät johda varsinaiseen patentin uudelleenarviointiin asti. PTAB on hyväksynyt noin 52 % IPR-hakemuksista, ja aloitetuista menettelyistä noin 36 % on vielä keskeytetty esimerkiksi sovinnon takia. IPR on silti osoittautunut tehokkaaksi keinoksi karsia heikkolaatuisia patenteja, sillä noin 84 %:ssa

²⁵⁹ Love 2013, s. 1331.

²⁶⁰ 35 U.S.C. 321 § (note) ja de la Torre 2016, s. 847.

²⁶¹ USPTO: Patent Trial and Appeal Board Statistics 10/31/2016, s. 2, joka on uusin raportti PTAB:hen tehdyistä hakemuksista.

²⁶² USPTO: Patent Trial and Appeal Board Statistics 10/31/2016, s. 10.

PTAB:n tutkimista hakemuksista jokin tai kaikki patenttivaatimukset on todettu pätemättömiksi.²⁶³ Tästä voidaan päätellä, että kolmannet osapuolet tunnistavat hyvin potentiaalisesti pätemättömät patentit ja pitävät uusia menettelyjä realistisena vaihtoehtona tällaisten patenttien karsimiseksi.

AIA:lla patenttitrollien haastamille vastaajille on tarjottu käyttökelpoinen puolustuskeino, sillä ne voivat hakea oikeudenkäynnin kohteena olevan patentin julistamista pätemättömäksi PTAB:ssa. Vastaajan näkökulmasta katsottuna IPR ja CBM ovat oikeudenkäyntiin verrattuna halvempia keinoja saada pätemätön patentti eliminoitua ja loukkausväite kumottua, sillä niiden avulla vastaaja voi välttää muun muassa *discovery*n suuret kustannukset.²⁶⁴ AIA:n voimaantulon jälkeen noin 12 % oikeudenkäynnin kohteena olleista patenteista on ollut myös uudelleenarviointimenettelyn kohteena.²⁶⁵ Vastaajat ovat säännöllisesti pyytäneet piirioikeuksia pitämään patentinloukkauksen vireillä siihen asti, kunnes niiden tekemä IPR- tai CBM-hakemus on käsitelty PTAB:ssa. Mikäli piirioikeus ei hyväksy vastaajan pyyntöä vaan päättää jatkaa oikeudenkäyntiä uudelleenarviointimenettelystä huolimatta, vastaajalle aiheutuu kustannuksia oikeudenkäynnistä, vaikka sen kohteena oleva patentti todettaisiin myöhemmin pätemättömäksi PTAB:ssa.²⁶⁶

Piirioikeudet ovat suhtautuneet kanteiden vireillä pitämiseen vaihtelevasti. Kielteisimmän linjan näyttävät omaksuneen tuomarit Texasin itäisessä tuomiopiirissä, jotka ovat pitäneet kanteen vireillä noin 58 %:ssa tapauksista, joissa sitä on pyydetty. Esimeriksi Delawaren tuomiopiirissä ja Kalifornian pohjoisessa tuomiopiirissä on hyväksytty noin 70 % vastaajien pyynnöistä. Itäisessä Texasissa tuomioistuin hyväksyy kaikkiin muihin tuomiopireihin verrattuna epätodennäköisemmin kanteen vireilläolon uudelleenarviointimenettelyn ajan, mikä tekee siitä entistä paremman vaihtoehdon patenttitrollien näkökulmasta. Kyseisessä tuomiopiirissä haastetuille vastaajille aiheutuu nimittäin todennäköisemmin suuria oikeudenkäyntikustannuksia uudelleenarviointimenettelystä huolimatta, joten patenttitrollien mahdollisuudet saada vastaajat suostumaan lisenssisopimukseen ovat edelleen hyvät.²⁶⁷

²⁶³ USPTO: Patent Trial and Appeal Board Statistics 10/31/2016, s. 5.

²⁶⁴ de la Torre 2016, s. 845–847 ja Tamimi 2014, s. 598–602.

²⁶⁵ Love 2016, s. 12.

²⁶⁶ Love & Yoon 2017, s. 26–27.

²⁶⁷ Love & Yoon 2017, s. 26–27.

Vuonna 2015 NPE:n omistamat patentit olivat IPR:n kohteena 480 kertaa, kun taas tuotteita valmistavien yritysten patentit 821 kertaa. Samaan aikaan NPE:t nostivat yli kaksi kertaa enemmän patentinloukkauskanteita (3 621) kuin tuotteita valmistavat yritykset (1 598). IPR:t ovat kohdistuneet erilaisiin patentinhaltijoihin epäsuhtaisesti AIA:n voimaantulosta lähtien, mutta ainoastaan NPE:n nostamien kanteiden määrässä on tapahtunut huomattava lisäys viimeisten vuosien aikana.²⁶⁸ Tilastojen perusteella voidaan arvioida, ettei NPE:n täytäntöönpanemien patenttien pätevyyttä kyseenalaisteta yhtä usein kuin tuotteita valmistavien yritysten. Vaikka patenttitrollien patentteja pidetään yleisesti ottaen huonolaatuisina, niiden haastamat vastaajat eivät hae patenttien uudelleenarviointia suhteellisesti yhtä usein kuin tuotteita valmistavien yritysten. Jotta yksi AIA:n tavoite – huonolaatuisten patenttien karsiminen – toteutuisi, patenttitrollien patenttien tulisi olla huomattavasti useammin IPR:n kohteena.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, etteivät AIA:lla luodut patenttien uudelleenarviointimenettelyt ole ainakaan vielä vaikuttaneet merkittävästi patenttitrollien mahdollisuuksiin hankkia ja täytäntöönpanna patentteja. Prosessien heikkoa menestystä selittävät ensinnäkin niihin liittyvät rajoitukset. *Estoppel*-säännökset estävät samaan perusteeseen vetoamisen myöhemmässä hallinnollisessa menettelyssä tai oikeudenkäynnissä. Siten patenttitrollin haastama vastaaja ei välttämättä uskalla hakea patentin pätevyyden uudelleenarviointia, ellei se ole täysin varma kyseisen patentin pätemättömyydestä.²⁶⁹ Patentin pätemättömyys voidaan IPR:ssä perustaa ainoastaan uutuuden puuttumiseen ja keksinnön ilmeisyyteen, joten patenttitrollin patentin pätevyyttä ei voida kyseenalaistaa patenttivaatimusten epäselvyyden perusteella.²⁷⁰

Vaikka uudelleenarviointimenettelyt ovat huomattavasti halvempia kuin oikeudenkäynti, nekin eivät ole ilmaisia.²⁷¹ IPR ja CBM muodostavat siten tehokkaan keinon taistella patenttitrollia vastaan lähinnä suuryrityksille, joilla on tarpeeksi resursseja. Sen sijaan pienyritykset tuskin käyttävät uusia prosesseja yhtä aktiivisesti. Uudelleenarviointia ovat hakeneet useimmiten suuret teknologiayritykset, esimerkiksi Apple, Samsung ja LG Electronics. Uudelleenarviointime-

²⁶⁸ RPX, 2015 Report, NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost, s. 7 ja 20.

²⁶⁹ Schwartz & Kesan 2014, s. 452.

²⁷⁰ de la Torre 2016, s. 847.

²⁷¹ Tamimi 2014, s. 619–620, jossa IPR:n on arvioitu maksavan 300 000 dollarista 800 000 dollariin, eli huomattavasti vähemmän kuin patentinloukkaus oikeudenkäynti keskimäärin, ks. AIPLA Report of the Economic Survey 2015, s. 37–38.

nettelyjen kohteena on ollut useita tunnettuja patenttitrolleiksi luokiteltavia yrityksiä kuten Intellectual Ventures.²⁷² Vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät suuryritykset ole tehneet strategista valintaa puolustautua patenttitrolleja vastaan edes uusien uudelleenarviointimenettelyjen myötä, vaikka niiltä löytyisi tarpeeksi resursseja. Ennen AIA:n säätämistä ne nimenomaan vaativat uusia tehokkaita prosesseja, joilla heikkolaatuiset patentit voitaisiin karsia markkinoilta. Moni suuryritys näyttää edelleen yksinkertaisesti tekevän sovinnon patenttitrollin kanssa sen sijaan, että se käyttäisi resurssejaan puolustautumalla patenttitrollin nostamaa loukkauskannetta vastaan. Tekemällä sovinnon ja suostumalla lisenssisopimukseen ne ainoastaan kannustavat patenttitrolleja jatkamaan toimintaansa. Monessa tapauksessa sovinto on helpompi, nopeampi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto, mutta jokainen patenttitrollin kanssa tehty lisenssisopimus ruokkii ongelmaa.²⁷³

Nähtäväksi jää, ehtiikö IPR muodostua tehokkaaksi keinoksi parantaa patenttien laatua. Korkein oikeus on nimittäin myöntänyt 12.6.2017 valitusluvan tapauksessa *Oil States v. Greene's Energy Group, et al.*²⁷⁴ vastataksaan pian kysymykseen, onko IPR Yhdysvaltain perustuslain vastainen, sillä siinä mitätöidään yksinoikeuksia menettelyssä, jota ei käydä perustuslain 3 artiklan mukaisesti tuomioistuimessa eikä valamiehistön edessä.²⁷⁵

²⁷² IPWatchdog: Lex Machina PTAB report highlights top petitioners, patent owners and law firms appearing in cases, June 23, 2017.

²⁷³ IPWatchdog: The PTAB has failed to solve the patent troll problem created by large operating companies, February 22, 2017.

²⁷⁴ *Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC.*, No. 16-712, 2017 (U.S. June 12, 2017).

²⁷⁵ U.S. Constitution Article III.

5. Patenttitrollien toiminnan hillitseminen oikeuskäytännön kautta

5.1 Kieltotuomio patentinloukkauksen seuraamuksena

5.1.1 Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C

Yhdysvaltain korkein oikeus antoi vuonna 2006 tähän asti merkittävimmän ratkaisun koskien pysyvää kieltä patentinloukkauksen seuraamuksena.²⁷⁶ Tapauksessa Ebay Inc. v. MercExchange L.L.C.²⁷⁷ oli kyse internethuutokauppa Ebayn käyttämästä teknologiasta. Vastaavaa toimintaa harjoittava MercExchange omisti patenttioikeudet teknologiaan, jota myös Ebay hyödynsi verkkokaupassaan. MercExchange tarjosi patenttioikeuksien lisensointia Ebaylle, mutta osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen sopimuksesta, joten MercExchange haastoi Ebayn patentinloukkauksesta. Piirioikeus totesi Ebayn syylistyneen loukkaukseen ja tuomitsi sen maksamaan vahingonkorvauksen MercExchangelle, mutta se ei tuominut kantajan vaatimaa kieltä. CAFC kumosi piirioikeuden päätöksen ja kielsi Ebaytä käyttämästä patenteilla suojattua teknologiaa vastaisuudessa. Se perusteli päätöstään patenttiriitojen ”yleisellä säännöllä”, jonka mukaan pysyvä kieltä on määrättävä välittömästi, kun patentti on todettu päteväksi ja loukatuksi.

Korkein oikeus myönsi asiassa valitusluvan arvioidakseen CAFC:n soveltaman säännön oikeudenmukaisuuden. Korkein oikeus lähti ratkaisussaan liikkeelle *equity*-oikeuden vakiintuneista periaatteista, joiden mukaan kieltotuomio edellyttää hakijan osoittavan neljän edellytyksen täyttyvän tapauksessa. Hakijan tulee osoittaa, että

1. hänelle on aiheutunut peruuttamaton vahinko,
2. laissa säädetyt muut seuraamukset, kuten rahallinen korvaus, eivät ole riittäviä korvaamaan vahinkoa,
3. seuraamus on perusteltu ottaen huomioon kantajalle ja vastaajalle aiheutuneen haitan suhde toisiinsa ja

²⁷⁶ Tapauksessa oli kyse pysyvän kiellon (*permanent injunction*) määräämisestä. Se on erotettava väliaikaisesta kiellosta (*preliminary injunction*), joka määrätään lähtökohtaisesti vain oikeudenkäynnin ajaksi ennen kuin tuomioistuin antaa tapauksessa lopullisen ratkaisun, ks. Federal Rules of Civil Procedure 65 ja Kieff et al. s. 1361–1362.

²⁷⁷ Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

4. pysyvä kieltotuomio ei olisi haitaksi julkiselle edulle.²⁷⁸

Korkeimman oikeuden mukaan samoja edellytyksiä on sovellettava myös riitoihin, jotka perustuvat patenttilainsäädäntöön. Mikään ei viittaa kongressin tarkoittaneen, ettei kyseistä neliporista testiä tulisi soveltaa patentinloukkaus-oikeudenkäynneissä. Päinvastoin, 35 U.S.C. 283 §:n mukaan kieltä voidaan määrätä vakiintuneita oikeusperiaatteita noudattaen. Patenteilla tulisi lähtökohtaisesti olla samat ominaisuudet kuin muulla irtaimella omaisuudella.²⁷⁹ Korkein oikeus totesi, ettei kumpikaan alemmista oikeusasteista ollut soveltanut kieltotuomion määräämisen edellytyksiä oikein ja kumosi CAFC:n ratkaisun palauttaakseen asian piirioikeuden käsiteltäväksi. Piirioikeus oli erehtynyt kategorisesti hylkäämään kieltotuomion ja CAFC taas olisi kategorisesti myöntänyt kiellon. Korkein oikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa kieltotuomion tarpeellisuuteen kyseisessä tapauksessa, vaan painotti, että päätöksen tulee patenttiriidoissa, kuten muissakin tapauksissa, perustua oikeudenmukaiseen ja vakiintuneita oikeusperiaatteita noudattavaan harkintaan.

5.1.2 Ratkaisun vaikutus

Korkeimman oikeuden ratkaisuteksti on varsin lyhyt, eikä siinä tehdä eroa patenttitrollien ja tuotteita valmistavien yritysten välille.²⁸⁰ Tuomari Kennedy kuitenkin otti yhtenevässä lausunnossaan kantaa tähän patenttijärjestelmää kohdanneeseen ongelmaan, mutta hänkään ei maininnut suoraan sanaa ”patenttitrolli”. Hän painotti patenttioikeudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia, ja että piirioikeuksien tulee ottaa huomioon patentinhaltijoiden uudet ja aikaisemmasta poikkeavat taloudelliset toimintamallit. Tuomari Kennedyn mukaan on syntynyt kokonaan uusi toimiala, jonka yritykset eivät käytä patenteja valmistaakseen ja myydäkseen tuotteita, vaan ensisijaisesti hankkiakseen lisenssimaksuja. Tällaiset yritykset voivat käyttää

²⁷⁸ Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006): “*That test requires a plaintiff to demonstrate:*

(1) that it has suffered an irreparable injury;

(2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury;

(3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and

(4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.”

²⁷⁹ 35 U.S.C. 261 §: “*Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property.*”

²⁸⁰ MercExchange myy pienelektroniikkaa ja tarjoaa yrityksille verkkokauppaan liittyviä ratkaisuja, joten sitä ei voi suoraan luokitella patenttitrolliksi. Kuitenkin muun muassa Ebayn ja Electronic Frontier Foundationin edustajat ovat väittäneet MercExchangen olevan patenttitrolli. Ks. Grab 2006, s. 87–88.

kieltotuomiota ja sen rikkomisen vakavia seuraamuksia keinona neuvotella kohtuuttomia lisenssimaksuja yrityksiltä, jotka haluavat käyttää patentteja.²⁸¹ Tällä hän viittasi epäilemättä patenttitrolleihin ja sanoi ääneen sen, mitä muut tuomarit olivat ehkä vältelleet. Tuomari Kennedyn lausunto voidaan nähdä varoituksena patenttitrolleille. Siitä voidaan päätellä korkeimman oikeuden olleen jo vuonna 2006 valmis tekemään oman osuutensa patenttitrollien haitallisen toiminnan torjumiseksi.²⁸²

Ennen Ebay-tapausta CAFC oli käytännössä tarjonnut patenttitrolleille tehokkaan painostuskeinon, sillä sen tulkinnan mukaan pysyvä kiello oli määrättävä lähes automaattisesti patentinloukkauksen seuraamuksena. Piirioikeudet olivat seuranneet samaa linjaa.²⁸³ Ebay-tapauksen on arvioitu vaikuttavan merkittävästi patenttitrollien toimintaan ja sen merkitystä on käsitelty laajasti yhdysvaltalaisessa oikeuskirjallisuudessa. Christopher B. Seaman julkaisi heinäkuussa 2016 tutkimuksen Ebay-ratkaisun vaikutuksesta piirioikeuksien patenttiriidoissa myöntämiin kieltotuo-mioihin. Tutkimustaan varten hän analysoi kaikki piirioikeuksien ratkaisemat patenttioikeudelliset tapaukset, joissa oli vaadittu kieltotuomiota Ebay-tapauksen antopäivästä, 13.5.2006, joulukuuhun 2013 asti. Tutkimuksen mukaan kieltotuumioiden kokonaismäärä on laskenut huomattavasti Ebay-tapauksen jälkeen. Sitä ennen pysyvä kiello oli määrätty lähes kaikissa patentinloukkaus-oikeudenkäynneissä (95 %), joissa sitä oli haettu, kun taas 13.5.2006 jälkeen kiello oli määrätty 72,5 %:ssa tapauksista.²⁸⁴ Erityisen mielenkiintoinen on tutkimuksen kohta, jossa on analysoitu kieltotuumion myöntämistä, kun oikeudenkäynnin osapuolena on patentteja täytäntöönpaneva yritys (PAE). Tutkimuksen mukaan piirioikeudet määräsivät pysyvän kieltotuumion vain 16 %:ssa tapauksista, joissa sitä oli hakenut PAE. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu Ebay-tapauksen vaikuttaneen piirioikeuksiin siten, että ne myöntävät useimmiten pysyvän kiellon silloin, kun sitä on hakenut tuotteita valmistava yritys, joka kilpailee patentin loukkaajan kanssa, kun taas patenttitrollien hakemat kieltotuumiot on lähes systemaattisesti hylätty.²⁸⁵

²⁸¹ *Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006) (Kennedy, J., concurring).

²⁸² Klein 2007, s. 306 ja Grab 2006, s. 97–98.

²⁸³ *Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006) (Roberts, J., concurring).

²⁸⁴ Seaman 2016, s. 1950, 1975–1976 ja 1982–1983.

²⁸⁵ Seaman 2016, s. 1987–1993. Muista tutkimuksista voidaan mainita esimerkiksi Chien & Lemley 2012, s. 8–16, jonka mukaan PAE:n hakema kieltotuumio on määrätty 26 %:ssa tapauksista toukokuun 2006 ja elokuun 2011 välillä, kun taas tuotteita valmistavien yritysten kohdalla vastaava osuus oli 80 %.

Yleisimmiksi esteiksi patenttitrollien hakemien kieltojen määräämiselle ovat muodostuneet Ebay-testin kaksi ensimmäistä kohtaa, eli hakijalle aiheutuneen peruuttamattoman vahingon sekä muiden seuraamusten riittämättömyyden osoittaminen. Tuomioistuimet eivät voi enää olettaa, että patentinhaltijalle aiheutuu automaattisesti vahinkoa tämän patentin loukkauksesta. Ebay-tapauksen jälkeen piirioikeudet ovat ottaneet peruuttamattomana vahinkona useimmiten huomioon markkinaosuuden menettämisen, joka on johtunut vastaajan kilpailevasta ja patenttia loukkaavasta tuotteesta. Patenttitrollin on lähes mahdotonta osoittaa tällaisen vahingon aiheutuminen, sillä se ei valmista tuotteita eikä siten kilpaile muiden yritysten kanssa. Toiseksi patenttitrollin vaatimus kiellon määräämiseksi voi kaatua siihen, ettei se pysty osoittamaan muiden lakisääteisten seuraamusten olevan riittämättömiä korvaamaan sille aiheutunutta vahinkoa. Patenttitrollien tyypilliseen toimintastrategiaan nimittäin kuuluu tarjota lisenssisopimusta mahdolliselle patentin loukkaajalle ja nostaa kanne vasta, jos tämä kieltäytyy sopimuksesta. Koska ne hyväksyvät lisenssimaksun korvaukseksi väittämästään patentinloukkauksesta ennen oikeudenkäyntiäkin, on epätodennäköistä, ettei tuomioistuimen määräämä rahallinen korvaus olisi riittävä seuraamus.²⁸⁶ Edes Ebay-testin kolmannen kohdan, eli kantajalle ja vastaajalle aiheutuneen haitan epäsuhtaisuuden, näyttäminen toteen ei välttämättä onnistu patenttitrollilta. Patenttitrollin on vaikea perustella, miksei vastaajalle voisi sallia keksinnön käyttämistä, koska patenttitrolli ja vastaaja eivät yleensä ole kilpailijoita.²⁸⁷

Edellä todetun valossa Ebay-tapauksen voidaan katsoa ainakin jossain määrin vaikeuttaneen patenttitrollien haitallista toimintaa. Ne ovat menettäneet yhden neuvottelukeinoistaan, sillä pysyvällä kiellolla uhkaaminen ei ole enää yhtä tehokas keino painostaa vastaaja lisenssisopimukseen.²⁸⁸ Patenttitrollien omistamien patenttien arvo on heikentynyt, koska niiden loukkauksesta ei enää automaattisesti seuraa pysyvä kiello. Välittömästi ratkaisun antamisen jälkeen sen arvioitiin vaikuttavan patenttitrolleihin siten, etteivät ne enää pysty neuvottelemaan kohtuuttomia lisenssisopimuksia, mikä taas johtaisi niiden toimintastrategian menestyksen heikkenemiseen.²⁸⁹ Yli kymmenen vuotta ratkaisun antamisen jälkeen voidaan kuitenkin todeta, ettei se ole tarjon-

²⁸⁶ Seaman 2015, s. 213–215.

²⁸⁷ Grab 2006, s. 111.

²⁸⁸ Seaman 2016, s. 2002–2003.

²⁸⁹ Esimerkiksi Klein 2007, s. 307–309 ja Chien & Lemley 2012, s. 1–2, jonka mukaan Ebay-tapaus merkitsee loppua patenttitrollien toiminnalle ainakin liittovaltion tuomioistuimissa.

nut täydellistä tai pysyvää ratkaisua ongelmaan. Vaikka korkein oikeus epäilemättä vei patenttititrolleilta yhden tehokkaan painostuskeinon, se ei ole estänyt niiden toimintaa. Vuoden 2006 jälkeen patenttititrollien nostamat kanteet ovat päinvastoin lisääntyneet tasaisesti.²⁹⁰

Ebay-tapaus ei ole pysäyttänyt patenttititrolleja, koska ne voivat kiellon sijaan edelleen pyytää tuomioistuinta määräämään vahingonkorvauksen patentinloukkauksen seuraamuksena.²⁹¹ Piirioikeudet ovat 2000-luvun alusta lähtien myöntäneet patenttititrolleille huomattavasti suurempia vahingonkorvauksia kuin tuotteita valmistaville yrityksille.²⁹² Siten ne voivat edelleen painostaa vastaajat tehokkaasti sovintoon, sillä oikeudenkäynnin lopputulos ja mahdollisen vahingonkorvauksen määrä ovat vaikeasti ennustettavissa. Nähdäkseni ratkaisun vaikutusta vähentää niin ikään se, ettei pysyvä kiello ole patenttititrollin toiminnan jatkumiseksi välttämätön lopputulos. Ne eivät valmista tuotteita tai harjoita patenteihin liittyvää T&K-toimintaa, joten niille on periaatteessa yhdentekevää, saako väitetty patentin loukkaaja jatkaa tuotteiden valmistusta oikeudenkäynnin jälkeen. Patenttititrollien tarkoitus ei ole estää muita käyttämästä keksintöä, vaan pikemminkin saada lisenssimaksuja niiltä, jotka käyttävät teknologiaa.²⁹³ Kiello on patenttititrolleille ainoastaan yksi keino saavuttaa voittoa.

Patenttititrollien hakemien kieltotuomioiden hylkääminen on muodostunut piirioikeuksissa lähes kategoriseksi säännöksi, mikä on ristiriidassa korkeimman oikeuden näkemyksen kanssa.²⁹⁴ Korkein oikeus nimenomaisesti totesi, että alempien oikeusasteiden tulisi välttää kategorisesti hylkäämistä kieltotuomiota tietyissä laajoissa tapausryhmissä, mukaan lukien patentinhaltijat, jotka eivät hyödynnä oikeuksiaan taloudellisesti. Tällainen kategorinen sääntö voisi vaikuttaa haitallisesti muihin patentinhaltijoihin, jotka eivät syystä tai toisesta käytä patentejaan tuotantotoiminnassa. Sen seurauksena esimerkiksi itsenäisten keksijöiden, aloittelevien pienyritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen hakemat kiellot voisivat tulla hylätyiksi, vaikka kiello olisi tosiasiaassa tarkoituksenmukainen seuraamus niiden patenttioikeuksien loukkauksesta.²⁹⁵ Nelivaiheinen testi tulisi nähdä keinona erottaa patenttititrolleista sellaiset patentinhaltijat, jotka eivät

²⁹⁰ Chien 2013, s. 1.

²⁹¹ Grab 2006, s. 104–107.

²⁹² PriceWaterhouseCoopers (PwC) 2017 Patent Litigation Study, s. 16.

²⁹³ Grab 2006, s. 84.

²⁹⁴ Seaman 2016, s. 2003.

²⁹⁵ Ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006): “For example, some patent holders, such as university researchers or self-made inventors, might reasonably prefer to license their patents, rather than undertake efforts to secure the financing necessary to bring their works to market themselves. Such patent holders may be able to

käytä patentejaan riittämättömien resurssien tai muiden hyväksyttävien syiden vuoksi.²⁹⁶

Ebay-ratkaisun jälkeen kantajat ovat enenevässä määrin valinneet ITC:n patenttioikeudellisten riitojen ratkaisuforumiksi piirioikeuksien sijasta, koska korkeimman oikeuden ratkaisu ei sido ITC:ä sen ollessa hallinnollinen elin.²⁹⁷ Sekä tuotteita valmistavat yritykset että patenttitrollit ovat kääntyneet ITC:n puoleen kieltotuomion tai sen uhkan toivossa. Patenttitrollit ovat hakenneet enemmän kieltotuomioita Ebay-tapauksen jälkeen, mutta niiden tutkintapyyntöjä muodostavat edelleen varsin pienen osuuden kaikista ITC:n vastaanottamista pyynnöistä.²⁹⁸ Patentinloukkausten käsittely ITC:ssä on rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle, joten sitä ei käsitellä tässä laajemmin. Tarkoituksena on ainoastaan huomauttaa, että patenttitrollit eivät suostu helposti luopumaan menestyksellisestä toimintastrategiastaan, vaan pyrkivät kiertämään oikeustilan muutokset.²⁹⁹

5.2 Vastapuolen asianajokustannusten korvaaminen patentinloukkausoikeudenkäynneissä

5.2.1 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.

Korkeimman oikeuden vuonna 2014 ratkaisema tapaus Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.³⁰⁰ ei koskenut suoraan patenttitrolleja, mutta se vaikuttaa myös niiden toimintaan.³⁰¹ Tapauksessa oli kyse asianajokustannusten korvaamisesta, mitä ennen oli ratkaistu patentinloukkausta koskenut kanne. Liikuntavälinealalla toimivalla yrityksellä, ICON Health & Fitness, Inc.:llä (ICON), oli harjoitteluvälinettä koskeva patentti (patentti '710), mutta se ei ollut koskaan myynyt kaupallisesti kyseistä patenttia hyödyntäviä tuotteita. Oikeudenkäynnin toinen osapuoli,

satisfy the traditional four-factor test, and we see no basis for categorically denying them the opportunity to do so."

²⁹⁶ Grab 2006, s. 82.

²⁹⁷ Patentinhaltija voi pyytää ITC:ä tutkimaan, loukkaako maahantuonti tai myynti maahantuontia varten sen Yhdysvalloissa rekisteröityä patenttia. ITC voi määrätä kiellon, joka estää patenttia loukkaavien tuotteiden maahantuonnin Yhdysvaltoihin (*exclusion order*) tai loukkaavan toiminnan jatkamisen (*cease and desist order*). Ks. 19 U.S.C. 1337 §.

²⁹⁸ United States International Trade Commission: Section 337 Statistics: Number of Section 337 Investigations Brought by NPEs ja RPX, 2015 Report, NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost, s. 14.

²⁹⁹ Ks. patentinloukkausten käsittelystä ITC:ssä Ebay-tapauksen jälkeen Chien & Lemley 2012.

³⁰⁰ Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. 572 U.S. (2014).

³⁰¹ Tapauksen lähtökohtana oli toisenlainen perusteeton patentin täytäntöönpaneminen, kun suuryritys väitti *start-up*-yrityksen loukanneen sen patenttia, jota se ei ollut itse hyödyntänyt aikaisemmin.

Octane Fitness, LLC (Octane), valmisti niin ikään liikuntavälineitä, jotka tunnettiin muun muassa nimillä Q45 ja Q47. ICON nosti kanteen Octanea vastaan väittäen, että Octanen tuotteet Q45 ja Q47 loukkaavat patenttia ’710. Piirioikeus totesi summaarisessa tuomiossaan, etteivät Octanen laitteet loukanneet ICONin patenttia. Octane haki asianajokustannusten korvaamista 35 U.S.C. 285 §:n nojalla. Piirioikeus hylkäsi hakemuksen sovellettuaan niitä edellytyksiä, jotka CAFC oli luonut vuonna 2005 ratkaisussaan Brooks Furniture Manufacturing Inc., v. Dutailier International, Inc.³⁰². Molemmat osapuolet valittivat piirioikeuden ratkaisusta CAFC:in, ICON patentinloukkausta koskevasta päätöksestä ja Octane asianajokustannusten osalta. CAFC ei muuttanut kumpaakaan päätöstä.

Korkein oikeus myönsi asiassa valitusluvan arvioidakseen asianajokustannusten korvaamista koskeneen osan ratkaisusta. Tuomioistuimien voima 35 U.S.C. 285 §:n mukaan määrätä poikkeuksellisissa tapauksissa hävinneen osapuolen korvaamaan kohtuulliset asianajokustannukset voittaneelle osapuolelle. CAFC oli perustellut asianajokustannusten korvaamisen hylkäämistä niillä edellytyksillä, jotka se oli vahvistanut Brooks Furniture -tapauksessaan. Tuolloin CAFC määritteli asianajokustannusten korvaamisen olevan mahdollista sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa oikeudenkäyntiin on sisältynyt sopimatonta menettelyä tai kanne on nostettu vilpillisessä mielessä ja oikeudenkäynti on ollut objektiivisesti katsoen perusteeton. Lisäksi se edellytti osapuolten osoittavan tapauksen poikkeuksellisen luonteen selvän ja vakuuttavan todistusaineiston avulla. Brooks Furniture -tapauksen antamisen jälkeen piirioikeudet ovat soveltaneet kyseisiä edellytyksiä yhdessä 35 U.S.C. 285 §:n kanssa, mikä on johtanut siihen, että kustannusten korvattaviksi määrääminen on ollut harvinaista. Asianajokustannukset on tuomittu Brooks Furniture -viitekehyksen aikana korvattaviksi vain 6 %:ssa tuomioistuimen ratkaisuun päättyneistä patenttioikeutta koskeneista tapauksista ja 0,6 %:ssa kaikista tapauksista.³⁰³

Korkein oikeus totesi yksiselitteisesti Brooks Furniture -tapauksessa vahvistettujen edellytysten asianajokustannusten korvaamiselle olevan kohtuuttoman ankarat ja rajoittavat liikaa piirioikeuksien harkintaa. CAFC oli asettanut joustamattoman viitekehyksen säännökselle, joka on sellaisenaan joustava, ja viitekehyksen soveltaminen voisi johtaa 35 U.S.C. 285 §:n jäämiseen kokonaan tarpeettomaksi. Korkeimman oikeuden mukaan säännös on erittäin selvä ja asettaa

³⁰² Brooks Furniture Manufacturing, Inc. v. Dutailier International, Inc., 393 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2005).

³⁰³ Liang & Berliner 2013, s. 86–89. Tutkimuksessa on otettu huomioon patenttioikeutta koskeneet tapaukset vuodesta 2003 ja toukokuuhun 2013.

piirioikeuksien päätöksille ainoastaan yhden edellytyksen, joka on tapauksen poikkeuksellisuus. Poikkeuksellisuutta ei ole määritelty laissa, joten sen sisältö on ratkaistava sanan tavanomaisen merkityksen avulla.³⁰⁴ Korkein oikeus muodosti CAFC:n ratkaisusta huomattavasti poikkeavan ohjeen siihen, milloin tapausta on pidettävä poikkeuksellisenä. Sen mukaan poikkeuksellinen tapaus on sellainen, joka erottuu kaikista muista tapauksista mitä tulee toisen osapuolen prosessiaseman subjektiiviseen vahvuuteen, ottaen huomioon sekä relevantin lainsäädännön että tapauksen tosiseikat, tai kohtuuttomaan oikeudenkäyntitapaan. Piirioikeuksien on tapauskohtaisesti harkittava, onko tapaus poikkeuksellinen ja huomioitava olosuhteet kokonaisuudessaan. Korkein oikeus kumosi CAFC:n ratkaisun ja hylkäsi myös CAFC:n asettaman edellytyksen, jonka mukaan patentinloukkaus-oikeudenkäynnin osapuolten on näytettävä oikeutensa asianajokustannusten korvaamiseen esittämällä selvä ja uskottava näyttö. Mikään 35 U.S.C. 285 §:ssä ei oikeuta näin korkeaa näyttövaatimusta, vaan soveltaa tulisi yksinkertaista ja harkinnanvaraista tosiseikkojen tiedustelua.³⁰⁵

5.2.2 Ratkaisun vaikutus

Octane-tapauksen vaikutuksesta patenttitrollien toimintaan on esitetty erisuuntaisia arvioita.³⁰⁶ Ensi katsannossa sen on sanottu hillitsevän tehokkaasti patenttitrollien haitallista toimintaa, koska se vähentää niiden nostamia perusteettomia patentinloukkauskanteita sekä rohkaisee vastaajia puolustautumaan patenttitrolleja vastaan.³⁰⁷ Patenttitrollien menestyksellinen liiketoimintamalli on perustunut osaltaan siihen, että ne ovat pystyneet painostamaan etenkin pienikokoiset vastaajayritykset sovintoon tarjoamalla lisenssisopimuksia, joista vastaajien ei kannata kieltäytyä suurten ja arvaamattomien oikeudenkäyntikustannusten takia. *American rule*n mukaan oikeudenkäynnin osapuolet ovat nimittäin vastuussa omista asianajokustannuksistaan, paitsi jos

³⁰⁴ Kun kongressi säätö 35 U.S.C. 285 §:n vuonna 1952, ”poikkeuksellisella” tarkoitettiin korkeimman oikeuden mukaan epätavallista, harvinaista tai ei-arkista. Patenttioikeudessa sanoille tulisi antaa niiden tavanomainen, nykyaikainen ja yleisesti tunnettu merkitys, jos ei toisin ole määritelty. Ks. *Bilski v. Kappos* 561 U.S. 593 (2010).

³⁰⁵ Samana päivänä, 29. huhtikuuta 2014, korkein oikeus antoi myös toisen ratkaisun asianajokustannusten korvaamisesta patenttioikeutta koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä, *Highmark Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc.* 572 US (2014). Siinä korkein oikeus viittasi aikaisemmin samana päivänä antamaansa Octane-tapaukseen todeten lisäksi, että 35 U.S.C. 285 §:ssä on varattu piirioikeuksille harkintavalta sen suhteen, onko tapaus poikkeuksellinen, ja piirioikeuden tässä asiassa tekemä ratkaisu tulisi ottaa valituksen johdosta uudelleenarvioitavaksi ainoastaan harkintavallan väärinkäytön tutkimiseksi. Säännöksen sanamuoto korostaa piirioikeuksien harkintavaltaa, mikä viittaa siihen, että niiden ratkaisuja tulisi kunnioittaa muutoksenhakuvaiheessa. Korkeimman oikeuden mukaan muutoksenhakutuomioistuimen tulee arvioida harkintavallan väärinkäytön näkökulmasta kaikkia osia piirioikeuden ratkaisusta, joka koskee 35 U.S.C. 285 §:ä.

³⁰⁶ Ks. esimerkiksi Jones 2015, Robinson 2016 ja Soroudi 2015.

³⁰⁷ IPWatchdog: Patent Fee Shifting Stops Not Only Patent Trolls But Industry Bullies Too, September 16, 2015.

on toisin säädetty laissa tai sovittu.³⁰⁸ Asianajokustannusten korvaamiselle Brooks Furniture -tapauksessa vuonna 2005 linjatut edellytykset suosivat erityisesti patenttitrolleja, sillä ne olivat niin ankarat, että kustannusten korvaamiseen velvoittava tuomio oli lähes mahdotonta saada.³⁰⁹ Siten patenttitrollien ei myöskään pääsääntöisesti täytynyt ottaa oikeudenkäynnin riskinä huomioon korvausvelvollisuutta, vaan oikeudenkäynnin häviämisen ainoa mahdollinen negatiivinen seuraamus niille oli patentin mitätöiminen. Patenttitrollien nostamien perusteettomien kanteiden onkin huomautettu lisääntyneen heti sen jälkeen, kun CAFC vaikeutti 35 U.S.C. 285 §:n soveltamista Brooks Furniture -tapauksessaan.³¹⁰

Edellä todetun perusteella vaikuttaisi siltä, että Octane-tapauksen jälkeen patenttitrollien on harkittava uudelleen toimintastrategiaansa. Ennen laajan ja kalliin oikeudenkäynnin aloittamista ne joutuvat arvioimaan tarkemmin kanteen menestymismahdollisuuksia, sillä riski joutua vastuuseen vastaajan asianajokustannuksista on kasvanut. Lisäksi tapauksen arvioidaan lisänneen vastaajien kannustimia ylipäättään puolustautua patenttitrolleja vastaan ja hakea kustannusten korvaamista voittaessaan oikeudenkäynnin, sillä myönteisen ratkaisun saaminen on todennäköisempää kuin aikaisemmin.³¹¹ Patentinloukkaus-oikeudenkäyntien määrä pieneni välittömästi tapauksien antamisen jälkeen, sillä Lex Machinan mukaan huhtikuussa 2014 kanteita nostettiin 675, mutta toukokuussa vain 387.³¹²

Voidaan kuitenkin perustellusti väittää, ettei korkein oikeus jostain syystä halunnut estää ratkaisulla erityisesti patenttitrollien toimintaa, kuten se ei tehnyt myöskään Ebay-tapauksessa, vaikka sillä olisi ollut tähän hyvät mahdollisuudet molemmissa. Octane-tapauksessa se ei maininnut osapuolten suhteellista kokoa, identiteettiä tai liiketoimintastrategiaa seikkoina, jotka tulisi ottaa huomioon arvioitaessa tapauksen poikkeuksellisuutta 35 U.S.C. 285 §:n valossa. Tästä voidaan päätellä, että tuomioistuimet eivät voi perustella tapauksen katsomista poikkeukselliseksi pel-

³⁰⁸ *American rule* on kodifioitu Federal Rules of Civil Procedure 54(d)(1):an: “*Unless a federal statute, these rules, or a court order provides otherwise, costs – other than attorney’s fees – should be allowed to the prevailing party.*”

³⁰⁹ Liang & Berliner 2013, s. 86–89.

³¹⁰ Soroudi 2015, s. 333 ja Brief of Amici Curiae Electronic Frontier Foundation, et al. in Support of Petitioner, Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., No. 12-1184 (December 9, 2013), s. 10.

³¹¹ Soroudi 2015, s. 340–343.

³¹² Lex Machina: September 2014 New Patent Case Filings Down 40% from September 2013, October 8, 2014. Keväällä 2014 korkein oikeus tosin ratkaisi kolmannenkin merkittävän patenttioikeudellisen tapauksen, Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 134 (2014), joten kanteiden määrän vähentyminen johtuu todennäköisesti kaikkien ratkaisujen yhteisvaikutuksesta.

kästään hävinneen osapuolen liiketoimintamallilla, eli esimerkiksi luokittelemalla sen patenttitrolliksi.³¹³ Korkeimman oikeuden mukaan asianajokustannusten korvaamisesta päätettäessä on huomiota kiinnitettävä hävinneen osapuolen oikeudenkäyntiaseman vahvuuteen ja menettelyyn oikeudenkäynnin aikana. Se teki myös selväksi, että tapaus voidaan katsoa poikkeukselliseksi hävinneen osapuolen menettelyn perusteella, vaikka kyseiset toimenpiteet eivät olisi muutoin sanktioitavissa.

Piirioikeudet ja CAFC ovat soveltaneet korkeimman oikeuden vahvistamaa viitekehystä varsin monipuolisesti.³¹⁴ Tapauksia on katsottu poikkeukselliseksi muun muassa, kun kantaja ei ole voinut kohtuullisesti olettaa, että kanne tulee menestymään³¹⁵, se on esittänyt kohtuuttoman laajan patenttivaatimuksen³¹⁶ tai laiminlyönyt riittävän tutkimuksen tekemisen ennen kanteen nostamista³¹⁷. Poikkeuksellisuutta on perusteltu myös *discovery*-vaiheen hidastamisella³¹⁸, taktikoinnilla ja harhaanjohtamisella³¹⁹ sekä kantajan sopimattomilla motiiveilla, kuten sovintoon pakottamisella³²⁰ ja oletettavasti heikkojen vastaajien haastamisella³²¹. Mielenkiintoista kyllä, edellä mainitut toimenpiteet, joihin tapauksien poikkeuksellisuus on perustettu, kuuluvat juuri patenttitrollien oikeudenkäyntistrategioihin. Octane-tapauksen ja sen jälkeisen oikeuskäytännön voidaan siten arvioida vaikuttavan vahingollisesti patenttitrolleihin. Vaikka tuomioistuimet ovat välttäneet perustelemasta ratkaisuja luokittelemalla kantajan suoraan patenttitrolliksi, useat niiden perusteluista viittaavat patenttitrolleille tyypillisiin oikeudenkäyntistrategioihin. Tuomioistuimet ovat myös huomauttaneet, että asianajokustannusten pelotevaikutukselle on tarvetta erityisesti niissä tapauksissa, joissa kantaja on patenttitrolli.³²²

Vaikka Octane-tapaus katsottaisiin yhdeksi ratkaisuksi patenttitrollien muodostamaan ongelmaan, on samalla varmistettava, ettei sitä tulkita haitallisesti sellaisten tuotteita valmistavien yritysten kannalta, joiden toimintastrategia sisältää patenttien lisensointia tai täytäntöönpanoa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että piirioikeudet perustavat asianajokustannusten korvaamisen

³¹³ Jones 2015, s. 539–540.

³¹⁴ Ks. alioikeuksien soveltamiskäytännöstä Robinson 2016, s. 292–297.

³¹⁵ Kilopass Technologies, Inc. v. Sidense Corp., 738 F.3d 1302 (Fed.Cir. 2013).

³¹⁶ IPVX Patent Holdings, Inc. v. Voxernet LLC, No. 5:13-CV-01708 (N.D. Cal. 2014).

³¹⁷ Lumen View Technology, LLC v. Findthebest.com, Inc., 984 F. Supp. 2d 189 (S.D.N.Y. 2013).

³¹⁸ Cambrian Science Corp. v. Cox Communications, Inc., 79 F. Supp. 3d 1111 (C.D. Cal. 2015).

³¹⁹ Kilopass Technologies, Inc. v. Sidense Corp., 738 F.3d 1302 (Fed.Cir. 2013).

³²⁰ Summit Data Systems, LLC v. EMC Corp., No. 10–749–GMS (D. Del. 2014).

³²¹ Cambrian Science Corp. v. Cox Communications, Inc., 79 F. Supp. 3d 1111 (C.D. Cal. 2015).

³²² Small v. Implant Direct Mfg. LLC, No. 15-1163 (Fed. Cir. 2015).

toisen osapuolen poikkeukselliseen menettelyyn, eikä kategorisia sääntöjä muodosteta. Esimerkiksi kategorinen sääntö, jonka mukaan kaikki yritykset, jotka eivät käytä patenttejaan tuotantoiminnassa, joutuvat hävitessään oikeudenkäynnin korvaamaan vastapuolen asianajokustannukset, voisi aiheuttaa haittaa muille yrityksille, joiden toiminta sattuu sisältämään vain patenttien lisensointia.³²³

Asianajokustannusten korvaamisen kannattajat perustelevat uutta viitekehystä sillä, että se hillitsee patenttitrolleja nostamasta perusteettomia loukkauskanteita ja painostamasta vastaajia lisenssisopimukseen oikeudenkäyntikustannusten uhalla. Mahdollisuus joutua korvaamaan vastapuolen asianajokustannukset ei vaikuta pelkästään patenttitrollien ennen kanteen nostamista suorittamaan hyöty-haitta-analyysiin, vaan myös pienyritysten ja yksittäisten keksijöiden valintaan loukkauskanteen nostamisesta. Riski joutua korvausvelvolliseksi voi siten entisestään pienentää pienyritysten kannustimia panna patenttioikeutensa täytäntöön tuomioistuimessa, ottaen vielä huomioon, että oikeudenkäynnin lopputulos on vaikeasti ennustettavissa. Uuden viitekehysten on jopa arvioitu hyödyttävän vauraita suuryrityksiä, joille riski joutua korvaamaan vastapuolen asianajokustannukset ei muodosta estettä patentinloukkauskanteen nostamiselle.³²⁴

Riski asianajokustannusten korvaamisesta ei pysäytä patenttitrolleja täysin, koska niiden liiketoimintastrategia perustuu ensisijaisesti oikeudenkäynnillä uhkaamiseen lisenssisopimuksen saavuttamiseksi. Kustannuksia ei voida tuomita korvattaviksi sovintoratkaisun yhteydessä. Tuomioistuimen puoleen kääntyminen on monen patenttitrollin viimesijainen keino päästä oikeuksiinsa, jos pelkkä oikeudenkäynnin uhka ei saa vastapuolta suostumaan lisensointiin. Ottaen huomioon, että patenttitrolleille myönnetyt vahingonkorvaukset ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana,³²⁵ ei velvollisuus korvata vastapuolen asianajokustannukset todennäköisesti ole ongelma menestyville patenttitrolleille. Jälleen kerran Texasin itäisessä tuomiopiirissä oikeustilan muutokseen on suhtauduttu patenttitrollien kannalta edullisesti. Siellä vaatimus asianajokustan-

³²³ Robinson 2016, s. 299–300.

³²⁴ de la Torre 2016, s. 837–839 ja Beckerman-Rodau 2014.

³²⁵ PriceWaterhouseCoopers (PwC) 2017 Patent Litigation Study, s. 16.

nusten korvaamisesta on hyväksytty harvinkin ja myönnettyjen korvausten mediaani sekä keskiarvo ovat poikkeuksellisen pieniä muihin tuomiopiireihin verrattuna.³²⁶ Toisaalta patenttitrolit voivat joutua tyytymään pienempiin lisenssimaksuihin, jos korvausvelvollisuuden todennäköisyyden kasvaminen vie niiltä yhden tehokkaan painostuskeinon ennen kanteen nostamista.

5.3 Patentinloukkauskanteen oikeuspaikka

5.3.1 TC Heartland, LLC v. Kraft Foods Group Brands, LLC

Korkeimman oikeuden 22.5.2017 antamassa ratkaisussa TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC³²⁷ oli taustalla Kraft Foods Group Brands LLC:n (Kraft Foods) nostama kanne, jossa se väitti TC Heartland LLC:n loukanneen sen maustettuja juomavalmisteita koskevaa patenttioikeutta. Kraft Foods oli nostanut kanteen Delawaren tuomiopiirissä, vaikka TC Heartlandin rekisteröintipaikka ja toimipaikka sijaitsivat Indianan osavaltiossa. Se perusteli oikeuspaikan valintaa sillä, että vuonna 2013 kaksi prosenttia TC Heartlandin myynnistä oli kohdistunut Delawaren osavaltioon.³²⁸ Piirioikeus Delawaressa hylkäsi TC Heartlandin vaatimuksen siirtää kanne Indianan tuomiopiiriin. CAFC ei myöntänyt asiassa valituslupaa, sillä sen mukaan yleiseen oikeuspaikkasäännökseen, 28 U.S.C. 1391 §:än, tehdyt muutokset koskivat myös patentinloukkauskanteiden oikeuspaikkasäännöstä eli 28 U.S.C. 1400(b) §:ä. Delawaressa piirioikeudella oli henkilöllinen toimivalta TC Heartlandin osalta tämän myyntitoimenpiteiden perusteella, mikä riitti perustamaan oikeuspaikan, kuten CAFC oli VE Holding -ratkaisussaan³²⁹ vuonna 1990 linjannut.

Korkeimmassa oikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko kongressi tarkoittanut 28 U.S.C. 1391 §:än tekemiensä muutosten vaikuttavan myös patentinloukkauskanteiden oikeuspaikkasäännöksen tulkintaan. Edellisen mukaan yhtiömuotoisen vastaajan katsotaan asuvan sen tuomiopiirin alueella, jossa se on tuomioistuimen henkilöllisen toimivallan alainen. Kyseinen säännös soveltuu nykyisen sanamuotonsa (vuodesta 2011 lähtien) perusteella kaikkiin Yhdysvaltain piirioikeuksissa nostettaviin siviilioikeudellisiin kanteisiin, jos ei toisin säädetä laissa. 28 U.S.C. 1400(b) §:n mukaan taas siviilioikeudellinen kanne patentinloukkauksesta voidaan

³²⁶ Love & Yoon 2017, s. 32–33.

³²⁷ TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 581 U.S. (2017).

³²⁸ In re TC Heartland LLC, 821 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2016).

³²⁹ VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990).

nostaa siinä tuomiopiirissä, jossa vastaaja asuu tai jossa se on suorittanut patenttia loukkaavat toimenpiteet ja jossa sijaitsee sen tavanomainen ja vakiintunut liikepaikka.

CAFC on soveltanut säännöksiä rinnakkain patentinloukkauskanteiden oikeuspaikkaan, koska vuonna 1988 kongressi muutti yleisen oikeuspaikkasäännöksen soveltamisalaa kattamaan kaikki oikeuspaikkakysymykset kyseisen luvun alla, ja säännökset ovat samassa luvussa. Korkein oikeus sitä vastoin totesi nyt yksimielisesti, että sen Fourco-ratkaisussa³³⁰ vuonna 1957 antama selkeä tulkintaohje on edelleen pätevä, joten 28 U.S.C. 1400(b) § on ainoa patentinloukkauskanteiden oikeuspaikkaa määrittelevä säännös. Korkeimman oikeuden mukaan kongressi ei ole tarkoittanut muuttaa sitä vastaamaan CAFC:n päinvastaista tulkintaa, vaikka se on muuttanut yleistä oikeuspaikkasäännöstä. Tätä tukee myös yleiseen oikeuspaikkasäännökseen lisätty varaus, ”jos ei toisin säädetä laissa”. Korkein oikeus kumosi CAFC:n ratkaisun, koska yhtiömuotoisen vastaajan asuinpaikan katsotaan 28 U.S.C. 1400(b) §:ä sovellettaessa olevan edelleen sen rekisteröintiosavaltiossa.

5.3.2 Ratkaisun vaikutus

CAFC:n vuonna 1990 antama ratkaisu tapauksessa VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co. ja siitä seurannut patentinloukkauskanteen oikeuspaikan laaja tulkinta ovat ilmiselvästi vaikuttaneet *forum shoppingin* yleistymiseen ja sitä kautta myös patenttitrolli-ilmiön kasvamiseen Yhdysvalloissa. Patentinhaltijat ovat saaneet valita oikeuspaikan varsin vapaasti, joten patenttitrollit ovat 2000-luvun taitteesta lähtien keskittäneet kanteensa erityisesti Texasin itäiseen tuomiopiiriin, jossa patenttioikeutta tulkitaan niiden kannalta edullisella tavalla ja jossa prosessiin sovelletaan niiden tarkoituksia edistäviä paikallisia säännöksiä.³³¹ Vuosina 2014–2016 nostetuista patentinloukkauskanteista neljännes ohjattiin Texasin itäisen tuomiopiirin tuomarille Rodney Gilstrapille.³³² Oikeustilaa on luonnehdittu kestäättömäksi.³³³ TC Heartland -ratkaisu sai osakseen paljon spekulatiota jo ennen korkeimman oikeuden käsittelyä, ja alan yritykset

³³⁰ Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp. 353 U.S. 222 (1957).

³³¹ Klerman & Reilly 2015, s. 7–9.

³³² Love & Yoon 2017, s. 6.

³³³ Brief of Amici Curiae 56 Professors of Law and Economics in Support of Petition for Writ of Certiorari in TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, No. 16-341 (October 17, 2016), s. 10–11.

sekä oikeusoppineet odottivat sitä mielenkiinnolla. Sen lopputuloksen arvioitiin vaikuttavan patentinloukkausoikeudenkäyntien tulevaisuuteen dramaattisesti, sillä korkeimmalla oikeudella oli nyt mahdollisuus lopettaa kärjistynyt *forum shopping*.³³⁴

Korkeimman oikeuden ratkaisun antamisesta on tämän tutkielman kirjoittamisen hetkellä kulu-
nut vasta muutama kuukausi, joten sen vaikutuksia ei voida vielä arvioida pitkäaikaisten tilas-
tojen valossa. Tosin Unified Patents on jo ennustanut, että ratkaisun seurauksena Texasin itäi-
sessä tuomiopiiirissä nostetaan vuonna 2017 noin 69 % vähemmän patentinloukkauskanteita ver-
rattuna tilanteeseen, jossa korkein oikeus olisi päätenyt päinvastaiseen ratkaisuun. Vastaavasti
Delawaren tuomiopiiirissä, Keski-Kalifornian tuomiopiiirissä ja Kalifornian pohjoisessa tuo-
miopiiirissä nähdään sen arvion mukaan räjähdysmäinen patenttioikeudellisten kanteiden kasvu.
Kaiken kaikkiaan patentinloukkauskanteet tulevat todennäköisesti jakautumaan tasaisemmin
tietyille tuomiopiiireille, mutta eivät kaikille 94 tuomiopiiirille johtuen vastaajayritysten rekiste-
röintipaikoista.³³⁵ Samaa suuntausta osoittaa myös Lex Machinan viimeisin neljännesvuosira-
portti, jonka mukaan vuoden 2017 toisella neljänneksellä itäisessä Texasissa nostettiin vähiten
patentinloukkauskanteita sitten vuoden 2014 kolmannen neljänneksen.³³⁶

Korkeimman oikeuden yksiselitteisen ratkaisun jälkeen CAFC ja piirioikeudet eivät voi jatkaa
aikaisemmin noudattamaansa patentinloukkauskanteen oikeuspaikkasäännöksen laajaa tulkin-
taa. Yleisesti kaikkien patentinhaltijoiden näkökulmasta ratkaisu tulee vaikuttamaan siten, että
niiden on annettava vastaajayrityksen rekisteröintipaikalle enemmän huomiota kuin aikaisem-
min. Piirioikeuden valintaan ei enää riitä pelkästään tuomioistuimen henkilöllinen toimivalta
vastaajaan nähden, mikä oli tilanne ennen TC Heartland -ratkaisua, kun 28 U.S.C. 1391 § ja
1400(b) § yhdistettiin lähes poikkeuksetta yhdeksi vaatimukseksi tuomioistuimen henkilölli-
sestä toimivallasta. Ratkaisu ei luultavasti tule muuttamaan yhtä merkittävästi tavanomaisten,
tuotteita valmistavien yritysten oikeudenkäyntistrategioita, sillä ne eivät ole aikaisemminkaan
valikoineet tuomiopiiiriä yhtä tarkasti kuin patenttitrollit.³³⁷

Vaikka tässäkin korkeimman oikeuden ratkaisussa ei ollut kyse patenttitrollin aloittamasta oi-
keudenkäynnistä tai edes Texasin itäisessä tuomiopiiirissä käsitellystä kanteesta, sen on arvioitu

³³⁴ Ks. esimerkiksi Rutschman 2017 ja Love & Yoon 2017, s. 3.

³³⁵ Unified Patents: How TC Heartland May Affect District Court Filings: A Quantitative Assessment, 1.6.2017.

³³⁶ Lex Machina 2017 Second Quarter Litigation Update, July 18, 2017.

³³⁷ Chien & Risch 2016, s. 35.

vaikuttavan patenttitrollien toimintaan radikaalisti.³³⁸ Ratkaisu voidaan nähdä luonnollisena jatkeena korkeimman oikeuden ilmeiselle tavoitteelle torjua niiden haitallista toimintaa muun muassa ratkaisuillaan Ebay, Alice³³⁹, Octane Fitness ja Highmark. Uusimman ratkaisun seurauksena patenttitrollien yksi vakiintunut toimintatapa, vastaajien haastaminen Texasin itäisessä tuomiopiirissä, tulee loppumaan. Koska henkilöllinen toimivalta esimerkiksi vastaajan myyntitoimenpiteiden perusteella ei enää yksin riitä, patenttitrollien on nyt mentävä jokaisen yksittäisen vastaajan rekisteröintipaikan piirioikeuteen puolustamaan patenttioikeuksiaan. Jos Unified Patentsin ennuste käy toteen, moni patenttitrolli joutuu siirtymään pois itäisestä Texasista, jossa yli puolet kaikista patentinloukkauskanteista on ollut NPE:n nostamia.³⁴⁰ Kuten edellä on todettu, piirioikeuksien prosessuaaliset käytännöt ja patenttioikeuden tulkinnat vaihtelevat. Texasin itäisessä tuomiopiirissä patenttitrolleilla on ollut poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet saada myönteinen ratkaisu, mikä taas on pakottanut useat vastaajat suostumaan kalliiseen lisenssisopimukseen.

Nyt, kun patenttitrollien on käännäyttävä myös muiden tuomiopiirien puoleen, niiden voi olla vaikeampaa pakottaa vastaajat sovintoon. Useampien tuomiopiirien käyttäminen tulee aiheuttamaan niille enemmän kustannuksia ja työtä sekä lisäämään epävarmuutta oikeudenkäyntien lopputuloksesta, kun kanteita käsitellään patenttitrollien ennen karttamissa tuomiopiireissä. Ratkaisu vahvistaa vuonna 2011 voimaan tulleella 35 U.S.C. 299 §:llä tavoiteltua vaikutusta, eli vähentää samalla kanteella haastettujen vastaajien määrää, sillä oikeuspaikan on oltava oikea jokaisen kanssavastaajan kohdalla. Toisaalta patenttitrollit ovat ryhtyneet aktiivisesti kiertämään 35 U.S.C. 299 §:n rajoitukset pyytämällä kanteiden yhdistämistä oikeudenkäyntiä edeltäviä toimenpiteitä varten joko Federal Rules of Civil Procedure 42(a):n tai 28 U.S.C. 1407 §:n (MDL) nojalla. Nähtäväksi jää, pyrkivätkö ne kiertämään myös TC Heartland -ratkaisun kanteiden yhdistämisen avulla. Federal Rules of Civil Procedure 42(a):n nojalla voidaan yhdistää vain samassa tuomiopiirissä vireillä olevat kanteet, joten TC Heartland -ratkaisu saattaa estää

³³⁸ IPWatchdog: Industry reaction to SCOTUS patent venue decision in TC Heartland v. Kraft Food Group, May 22, 2017.

³³⁹ Ratkaisu Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 134 (2014) koski patentoitavissa olevien keksintöjen määrittämistä, tarkemmin sanottuna kysymystä siitä, voiko ohjelmisto olla patentoitavissa.

³⁴⁰ RPX, 2015 Report, NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost, s. 27 ja Chien & Risch 2016, s. 35, jonka arvion mukaan patenttitrollien itäisessä Texasissa nostamat kanteet vähenevät 64 %:sta alle 20 %:in TC Heartland -ratkaisun jälkeen.

patenttitrolleja vetoamasta siihen, sillä patenttitrollin mahdollisuudet nostaa useita kanteita samassa tuomiopirissä ovat pienentyneet.

Olettaen, että patenttitrollit haluavat edelleen nostaa kanteita, niiden on nyt laajennettava toiminta-alueettaan itäisen Texasin ja Delawaren ulkopuolelle, koska kaikkien potentiaalisten vastaajien rekisteröintipaikat eivät sijaitse kyseisten tuomiopirien sisällä. Oletettavissa kuitenkin on, että Delawaren tuomiopiiri tulee tulevaisuudessa näkemään suurimman osan oikeudenkäynneistä, koska Delawaressa on rekisteröity enemmän yhdysvaltalaisia yhtiöitä kuin missään muussa osavaltiossa.³⁴¹ Tosin Delawaren tuomiopiiri ei ole ennenkään ollut harvinainen valinta patenttitrollien kanteille. Se on ollut pitkään toiseksi suosituin tuomiopiiri patenttitrollien keskuudessa ja siellä on käsitelty keskimäärin 10 % patenttitrollien Yhdysvaltain piirioikeuksissa nostamista kanteista.³⁴²

Pidempiaikaisten vaikutusten lisäksi ratkaisu on herättänyt ajankohtaisia kysymyksiä heti julkaisemisensa jälkeen. Miten käy vireillä oleville patentinloukkaukskanteille, jotka on nostettu korkeimman oikeuden uuden linjauksen mukaan väärässä tuomiopirissä? Todennäköisesti jo haastetut vastaajat ryhtyvät aktiivisesti käyttämään ratkaisua perusteena pyynnöilleen siirtää kanteet oikeaan tuomiopiiriin. Korkeimman oikeuden päätöksillä liittovaltion lain soveltamisesta on taannehtiva vaikutus,³⁴³ joten ratkaisua on sovellettava myös niihin kanteisiin, jotka on nostettu ennen 22.5.2017. Toisaalta, jos vireillä olevan kanteen käsittely on edennyt pitkälle, kantaja voi väittää vastaajan menettäneen oikeutensa esittää väite väärästä oikeuspaikasta.³⁴⁴ Entä miten ratkaisu vaikuttaa vastaajiin, joiden kotipaikka ei sijaitse Yhdysvalloissa? Korkein oikeus totesi nimenomaisesti, ettei ratkaisu koske ulkomaisia yrityksiä. Ne voidaan 28 U.S.C. 1391(c)(3) §:n mukaan haastaa missä tahansa tuomiopirissä.³⁴⁵ Merkitseekö tämä sitä, että 28 U.S.C. 1391(c)(3) §:ä on sovellettava myös patentinloukkaukskanteisiin, ja ulkomainen yritys voidaan haastaa patentinloukkauksesta missä tahansa tuomiopirissä?

³⁴¹ Delawaressa on rekisteröity 66 % pörssiyhtiöistä, ks. State of Delaware: Department of State: About Agency.

³⁴² RPX, 2015 Report, NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost, s. 27 ja PriceWaterhouseCoopers (PwC) 2017 Patent Litigation Study, s. 24.

³⁴³ Harper v. Virginia Dept. of Taxation, 509 U.S. 86 (1993).

³⁴⁴ IPWatchdog: What TC Heartland v. Kraft Food Group Brands Means for Patent Infringement Suits, July 11, 2017.

³⁴⁵ 28 U.S.C. 1391(c)(3) §: ”For all venue purposes ... a defendant not resident in the United States may be sued in any judicial district, and the joinder of such a defendant shall be disregarded in determining where the action may be brought with respect to other defendants.”

Jo ennen ratkaisua on oikeuspaikkavalinnan rajoittamista pidetty tehokkaimpana yksittäisenä keinona estää patentinhaltijoita aiheuttamasta tarpeettomia kustannuksia vastaajayrityksille. Tähän pyrittiin jo AIA:lla ja uudella 35 U.S.C. 299 §:llä, mutta kuten aikaisemmin luvussa 4.1.3 on todettu, patenttitrollit ovat keksineet keinonsa kiertää kyseinen säännös ja sen mukanaan tuomat rajoitukset vastaajien yhdistämiselle. TC Heartland -ratkaisulla korkein oikeus todennäköisesti vaikeutti patenttitrollien toimintaa ja saavutti sen tavoitteen, johon 35 U.S.C. 299 §:llä pyrittiin. Samalla se teki patentinloukkaus oikeudenkäynneistä halvempia vastaajille. Oikeudenkäynti aiheuttaa vastaajalle luonnollisesti vähemmän kustannuksia ja työtä, jos se käydään vastaajan rekisteröintipaikan piirioikeudessa, minkä läheisyydessä suuri osa sen merkittävimmistä toiminnoista tyypillisesti sijaitsee. Yksi patenttitrollien oikeudenkäyntistrategian osa onkin ollut pakottaa vastaajat niille vieraisiin ja kaukaisiin piirioikeuksiin. Tämä on lisännyt vastaajien kustannuksia ja saanut ne suostumaan patenttitrollin tarjoamaan lisenssisopimukseen välttääkseen suuret ja vaikeasti ennakoitavissa olevat oikeudenkäyntikustannukset. Suuret oikeudenkäyntikustannukset ovat muodostaneet ongelman vastaajille erityisesti Texasin itäisessä tuomiopiirissä, jossa laajamittainen *discovery*-vaihe toimitetaan aikaisessa vaiheessa.³⁴⁶

Toisaalta ratkaisu ei välttämättä sulje kaikkia ovia patenttitrolleilta, sillä patentinloukkauskanteen oikeuspaikka voidaan edelleen 28 U.S.C. 1400(b) §:n mukaan perustaa myös tuomiopiiriin, jossa vastaaja on suorittanut patenttia loukkaavat toimenpiteet ja jossa sijaitsee sen tavanomainen ja vakiintunut liikepaikka. Siten on oletettavissa, että patenttitrollit mukauttavat oikeudenkäyntistrategiansa muuttuneeseen oikeustilaan ja valikoivat vastaajat sen perusteella, sijaitsevatko niiden tavanomaiset ja vakiintuneet liikepaikat patenttitrollin kannalta suotuisan tuomiopiirin alueella. Tähän asti noudatettu 28 U.S.C. 1400(b) §:n ensimmäisen oikeuspaikkavaihtoehdon laaja tulkinta on johtanut siihen, etteivät tuomioistuimet ole juurikaan arvioineet toisen vaihtoehdon soveltamisedellytyksiä. Myöskään korkein oikeus ei ottanut TC Heartland -ratkaisussa kantaa tämän edellytyksen tulkintaan. Siten jää nähtäväksi, miten piirioikeudet ryhtyvät arvioimaan vastaajan tavanomaisen ja vakiintuneen liikepaikan olemassaoloa.³⁴⁷

³⁴⁶ Ks. luku 3.3.4.

³⁴⁷ IPWatchdog: What TC Heartland v. Kraft Food Group Brands Means for Patent Infringement Suits, July 11, 2017.

6. Johtopäätökset

Patenttitrollien muodostama ongelma tunnustetaan tällä hetkellä Yhdysvalloissa paremmin kuin hyvin ja sen ratkaisemiseksi on tehty valtavasti töitä niin lainsäädännön kuin oikeuskäytännönkin tasolla. Kongressi ja tuomioistuimet näyttävät olevan yksimielisiä patenttitrollien negatiivisista vaikutuksista Yhdysvaltain talouteen ja innovaatiotoimintaan, vaikka ne mainitsevat vain harvoin suoraan termiä ”patenttitrolli”. Niiden toiminnan eliminoimiseen on pyritty monipuolisesti patentti- ja prosessioikeudellista järjestelmää muuttamalla, mutta yhdelläkään lainmuutoksella tai korkeimman oikeuden ratkaisulla ei ole pystytty vähentämään, saatikka sitten poistamaan kokonaan patenttitrollien haitallista toimintaa. Tämän tutkielman kirjoittamisen hetkellä on tosin vielä liian varhaista sanoa, miten korkeimman oikeuden ratkaisu tapauksessa *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC* tulee vaikuttamaan patenttitrolleihin.

On aiheellista kysyä, mikä tekee patenttitrollista pysäyttämättömän ja niin vaikeasti torjuttavan liiketoimintamallin? Miksi AIA ei saavuttanut sille asetettua tavoitetta, eli vähentänyt patenttijärjestelmän hyväksikäyttöä? Kysymyksiin ei ole tarjolla yksiselitteistä tai yhtä ainoaa oikeaa vastausta, sillä jos sellainen olisi, lainsäätäjä olisi jo epäilemättä korjannut ongelman. 35 U.S.C. 299 §:än sijoitettu uusi säännös vastaajien ja kanteiden yhdistämisestä vaikutti ennen sen voimaantuloa tehokkaalta ratkaisulta, mutta nyt voidaan todeta patenttitrollien pystyneen kiertämään sen pyytämällä kanteiden käsittelyä yhdessä oikeudenkäyntiä edeltäviin tarkoituksiin. AIA:lla käyttöönotetut patenttien hallinnolliset uudelleenarviointimenettelyt eivät ole ainakaan vielä vähentäneet patenttitrollien hallussa olevien tai niiden täytäntöönpanemien patenttien määrää. Jälkimmäisen muutoksen tehottomuus johtuu luultavasti osittain patenttitrollien vastapuolten passiivisuudesta. Niille on AIA:lla annettu oikeudenkäyntiä nopeampi ja halvempi keino kyseenalaistaa patenttitrollien huonolaatuisten patenttien pätevyys. Vastapuolet eivät ole käyttäneet tätä mahdollisuutta siinä laajuudessa, että huonolaatuiset patentit olisivat poistuneet patenttitrollien ulottuvilta. Tosin vastuu patenttitrollien torjumisesta ei voi olla kokonaan niiden vastapuolilla, vaan ensisijaisesti julkisella vallalla.

Patenttitrollit ovat vakiinnuttaneet tuottoisaksi osoittautuneen toimintastrategiansa, eivätkä ne luovu siitä helposti. Niille myönnetty vahingonkorvaukset ovat kasvaneet huomattavasti, joten riski joutua korvaamaan joidenkin vastapuolten asianajokustannukset ei muodosta niille ongel-

maa. Myöskään niin sanottu Ebay-testi pysyvän kiellon määrittämiseksi ei ole pysäyttänyt patenttitrolleja, koska ne voivat käyttää vastaajien painostuskeinona myös vahingonkorvausvelvollisuutta, eikä niiden nostamien kanteiden ensisijainen tarkoitus ole estää vastaajaa käyttämästä keksintöä. Nähdäkseni suurin ongelma patenttitrollien eliminoimisessa on se, ettei niiden liiketoiminta ole ainakaan tällä hetkellä minkään lain vastaista. Se sisältää samoja elementtejä kuin useiden tuotteita valmistavien yritysten liiketoiminta – ne hankkivat ja lisensoivat patenttioikeuksia sekä reagoivat oikeuksiensa loukkauksiin nostamalla kanteen tuomioistuimessa. Kaikki viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset ja korkeimman oikeuden ratkaisut ovat koskeneet yleisesti koko patenttijärjestelmää ja kaikkia patentinloukkausriitoja, eikä yksinomaan niitä, joiden toisena osapuolena on patenttitrolli. Uudistusten tehottomuus johtuu siten osaksi niiden yleisyydestä. Toisaalta lainsäätäjän ja tuomioistuinten on oltava erittäin tarkkana sen suhteen, etteivät muutokset haittaa tuotteita valmistavien yritysten toimintaa.

Patenttitrollien menestystä voidaan selittää myös sellaisilla tekijöillä, joiden ratkaiseminen lainsäädännön avulla on vaikeaa tai mahdotonta. Mielestäni yksi syy toiminnan tuloksellisuudelle on se, että useat patenttitrollien vastapuolet suostuvat edelleen helposti lisenssisopimukseen ja maksavat suuria lisenssimaksuja kyseenalaistamatta patenttien pätevyyttä tai kanteiden takana vaikuttavia intressejä. Tämä mahdollistaa toiminnan jatkamisen ja jopa kannustaa siihen, joten patenttitrollit etsivät jatkuvasti uusia potentiaalisia patentin loukkaajia. Miksi vastapuolet eivät taistele patenttitrolleja vastaan ja ole valmiita puolustautumaan tuomioistuimessa? Pienyritysten kohdalla syynä voi olla yksinkertaisesti oikeudenkäynnin ja sen kustannusten pelko. Lähestymällä pienyrityksiä patenttitrolli voi olla jo ennen uhkauskirjeen lähettämistä suhteellisen varma siitä, ettei vastapuoli halua riidan etenevän oikeudenkäyntiin, vaan valitsee mieluummin lisenssisopimuksen. Suuryritykset taas saattavat pitää oikeudenkäyntiä tärkeämpänä vaihtoehtona vastapuolen ollessa kilpailija, jonka toiminta todellisuudessa loukkaa patenttioikeuksia. Varakkailla suuryrityksillä olisi kuitenkin parhaat mahdollisuudet puolustautua patenttitrolleja vastaan ja saada niiden huonolaatuiset patentit todettua pätemättömiksi.

Ennen kuin korkein oikeus antoi ratkaisunsa tapauksessa TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, patentinloukkauskanteiden oikeuspaikan rajoittaminen nähtiin tärkeimpänä mahdollisena keinona patenttitrollien torjumiseksi. Ratkaisun jälkeen moni on arvioinut patent-

titrollien päivien olevan luetut, mutta valitettavasti edes TC Heartland ei välttämättä tarjoa pysyvää ratkaisua ongelmaan. Tämäkään ratkaisu ei koskenut suoraan patenttitrolleja, joten ne oletettavasti pyrkivät kiertämään sen rajoittavat vaikutukset. Vaikka oikeuspaikkasäännöksen ensimmäisen edellytyksen tulkintaa tiukennettiin, ne voivat edelleen perustella oikeuspaikan toisella vaihtoehtoisella edellytyksellä. Oikeuspaikan toinen vaihtoehto – tuomiopiiri, jossa vastaaja on suorittanut patenttia loukkaavat toimenpiteet ja jossa sijaitsee sen tavanomainen ja vakiintunut liikepaikka – on tulkinnanvarainen, joten tuomioistuinten olisi nopeasti saavutettava yksimielinen käsitys sen tarkemmista soveltamisedellytyksistä.³⁴⁸

Esimerkki on jälleen tarjoilla Texasin itäisestä tuomiopiiristä, jossa patenttitrolliksi luokiteltu yritys Uniloc Corp. on nostanut TC Heartland -ratkaisun jälkeen jo yli kymmenen kannetta. Haastaessaan Google Inc.:n patentinloukkauksesta se käytti kaksi kolmasosaa kanteesta sen perustelemiseen, että Googella on tavanomainen ja vakiintunut liikepaikka Texasin itäisen tuomiopirin alueella. Unilocin mukaan liikepaikka on olemassa, koska Googella on toimipisteitä Texasissa ja sen sovellukset ja palvelut kuten Google Street View toimivat Texasissa.³⁴⁹ Varovasti voidaan päätellä, että vaikka TC Heartland -ratkaisun jälkeen patentinloukkaukanteet itäisessä Texasissa ovat vähentyneet jonkin verran, patenttitrollit eivät aio luopua vakiintuneesta ja tuottoisasta toimintatavastaan. Niin kauan kuin niiden toiminta ei ole lainvastaista, ne pyrkivät mukauttamaan sen kulloiseenkin oikeudelliseen toimintaympäristöön. TC Heartland -ratkaisu tulee todennäköisesti ainoastaan uudelleensijoittamaan patenttitrollit, mikä tietysti poistaa painetta Texasin itäisestä tuomiopiiristä ja saattaa johtaa lyhyeen hiljaiseen kauteen, kun patenttitrollit analysoivat, missä tuomiopireissä niiden kannattaa vastedes toimia. Patenttitrollien muodostaman ongelman pysyvä ratkaiseminen kuitenkin edellyttää, että niiden toiminnan olennaisia kannustimia muutetaan.³⁵⁰

³⁴⁸ Esimerkiksi Texasin itäisessä tuomiopiirissä on jo huomautettu yksimielisen tulkinnan tärkeydestä muuttuneessa oikeustilassa, *Raytheon Co. v. Cray, Inc.*, No. 2:15-CV-01554-JRG (E.D. Tex. 2017).

³⁴⁹ Rahhal 2017, s. 16.

³⁵⁰ Harvard Business Review: Patent Trolling Isn't Dead – It's Just Moving to Delaware, June 28, 2017, jossa ehdotetaan patentinloukkaukanteiden etukäteistä tutkimista ja tosiseikkojen arviointia ennen oikeudenkäyntiä.