



PATENTTILAKITYÖRYHMÄN 20. KOKOUS

Aika keskiviikko 22.5.2024 klo 10.00 – 12.00
Paikka Valtioneuvoston kokouskeskus, Eteläesplanadi 4, neuvotteluhuone Sali 4
Läsnä Maija Lönnqvist / teollisuusneuvos, TEM (pj.)

Marjo Aalto-Setälä / johtava lakimies, Patentti- ja rekisterihallitus
Timo Minkkinen / sotilasyli-insinööri, Pääesikunta
Karri Leskinen / toimitusjohtaja, Boco IP Oy Ab, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Jaakko Ritvala / markkinaoikeustuomari, Markkinaoikeus
Minna Aalto-Setälä / lakimies, Keskuskauppakamari;
Heidi Adler / johtaja, IPR, Orion Oyj

Tanja Müller / johtava asiantuntija, TEM (sihteeristö)
Savva Kuparinen / harjoittelija, TEM (sihteeristö)
Olli-Pekka Sievänen / johtava neuvontainsinööri, Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeristö)

(Poissa: Peppiina Huhtala / asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK; Johanna Flythström / asianajaja, Suomen Asianajajaliitto SAL; Anna Vuopala / hallitusneuvos, OKM; Tommi Nordberg / neuvotteleva virkamies, PLM; Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry; Pinja Jaspers / ASM Microchemistry Oy, Patentti-insinöörit ry); Noora Laine / lakimies, Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeristö); Stiina Löytömäki / erityisasiantuntija, TEM (sihteeristö); Pauli Laitinen / Manager, IPR, Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT Oy; Albert Mäkelä / asiantuntija, Suomen Yrittäjät ry)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06

2. Osallistujien toteaminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Patenttivalitusasiat ja patentin rajoittaminen riita-asiassa

Patenttivalitusasiat

Tanja Müller (TEM) esitteli alustavia pykäläluonnoksia. Esittelyssä käsiteltiin ehdotettuja pykäläiä muutettujen patenttivaatimusten esittämisestä patenttivalitusasioiden käsittelyn yhteydessä. Mallina esitetyille pykälille käytettiin Euroopan Patenttivaraston (EPO) vastaavia artikloja.

Esityksen taustalla oli ajattelu markkinaoikeusprosessin virtaviivaistamisesta: mikäli hakijan subjektiivista oikeutta esittää muutettuja patenttivaatimuksia prosessin aikana rajoitetaan, markkinaoikeus voisi paremmin keskittyä valituksen ydinsisällön – eli PRH:n valituksen kohteena olevan päätöksen – käsittelemiseen.

Työryhmässä keskusteltiin EPO:n mallin soveltuvuudesta Suomen järjestelmään. Erityisesti korostettiin, että EPO:n käytäntö ei ole yksiselitteisen poissulkeva, vaan EPO:lla on harkintavaltaa ottaa muutetut patenttivaatimukset osaksi valitusasioiden käsittelyä. Näin ollen ehdotetuissa muutoksissa olisi nimenomaan kysymys hakijan subjektiivisen oikeuden, joka koskee uusien patenttivaatimusten esille tuomista, rajoittamisesta. Työryhmässä lisäksi todettiin olevan toivottavaa, että sääntely olisi selkeää, jotta jäisi mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa. Työryhmä yhtyi ajatukseen siitä, että suunnitellut muutokset voisivat virtaviivaistaa tuomioistuinkäsittelyä, sillä muutos mahdollistaisi sen, ettei käsiteltävän asian sisältö muutu liikaa käsittelyn aikana.

Työryhmässä lisäksi keskusteltiin ehdotettujen pykälien vaikutuksesta tapauksiin, joissa hakijan oikeus olisikin mahdollisesti laajempi kuin haettu. Tuomioistuin ei kuitenkaan lähtisi *ex officio* (viran puolesta) laajentamaan patenttivaatimuksia. Sen sijaan tuomion jälkeen asia palaisi takaisin PRH:n päätettäväksi.

Yhteenvetona työryhmä piti esitystä kannatettavana, joskin toivoi myös sen edelleen jalostamista. Työryhmä ehdotti, että tulisi selkeästi ilmaista, että markkinatuomioistuimelle jätettäisiin harkintavaltaa ottaa käsittelyyn uusia patenttivaatimuksia esimerkiksi silloin, jos samaa patenttia käsitellään eurooppapatenttina.

Patentin rajoittaminen riita-asiassa

Tanja Müller (TEM) esitteli alustavia pykäläluonnoksia. Esittelyssä korostettiin, että valmistelussa on tällä hetkellä kolme mahdollista lähtökohtaa:

- a. Uudistetussa patenttilaissa vain patentin rajoittaminen olisi mahdollista riita-asiassa;
- b. Uudistetussa patenttilaissa vain patentin osittainen mitätöinti olisi mahdollista riita-asiassa;
- c. Uudistetussa patenttilaissa sekä patentin rajoittaminen että patentin osittainen olisivat mahdollisia riita-asiassa.

Esittely oli jatkoa edellisestä työryhmän kokouksesta. Edellisessä työryhmän kokouksessa ei tullut selkeätä näkemystä siitä, mikä lähtökohta tulisi ottaa valmistelussa.

Työryhmässä keskusteltiin tilanteissa, joissa patentin suojapiiri voisi laajentua sen myöntämisen jälkeen. Keskustelussa todettiin, että vastaava tilanne voisi olla käsillä silloin, kun PRH:n patentin rajoittamismenettelyssä tehdään virhe. Tällöin olisi teoriassa mahdollista päätyä alkuperäistä laajempaan patenttiin, joskin vain virhetilanteissa.

Työryhmässä keskusteltiin myös patenttiriita-asioiden virtaviivaisuusongelmista. Työryhmässä todettiin, että on erityisesti käsittelyaikojen venymisen ja tuomioistuimen työmäärän kannalta ongelmallista, että riita-asiassa voidaan rinnakkain vaatia sekä patentin osittaista mitätöimistä että rajoittamista. Työryhmän mukaan nykytila aiheuttaa epäselvyyksiä esimerkiksi silloin, kun osittaista mitätöintiä vaaditaan toissijaisesti osittaisen

mitätöimisen lisäksi. Esille tuotiin esimerkiksi markkinaoikeuden tapaus MAO 183/2024, jossa oltiin törmätty kyseiseen ongelmaan.

Työryhmässä esitettiin, että tulisi säätää varsin tiukat aikamääreet sille, milloin esittää rajoitusväite tai väite osittaisesta mitätöinnistä. Erityisesti patentin rajoittamisväitteelle toivottiin aikaista aikamäärettä prosessin aikana. Työryhmässä keskusteltiin myös patentin rajoittamisen ja osittaisen mitätöinnin käytännön eroista. Erityisesti keskusteltiin siitä, että osittainen mitätöinti vaatii kantajan mitätöintivaateen. Sen sijaan rajoittaminen voi tapahtua myös vastaajan omasta aloitteesta. Työryhmä nosti esille myös seikan, että rajoittamispäätös tehdään yleensä välipäätöksenä riita-asiassa. Sen sijaan osittainen mitätöintipäätös tehdään vasta lopullisessa tuomioistuimen päätöksessä.

Työryhmässä nostettiin esille argumentti siitä, että mahdollisuus sekä patentin rajoittamiseen että osittaiseen mitätöintiin sekä niiden vaatimiseen toissijaisesti riippuen ensisijaisen väitteen onnistumisesta on kallista ja pidentää oikeusprosessia. Työryhmässä todettiin toisaalta myös, että on patentinhaltijan etu, että molemmat mahdollisuudet ovat olemassa, sillä toissijaisen väitteen olemassaolo voi muodostaa patentinhaltijalle edullisen vetäytymisposition.

Työryhmässä keskusteltiin siitä, kenen tulee missäkin tapauksessa esittää rajoitusväite ja väite osittaisesta mitätöinnistä. Erityisesti työryhmässä keskusteltiin siitä, pitäisikö tuomioistuimen voida viran puolesta esittää, että patentti mitätöidään vain osittain, mikäli perusteet eivät riitä koko patentin mitätöimiseen. Työryhmässä korostettiin, että kantajalle voisi tulla ikävänä yllätyksenä osittainen mitätöinti viran puolesta, vaikka kanteelta ei puolustauduttaisikaan. Keskustelussa todettiin, että tämänhetkinen ehdotettu pykälä vaatii tämän osalta selkeyttämistä. Työryhmä esittikin, että pykälässä tulee selkeästi ilmaista, että tuomioistuimen ei tule oma-aloitteisesti suorittaa osittaista mitätöintiä, vaan osittaista mitätöintiä varten tulee esittää sitä koskeva vaatimus.

Työryhmässä keskusteltiin myös tarkemmin väitteiden esittämisaikankohdan tarkemmasta määrittämisestä. Erityisesti nostettiin esille, että tulee erottaa valitusasiat riita-asioista. Siinä missä valitusasiat ovat selkeitä – niissä väitteitä joko saa esittää tai ei saa ollenkaan. Sen sijaan riita-asioissa kohtuullisten aikamääreiden asettaminen voi olla vaikeampaa. Tämä johtuu siitä, että lain tulee mahdollisimman pitkälle taata molempien osapuolien mahdollisuus valmistautua ja vastata vastapuolen väitteeseen. Tähän liittyen keskusteltiin, tuleeko väite esittää jo vastauskirjelmässä, vai voiko sen esittää vielä myöhemmin. Keskustelussa otettiin huomioon, että kantajalla on todennäköisesti ollut pidempi aika valmistautua riita-asiaan, kun taas vastaajalle tilanne voi tulla äkillisenä ja jopa yllättävänä.

Yhteenvetona, työryhmä ehdotti, että valmistelussa lähdetäisiin siitä, että sekä patentin rajoittamisen että osittaisen mitätöinnin mahdollisuus säilytetään riita-asioissa. Sääntelyä tulee kuitenkin selkeyttää, sillä nykyinen patenttilaki jättää tulkinnanvaraa sen suhteen, onko patentin osittainen mitätöinti mahdollista. Osapuolen tulisi jatkossakin esittää väite osittaisesta mitätöinnistä, eikä tuomioistuin voi ottaa asiaa käsiteltäväksi viran puolesta. Lisäksi tulee säätää tarkemmin aikarajat väitteiden esittämiselle, mahdollisesti myös niin, että tuomioistuin voisi asettaa aikarajat viran puolesta. Työryhmä ehdottaa, että väitteiden esittämisaikankohdat rajattaisiin käsittelyn alkuvaiheeseen.

4. Patentin panttaus

Olli-Pekka Sievänen (PRH) esitteli panttauslainsäädäntöä Ruotsissa. Esityksessä tuotiin esille, että Ruotsissa on mahdollista rekisteröidä panttausoikeus myös patenttihakemukselle. Hakemuksen panttausoikeus on olemassa myös yhtenäispatentin osalta. Lisäksi esityksessä todettiin, että tavaramerkkidirektiivin myötä sekä Ruotsissa että Suomessa on mahdollista rekisteröidä panttioikeus tavaramerkkihakemukselle.

Työryhmässä keskusteltiin siitä, onko Suomessa tarvetta tarkemmalle sääntelylle patentin panttausasioissa, ja ennen kaikkea siitä, onko tarvetta patenttihakemuksen panttaukselle.

Työryhmässä keskusteltiin erityisesti Suomen ja Ruotsin tavaramerkkilain sisällöistä, kuten hakemuksen panttavuudesta, sekä pantin ulosmittausoikeudesta. Lisäksi käsiteltiin pantinhaltijan oikeutta ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin pantin kohteen puolustamiseksi,

jos tavaramerkin haltija ei sitä tee. Työryhmässä keskusteltiin myös Suomen patenttilain nykytilassa, jossa ei ole mahdollista perustaa panttioikeutta patenttihakemukselle. Suomen patenttilain nojalla ainoastaan myönnettyyn patenttiin voidaan perustaa panttioikeus. Keskusteltiin myös siitä, tulisiko patentti voida lakkauttaa esimerkiksi puuttuvien uusimismaksujen perusteella, mikäli siihen on kuitenkin panttioikeus vielä voimassa.

Keskustelussa nousi esiin myös maanpuolustukselle merkityksellisten keksintöjen asema patenttihakemuksien panttauksessa, erityisesti jos yksityisille henkilöille annetaan oikeus hakea niin sanottuja salattuja patenteja (pakkolunastamisen sijaan). Maanpuolustukselle merkityksellistä keksintöhakemusta ei pitäisi voida pantata ilman puolustusvoimien lupaa. Joka tapauksessa panttauksen tulisi olla mahdollinen vasta sen jälkeen, kun keksinnön merkittävyys maanpuolustukselle on arvioitu. Keskustelussa nousi esille myös se, että mikäli salaiset patentit jätetään ikään kuin lepäämään, eli jäädytetään hakemusvaiheeseen, niiden panttaus voisi olla ongelmallista. Keskusteltiin myös siitä, miten salaisten keksintöjen salassapito saadaan turvattua silloin, kun patenttihakemukseen muodostetaan panttioikeus.

Työryhmä keskusteli myös tilanteista, joissa hakemusta ei hyväksytä. Näissä tapauksissa pantinhaltijan liikeriski todennäköisesti realisoituisi, ja pantti lakkaisi hakemuksen mukana.

Kaiken kaikkiaan työryhmä piti patenttihakemuksen pantattavuutta kannatettavana, ja katsoi, että se toisi lisäarvoa erityisesti pk-yrityksille, jotka voisivat patenttihakemuksia panttaamalla mahdollisesti saada helpommin rahoitusta liiketoiminnalleen erityisesti sen alkuvaiheessa. Työryhmällä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa arvioida sitä, kuinka suuri tarve patenttihakemuksen pantattavuudelle olisi. Työryhmä katsoi myös, että panttausoikeus pitäisi voida perustaa vasta sen jälkeen, kun maanpuolustuksellinen merkittävyyden arviointi on suoritettu.

Työryhmä ei ottanut kantaa siihen, pitäisikö patentin panttioikeuden olla ulosmittauksen edellytys. Työryhmässä keskusteltiin immateriaalioikeuksien merkityksestä yrityksen arvon ja omaisuuden pirstaloitumiselle, sekä pirstaloitumisen eroja tavaramerkkien ja patenttien välillä. Nykytilassa patentin voi ulosmitata ilman panttioikeutta. Tavaramerkkiä puolestaan ei voida ulosmitata ilman panttioikeutta.

Työryhmä korosti, että patenttihakemuksen panttaumahdollisuudella tuettaisiin erityisesti pk-yrityksiä.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 12.6.2024 klo 10-12 (Eteläesplanadi 4, Sali 4).

6. Muut asiat

Kuulemistilaisuus hyödyllisyysmallilaista:

Työryhmä keskusteli 5.6.2024 työ- ja elinkeinoministeriön sekä Patentti ja rekisterihallituksen yhdessä järjestämästä kuulemis- ja keskustelutilaisuudesta hyödyllisyysmallilaista.

Työryhmä keskusteli tilaisuuden ohjelmasta ja sisällöstä. Tilaisuudessa on tarkoitus esitellä hyödyllisyysmallista tehtyä selvitystä sekä pohtia, täyttääkö hyödyllisyysmalli tavoitteensa luoda tehokas ja kustannustehokas vaihtoehto patentin rinnalle. Lisäksi on tarkoitus tarkastella minkäkokoiset yritykset hakevat hyödyllisyysmalleja.

Tarkoituksena on tällä tavalla miettiä, tukeeko hyödyllisyysmallijärjestelmä lain tavoitteiden mukaisesti pk-yrityksiä.

Kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa on tarkoitus koota sidosryhmien ja intressitahojen kokemukset ja kommentit. Nämä puolestaan on tarkoitus käsitellä kootusti seuraavassa työryhmän kokouksessa.

Keskeisesti tilaisuudessa korostetaan, että yhtenä lainvalmistelun vaihtoehtoisena suuntana on hyödyllisyysmallilain kumoaminen.

Työryhmä keskusteli tarkemmin tilaisuuden järjestämisestä ja erityisesti siitä, kuinka varmistetaan kaikkien näkökulmien kuuleminen. Edellisessä patenttilainsäädännön uudistamista koskeneessa kuulemistilaisuudessa (maaliskuu -23) ei esitetty juurikaan hyödyllisyysmalleja puoltavia kommentteja. Tällä kertaa tilaisuuteen pyydetään ennakolta sekä hyödyllisyysmallijärjestelmää puoltavia, että vastustavia puheenvuoroja. Tavoitteena on aiheen kattava käsittely kaikista näkökulmista.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.52.

Jakelu Työryhmän jäsenet.