



SUOMENPATENTTIASIAMIESYHDISTYS ry  
FINSKA PATENTOMBUDSFÖRENINGEN rf  
www.spay.fi

Työ- ja elinkeinoministeriölle

20.3.2025

Asia: VN/11401/2022

## **Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi patenttilaiksi**

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on 6.2.2025 pyytänyt Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (jäljempänä "SPAY") esittää lausuntonsa seuraavassa.

## Sisällysluettelo

1.	Patenttilakiesityksen 2 luvun 12 § ja 13 § perustelut .....	3
2.	Patenttisuojan laajuus, 3 luvun 7 § .....	3
2.1.	EPC:n 69 (1) artikla .....	3
2.2.	HE:n lakiluonnoksen sanamuoto – 3 luvun 7 § .....	4
2.3.	SPAY:n ehdottama muutos HE:n luonnokseen – 3 luku 7 § .....	5
3.	Patenttilakiesityksen 4 luvun 5 ja 6 pykälien sanamuodot .....	5
3.1.	Patenttilakiesityksen 4 luvun 5 ja 6 pykälien sanamuodon yhtenäistäminen .....	5
3.2.	Patenttilakiesityksen 4 luvun 6 pykälän sanamuoto .....	5
4.	Patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n säännös hakijan oikeudesta jakaa hakemus useiksi hakemuksiksi .....	6
4.1.	Ehdotus 1 - patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentille .....	7
4.2.	Ehdotus 2 - patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentille .....	7
4.3.	Patenttikesityksen 4 luvun 12 §:n 2 momentti .....	8
4.4.	Jaetusta hakemuksesta käytetyt sanamuodot .....	8
5.	Kieliasiat ja käänösvaatimukset .....	8
5.1.	Patenttilain 4 luvun 3 § .....	8
5.2.	Patenttilain 7 luvun 1 § ja 2 § .....	8
6.	Väiteperusteet, parempi oikeus keksintöön .....	9
6.1.	Väitteellä ei mahdollista siirtää patenttia lailliselle haltijalle .....	9
6.2.	Väitekäsittelyssä paremman oikeuden keksintöön ratkaisee PRH .....	10
6.3.	Väitteen voi tehdä kuka tahansa .....	10
6.4.	Väiteperusteiden tarkennus koskien jaettuja hakemuksia .....	11
6.5.	Ehdotus .....	11
6.5.1.	Väite myönnettyä patenttia vastaan – 7 luku 1 § .....	11
6.5.2.	Väiteperusteet – 7 luku 4 § .....	12
7.	Patenttilakiesityksen 9 luvun 8 §:n ja 9 §:n säännös hakemuksen osan katsomisesta peruutetuksi patenttiviranomaisessa .....	12
8.	Patenttilakiesityksen 10 luvun 3 §:n perustelut .....	13
9.	Patenttilakiesityksen 13 luvun 13 §:n uusi säännös patentinhaltijan oikeudesta pyytää patentin osittaista mitätöintiä tuomioistuimelta .....	14
10.	Vuosimaksut – 16 luvun 1 § .....	17
11.	Patenttilakiesityksen 17 luvun 3 § .....	18
11.1.	Jaottelu momentteihin .....	18
11.2.	Ehdotus 17 luvun 3 §:n sanamuodon muuttamiseksi .....	18
12.	Muita huomioita .....	19
12.1.	Keksinnön selityksestä käytetyt sanamuodot .....	19
12.2.	Ilmaisun ” <i>tässä maassa</i> ” nykyaikaistaminen .....	20
12.3.	10 luvun otsikointi .....	20
12.4.	Kirjoitusvirheitä .....	20

## 1. Patenttilakiesityksen 2 luvun 12 § ja 13 § perustelut

Patenttilakiesityksen 2 luvun 12 §:ssä säädetään patentin myöntämiseen vaikuttamattomista julkistamisista. 2 luvun 12 §:n perusteluissa (joissa se on virheellisesti mainittu 11 §:nä) todetaan:

*”Patentin myöntämiseen vaikuttamattomat julkaisut. Pykälässä säädettäisiin niin sanotusta ”armonajasta” eli siitä, että tietyissä tapauksissa ennen hakemuksen tekemistä julkiseksi tullut tieto keksinnöstä ei estä keksinnön patentointia puuttuvan uutuuden takia, jos hakija tekee patenttihakemuksen säädetyn ajan kuluessa keksinnön julkiseksitulosta”.*

SPAY katsoo, että 2 luvun 12 §:n perustelujen yllä esitettyä kohtaa tulisi muuttaa seuraavasti (ehdotettu muutos alleviivattu), jotta perustelut vastaisivat sisällöllisesti ehdotettua 2 luvun 12 §:ää.

*”Patentin myöntämiseen vaikuttamattomat julkaisut. Pykälässä säädettäisiin niin sanotusta ”armonajasta” eli siitä, että tietyissä tapauksissa ennen hakemuksen tekemistä julkiseksi tullut tieto keksinnöstä ei estä keksinnön patentointia puuttuvan uutuuden eikä puuttuvan keksinnöllisyyden takia, jos hakija tekee patenttihakemuksen säädetyn ajan kuluessa keksinnön julkiseksitulosta”.*

Patenttilakiesityksen perusteluissa 2 luvun 13 § on virheellisesti mainittu 2 luvun 12 §:nä.

## 2. Patenttisuojan laajuus, 3 luvun 7 §

SPAY ehdottaa, että 3 luvun 7 §:n sanamuoto korjataan vastaamaan EPC:n 69 artiklan englanninkielisen todistusvoimaisen tekstin sanamuotoa.

Sekä voimassa olevan patenttilain 39 §:n sanamuoto, että HE:n lakiluonnoksen 3 luvun 7 §:n sanamuoto poikkeavat olennaisesti EPC:n 69 artiklan englanninkielisen todistusvoimaisen tekstin sanamuodosta. Mikäli poikkeamaa ei korjata patenttilain uudistuksen yhteydessä, syntyy vaikutelma, että kansallisen lain patenttisuojan laajuutta koskeva pykälä on tarkoituksellisesti laadittu poikkeamaan EPC:n 69 artiklasta, jolloin kansallisen patentin laajuus tulkittaisiin 3 luvun 7 §:n mukaisesti eri tavalla kuin Suomessa voimassa olevan eurooppapatentin tai yhtenäispatentin laajuus, joka taas tulkitaan EPC:n 69 artiklan mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole ollut tarkoituksena. Ehdotettu sanamuoto ei vastaa sitä, mitä on tarkoitettu. Tämä on omiaan heikentämään oikeusvarmuutta.

### 2.1. EPC:n 69 (1) artikla

*The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.*

EPC:n 69 artiklassa käytetään velvoittavaa sanamuotoa "shall be determined" ja "shall be used" sekä patenttivaatimusten merkitystä että selityksen ja piirustusten merkitystä määritettäessä. EPC:n 69 artikla ei jätä tuomioistuimelle sitä mahdollisuutta, että selitys ja piirustukset jätettäisiin kokonaan vaille merkitystä patenttisuojan laajuutta tulkittaessa.

EPC:n 69 artiklan sanamuoto edustaakin tasapainoista välimuotoa artiklan tulkintaohjeessa (The Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC) kiellettyjen ääripäiden välillä.

## 2.2. HE:n lakiluonnoksen sanamuoto – 3 luvun 7 §

*Patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten tulkitsemiseksi voidaan keksinnön selitystä ja piirustuksia käyttää apuna.*

EPC:n 69 artiklasta poiketen sanamuoto on velvoittava ainoastaan patenttivaatimusten merkityksen osalta. Sen sijaan selitystä ja piirustuksia ainoastaan voidaan käyttää apuna, mutta pykälän sanamuoto ei velvoita antamaan selitykselle ja piirustuksille minkäänlaista merkitystä patenttivaatimuksen tulkitsemisessä.

Myös HE:n perusteluissa todetaan, että ehdotetun 3 luvun 7 §:n mukaisesti patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden ja vaatimuksia tulkittaessa voidaan käyttää apuna keksinnön selitystä ja piirustuksia. Toisaalta HE:n perusteluissa todetaan, että patenttivaatimuksia ei tule käsittää ainoastaan kirjaimellisesti siten, että selitystä ja piirustuksia käytetään ainoastaan patenttivaatimuksissa ilmenevien epäselvyyksien ratkaisemiseksi.

Edelleen HE:n perusteiden mukaan patenttivaatimuksia ei myöskään tule käsittää vain suuntaa antavina, vaan patenttivaatimukset tulee käsittää niin, että ne samanaikaisesti tarjoavat patentinhaltijalle kohtuullisen suoja-alan ja kolmannelle riittävän oikeusvarmuuden. HE:n mukaan vastaavanlainen säännös on myös EPC:n 69 artiklassa sekä sen tulkintaohjeissa (The Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC).

HE:ssä käytetty sanamuoto "voidaan käyttää apuna" viittaa kuitenkin vahvasti EPC:n 69 artiklan tulkintaohjeessa kiellettyyn kirjaimelliseen tulkintaan, koska sanamuodon mukaan selitystä ja piirustusta ei käytetä, vaan ainoastaan voidaan käyttää patenttivaatimusten tulkitsemiseksi.

SPAY ehdottaa, että HE:n sanamuoto korjataan vastaamaan EPC:n 69 artiklan sanamuotoa siten, että EPC:n 69 artiklan käyttämä rakenne "shall be determined" ja "shall be used" käännetään suomenkielisessä tekstissä molemmissa kohti samalla rakenteella "määräävät" ja "käytetään".

## 2.3. SPAY:n ehdottama muutos HE:n luonnokseen – 3 luku 7 §

*Patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten tulkittamiseksi voidaan käytetään apuna keksinnön selitystä ja piirustuksia käyttää apuna.*

Ehdotettu muutos saattaisi 3 luvun 7 §:n sanamuodon vastaamaan EPC:n 69 artiklan sanamuotoa ja näin estäisi tilanteen, jossa kansallisen patentin laajuus tulkittaisiin eri tavalla kuin Suomessa voimassa olevan eurooppapatentin tai yhtenäispatentin laajuus.

## 3. Patenttilakiesityksen 4 luvun 5 ja 6 pykälien sanamuodot

Patenttilakiesityksen 4 luvun 5 §:ssä säädetään patenttihakemuksen riittävästä selityksestä. Ehdotetun 4 luvun 5 §:n perusteluissa on viitattu vastaaviin EPC 83 artiklaan sekä PCT 5 artiklaan, jotka käyttävät sanamuotoa ”*clear and complete*”, joka ehdotetussa 4 luvun 5 §:ssä on kääntynyt muotoon ”*selvä ja riittävä*”.

Patenttilakiesityksen 4 luvun 6 §:ssä säädetään puolestaan patenttivaatimusten selkeydestä. Ehdotetun 4 luvun 6 §:n perusteluissa todetaan, että mallia on otettu EPC 84 artiklasta ja PCT 6 artiklasta, jotka käyttävät sanamuotoa ”*clear and concise*”, joka ehdotetussa 4 luvun 6 §:ssä on muotoiltu ”*selkeitä ja tiiviitä*”.

### 3.1. Patenttilakiesityksen 4 luvun 5 ja 6 pykälien sanamuodon yhtenäistäminen

Koska EPC 83 artiklassa ja PCT 5 artiklassa sekä EPC 84 artiklassa ja PCT 6 artiklassa käytetään kaikissa sanamuotoa ”*clear*”, pitää SPAY selkeämpänä, että vastaavaa sanamuotoa 4 luvun 5 §:ssä ja 6 §:ssä olisi myös sama. Sanamuotoa ”*clear*” vastaava yhdenmukainen muotoilu 4 luvun 5 §:ssä ja 6 §:ssä selventäisi, että lainsäätäjällä ei ole ollut tarkoitusta antaa toiselle sanamuodoista ”*selvä*” tai ”*selkeä*” vastaavasta EPC:n tai PCT:n artiklasta poikkeavaa merkitystä.

SPAY katsoo, että ensisijaisesti ehdotetun 4 luvun 5 §:n sanamuoto ”*selvä*” tulisi korvata sanamuodolla ”*selkeä*” ja että sama muutos tulisi tehdä myös 7 luvun 4 §:ään ja 13 luvun 2 §:ään sekä perusteluihin. Vaihtoehtoisesti SPAY katsoo, että 4 luvun 6 §:n sanamuoto ”*selkeä*” tulisi korvata sanamuodolla ”*selvä*” ja vastaava muutos huomioida ehdotetun lain perusteluissa.

### 3.2. Patenttilakiesityksen 4 luvun 6 pykälän sanamuoto

SPAY:n näkemyksen mukaan ehdotetun 4 luvun 6 §:n EPC 84 artiklan ja PCT 6 artiklan sanamuotoa ”*clear and concise*” vastaava kohta tulisi 4 luvun 6 §:ssä ensisijaisesti olla ”*selkeitä ja ytimekkäitä*”, tai vaihtoehtoisesti kohdassa 3.1 yllä esitetyn mukaisesti ”*selviä ja ytimekkäitä*”, ehdotetun ”*selkeitä ja tiiviitä*” sijaan.

SPAY katsoo, että ”yttimekkäitä” vastaa paremmin EPC 84 artiklan ja PCT 6 artiklan asiasisältöä sekä selkeyttää, että edellytys ei sinänsä rajoita patenttivaatimusten pituutta eikä esitettyjen piirteiden lukumäärää.

Vastaava muutos tulisi SPAY:n näkemyksen mukaan tehdä myös ehdotetun 7 luvun 5 §:ään ja 7 §:ään, sekä ehdotetun lain perusteluihin.

#### **4. Patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n säännös hakijan oikeudesta jakaa hakemus useiksi hakemuksiksi**

HE:ssä ehdotetaan lohkaisumenettelyn poistamista patenttilaista, eli luovutaan hakijan mahdollisuudesta tehdä lohkaistu hakemus. Patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:ssä säädetään näin ollen ainoastaan hakijan oikeudesta jakaa hakemus useiksi hakemuksiksi.

SPAY on HE:n kanssa samaa mieltä siitä, ettei lohkaisumenettelylle ole käytännön tarvetta ja puoltaa, että lohkaisusta luovutaan HE:n mukaisesti.

Patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentissa ehdotetaan säädettävän, että *jos hakemuksessa on sen tekemispäivänä esitetty useita keksintöjä, hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Alkuperäisestä hakemuksesta (kantahakemus) erotettua keksintöä tarkoittava uusi hakemus katsotaan jakamalla syntyneeksi vain, jos tämä ilmenee hakemuksesta sitä tehtäessä. Tällaisessa hakemuksessa on ilmoitettava kantahakemuksen numero. Uusi hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin kantahakemus.*

SPAY katsoo, että patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentissa ehdotettu jakamista koskeva sanamuoto on epäselvä, varsinkin momentin toisen lauseen sanan ”tämä” osalta (”tämä ilmenee hakemuksesta”). Jää epäselväksi mihin ”tämä” viittaa ja HE:ssä käytettyjen termien valossa parempi sanavalinta vaikuttaisi olevan ”keksintö ilmenee hakemuksesta”, jolloin on selvää, että jaetun hakemuksen kohde tulee ilmetä kantahakemuksesta. SPAY katsoo lisäksi, että ainakin perusteluiden perusteella tulisi olla selvää, että keksinnön tulee ilmetä hakemuksesta myös myöhemmin kuin ”sitä tehtäessä”, eli uutta hakemusta ei voida pitää jakamalla syntyneeksi, jos hakija hakemuskäsittelyn aikana muuttaa uutta hakemusta siten, ettei erotettu keksintö ilmene kantahakemuksesta.

Euroopan patenttisopimuksen (”EPC”) vastaavalle, jaettua hakemusta koskevalle Article 76 EPC säännökselle on aikaisemmin käytetty seuraavaa käännöstä<sup>1</sup>, jonka mukaan jaettu eurooppapatenttia koskeva hakemus

---

<sup>1</sup> 93/2007 Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

<https://www.finlex.fi/fi/vattiosopimukset/sopimussarja/2007/93?language=fin&highlightId=171128&highlightPar>

”voidaan tehdä vain niiltä osin kuin sen kohde ei ole laajempi kuin aikaisemmin tehdyn hakemuksen sisältö; niiltä osin kuin jaettu hakemus on tämän vaatimuksen mukainen, jaettu hakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin aikaisempi hakemus ja sille kuuluu mahdollinen aikaisemman hakemuksen etuoikeus”. Varsinkin tässä käytetty sanamuoto ”niiltä osin kuin jaettu hakemus on tämän vaatimuksen mukainen” ei rajoitu uuden hakemuksen tekemishetkeen ja rajoittaa selkeämmin jaetun hakemuksen myöhempiä muutoksia.

Yllä esitetyn valossa ehdotetaan kaksi vaihtoehtoista sanamuotoa patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentille.

#### **4.1. Ehdotus 1 - patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentille**

Ensimmäisessä ehdotuksessa sana ”tämä” korvataan sanalla ”keksintö” ja ilmauksen ”jakamalla syntyneeksi” sijaan käytetään sanamuotoa ”jaetuksi hakemukseksi” lausunnon kohdan 4.4. mukaisesti:

*Jos hakemuksessa on sen tekemispäivänä esitetty useita keksintöjä, hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Alkuperäisestä hakemuksesta (kantahakemus) erotettua keksintöä tarkoittava uusi hakemus katsotaan jaetuksi hakemukseksi vain, jos keksintö ilmenee hakemuksesta sitä tehtäessä. Tällaisessa hakemuksessa on ilmoitettava kantahakemuksen numero. Uusi hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin kantahakemus.*

Tämän ehdotetun sanamuodon osalta tulisi huomata, että ainakin 4 luvun 12 §:n 1 momentin perusteluissa tulisi mainita kantahakemuksen mahdollisen etuoikeuden soveltaminen myös jaettuun hakemukseen.

#### **4.2. Ehdotus 2 - patenttilakiesityksen 4 luvun 12 §:n 1 momentille**

Toisessa ehdotuksessa 4 luvun 12 §:n 1 momentti muutetaan Art. 76 EPC säännöksen mukaisesti:

*Jos hakemuksessa on sen tekemispäivänä esitetty useita keksintöjä, hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Alkuperäisestä hakemuksesta (kantahakemus) erotettua keksintöä tarkoittava uusi hakemus voidaan tehdä vain niiltä osin kuin keksintö käy ilmi kantahakemuksesta; ja niiltä osin kuin jaettu hakemus on tämän vaatimuksen mukainen, jaettu hakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin aikaisempi hakemus ja sille kuuluu mahdollinen aikaisemman hakemuksen etuoikeus. Tällaisessa hakemuksessa on ilmoitettava kantahakemuksen numero.*

### 4.3. Patenttiesityksen 4 luvun 12§:n 2 momentti

Patenttiesityksen 4 luvun 12 §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettävän, että *"jakaminen voi tapahtua ainoastaan ennen kuin hakemus on lopullisesti ratkaistu."* Ehdotetussa uudessa laissa hakemuksen hyväksymisilmoituksen antamiseen ei enää liitettäisi jakamiskieltoa, vaan hakemus olisi mahdollista jakaa siihen asti, kunnes patentin myöntämisestä kuulutetaan.

SPAY puoltaa ehdotusta nykyisin 19 §:n 1 momentin hyväksymisilmoitukseen liitetyn jakamiskiellon poistamiseksi ja pitää kannatettavana ja nykykäytäntöä selkeyttävänä asiana, että hakemus olisi mahdollista jakaa siihen asti, kunnes patentin myöntämisestä kuulutetaan.

### 4.4. Jaetusta hakemuksesta käytetyt sanamuodot

Ehdotetun lain perusteluissa käytetään 4 luvun 12 §:n tarkoittamista hakemuksista pääasiassa nimitystä *"jaettu hakemus"*, minkä SPAY katsoo vastaavan hyvin alalla yleisesti käytössä olevaa terminologiaa.

Ehdotetun lain 6 luvun 4 §:ssä ja 16 luvun 2 §:ssä tällaisiin hakemuksiin viitataan kuitenkin jakamalla syntyneinä hakemuksina. SPAY katsoo, että mainituissa pykälissä ja lain perusteluissa sanamuoto *"jakamalla syntynyt hakemus"* tulee korvata nykyaikaisella, yleisesti käytössä olevalla sanamuodolla *"jaettu hakemus"*.

## 5. Kieliasiat ja käännösvaatimukset

### 5.1. Patenttilain 4 luvun 3 §

Hallituksen esityksen 4 luvun 3 § esittää, että kansalliskielisen hakemuksen käännösvaatimuksista luovuttaisiin kokonaan. SPAY:n näkemyksen mukaan tämä on kannatettava muutos.

### 5.2. Patenttilain 7 luvun 1 § ja 2 §

Hallituksen esityksen 7 luvun 1 § esittää, että *"Väite perusteluineen tulee tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä."*

SPAY:n näkemyksen mukaan väite perusteluineen tulisi jatkossakin tehdä kansalliskielellä. Perustelun tälle on se, että kieli ei vaihtuisi myönnön jälkeisen käsittelyn aikana, kun markkinaoikeus käsittelee mahdollisen valituksen joka tapauksessa kansalliskielellä.

Mikäli väitteiden tekeminen englanniksi sallitaan, tulisi tämä rajata koskemaan ainoastaan patenteja, jotka on laadittu englannin kielellä. Näin varmistettaisiin, ettei patentinhaltijalle, joka on tehnyt hakemuksensa kansalliskielellä eli suomeksi tai ruotsiksi, syntyisi ylimääräisiä käännöskuluja tai muita haasteita englanninkielisen väitteen käsittelyssä. Sen sijaan englanniksi laaditun



patenttihakemuksen haltijalle ei aiheutuisi haittaa siitä, että myös väite voidaan tehdä samalla kielellä.

Hallituksen esityksen 7 luvun 2 § esittää, että ”*Väitteen käsittelykieli on suomi tai ruotsi*”, ja että ”*Patenttiviranomainen antaa päätökset käsittelykielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.*”

SPAY:n näkemyksen mukaan ehdotetusta pykälästä ei käy selkeästi ilmi, millä kielellä väitteen osapuolet voivat kirjelmöidä patenttiviranomaiselle väitekäsittelyn aikana, jos väite on tehty englanniksi. Lisäksi jää epäselväksi, onko väitekäsittelyn aikana mahdollisesti toimitettavat muokatut patenttivaatimukset esitettävä hakemuksen alkuperäisellä kielellä, kansalliskielellä vai molemmilla.

SPAY:n näkemyksen mukaan väitekäsittelyn aikana mahdollisesti toimitettavat muokatut patenttivaatimukset olisi johdonmukaisinta toimittaa hakemuksen alkuperäisellä kielellä.

Jos väitteen tekeminen englanniksi sallitaan, olisi johdonmukaista, että myös väitekäsittelyn aikainen kirjelmöinti voisi tapahtua englanniksi. Muutoin englanninkielisen väitteen mahdolliset hyödyt jäävät vähäisiksi.

Lisäksi hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että useimmat patentit on laadittu englanniksi ja että väitteissä viitataan usein englanninkielisiin julkaisuihin. Perusteluissa ei kuitenkaan kerrota, kenen etuja muutoksella ensisijaisesti tavoitellaan tai mitä muita hyötyjä väitteiden tekeminen englanniksi toisi mukanaan.

## **6. Väiteperusteet, parempi oikeus keksintöön**

Hallituksen esityksen 7 luvun 4 §:ssä esitetyistä väiteperusteista tulisi poistaa kohta ”*1) patentti on myönnetty hakijalle, jolla ei siihen luvun 1 §:n mukaan ole oikeutta*”. Lisäksi SPAY:n kanta on, että väitekäsittelyn aikainen riita paremmasta oikeudesta keksintöön tulisi ottaa huomioon samalla tavalla kuin se huomioidaan hakemisvaiheessa, rajoittamisessa, lakkauttamisessa ja mitätöinnissä.

Poiston jälkeen väiteperusteet vastaavat Euroopan patenttisopimuksen väiteperusteita. Lisäksi poistettavaksi ehdotettu kohta on ristiriidassa esityksen muiden vastaavaan kohtaan viittaavien pykälien kanssa.

### **6.1. Väitteellä ei mahdollista siirtää patenttia lailliselle haltijalle**

Esityksen 4 luvun 22 §:ssä ja 23 §:ssä, jotka koskevat parempaa oikeutta keksintöön hakemusvaiheessa, todetaan, että hakemusta ei saa jättää sillensä, hylätä, hyväksyä tai peruuttaa ennen kuin asia paremmasta oikeudesta keksintöön on lopullisesti ratkaistu.

Lisäksi esityksen 13 luvun 5 §:ssä paremmasta oikeudesta keksintöön tarjotaan mitätöinnin vaihtoehtona mahdollisuus siirtää patentti oikealle haltijalle.

Jos esityksen 7 luku säilyy nykyisessä muodossaan, patenttiviranomainen olisi kuitenkin pakotettu kumoamaan patentin sen sijaan, että se voitaisiin siirtää lailliselle haltijalle.

## 6.2. Väitekasittelyssä paremman oikeuden keksintöön ratkaisee PRH

Esityksen 4 luvun paremmasta oikeudesta keksintöön hakemisvaiheessa määrittävässä 22 §:ssä todetaan, että mikäli väitettä paremmasta oikeudesta pidetään epäselvänä, patenttiviranomainen voi kehottaa nostamaan kanteen tuomioistuimessa määrätyn ajan kuluessa uhalla, että väite jätetään huomioon ottamatta patenttihakemusta edelleen käsiteltäessä.

Esityksen 13 luvun 5 §:ssä paremmasta oikeudesta keksintöön todetaan, että tuomioistuin ratkaisee sen, kenellä on oikeus keksintöön.

Säännöskohtaisissa perusteluissa liittyen 14 lukuun Markkinaoikeuden toimivallasta todetaan *"Tähän lakiin perustuvilla riita- ja hakemusasioissa viitataan riita- ja hakemusasioihin, joissa vaaditaan patenttilakiin perustuvaa seuraamusta tai joissa muutoin on kysymys patenttilakiin perustuvasta asiasta, esimerkiksi paremmasta oikeudesta keksintöön."*

Mikäli esityksen 7 luvun 4 §:n mukainen väiteperuste 1) säilytetään laissa, niin väitekasittelyn yhteydessä PRH ratkaisisi sen, kenellä on parempi oikeus keksintöön. Oikeusvarmuus voi kärsiä, jos sen, kenellä on oikeus keksintöön, päättää joskus patenttiviranomainen, jolla ei ole vastaavaa kokemusta riita-asioiden ratkaisusta kuin tuomioistuimella.

## 6.3. Väitteen voi tehdä kuka tahansa

Esityksen 4 luvun paremmasta oikeudesta keksintöön hakemisvaiheessa määrittävissä 22 §:ssä ja 23 §:ssä todetaan, että hakemuksen siirtoa hakevan täytyy olla se, jolla on (väitetysti) parempi oikeus keksintöön.

Esityksen 13 luvun mitätöintikanteen tekijää määrittävässä 1 §:ssä todetaan *"Mitätöintikannetta, joka perustuu siihen, että patentti on myönnetty toiselle kuin 1 luvun 1 §:n mukaan patenttiin oikeutetulle, voi ajaa ainoastaan se, joka väittää olevansa oikeutettu patenttiin."*

Nyt esitetyn mukaisesti väitteen voi tehdä kuka tahansa ja väiteperusteeksi kelpaa se, ettei patentinhaltija ole oikeutettu keksintöön.

Missään ei ole perusteltu, miksi 9 kuukauden aikaikkuna patentin myöntämisestä on sellainen, että kuka tahansa voi kiistää haltijan oikeuden keksintöön, kun se muulloin ei ole mahdollista.

## 6.4. Väiteperusteen tarkennus koskien jaettuja hakemuksia

Lakiesityksen 7 luvun 4 §:ssä listataan yhtenä väiteperusteena se, että ”*patentti käsittää sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sen tekemispäivänä*” (nk. ”lisätty materiaali”). SPAY:n käsityksen mukaan tässä jää huomioimatta EPC:n artiklan 100 kohdan (c) mukainen kielto koskien jaetun hakemuksen perusteella myönnettyjä patenteja.

Mikäli väiteperusteena on lisätyn materiaalin osalta vain vertailu siihen, mikä hakemuksesta on ilmennyt hakemuksesta sen tekemispäivänä, niin tällöin jaettujen hakemusten osalta tekemispäivä on kantahakemuksen tekemispäivä, ja tällöin jaettuun hakemukseen voisi lisätä hakemuksen jättämisen jälkeen materiaalia, mikä ei ole ollut jaetussa hakemuksessa mukana, mutta löytyisi kantahakemuksesta. Tämä ei ole toivottavaa, eikä tarkoituksenmukaista. Tällainen sääntely voisi johtaa ketjutettuihin jaettuihin hakemuksiin, joihin vuosien jälkeen lisättäisiin materiaalia kantahakemuksesta, mitä ei ole esitetty jaetuissa hakemuksissa niitä tehtäessä. Tämä johtaisi selkeään ongelmaan kolmansien osapuolten oikeusturvasta ja mahdollisuudesta ennakoida jaetun hakemuksen perusteella myönnettävän patentin suojapiiriä.

SPAY:n ehdotukset uusista pykälistä on esitetty alla.

## 6.5. Ehdotus

### 6.5.1. Väite myönnettyä patenttia vastaan – 7 luku 1 §

Muu kuin patentinhaltija voi tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan. Väitteen tulee perustua johonkin 4 §:ssä mainittuun väiteperusteeseen. Väite perusteluineen ja sitä tukeva näyttö on annettava kirjallisesti patenttiviranomaiselle yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämispäivästä. Väitteentekijän tulee samassa ajassa suorittaa vahvistettu väitemaksu. Väite perusteluineen tulee tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka on valtuutettu edustamaan väitteentekijää väiteasiassa.

Kun patenttia vastaan on tehty väite, se on saatettava patentinhaltijan tietoon ja patentinhaltijalle on varattava tilaisuus antaa siitä lausumansa. Patentinhaltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee väitekäsitteilyn aikana olla 4 luvun 4 §:ssä tarkoitettu asiamies.

*Jos joku väittää väiteaikana tai väitteen käsittelyaikana patenttiviranomaiselle, että hänellä on parempi oikeus keksintöön kuin patentinhaltijalla, ja mikäli asiaa pidetään epäselvänä, patenttiviranomainen voi välipäätöksessä kehottaa häntä nostamaan kanteen tuomioistuimessa määrätyn ajan kuluessa uhalla, että väite paremmasta oikeudesta keksintöön jätetään huomioon ottamatta.*

*Jos riita patentin siirtämisestä on vireillä tuomioistuimessa, patenttiviranomaisen tulee keskeyttää patenttia vastaan nostetun väitteen käsittely siihen saakka, kunnes riita patentin siirtämisestä on lopullisesti ratkaistu.*

### **6.5.2. Väiteperusteet – 7 luku 4 §**

Patenttiviranomaisen tulee väitteen johdosta kumota patentti, milloin:

~~1) patentti on myönnetty hakijalle, jolla ei siihen 1 luvun 1 §:n mukaan ole oikeutta;~~

1) patentti on myönnetty, vaikka ei 2 luvussa säädettyjä ehtoja ole täytetty;

2) patentti suojaa keksintöä, jota ei ole esitetty niin selvästi ja riittävästi, että alan ammattilainen voi sen perusteella käyttää keksintöä; tai

3) patentti käsittää sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sen tekemispäivänä, tai jos patentti on myönnetty jaetusta hakemuksesta, mikä ei ilmennyt jaetusta hakemuksesta sitä tehtäessä.

Patenttiviranomaisen tulee hylätä väite, jos patentin kumoamiselle ei ole mitään 1 momentissa tarkoitettua perustetta.

## **7. Patenttilakiesityksen 9 luvun 8 §:n ja 9 §:n säännös hakemuksen osan katsomisesta peruutetuksi patenttiviranomaisessa**

Kansainvälinen tutkiva PCT-viranomainen tutkii PCT-hakemuksen (PCT 16 artikla 1 luku) ja voi tutkimuksessaan katsoa kansainvälisen patenttihakemuksen patenttivaatimusten käsittävän toisistaan riippumattomia, eli epäyhtenäisiä, keksintöjä (PCT sääntö 13). Kansainvälinen tutkiva PCT-viranomainen kehottaa tällöin hakijaa rajoittamaan patenttivaatimuksia tai suorittamaan lisämaksun (PCT 17 artiklan 3 luvun a kohta). Lisämaksun suorittaminen ei poista patenttivaatimusten yhtenäisyyden edellytystä, mutta antaa hakijalle tutkimustulokset myös niistä epäyhtenäisiksi katsotuista patenttivaatimusten keksinnöistä, joista lisämaksu on maksettu.

Patenttilakiesityksen 9 luvun 8 § ja 9 § liittyvät tällaisten, kansainvälisessä vaiheessa epäyhtenäisiksi katsottujen, PCT-hakemusten käsittelyyn Suomen patenttiviranomaisessa. HE-luonnoksessa esitetään 9 luvun 8 §:ssä ja 9 §:ssä, että se epäyhtenäisen hakemuksen osa, jota tutkiva PCT-viranomainen ei ole kansainvälisessä vaiheessa tutkinut ja josta hakija ei suorita lisämaksua Suomen patenttiviranomaiselle, katsottaisiin peruutetuksi Suomen patenttiviranomaisessa. Kuten HE-luonnoksen perusteluissa sivulla 40 todetaan, vastaavat ehdotetut 9 luvun 8 § ja 9 § voimassa olevan lain 37 §:ää ja 36 §:ää.

SPAY katsoo, että ehdotetuista 9 luvun 8 §:stä ja 9 §:stä tai niiden perusteluista ei ilmene, mitä peruuttamiseksi katsomisella tarkoitetaan ja mitä seurauksia

siitä on hakijalle. Erityisesti, koskeeko tällainen peruuttamiseksi katsominen vain kyseistä hakemusta vai myös siitä mahdollisesti jätettäviä jakamalla erotettuja hakemuksia. Sekä patentinhakijan että kolmansien oikeusvarmuuden varmistamiseksi tulisi tämä ilmetä selkeästi jo laista, vaihtoehtoisesti vähintään sen perusteluista.

SPAY katsoo, että ehdotettujen 9 luvun 8 §:n ja 9 §:n mukaisissa tilanteissa hakemuksen osa tulisi katsoa peruutetuksi patenttiviranomaisessa ainoastaan kyseisen hakemuksen kohdalla ja hakijalla tulisi olla oikeus hakea patenttia tällaiselle peruutetuksi katsotulle hakemuksen osalle jakamalla erotetussa hakemuksessa.

Tämä vastaisi myös Euroopan patenttiviraston (EPO:n) käytäntöä, jossa hakijalla on mahdollisuus jättää jakamalla erotettu hakemus hakemuksen osasta, jota tutkiva PCT-viranomainen ei ole tutkinut ja josta ei ole EPO:ssa maksettu lisämaksua. Tämä käytäntö on kuvattu OJ EPO 2014, A70, kohtien 12. ja 18. esimerkeissä.

Koska Suomessa ei ole suljettu PCT-hakemuksen kansallista jatkomahdollisuutta, jos hakemusta jatketaan myös EPO:on, voi Suomen patenttiviranomaisessa peruutetuksi katsottu osa yhä olla Suomea koskevan hakemuksen kohteena, joko EP kantahakemuksessa tai siitä jakamalla erotetussa hakemuksessa, ja saada Suomessa voimaansaattavaa suojaa. Siten SPAY katsoo, että kirjaamalla lakiin tai vähintään sen perusteluihin EPO:n käytäntöä vastaava mahdollisuus jättää jakamalla erotettu hakemus yllä esitetyissä tilanteissa peruutetuksi katsotusta hakemuksen osasta ei johda kolmansien oikeusvarmuuden heikkenemiseen.

HE-luonnoksen 9 luvun 8 §:n ja 9 §:n perusteluissa mainitut PCT-sopimuksen 34 artiklan 3 luvun b kohta sekä 17 artiklan 3 luku ja 34 artiklan 3 luvun c kohta eivät ole pakottavaa lainsäädäntöä eivätkä estä jakamalla erotettujen hakemusten jättämistä peruutetuksi katsotuista hakemuksen osista.

Yllä esitetyin perustein SPAY katsoo, että oikeudentilan selkeyttämiseksi 9 luvun 8 § ja 9 § tulisi täsmentää säätämällä, että *"Hakija voi hakea peruutetuksi katsotulle hakemuksen osalle patenttia jaetussa hakemuksessa."*

## 8. Patenttilakiesityksen 10 luvun 3 §:n perustelut

Patenttilakiesityksen 10 luvun 3 §:n perusteluissa mainitaan:

*"Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin siitä, milloin eurooppapatenttihakemus katsotaan 2 luvun 9 §:n 3 momenttia sovellettaessa kuuluvan tunnettuun tekniikkaan. Säännös vastaavat asiallisesti voimassa olevan lain 70 m §:n 2 momenttia. Viittaukseen EPC 53 artiklan 3 kohtaan on lisätty viittaus myös saman artiklan 4 kohtaan. EPC 53 artiklan 3 ja 4 kohdat*

*kattavat ne tilanteet, joissa Euro-PCT hakemuksen julkaiseminen rinnastetaan 93 artiklan mukaiseen julkaisemiseen.”*

SPAY katsoo, että 10 luvun 3 §:n perustelujen yllä esitettyä kohtaa tulisi muuttaa seuraavasti (ehdotettu muutos alleviivattu), jotta perustelut vastaisivat sisällöllisesti ehdotettua 10 luvun 3 §:ää ja viittaisivat oikeaan EPC artiklaan.

*”Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin siitä, milloin eurooppapatenttihakemus katsotaan 2 luvun 9 §:n 3 momenttia sovellettaessa kuuluvan tunnettuun tekniikkaan. Säännös vastaavat asiallisesti voimassa olevan lain 70 m §:n 2 momenttia. Viittaukseen EPC\_153 artiklan 3 kohtaan on lisätty viittaus myös saman artiklan 4 kohtaan. EPC\_153 artiklan 3 ja 4 kohdat kattavat ne tilanteet, joissa Euro-PCT hakemuksen julkaiseminen rinnastetaan 93 artiklan mukaiseen julkaisemiseen.”*

## **9. Patenttilakiesityksen 13 luvun 13 §:n uusi säännös patentinhaltijan oikeudesta pyytää patentin osittaista mitätöintiä tuomioistuimelta**

HE:ssä patenttilakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös patentinhaltijan oikeudesta pyytää patentin osittaista mitätöintiä tuomioistuimelta mitättömyyskanteen käsittelyn yhteydessä, jos mitätöintiperusteet koskevat vain osaa patentista (patenttilakiesityksen 13 luvun 13 §). Samalla luovuttaisiin patentinhaltijan oikeudesta pyytää patentin rajoittamista tuomioistuimelta mitättömyyskanteen käsittelyn yhteydessä samoilla rajoittamisperusteilla kuin patenttiviranomaisessa tapahtuvassa rajoittamismenettelyssä (nykyisen patenttilain 52 §:n 2 momentti). Uudistuksen tavoitteena on HE:n mukaan selkeyttää patentin rajoittamista ja osittaista mitätöintiä koskevaa sääntelyä sekä sujuvoittaa patenttiriita-asioiden käsittelyä tuomioistuimessa.

*Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n mukaan, jos edellä 2 §:ssä tarkoitetut mitätöintiperusteet koskevat vain osaa patentista, tuomioistuimen on patentinhaltijan pyynnöstä rajoitettava patentin suoja-alaa vastaavasti muuttamalla patenttivaatimuksia patentinhaltijan esittämällä tavalla (osittainen mitätöinti). Osittaista mitätöintiä koskeva pyyntö tulee tehdä asian valmistelun yhteydessä ennen asian siirtämistä pääkäsittelyyn. Jos patenttivaatimukset on kirjoitettu englanniksi, patentinhaltijan on toimitettava patenttiviranomaiselle muutettujen patenttivaatimusten käännös suomeksi tai ruotsiksi.*

SPAY pitää sinänsä toivottuna selkeytyksenä ehdotusta nykyisen patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaisesta rajoittamismenettelystä luopumisesta ja toisaalta osittaismitättömyyttä koskevan pyynnön tuomista patenttilakiin, koska nykyinen oikeustila on epäselvä. SPAY katsoo, että patenttilakiesityksen 13 luvun 3 § ja sen perustelut eivät kuitenkaan kiinnitä huomiota eräisiin keskeisiin seikkoihin, jotta tavoiteltu oikeustilan selkeytyminen ja patenttiriita-asioiden käsittelyn sujuvoittaminen voidaan saavuttaa.

Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:ssä ei määritellä, eikä pykäläkohtaisista perusteluista ilmene, mitkä vaatimukset erityisesti muutettujen patenttivaatimusten on täytettävä ja mihin muutetut patenttivaatimukset voivat perustua (vain myönnettyihin, aiemmin rajoitettuihin tai aiemman osittaismitättömyyden perusteella voimaan jääneisiin patenttivaatimuksiin vai myös keksinnön selitykseen). Tämä tulisi täsmentää vähintään pykäläkohtaisissa perusteluissa, mutta selkeämpää olisi ottaa vaatimukset itse säädökseen. Tulkintaa ei tule jättää oikeuskäytännön muodostumisen varaan, koska kyseessä on kolmansien oikeusvarmuuteen merkittävästi seikka. Myös patentinhaltijan oikeusvarmuuden kannalta on olennaista, ettei ole epäselvyyttä siitä, mitkä ovat käytettävissä olevat keinot patentin puolustamiseksi.

Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n pykäläkohtaisissa perusteluissa todetaan, että uusien (muutettujen) patenttivaatimusten on oltava suppeammat ja jäljelle jäävän osan tulee täyttää riittävät *keksinnöllisyyden* edellytykset. Keksinnöllisyys pitää implisiittisesti sisällään vaatimuksen uutuudesta ja koska muutettujen vaatimusten on oltava suppeammat, myös patentin suojapiirin laajentamiskielto on ainakin implisiittisesti huomioitu. SPAY pitää pelkkää keksinnöllisyyttä kuitenkin riittämättömänä vaatimuksen. SPAY katsoo, että myös selityksen riittävyys ja lisätyn asian kielto samoin kuin muut patentoitavuuden edellytykset on otettava huomioon ja niiden on oltava vaatimuksena myös muutetuille patenttivaatimuksille, koska ne ovat myös patentin mitätöinnin perusteita. Tämä olisi tarkennettava vähintään pykäläkohtaisissa perusteluissa, jollei tätä huomioida suoraan säännöksessä, mitä SPAY pitää ensisijaisena.

Edelleen, mikäli tarkoituksena on, että muutetut patenttivaatimukset voidaan osamitättömyyttä koskevan pyynnön yhteydessä muodostaa myös keksinnön selityksestä tuotavalla asialla, tällöin näissä tapauksissa tulisi myös muutettujen patenttivaatimusten olla patenttilakiesityksen 4 luvun 5 §:n mukaisia, koska patenttivaatimukset määräävät patentin suojapiirin. Epäselvät patenttivaatimukset ovat erityisen ongelmallisia patentin loukkausta arvioitaessa ja muodostavat ongelman kolmansien osapuolien oikeusvarmuuden kannalta.

SPAY kiinnittää huomiota myös siihen, että osittaista mitätöintiä koskevat pyynnöt ovat prosessiekonomisesti haasteellisia erityisesti, jos erisijaisia osittaismitättömyyttä koskevia pyyntöjä voidaan esittää rajattomasti tai huomattavan suuri joukko. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, että patentin mitätöintiprosessista muodostuu jälkikäteinen prosequutiovaihe.

Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n mukaan osittaista mitätöintiä koskeva pyyntö tulee tehdä asian valmistelun yhteydessä ennen asian siirtämistä pääkäsittelyyn ja perusteluiden mukaan tarkoituksena on, että osittaista mitätöintiä koskeva pyyntö esitetään vain kerran asian valmistelun yhteydessä eikä pyyntöä siten voisi tehdä enää uudelleen antamalla uudet muutetut

patenttivaatimukset. Patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n sanamuodon ja pykäläkohtaisten perusteluiden perusteella ei ole selvää, tarkoitetaanko osittaismitättömyyttä koskevalla pyynnöllä (sanamuoto yksikössä) sitä, että a) patentinhaltijalla on mahdollisuus esittää yksi vaatimus patentin jättämisestä voimaan osittain ja tämän vaatimuksen yhteydessä yksi muutettu patenttivaatimusasetelma (jota ei voi enää muuttaa) vai b) voiko yksi pyyntö käsittää useita eri sijaisia vaatimuksia patentin jättämisestä voimaan osittain (eli käytännössä joukon erisijaisia vaihtoehtoisia patenttivaatimusasetelmia), kunhan ne on esitetty kerralla eikä niitä sen jälkeen enää muuteta. SPAY katsoo, että prosessiekonomisesti, ja mitätöintiasian kantajan kuluriskin kannalta, tällä on huomattava merkitys eikä tätä voida jättää oikeuskäytännön muotoutumisen varaan. Kyseessä on myös oikeusvarmuuteen sekä patentinhaltijan että kolmansien kannalta merkittävästi vaikuttava seikka.

Prosessioikeudellinen lainsäädäntö ei nykyisellään anna markkinaoikeudelle jälkimmäisessä vaihtoehdossa tehokkaita keinoja määrätä patentinhaltijaa rajoittamaan esitettävien eri sijaisten vaatimusten (ja siten vaihtoehtoisten muutettujen patenttivaatimusasetelmien) määrää. Siten jälkimmäisen vaihtoehdon mukainen tulkinta siitä, mitä yhdellä osittaista mitättömyyttä koskevalla pyynnöllä tarkoitetaan, on prosessiekonomisesti erityisen haasteellinen ja se myös kasvattaa erityisesti mitätöintiasian kantajan kuluriskiä ennakoimattomalla tavalla. SPAY katsoo, että tätä tulee täsmentää sekä itse säännöksessä että HE:ssä pykäläkohtaisissa perusteluissa. Eräs vaihtoehto olisi samankaltainen sääntely kuin Yhdistetyn Patenttitoimiston (”UPC”) prosessisäännöksissä (”RoP”). UPC RoP 30(1)c mukaan ehdotettujen muutosten määrän on oltava kohtuullinen asian olosuhteisiin nähden<sup>2</sup>. Lisäksi voitaisiin johtoa hakea Eurooppapatentin patenttisopimuksen (”EPC”) säännöksistä, nimenomaisesti Rule 80 EPC ja kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että ehdotettujen patenttivaatimusten muutosten tulee johtua mitätöintiperusteesta. Patentinhaltijan olisi nimenomaisesti esitettävä mikä keksintö on eikä vaihtoehtoisia asetelmia sille, mihin patentin voisi saada. EPO:n soveltama ns. konvergenssikriteeri edellyttää, että vaihtoehtoiset vaatimusasetelmat perustuvat samaan teknologiseen ytimeen, ja ne rajoittavat suoja-alaa loogisesti ja asteittain. Jos riittävää konvergenssia ei ole, tuomioistuimella tulisi olla oikeus evätä vaihtoehtoinen vaatimusasetelma. Tuomioistuimella tulisi olla myös oikeus rajoittaa mahdollisten erisijaisten vaatimusten määrää, jos ne monimutkaistavat tai viivästyttävät prosessia. Mikäli mahdollista, erisijaisten vaatimusten määrä tulisi rajata määrällisesti jo patenttilaissa, sillä prosessioikeudellisen sääntelyn valossa ilman nimenomaisia rajoituksia tuomioistuimella ei välttämättä ole riittäviä keinoja määrittää, mikä on kohtuullinen määrä.

---

<sup>2</sup> UPC RoP 30(1)c *“the proposed amendments, if conditional, must be reasonable in number in the circumstances of the case”*



SPAY kiinnittää vielä huomiota osittaista mitätöintiä koskevan pyynnön esittämisaikankohtaan. Prosessioikeudellisesti tarkasteltuna on selvää, että osittaista mitätöintiä koskeva pyyntö tulee tehdä viimeistään asian valmistelun yhteydessä ennen asian siirtämistä pääkäsittelyyn, jollei toisin ole säädetty. Tosiasiassa osittaismitätöintiä koskevan pyynnön tekeminen vasta valmistelun yhteydessä on varsin myöhäistä, sillä myös kantajan on lausuttava osittaismitätöintiä koskevasta pyynnöstä ja esitettävä mahdolliset perusteensa sen hylkäämiseksi. Erityisesti, jos pyyntö käsittää useita vaihtoehtoisia patenttivaatimusasetelmia erisijaisina pyyntöinä, jo vastaamiseen tarvittava aika voi olla merkittävä mukaan lukien vastaajan mahdollisuus lausua kantajan esittämistä perusteista. Tämä tulee väistämättä pitkittämään asian siirtämistä pääkäsittelyyn. SPAY katsoo, ettei ole prosessioikeudellista estettä vaatia, että osittaismitättömyyttä koskeva pyyntö olisi esitettävä jo patentin mitätöintikanteeseen annettavan vastauksen yhteydessä. Jos pyyntö esitetään vasta myöhemmin, tulee sille olla erityinen perusteltu syy, kuten se, että pyyntö johtuu nimenomaisesti esitetystä uudesta todisteesta eikä pyyntöä siten ole voitu esittää aiemmin.

Lisäksi huomioon on otettava, että patenttilakiesityksen 13 luvun 3 §:n perusteluiden mukaan tarkoituksena on, että osittaista mitätöintiä koskeva pyyntö esitetään vain kerran asian valmistelun yhteydessä. Prosessiekonomian ja prosessin ennakoitavuuden kannalta tämä on perusteltua. Patentinhaltijalle tulee kuitenkin taata riittävä mahdollisuus puolustautua, mikäli kantaja esittää uutta todistelua vastaajan vastauksen johdosta tai erityisesti osittaista mitätöintiä koskevan pyynnön tekemisen jälkeen nimenomaisesti pyrkiäkseen osoittamaan, ettei esitettyä pyyntöä tule hyväksyä (käytännössä siis uuden estejulkaisun uutuutta ja/tai keksinnöllisyyttä vastaan). Tällaisessa tapauksessa patentinhaltijalle voitaisiin sallia uudesta todistelusta johtuva ja siihen suoraan perustuva rajattu mahdollisuus muuttaa osittaismitättömyyttä koskevaa pyyntöä tai esittää uusi pyyntö.

## 10. Vuosimaksut – 16 luvun 1 §

HE:n mukainen säännöksen sanamuoto on seuraava: *”Patentista ja patenttihakemuksesta on suoritettava vahvistettu vuosimaksu jokaiselta maksuvuodelta kolmannesta maksuvuodesta alkaen.”*

Pykäläkohtaisissa perusteluissa on todettu, että *”Säännös vastaa olennaisesti voimassa olevan lain sääntelyä.”* SPAY:n käsityksen mukaan ehdotettu säännöksen sanamuoto ei vastaa perusteluissa esitettyä ajatusta siitä, että asiasisältöä ei ole ollut tarkoitus muuttaa.

Nykyisen lain 41 §:n 1 momentin mukaan vuosimaksut kahdelta ensimmäiseltä vuodelta erääntyvät samanaikaisesti kuin kolmannen maksuvuoden maksu, jolloin vuosimaksuja maksetaan myös ensimmäiseltä kahdelta vuodelta, vaikka ne erääntyvät maksettavaksi vasta kolmannen vuosimaksun yhteydessä.

Nyt esitetyn uuden lain 16 luvun 1 §:n mukaan on vähintäänkin epäselvää, että alkaako maksuvelvollisuus kolmannelta vuodelta alkaen, jolloin kahdelta ensimmäiseltä vuodelta ei perittäisi maksua. SPAY ei pidä perusteltuna, että vuosimaksuja ei tulisi maksaa kahdelta ensimmäiseltä vuodelta. SPAY ehdottaa, että pykälän sanamuotoa muutetaan vastaamaan nykyisen lain 41 §:n 1 momentin sanamuotoa.

## 11. Patenttilakiesityksen 17 luvun 3 §

### 11.1. Jaottelu momentteihin

SPAY katsoo, että 17 luvun 3 § jaottelu momentteihin on epäselvä. Näyttäisi siltä, että viittaukset on otettu suoraan nykyisestä laista, mutta uudessa laissa on muutettu momenttien jaottelua.

Ehdotetun 17 luvun 3 § 1 momentissa viitataan saman pykälän 2 momenttiin. Sisennysten perusteella kyseinen kohta on kuitenkin tulkittavissa 3 momentiksi. Vastaavasti ehdotetun 17 luvun 3 § kahdessa viimeisessä momentissa viitataan 1 ja 2 momentteihin sekä 1, 2 tai 3 momentteihin. Sisennysten perusteella paremmat viittaukset kahdessa viimeisessä momentissa olisi 1, 2 ja 3, sekä 1, 2, 3, tai 4. SPAY katsoo, että ehdotetun 17 luvun 3 § tulee muuttaa tämän mukaisesti.

### 11.2. Ehdotus 17 luvun 3 §:n sanamuodon muuttamiseksi

SPAY:n kanta on, että esityksen 17 luvun 3 §:n kohta

*“1) on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaa noudattaakseen”*

muutetaan muotoon

*“1) on tahattomasti jättänyt toimenpiteen suorittamatta määräajassa”.*

#### **Perustelut:**

WIPO:n vuonna 2000 hyväksymän patenttilakisopimuksen (Patent Law Treaty) artiklassa 12 määritetään, että myöhästymisen johdosta menetettyjen oikeuksien palauttaminen voidaan suorittaa tiettyjen kriteerien täytyessä. Kyseisessä artiklassa annetaan sopimusosapuolille mahdollisuus päättää sovelletaanko kriteeriä a), jonka mukaan on toimittu niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat (**Due Care / Asiaankuuluva huolellisuus**) vai kriteeriä b), jonka mukaan on toimittu tahattomasti (**Unintentionally / Tahattomasti**).

Esityksessä on ehdotettu, että pitäydytään nykyisen patenttilain 71a §:n mukaisessa “Asiaankuuluva huolellisuus”-kriteerissä. SPAY esittää, että lakia muutettaisiin lievempään “Tahattomasti”-kriteeriin.

“Tahattomasti”-kriteeri on käytössä muun muassa USAssa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja Norjassa. Myös Japanissa sovelletaan tätä kriteeriä, ja on merkittävää, että siellä lakia muutettiin hiljattain, jolloin lievempi kriteeri tuli voimaan huhtikuussa 2023.

Se, että eri lainkäyttöalueilla on käytössä erilaisia kriteereitä aiheuttaa epävarmuutta ja hämmennystä. Erityisesti tällainen haittaa yksityisiä henkilöitä ja PK-yrityksiä, jotka eivät ole kokeneita IPR-asioissa. Eri lainkäyttöalueilla voidaan päätyä erilaiseen ratkaisuun riippuen sovellettavan kriteerin tiukkuudesta.

Lisäksi kokemusten mukaan “Asiaankuuluva huolellisuus”-kriteerin käyttäminen päätöksenteossa on johtanut kohtuuttomiin seurauksiin siten, että oikeus on menetetty, vaikka selkeästi on ollut tarkoitus noudattaa määräaika. Esimerkiksi asiamiestoimiston tai vuosimaksupalvelua tarjoavan yrityksen yksittäistä työntekijää kohdannut täysin ennakoimaton tapahtuma, kuten sairaus, on voinut johtaa oikeudenmenetykseen, vaikka oikeudenhaltija on antanut yksiselitteiset ohjeet toimenpiteen suorittamiseksi. “Asiaankuuluva huolellisuus”-kriteeri on siis osoittautunut kohtuuttoman tiukaksi.

Toisaalta “Tahattomasti”-kriteerin käyttöönotto ei toisi sellaista kohtuutonta mahdollisuutta, että asianosainen voisi jättää ensin noudattamatta määräaika ja muuttaa myöhemmin mieltään. Tällaisen mahdollisuuden estää se, että asianosaisen on viranomaiselle osoitettava, että toiminta (määräajan noudattamatta jättäminen) on ollut tahatonta (vastaavasti kuin nykyään on osoitettava, että on toimittu niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat).

Todettakoon vielä, että kansainvälinen patenttiasiamiesyhdistys FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle) on useissa julkilausumissaan (Resolution) kehottanut viranomaisia ja lainlaatijoita ottamaan käyttöön “Tahattomasti”-kriteerin. Viimeisin julkilausuma (EXCO/FR22/RES/007, <https://ficpi.org/node/18836>) on vuodelta 2022.

## 12. Muita huomioita

### 12.1. Keksinnön selityksestä käytetyt sanamuodot

Patenttilakiesityksen 4 luvun 2 pykälässä säädetään, että 1) keksinnön selitys ja 3) piirustukset ovat patenttihakemuksen erillisiä osia. SPAY ei vastusta ehdotusta sinänsä, mutta katsoo, että 4 luvun 2 §:n 1) kohdassa käytettyä sanamuotoa ”*keksinnön selitys*” tulisi käyttää yhdenmukaisesti ehdotetussa laissa ja sen perusteluissa.

SPAY katsoo, että 4 luvun 2 §:n kohta 3), 5 §, 6 § ja 10 §, 7 luvun 2 §, 5 §, 6 §, 7 §, ja 9 §, 10 luvun 6 §, sekä 13 luvun 13 § tulee muuttaa korvaamalla sanamuoto ”*selitys*” sanamuodolla ”*keksinnön selitys*” ja muutos huomioida perusteluissa.

## 12.2. Ilmaisun ”tässä maassa” nykyaikaistaminen

Patenttilakiesityksen perusteluissa mainitaan kieliasun nykyaikaistamisen yhteydessä ilmaisun ”tässä maassa” korvaaminen ilmaisulla ”Suomessa”. SPAY pitää ehdotusta sinänsä kannatettavana ja katsoo, että ilmaisu ”tässä maassa” tulisi korvata ilmaisulla ”Suomessa” myös ehdotetuissa 5 luvun 3 §:ssä, 9 luvun 2 §:ssä, 10 luvun 10 §:ssä, 11 §:ssä ja 12 §:ssä, 12 luvun 3 §:ssä ja 7 §:ssä, 13 luvun 5 §:ssä, sekä 17 luvun 1 §:ssä ja 6 §:ssä, sekä niiden perusteluissa.

## 12.3. 10 luvun otsikointi

Patenttilakiesityksen 10 luku on otsikoitu ”Eurooppapatentti”. Eurooppapatentteja koskevan sääntelyn lisäksi ehdotettu 10 luku sisältää myös eurooppapatenttia koskeviin hakemuksiin liittyvää sääntelyä. SPAY katsoo, että selkeyden vuoksi 10 luvun otsikkoa tulisi täsmentää muotoon ”Eurooppapatentti ja sitä koskeva hakemus”.

## 12.4. Kirjoitusvirheitä

SPAY ehdottaa, että lakiluonnoksesta ja sen perusteluista korjataan seuraavat kirjoitusvirheet:

- 3 luvun 7 §:n perustelut, ”*keksinnön selitystä*” pitäisi olla ”*keksinnön selitystä*”.
- 11 luvun 4§, ”*on suorittava*” pitäisi olla ”*on suoritettava*”.
- 2. luvun 11§:n kohta 3: ”*eurooppapatenttia koskevalla hakemus*” pitäisi olla ”*eurooppapatenttia koskevalla hakemuksella*”.

Helsingissä 20. maaliskuuta 2025

Kunnioittavasti,

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys r.y. / Finska Patentombudsföreningen r.f.

Veli-Matti Kärkkäinen, Puheenjohtaja

### SPAY:n lausunto työryhmän jäsenet

Tätä lausuntoa on ollut kirjoittamassa Janina Hakanpää, Marjut Honkasalo, Ossi Huhtanen, Suvi Julin, Veli-Matti Kärkkäinen, Karri Leskinen, Jonna Sahlin, Jarkko Tiilikainen ja Tuomo Timonen