



PATENTTILAKITYÖRYHMÄN 16. KOKOUS

Aika torstai 1.2.2024 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
Emma Thomasén / hallitussihteeri, PLM
Minna Aalto-Setälä / lakimies, Keskuskauppakamari
Pinja Jaspers, / ASM Microchemistry Oy, Patentti-Insinöörit ry
Karri Leskinen / toimitusjohtaja, Boco IP Oy Ab, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Albert Mäkelä / asiantuntija, Suomen Yrittäjät ry
Jaakko Ritvala / markkinaoikeustuomari, Markkinaoikeus
Heidi Adler / johtaja, IPR, Orion Oyj, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry

Tanja Müller / johtava asiantuntija, TEM (sihteeristö)
Olli-Pekka Sievänen / johtava neuvontainsinööri, Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeristö)
Noora Laine / lakimies, Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeristö)
Stiina Löytömäki / erityisasiantuntija, TEM (sihteeristö)

(Poissa: Anna Vuopala / hallitusneuvos, OKM; Pauli Laitinen / Manager, IPR, Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT Oy; Johanna Flythström / asianajaja, Suomen Asianajajaliitto SAL; Peppiina Huhtala / asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

2. Osallistujien toteaminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Patenttilain kielivaatimukset

Tanja Müller (TEM) kertoi oikeusministeriön muistion ”Kommentteja patenttilainsäädännön muutosehdotuksista kielellisten oikeuksien näkökulmasta” keskeisestä sisällöstä ja siinä esitetyistä huomioista. Muistio sisältää oikeusministeriön alustavan arvion nykyisen patenttilainsäädännön kielivaatimuksista suhteessa kielilainsäädäntöön sekä mahdollisista muutoksista patenttilain käännös- ja kielivaatimukseen. Oikeusministeriö suosittelee kielellisten vaikutusten arvioinnin tekemistä osana hallituksen esityksen valmistelua.

Olli Sievänen (PRH) esitteli voimassaolevan patenttilain kieli- ja käännösvaatimuksia sekä mahdollisia muutosehdotuksia hakemuksen käsittelyvaiheessa ja väitekäsitteilyssä vaadittaviin käännöksiin. Esitettiin, että suomeksi tai ruotsiksi jätetyn hakemuksen tiivistelmän kääntämisestä julkiseksitulovaiheessa ja vaatimusten kääntämisestä myöntövaiheessa toiselle kotimaiselle kielelle voitaisiin luopua. Englanninkielisen hakemuksen vaatimusten kääntäminen kansalliskielelle voisi mahdollisesti olla julkiseksitulovaiheessa vapaaehtoista, mutta olisi joka tapauksessa väliaikaisen suojan edellytys. Myöntövaiheessa vaatimukset tulisi kääntää jommallekummalle kansalliskielelle. Esitettiin mahdollisuutta tehdä väite myös englanniksi. Väitekäsitteilyn kieli olisi patentin kieli. Lisäksi esitettiin voimassa olevan lain tuomioistuinmenettelyä koskevat käännös- ja kielisääntely ja EP-voimaansaattamisiin ja yhtenäispatenttiin liittyvä kielisääntely.

Keskustelussa otettiin esiin kolmannen osapuolen oikeus pyytää käännöstä omalle kielelleen. Todettiin, että tällaisen käännöksen oikeudellinen asema ei ole selvä, eikä se, tulisiko PRH:n vai haltijan tehdä käännös. Oikeusministeriön muistion pohjalta todettiin, että englanninkielisten hakemusten käännösvaatimuksista myöntämisen edellytyksenä olisi mahdollista luopua, jos näin halutaan.

Esitettiin kysymys, onko nykyisen lain sääntely kielilain mukaista, kun väiteaikana väitteen tekemistä harkitseva osapuoli ei voi pyytää englanniksi myönnetyn patentin selityksen käännöstä omalle kielelleen, vaan käännös pitää pyytää sille kansalliskielelle, jolle vaatimukset on jo käännetty. Lisäksi keskusteltiin siitä, että käännöspyyntöjen tekemistä eritoten lähellä väiteajan päättymistä voidaan käyttää kiusantekokeinona patentin haltijaa kohtaan. Tällöin todellista tarvetta käännökselle ei ole, eikä käännös ehtisi valmistuakaan ennen väiteajan päättymistä. Oikeusministeriö pitää mahdollisuutta saada selityksen käännös tarpeellisena, joten mahdollisuutta käännöksen pyytämiseen ei voitane kokonaan poistaa. Keskusteltiin mahdollisista aikarajoista käännöksen pyytämiseksi väiteajan sisällä. Todettiin, että on epätodennäköistä, että väitteentekijällä olisi resursseja patenttiansa puolustamiseen, mutta ei kykyä ottaa selvää englanninkielisen selityksen sisällöstä. Lisäksi väiteasioissa väitteentekijän esittämät viitejulkaisutkin ovat usein englanniksi. Todettiin, että käytännössä käännöspyyntöjä ei tehdä. Jos käännöksiä tarvitaan, ne pystytään teettämään nopeammin itse.

Käännösten tärkeämpänä funktiona nykyaikana pidettiin teknisen tietämyksen levittämistä ennemmin kuin tiedon saamista siitä, loukkaako oma toiminta jotakin patenttia. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että perustuslakivaliokunnan viimeisimmistä patenttien käännöksiä koskevista kannanotoista on kulunut aikaa, ja tekninen kehitys on kulkenut eteenpäin.

Keskustelussa otettiin esille, että on vaikeaa määritellä, löytyykö jokin piirre sekä alkuperäisestä patentin tekstistä että käännöksestä. Lisäksi kaivattiin määrittelyä sille, mitä tarkoittaa, kun patentin käsittelyn *perustana* on jokin kieli. Kysyttiin myös mahdollisuutta perustaa kansainväliseen patenttiin tehtävät muutokset alkuperäiseen hakemukseen, eikä voimassaolevan patenttiasetuksen 21 §:n mukaisesti käännökseen, jota pidetään perusasiakirjana.

Kielellisten vaikutusten arvioimiseksi ehdotettiin tehtäväksi kyselytutkimus. Käännösten tarvetta yrityksissä voitaisiin arvioida erilaisten skenaarioiden kautta. Kyselyn pohjalta voisi tehdä selvitystä siitä, kuinka yleistä käännösten käyttäminen on ja mihin tarkoitukseen yritykset niitä käyttävät. Huomautettiin, että lainsäädäntö ei saa kuristaa kansallista patenttia pois siten, että hakijat siirtyvät käyttämään kansainvälisiä järjestelmiä.

Esitettiin kysymys siitä, voisiko englanniksi myönnettyyn patenttiin tehdä jatkossakin väitteen suomeksi tai ruotsiksi ja voisiko väitekäsitteilyn edelleen käydä kansallisella kielellä. Todettiin, että kielilaki antaa mahdollisuuden valita muun kuin käsittelykielen,

jos se on osapuolten kieli. Todettiin myös, että käsittelykielen ei olisi hyvä vaihtua valitusvaiheessa, sillä siitä tulee suurempia ongelmia kuin käsittelykielen vaihtumisesta ensimmäisessä instanssissa. Tuotiin myös esille, että väitteen käsittelykieltä tärkeämpi kysymys on, mikä on patentin todistusvoimainen kieli. Voimassaolevan lain mukaan patentin korjattu käännös on kuulutettava. Jos korjausta ei kuitenkaan kesken väittekäsittelyn kuuluteta, käsittelyn perustana on alkuperäinen virheellinen käännös. Ehdotettiin myös väittekäsittelyyn tällä hetkellä mitätöintiä koskevaa patenttilain 65 c § 2 momentin kaltaista sääntelyä, jossa yksinomaan päätöskielellä olevat asiakirjat ovat todistusvoimaisia.

Työryhmän jäsenet pyytävät sidosryhmiltään kommentteja helmikuun aikana.

4. Patenteja koskevien riita- ja valitusasioiden käsittelyn sujuvoittaminen MaO:ssa

Markkinaoikeutta kuultiin työryhmässä vuosi sitten, ja markkinaoikeus antoi taustamuistion asioista, joista työryhmän toivottiin keskustelevan. MaO:n mukaan valituksissa esitetään runsaasti vaatimusasetelmia, ja rajoittamispyyntömenettely on laissa riittämättömästi ja epäselvästi säädetty. On epäselvää, missä vaiheessa rajoittamispyynnön voi tehdä. MaO on esittänyt, että rajoitettuihin vaatimuksiin otettaisiin kantaa vain kerran valmisteluvaiheessa, eikä asiaa ratkaistaisi välituomiolla/välipäätöksellä.

Keskustelussa tuotiin esiin, että UPC:n menettelysäännösten rule 30 on huolellisesti ja pitkään mietitty yleiseurooppalainen menettelysäännös, josta voisi ottaa mallia. Rajoittamispyynnöt tulisivat sen mukaisesti tehdyiksi etupainotteisesti ja käsitellyiksi ripeästi. Lisäksi olisi hyvä, että virasto- ja tuomioistuinkäsittely erotettaisiin laissa selvästi toisistaan, eikä niistä säädetäisi samassa luvussa, kuten tällä hetkellä PatL 7 luvussa. Esitettiin kysymys, onko muista riita-asioista löydettävissä analogiaa. Vastattiin, ettei sinänsä ole muuta yleistä sääntelyä kuin yleiset preklusiosäännökset.

Rajoittamismahdollisuutta pidettiin tärkeänä siltä kannalta, että patentinhaltijan pitää voida puolustautua vastapuolen esittämiä uusia viitejulkaisuja vastaan. Toisaalta uusien viitejulkaisujen esittämisenkin voisi rajoittaa johonkin ajankohtaan prosessissa. Nykyisellään uusia vaatimusasetelmia voi esittää virastossa ja tuomioistuimessa kuitenkin riippumatta siitä, mitä vastapuoli on esittänyt, mitä ei sinällään voi perustella oikeudella puolustautua.

Keskustelussa pohdittiin myös sitä, miksi EPO:ssa on voitu siirtyä hyvin jyrkkään preklusiosääntelyyn, ja sitä, kuvastaako tällainen sääntely yleiseurooppalaista tahtotilaa. Ei katsottu optimaaliseksi nykytilannetta, jossa patenttijutun kohde voi vielä KHO:ssa muuttua.

Esitettiin myös, että vaihtoehtoiset vaatimusasetelmat eivät saisi mennä eri suuntiin. Toivottiin sääntelyn selkeyttä osittaismitätöintiä koskien. Euroopassa on yleisesti voimassa lainsäädäntöä, jonka mukaan tuomioistuin voi määrätä patentin olemaan voimassa osittain tai muutetussa muodossa.

Yleisesti toivottiin, että valituskäsittelyssä pysyttäisiin PRH:n päätöksen tutkimisessa, eikä uutta ja yllättävää aineistoa enää esitettäisi. Toisaalta voi tulla tilanteita, että on tiedossa EPO:ssa esitetty kumoamisperuste, jolla patentti saataisiin Suomessakin kumotuksi, mutta sitä ei ole ehditty esittää virastokäsittelyssä. Tällöin ainoa mahdollisuus olisi nostaa mitätöintikanne.

Kysyttiin, palauttaako markkinaoikeus asian PRH:lle uusien vaatimusasetelmien tai viitejulkaisujen johdosta. Vastattiin, että asia palautetaan esimerkiksi, jos PRH on katsonut, ettei keksintö ole uusi, eikä ole ottanut siten keksinnöllisyyteen kantaa. Palauttaminen uusien vaatimusten tai viitejulkaisujen takia ei ole käytännöllistä, sillä niiden esittäminen on sallittua myös muutoksenhakuvaiheessa.

Patenttilain 63 §:n vahvistusvaatimusta kehoitettiin vertaamaan tavaramerkkilain 68 §:ään ja yleisesti lainsäädäntöuudistuksessa selventämään sitä, minkälaisia vaatimuksia patentti-asiassa voi tuomioistuimessa esittää. Esimerkiksi kieltovaatimuksen yhteydessä esitetty

sakonuhka puuttuu patenttilaista. Oikeuskäytännön perusteella uhkasakko on kuitenkin katsottu mahdolliseksi.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 28.2.2024 klo 12-14.

6. Muut asiat

Ei muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.34.

Jakelu Työryhmän jäsenet.