



## Pöytäkirja

7.12.2023

### PATENTTILAKITYÖRYHMÄN 14. KOKOUS

Aika keskiviikko 22.11.2023 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  
Minna Aalto-Setälä / lakimies, Keskuskauppakamari  
Johanna Flythström / asianajaja, rekisteröity patenttiasiamies, Suomen Asianajajaliitto SAL,  
Roschier Asianajotoimisto Oy  
Pinja Jaspers, / ASM Microchemistry Oy, Patentti-Insinöörit ry  
Pauli Laitinen / Manager, IPR, Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT Oy  
Karri Leskinen / toimitusjohtaja, Boco IP Oy Ab, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry  
Jaakko Ritvala / markkinaoikeustuomari, Markkinaoikeus  
Emma Thomasén / hallitussihteeri, Puolustusministeriö

Stiina Löytömäki / erityisasiantuntija, TEM (sihteeristö)  
Tanja Müller / johtava asiantuntija, TEM (sihteeristö)  
Olli Sievänen / johtava neuvontainsinööri, Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeristö)  
Isabel Karlö / korkeakouluharjoittelija, TEM (sihteeristö)

(Poissa: Noora Laine / lakimies, Patentti- ja rekisterihallitus; Heidi Adler / johtaja, IPR, Orion Oyj, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry Anna Vuopala / hallitusneuvos, OKM; Jarkko Vuorinen / johtava asiantuntija, Kilpailu- ja kuluttajavirasto; Peppiina Huhtala / asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK; Albert Mäkelä / asiantuntija, Suomen Yrittäjät ry)

#### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04.

#### 2 Osallistujien toteaminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

#### 3 Ehdotus uudeksi patenttilaiksi – luvut 5, 7 ja 8

Olli Sievänen esitteli sihteeristön koostaman patenttilakiluonnoksen lukuja 5, 7 ja 8, jotka sisältävät patenttihakemusasiakirjojen julkisuutta ja kuuluttamista, patentin väite- ja rajoittamismenettelyä sekä patentin lakkaamista ja siirtämistä koskevat patenttilain säännökset.

Postiosoite  
Postadress  
Postal Address  
Työ- ja elinkeinoministeriö

Käyntiosoite  
Besöksadress  
Office  
Aleksanterinkatu 4  
Helsinki

Puhelin  
Telefon  
Telephone  
0295 16001  
+358 295 16001

Faksi  
Fax  
Fax  
09 1606 2160  
+358 9 1606 2160

s-posti, internet  
e-post, internet  
e-mail, internet  
kirjaamo.tem@gov.fi  
www.tem.fi

### *Lakiluonnoksen luku 5: patenttihakemusasiakirjojen julkisuus ja kuuluttaminen*

Lakiluonnoksen viidennen luvun 1 § sisältää säännökset patenttia koskevien asiakirjojen julkiseksitulosta. Pykäläehdotuksen merkitsemä muutos nykyiseen patenttilakiin on lainkohtaan tehty EPO:n mukainen lisäys siitä, että mikäli keksijän on lakiluonnoksen 4 luvun 2.4 §:n mukaisesti luopunut oikeudestaan tulla nimetyksi keksijäksi, on keksijän *nimi ja kotipaikka salattava* patenttia koskevista asiakirjoista (ks. EPO Rule 20.1). Pykäläehdotuksen pohjalta heränneessä keskustelussa kannatettiin yleisesti 1 §:n sisällön yhdenmukaistamista EPC:n sääntelyn sekä EPO:n käytäntöjen kanssa. Keskustelussa arvioitiin sihteeristön ehdotusta lisätä lakiin säännös siitä, että keksijä voisi jatkossa pyytää omien tietojensa salassa pitämistä. Tähän liittyen keskustelussa pohdittiin, miten säännöksellä voitaisiin optimaalisesti tasapainottaa eri osapuolten välisiä intressejä. Keskustelussa arvioitiin myös sääntelymuutoksen mahdollisia hyötyjä ja haittoja keksijöiden näkökulmasta sekä sen mahdollisia vaikutuksia kolmansiin taikka esimerkiksi keksijä-työntekijän *työntajaan*. Keskustelussa todettiin keksijän tietojen salassa pitämisen osalta, että mikäli keksijällä on turvakielto, estää turvakielto jo nykyisellään keksijän tietojen julkistamisen ja jakamisen muissa kuin lain säätelemissä erityistilanteissa. Keskustelussa pohdittiin pykäläehdotuksen merkitystä myös keksijän tietojen *salassa pitämisen laajenemisen näkökulmasta*: mikäli keksijällä sääntömuutoksen myötä olisi mahdollisuus pyytää keksijän tietojensa salassa pitämistä, tarkoittaisi tämä, että keksijän nimeä ja kotipaikkaa ei julkaistaisi eikä luovutettaisi muille keksijöille tai kolmansille edes pyynnöstä muuta kuin lain säätelemissä erityistilanteissa. Keskustelussa pohdittiin, miten lopullisella sääntelyllä voitaisiin turvata muiden osapuolten, kuten kanssakeksijöiden taikka kolmasien tiedonsaantioikeus patentoitavaa keksintöä koskeviin tietoihin (ts. tiedonsaantioikeus keksintöä koskeviin keksijän tietoihin). Keskustelussa pohdittiin myös sitä, että mikäli keksijä on luopunut oikeudestaan tulla nimetyksi keksijänä, *tarkoittoaako tämä tai pitäisikö* tämän tarkoittaa sitä, että keksijä luopuukin vain oikeudestaan tulla *julkisesti* nimetyksi keksijänä: tarkoittaen, että vaikka keksijän nimeä ei jatkossa julkistettaisikaan yleisön tietoon patentin julkistamisen yhteydessä, voidaan keksijän nimi kuitenkin aina *pyynnöstä* antaa tiedoksi. Vaikka keskustelussa kannatettiinkin ajatusta siitä, että keksijää ei aina tarvitsisi julkisesti nimetä, päädyttiin keskustelussa siihen, että muutosehdotuksen vaikutukset vaativat vielä kokonaistarkastelua. Keskustelussa todettiin, että lopullisessa pykälävalmistelussa tulisi arvioida ja tasapainottaa eri osapuolten intressejä. Keskustelussa pidettiin tärkeänä, että lopullisella sääntelyllä turvataan myös toisen parempi oikeus keksintöön sekä että asianomaisten oikeus saada keksijän tieto tarvittaessa aina rekisteristä. Keskustelussa päädyttiin 1 §:n osalta siihen, että sen lopullista pykälämuotoilua ja sisältöä tulisi pohtia lisää jatkotyöskentelyssä.

Lakiluonnoksen viidennen luvun 2 § sisältää säännökset patenttia koskevien asiakirjojen kuuluttamisesta. Lakiluonnoksen 2 §:n merkitsemä asiamuutos nykyiseen patenttilakiin on lainkohtaan tehty em. EPO:n mukainen lisäys siitä, että mikäli keksijä on lain mukaisesti luopunut oikeudestaan tulla nimetyksi keksijäksi, *ei keksijän nimeä ja kotipaikkaa [myöskään] kuuluteta* (ks. EPO Rule 20.1). Pykäläehdotus merkitsee asiamuutosta nykyisen patenttilain asiasisältöön myös siltä osin, kun siihen on nostettu patenttiasetuksesta kuulutusta koskevaa tarkentavaa sääntelyä (ks. PatA 32 §). Pykäläehdotuksen pohjalta heränneessä keskustelussa todettiin, että ehdotetun 2 §:n sisältöä ja muotoilua olisi hyvä arvioida vielä jatkotyössä edellä esitettyjen 1§:ää koskevien huomioiden valossa.

### *Lakiluonnoksen luvun 7 valmistelusta yleisesti*

Olli Sievänen esitteli lakiluonnoksen 7. lukua, joka sisältää patentin väite- ja rajoittamismenettelyä koskevat patenttilain säännökset. Lakiluonnoksen valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota uuden patenttilain väite- ja rajoittamismenettelyä koskevan sääntelyn yhdenmukaistamiseen EPC:n

sääntelyn sekä EPO:n käytäntöjen kanssa. Sihteeristön mukaan luvun lopullista sisältöä ja pykälämuotoilua on tarkoitus hioa vielä jatkotyöstämisen myötä.

Sihteeristön mukaan väite- ja rajoittamismenettelyä ei nykyisellään säännellä yksityiskohtaisesti patenttilain tasolla, vaan menettelyä koskevaa yksityiskohtaisempaa sääntelyä on eriytetty patenttiasetuksen ja –määräyksen ohella esimerkiksi PRH:n työohjeeseen. Tämä sääntelykokonaisuuden luoma epäselvyys - eli tilanne, jossa lain tasolle ei ole nostettu väite- ja rajoittamismenettelyä koskevaa yksityiskohtaisempaa sääntelyä vaan menettelyitä koskeva yksityiskohtainen sääntely on eriytetty lakia alemman asteisiin säädöskokoelmiin- aiheuttaa PRH:n kokemuksen mukaan jatkuvasti käytännön ongelmia väite- ja rajoittamismenettelyjen aikana. PRH:n kokemuksen mukaan väite- ja rajoittamismenettelyä koskevan sääntelyn epätasällisyys esimerkiksi prosessin etenemistä ja määräaikoja koskevissa seikoissa aiheuttaa nykyisellään tilanteen, jossa väite- ja rajoittamismenettelyiden käsittely turhaan pitkittyy ja jossa asiassa ei voida saavuttaa päätöstä kaikkien osapuolten kannalta kohtuullisessa ajassa.

Sihteeristön tietojen mukaan väite- ja rajoittamisasioiden käsittelyä ja loppuunsaattamista hidastaa *vallitsevan patenttisääntelyn epäselvyys siitä, mihin määräaikaan asti väiteperusteluita voidaan esittää*: nykyinen patenttilainsäädäntö ei tarkkarajaisesti vastaa kysymykseen siitä, mihin saakka väiteperusteluita voidaan väitemenettelyn yhteydessä esittää. Lainsäädännön epäselvyyden takia on tulkinnanvaraista, voiko väiteperusteluita esittää varsinaisen väiteajan lisäksi myös esimerkiksi läpi koko väitekäsittelyn aina päätöksentekoon saakka. Kun hallintolain lähtökohtana on, että kummallakin osapuolella on oikeus antaa asiassa lausuma ja näihin liittyvät vastalausumat ennen viranomaisen päätöksentekoa, voi väitemenettely pitkittyä siis merkittävästikin, mikäli osapuolet esittävät väitteitä koko väitekäsittelyn ajan. Nykyisen oikeustilan täsmentämiseksi sihteeristö ehdottikin, että uuteen patenttilakiin tarkennettaisiin väite- ja rajoittamismenettelyä koskevaa sääntelyä siten, että menettelyä koskevat perusasiat, kuten hallintolain viranomaisen käsittelyä koskevat velvoitteet (ml. asianosaisten lausumisoikeuden turvaaminen) huomioitaisiin samalla kuin turvattaisiin väiteasian loppuun saattaminen kaikkien osapuolten kannalta kohtuullisessa ajassa.

#### *Lakiluonnoksen luku 7: väite patenttia vastaan ja patentin rajoittaminen*

Lakiluonnoksen seitsemännen luvun 1 § sisältää säännökset väitteestä myönnettyä patenttia vastaan. Pykäläehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty huomiota säännöksen sisällön yhdenmukaistamiseen muun kansallisen IPR-sääntelyn sekä EPO:n käytäntöjen kanssa. Pykäläehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ensinnäkin siihen, miten vallitsevaa patenttisääntelyä voitaisiin yksinkertaistaa ja selkeyttää, jotta edellä mainittuja tulkintaongelmia siitä, mihin määräaikaan saakka *väitemaksu* tulee suorittaa taikka mihin määräaikaan saakka *väiteperusteluita* voidaan väitemenettelyn kestäessä esittää. Vaikka nykyisen patenttilain 24 §:ssä säädetään, että ”väite on tehtävä patenttiviranomaiselle yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämispäivästä”, ja että ”väitteentekijän tulee suorittaa väitemaksu”, ei nykyisessä patenttilaissa ole kuitenkaan tätä enempää täsmennetty *missä määräajassa* väitteentekijän tulisi esittää tarvittavat perustelut ja näyttö väitteelleen taikka *missä määräajassa* väitteentekijän olisi suoritettava em. väitemaksu. PRH:n kokemuksen mukaan tämä nykyinen väitemenettelyn määräaika koskeva sääntely aiheuttaa tällä hetkellä jatkuvasti tulkintaongelmia siitä, mihin asti väiteperusteluita ja uutta näyttöä voidaan väiteprosessin aikana esittää vai voiko uusia perusteluita esittää jopa läpi koko väiteprosessin, jolloin väitteiden käsittely pitkittyy eikä asiassa voida kohtuullisessa ajassa saavuttaa päätöstä. Tämän väitemaksua ja väiteperusteluita koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi sihteeristö ehdotti, että nykyisen patenttilain sisältöä soveltuvin osin yhdenmukaistettaisiin EPO:ssa omaksuttujen väitemenettelyjä koskevien käytäntöjen mukaisesti. Tähän nojaten sihteeristö ehdotti, että uuteen

patenttilakiin lisätään säännös siitä, että väitteentekijän on *suoritettava väitemaksu sekä esitettävä väiteasian ratkaisemiseksi tarvittavat perustelut ja näyttö* EPO:n mukaisesti *jo väiteaikana*. Sihteeristön mukaan EPO:ssa on myös käytäntönä väitteen suullinen käsittely kirjallisen käsittelyn sijaan (Suomessa väitekäsittely suoritetaan kirjallisesti). Suomen lainsäädännöllisistä ominaispiirteistä johtuen, kansallinen patenttilaki ei sihteeristön arvion mukaan vaadi kuitenkaan muutosta sen suullista käsittelyä koskevan sääntelyn osalta: vaikka itse väitepäätös tehdään Suomessa kirjallisesti, Suomen vallitsevan sääntelyn nojalla viranomaisen päätöksenteossa otetaan kuitenkin aina huomioon myös osapuolten suulliset lausumat asiassa. Sihteeristö ei siten myöskään ehdottanut, että kansallista suullista käsittelyä koskevaa erityissääntelyä nostettaisiin alemmilta säädöstasoilta patenttilain tasolle. Pykäläehdotuksen pohjalta heränneessä keskustelussa todettiin, että nykytilanteessa esiintyy aitoa sääntelytarvetta puuttua *wäiteasian käsittelyn pitkittymiseen*. Keskustelussa tunnistettiin keskeisenä työkysymyksenä se, miten jatkuva lausuminen väiteasiassa voitaisiin keskeyttää, jotta asian käsittely ei nykytilanteen tavoin turhaan pitkittyisi ja jotta asiassa voitaisiin kohtuullisessa ajassa saavuttaa päätös.

Sihteeristö ehdotti lakiluonnoksen seitsemännen luvun 1 §:n osalta myös seuraavia asiamuutoksia. Pykäläehdotuksen 1§ valmistelussa myös patenttilain *menettelysääntelyn tarkoituksenmukaisuutta* on pyritty tarkistamaan. Pykäläehdotus pohjautuu nykyisen patenttilain 24 §:ään, jonka mukaan *kuka tahansa* eli myös patentinhaltija itse voi tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan. Sihteeristön esittelyn mukaan väitemenettelyä ei ole kuitenkaan luotu patentinhaltijan tarpeisiin, vaan patentinhaltijan kannalta tarkoituksenmukaisin väylä vaikuttaa patenttiinsa on nimenomaan patentinhaltijan tarpeisiin luotu patenttilain *rajoitusmenettely*. Nykyisen oikeustilan täsmentämiseksi sihteeristö ehdottikin, että säännösmuutoksen myötä ainoastaan *muu kuin patentinhaltija* voi tehdä väitteen myönnettyä patenttia vastaan. Muutosehdotuksensa taustaksi sihteeristö esitteli EPO:n väitemenettelyä koskevaa käytäntöä sekä Ruotsin uutta patenttilakia koskevaa ehdotusta, jossa on omaksuttu vastaavanlainen ratkaisu siitä, että ainoastaan ”muu kuin patentinhaltija” voi tehdä myönnettyä patenttia koskevan väitteen (ks. SOU 2015:41). Sihteeristön mukaan myöskään EPO ei hyväksy patentinhaltijan väitettä omasta patentistaan. Pykäläehdotuksen pohjalta heränneessä keskustelussa tuotiin esille, että esimerkiksi yhteisomistustilanteissa jollain patentinhaltijalla voi olla intressi käyttää patenttiansa kohtaan nimenomaan väitemenettelyä kuin rajoitusmenettelyä: keskustelussa todettiin tähän liittyen, että patentinhaltijalla voi joissain tilanteissa olla intressi *kumota patenttinsa kokonaan* eikä vain rajoitusmenettelyn mukaisesti *ylläpitää sitä rajoitettuna*. Keskustelussa pidettiin erityisesti patentinhaltijan näkökulmasta ongelmallisena sitä, että nykyinen patenttilaki ei mahdollista patentin lakkauttamista taikka kumoamista. Sihteeristö ilmoitti, että uuteen patenttilakiin on tarkoitus päivittää patentin lakkauttamista ja kumoamista koskevaa sääntelyä siten, että myös patentinhaltijalla olisi tarvittaessa mahdollisuus kumota taikka lakkauttaa oma patenttinsa muutenkin kuin vain ylläpitää se rajoitettuna. Sihteeristön mukaan patentinhaltijan intressejä ajatellen patenttilakiin on luotu patenttia koskeva *rajoitusmenettely*, ja siltä osin kuin uuteen patenttilakiin muutetaan patentin lakkauttamista ja kumoamista koskevaa sääntelyä, vastataan näillä muutoksilla myös patentinhaltijan tarpeisiin vaikuttaa oman patenttinsa ylläpysyttämiseen tai kumoamiseen/lakkauttamiseen.

Sihteeristö ehdotti lakiluonnoksen seitsemännen luvun 1 §:n osalta myös väitekieltä koskevaa asiamuutosta. Sihteeristö ehdotti lakiluonnoksen 1 §:n 1. momenttiin edellä mainittujen muutosehdotusten lisäksi *wäitekieltä koskevan säännöksen lisäystä*. Sekä nykyisestä patenttilaista että patenttiasetuksesta uupuu säännös siitä, millä kielellä tai kielillä väite voidaan tehdä. Sääntelyn selkeyttämiseksi sihteeristö ehdotti uuteen patenttilakiin nostettavaksi lain tasolle patenttimääräyksen säännöksen siitä, että *wäite perusteluineen tulee tehdä joko suomen tai ruotsin kielellä* (ks. PatM 52§). Sihteeristön muistutti pykäläesittelyn

lopuksi työryhmää siitä, että uuden patenttilain kielisääntely vaatii vielä muilta osin sekä kokonaisuudessaan tarkistamista jatkotyössä. Sihteeristön mukaan lakiluonnoksen seitsemännen luvun 1§:ssä ei siten ole vielä otettu kantaa siihen, millä kielellä tai kielillä *varsinainen väitöspäätös tulisi antaa*, vaan asiaa tulisi selvittää lisää jatkotyöskentelyn aikana. Pykäläehdotuksen pohjalta heränneessä keskustelussa pohdittiin, miten patenttilain kielisääntelyllä tulisi ottaa huomioon tilanteet, joissa väitteentekijä ja patentinhaltija ovat erikielisiä: esimerkiksi millä osapuolella tai kenellä on sanavaltaa käsittelykielen osalta ja millä kielellä tällöin asiaa käsitellään? Keskustelussa pohdittiin myös sitä, voisiko väitteen tehdä jatkossa myös englanniksi. Sihteeristön mukaan lopullisen väitekieltä koskevan sääntelyn yhdenmukaisuus kielisääntelyn kanssa vaatii vielä tarkistamista jatkotyössä.

Sihteeristö ehdotti lakiluonnoksen seitsemännen luvun 1 §:n osalta myös asiamiehen käyttöpakkoa koskevaa asiamuutosta. Sihteeristö ehdotti lakiluonnoksen 1 §:n 2.momentin osalta lakiin uuden lainkohdan lisäystä. Sihteeristön esityksen mukaan nykyistä uupuu säännökset asiamiehen käyttöpakosta tilanteissa, joissa väitteentekijällä ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella (ETA-alue). Sääntelyn selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sihteeristö ehdotti uuteen patenttilakiin lainkohdan lisäystä siitä, että ”väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka on valtuutettu edustamaan väitteentekijää väiteasiassa”. Muutosehdotuksensa taustaksi sihteeristö esitteli kansallista tavaramerkkilakia, johon samankaltainen lisäys on lain uudistamisen yhteydessä tehty (ks. TmL 28.4 §). Muutosehdotus on sihteeristön mukaan yhdenmukainen myös nykyisen patenttilain tarkoituksen näkökulmasta siten, että vallitsevan patenttilain mukaan myös ETA-alueen ulkopuolisella *patentinhaltijalla* on nykyisellään asiamiehen käyttöpakko (ks. PatL 24 § ja 71 §). Sihteeristö totesi lopuksi, että jatkotyössä olisi hyvä arvioida, onko ehdotuksen mukainen asiamiehen käyttöpakkoa koskeva säännös tarpeen ottaa uuteen patenttilakiin *kahteen otteeseen* eli sekä patentinhaltijaa että esitetyn lakiluonnoksen 1.2 §:n osalta väitteentekijää koskevissa säännöksissä. Sihteeristön mukaan jatkotyössä olisi hyvä arvioida, miten asiamiehen käyttöpakkoa koskeva sääntely kokonaisuudessaan tulisi uudessa patenttilaissa toteuttaa.

Lakiluonnoksen seitsemännen luvun 1a § sisältää alustavat säännökset väitettä ja väitemenettelyä koskevista rajoittavista säännöksistä. Pykäläehdotus on kokonaan uusi eli se ei pohjaudu suoraan mihinkään aikaisempaan patenttilain säännökseen. Pykäläehdotus merkitsee asiasisällöllisesti muutosta nykyiseen patenttilakiin siltä osin kuin sillä rajoitetaan uusien perusteiden ja näyttöjen esittämistä väiteajan jälkeen. Pykäläehdotuksen valmistelussa on kiinnitetty huomiota lainkohdan sisällön yhdenmukaistamiseen EPC:n väitteen rajoittamista koskevien sääntöjen kanssa. Pykäläehdotuksen mukaan väitteentekijän on ensinäkin esitettävä väitettä perusteltavat seikat ja sitä tukeva näyttö väiteaikana. Pykäläehdotuksen nojalla myöhemmin esitetyt seikat ja näyttö voidaan huomioida *vain perustellusta syystä*. Sihteeristön mukaan pykäläehdotuksella pyritään vastaamaan nykyistä ilmenneisiin väiteprosessia koskeviin tulkintaongelmiin, jotka PRH:n kokemuksen mukaan nykyisellään aiheuttavat väitemenettelyiden pitkittymistä siten, että asiassa ei voida saavuttaa päätöstä kaikkien osapuolten kannalta kohtuullisessa ajassa. Sihteeristön mukaan pykäläehdotuksella pyritään varmistamaan sekä väitemenettelyn johdonmukainen ja oikeudenmukainen eteneminen että väiteprosessin loppuunsaattaminen kaikkien osapuolten kannalta kohtuullisessa ajassa. Pykäläehdotuksen myötä sekä patentinhaltija että väitteentekijä saavat vastata *kuhunkin väitekäsittelyn aikana esitettyyn seikkaan vain kerran*. Pykäläehdotuksen mukaan kaikki myöhemmin esitetty vastaus ja näyttö voidaan ottaa huomioon *vain perustellusta syystä*. Pykäläehdotuksen mukaan patenttiviranomainen ratkaisee väitteen ”väitekäsittelyn yhteydessä hyväksytysti esitettyjen seikkojen ja näytön perusteella”. Tämän lisäksi pykäläehdotuksessa todetaan EPC:n sääntelyä lainaten, että

”patenttivanomainen voi myös oma-aloitteisesti tutkia, ettei patentin pysyttämiseksi ole mitään 3 §:ssä tarkoitettua estettä” (ks. EPC Rule 81(1)). Pykäläehdotuksen pohjalta heränneessä keskustelussa tuotiin esille, että pykäläehdotuksen nykyinen muotoilu (ml. siinä käytetty termi *näyttö*), voi aiheuttaa tulkintaongelmia erityisesti näyttö- ja perusteluasioiden kannalta, sillä väitemenettelyn kuluessa kaikki asianosaisten esittämät perustelut taikka ”näytöt” eivät välttämättä ole *varsinaisia näyttökysymyksiä* vaan perustelu- tai argumenttikysymyksiä: keskustelussa pohdittiinkin tämän osalta sitä, voiko nykyisen pykäläehdotuksen liian yksityiskohtainen määrittely tosiasiallisesti estää joidenkin sellaisten keskeisten perusteluiden esittämisen väiteajan jälkeen, joita vielä väiteaikana ei kokonaisuudessaan ollut mahdollista edes toimittaa. Keskustelussa tunnustettiin kuitenkin aito tarve puuttua sääntelyllä nykytilaan, jossa *vallitsevan patenttisääntelyn epäselvyys siitä, mihin määräaikaan asti väiteperusteluita voidaan esittää, hidastaa väite- ja rajoittamisasioiden käsittelyä*, jolloin myös asian loppuunsaattaminen lain tarkoituksenvastaisesti turhaan pitkittyy. Keskustelussa todettiin lopuksi, että pykäläehdotusta ja sen muotoilua olisi hyvä pohtia lisää jatkotyössä.

Lakiluonnoksen seitsemännen luvun 1b § sisältää säännökset velvollisuudesta toimittaa käännökset väiteaikana. Pykäläehdotus merkitsee asiasisällöllisesti muutosta nykyiseen patenttilakiin siltä osin kuin sillä ehdotetaan nykyisen patenttilain 24.2 §:n ja 24.3 §:n *poistamista* tai *korvaamista* Ruotsin uutta patenttilakia koskevan ehdotuksen mukaisella kevyemmällä sääntelyllä (ks. SOU 2015:41, 7 kap. 1 §). Sihteeristön mukaan nykyisen patenttilain käännösten toimittamista koskevien säännösten tarkoituksena oli, että kolmas osapuoli voisi pyytää väitteen tekemistä harkitessaan keksinnön selitysosien käännöstä kansalliselle kielelle: sihteeristön tietojen mukaan tähän tarkoitukseen liittyviä käännöspyyntöjä on erittäin vähän, ja tarpeettomat pyynnöt voivat rasittaa merkittävästi patentinhaltijaa. Sihteeristön mukaan ehdotettu Ruotsin mallin mukainen muotoilu *mahdollistaa patenttivanomaisen harkinnan käännöksen teettämisen tarpeellisuudesta*: tämän pykäläehdotuksen nojalla, kun ”keksinnön selitys on laadittu englannin kielellä, voi patenttivanomainen määrätä patentinhaltijan toimittamaan selityksestä käännöksen samalla kielellä, jolla vaatimusten käännös on toimitettu”. Pykäläehdotuksessa säädetään lisäksi siitä, että mikäli patentinhaltija ei toimita käännöstä määräajassa, voi *patenttivanominen teettää* käännöksen selityksestä *patentinhaltijan kustannuksella*. Pykäläehdotuksen pohjalta heränneessä keskustelussa pohdittiin, *miten* patenttivanomainen voisi käytännössä suorittaa arvioita siitä, missä tilanteissa käännöspyyntö on tarpeellinen taikka tarkoituksenmukainen eikä esimerkiksi kiusantekotarkoituksella tehty. Keskustelussa pohdittiin, voisiko pykäläehdotukseen lisätä lainkohdan siitä, että kolmannen osapuolen pitäisi perustella käännöksen toimittamispyyntöään. Keskustelussa pohdittiin pykälän tarpeellisuutta sekä sitä, onko säännöksen käytännön merkitys nyky-yhteiskunnassa pienentynyt esimerkiksi sen myötä, että erilaiset konekäännösversiot ovat yhä enemmän saatavilla ja yhä enemmän saavutettavampia kuin lainkohdan luomisaikana. Keskustelussa arvioitiin sitä, onko todellakin tarkoituksenmukaista, että patentinhaltija vastaa nykyisääntelyn mukaan mahdollisen käännöksen kustannuksista koko patentin voimassaoloajan. Keskustelussa todettiin lopuksi, että sekä pykäläehdotusta että sen muotoilua olisi hyvä pohtia lisää jatkotyössä.

Lakiluonnoksen seitsemännen luvun 2 § sisältää säännökset väitteestä rauennutta tai rajoitettua patenttia vastaan sekä väitteen peruuttamisesta. Lakiluonnoksen 2 § pohjautuu nykyisen patenttilain 24 §:n 5. momenttiin. Pykäläehdotus merkitsee asiasisällöllisesti muutosta nykyiseen patenttilakiin siltä osin, kun lainkohdasta ehdotetaan poistettavaksi sekä muutettavaksi nykyisen patenttilain 24.5 §:n mukaisia ilmaisuja. Nykyisen patenttilain 24.5 §:n nojalla patenttivanomainen voi, ”jos siihen on erityisiä syitä”, ottaa väitteen huomioon, vaikka ”patentti on rauennut tai raukeaa” laissa säädettyjen perusteiden mukaisesti. Sihteeristö ehdotti uudesta patenttilaista poistettavaksi nykyisen

patenttilain 24.5 §:n mukainen ilmaisu ”jos siihen on erityisiä syitä” sekä ilmaisu ”raunnut tai raukeaa” muuttamista muotoon ”lakannut tai lakkaa”. Sihteeristön mukaan säännöksestä on tarpeen poistaa tämä patenttivilanomaisen harkintavaltaa koskeva maininta siitä, että patenttivilanomainen voi ottaa rauennutta patenttia koskevan väitteen huomioon (vain) jos siihen on erityisiä syitä. Sihteeristön mukaan säännöksen nykyinen muotoilu ei nimittäin ota huomioon sitä, että väitteentekijällä saattaa *edelleen* patentin raukeamisesta huolimatta olla tarve saada patenttia koskeva väitteensä ratkaistuksi. Mikäli väitteentekijä kuitenkin myöhemmin katsoo, että loukkauskanne ei ole enää relevantti rauennutta patenttia kohtaan, voi väitteentekijä tarvittaessa aina itse peruuttaa väitteensä. Muutosehdotuksensa taustaksi sihteeristö esitteli Ruotsin uutta patenttilakia koskevaa ehdotusta, jonka mukaan väitteen huomioon ottaminen patentin lakkaamisesta koskevassa tapauksessa ei vaadi erityisiä syitä (ks. SOU 2015:41, 7. kap. 2 §). Sihteeristö esitteli muutosehdotuksensa taustaksi myös EPO:n väite käsittelyä koskevaa käytäntöä, jonka mukaan patentin lakkaamisesta huolimatta väite käsittely jatkuu väitteentekijän pyynnöstä.

Lakiluonnoksen seitsemännen luvun 3 § sisältää säännökset myönnettyä patenttia koskevista väiteperusteista. Lakiluonnoksen 3 §:n valmistelussa on kiinnitetty huomiota siihen, miten nykyisen patenttilain väiteperusteita koskevaa sääntelyä voisi yksinkertaistaa ja selkeyttää sekä yhdenmukaistaa kansainvälisen sääntelyn ja erityisesti EPC:n kanssa. Nykyisessä patenttilaissa väiteperusteita koskevaa sääntelyä on ripoteltu lain eri kohtiin, mikä voi lainlukijan näkökulmasta vaikeuttaa väiteperusteluja koskevan sääntelyn hahmottamista (ks. PatL 25.1§, 1§, 1a§, 1b§, 2§ ja 3§). Pykäläehdotuksen keskeinen muutos nykyiseen patenttilakiin on *lainkohtaan lisätty viittaus* muihin patenttilain väiteperusteluja koskeviin pykäliin. Pykäläehdotus pohjautuu pääosin nykyisen patenttilain 25 §:ään. Pykäläehdotuksessa on säädöstekstin selkeyttämiseksi yksinkertaistettu nykyisen patenttilain 25 §:n luettelointia ja siinä käytettyjä ilmaisuja. Lakiluonnoksen 3 §:n väiteperusteiden luettelosta on siten esimerkiksi poistettu nykyisen patenttilain 25 §:n 4.kohdan mukainen *suojan laajenemiskieltoa koskeva säännös*: pykäläehdotuksen myötä suojan laajenemiskielto ei siten ole enää väiteperuste. Sihteeristön ehdotuksen mukaan em. suojan laajenemiskieltoa koskeva säännös (PatL 25§:n kohta 4) on täten poistettu patenttilain väiteperusteista sekä siirretty jäljempänä käsiteltävään lakiluonnoksen 4 §:ään, joka sisältää säännökset patentin voimassa pysyttämisestä muutetussa muodossa. Muutosehdotuksensa taustaksi sihteeristö esitteli Ruotsin uutta patenttilakia koskevaa ehdotusta, johon sihteeristön ehdotuksen mukainen pykälämuotoilu on sisällytetty (ks. SOU 2015:41 7 kap. 4 §).

Sihteeristö esitteli seitsemännen luvun pykäläehdotuksen 3 §:n 1.kohtaa. Ehdotettu lainkohdan muotoilu on kokonaan uusi, vaikkakin se pohjautuu osin nykyisen patenttilain 1 §:ään sekä 25.1§:ään. Nykyisen patenttilain 25.1 §:n mukaan patenttivilanomaisen tulee väitteen johdosta kumota patentti, ”*milloin patentti on myönnetty*, vaikkei 1, 1a 1b ja 2 §:ssä säädetyt ehtoja ole täytetty.” Sihteeristön tietojen mukaan nykyisen patenttilain 25.1 §:n soveltaminen käytännössä on harvinaista, ja säännöksen mahdollisen käyttökohteen tunnistetaan liittyvän pääasiassa tilanteisiin, joissa *jollain muulla kuin patentinhaltijalla* eli toisella on parempi oikeus keksintöön. Tämän johdosta sihteeristö ehdotti lainkohdan muuttamista muotoon, jossa nykyistä selkeämmin viitataan em. käyttötilanteeseen. Uuden pykälämuotoilun mukaan patenttivilanomaisen tulee väitteen johdosta kumota patentti, ”*milloin patentti on myönnetty jollekin*, jolla ei siihen 3 luvun 1 §:n mukaan ole oikeutta”. Pykäläehdotuksen pohjalta heränneessä keskustelussa nostettiin esille, tulisiko ehdotettu 3 §:n 1.kohta muotoilla sihteeristön ehdotuksen sijaan siten, että siinä tarkemmin rajattaisiin, että sen mukaiseen väiteperusteeseen vetoaminen olisi mahdollista vain ”*sillä, jolla on parempi oikeus keksintöön*” sen sijaan, että myös kolmansilla olisi mahdollisuus vedota tähän väiteperusteeseen. Keskustelussa nostettiin esille myös kysymys siitä, miten lainkohdan muotoilussa on otettu huomioon tilanne, jossa patentissa onkin virhe ja virhe käy ilmi myöhemmin.

Keskustelussa todettiin lopuksi, että lainkohdan muotoilua tulisi arvioida lisää jatkotyössä.

Sihteeristö esitteli seitsemännen luvun pykäläehdotuksen 3 §:n 3. kohtaa. Pykäläehdotuksen 3 §:n 3.kohta pohjautuu osin nykyisen patenttilain 25.2 §:ään. Pykäläehdotus 3§:n 3.kohdan osalta merkitsee muutosta nykyiseen patenttilakiin siltä osin, kun siinä on päivitetty ja yksinkertaistettu nykyisessä patenttilaissa käytettyjä ilmaisuja. Nykyisen patenttilain 25.2 §:n mukaan patenttiviranomaisen tulee väitteen johdosta kumota patentti, ”milloin patentti *tarkoittaa* keksintöä, jota ei ole esitetty niin *selvästi, että alan ammattimies* voi sen perusteella käyttää keksintöä”. Sihteeristön ehdotti lain selkeyttämiseksi lainkohdan muuttamista seuraavasti: ”—milloin patentti *suojaa* keksintöä, jota ei ole esitetty niin selvästi ja *riittävästi*, että alan ammattilainen voi sen perusteella käyttää keksintöä”. Muutosehdotuksensa taustaksi sihteeristö esitteli EPC:n sääntelyä (ks. EPC 100 b).

Lakiluonnoksen seitsemännen luvun 4 § sisältää säännökset patentin voimassa pysyttämistä muutetussa muodossa. Pykäläehdotuksen muotoilussa on kiinnitetty huomiota muotoilun yhdenmukaistamiseen kansainvälisen sääntelyn sekä erityisesti EPC:n sääntelyn ja EPO:n käytäntöjen kanssa. Lakiluonnoksen 4 § pohjautuu nykyisen patenttilain 25.3-4§:iin. Sihteeristö ehdotti lakiluonnoksen 4§:lle *kahta vaihtoehtoista muotoilua*. Molempien muotoiluvaihtoehtojen osalta niiden merkitsemät keskeiset asiamuutokset nykyiseen patenttilakiin ovat: 1) lainkohtaan tehty täsmennys siitä, että patentinhaltijan tekemät *muutokset patenttiin eivät saa johtaa patenttisuojan laajenemiseen* sekä 2) mikäli patenttivaatimukset on kirjoitettu *englanniksi, voidaan patentti säilyttää muutettuna vain*, jos patentinhaltija toimittaa muutettujen patenttivaatimusten *käännöksen vähintään yhdellä kansallisella kielellä*.

*Sihteeristö esitteli lakiluonnoksen 4§:n ensimmäistä muotoiluvaihtoehtoa:* Pykäläehdotus koostuu osin nykyisen patenttilain 25.3-4§:n sääntelystä, että osin kokonaan uudesta ehdotetusta sääntelystä. Uuteen patenttilakiin ehdotetaan pykäläehdotuksen myötä lisättävän *uutta suojan laajenemiskieltoa koskevaa sääntelyä*. Muutosehdotuksensa taustaksi sihteeristö esitteli Ruotsin uutta patenttilakia koskevaa ehdotuksen mukaisesti (ks. SOU 2015:41, 7 kap. 5 §). Pykäläehdotuksella patenttilain sisältöä on pyritty yhdenmukaistamaan erityisesti EPC:n ja Ruotsin uutta patenttilakia koskevan ehdotuksen kanssa. Pykäläehdotuksen merkitsemä keskeinen asiamuutos nykyiseen patenttilakiin on lakiluonnoksen 4 §:ään tehty EPC:tä mukaileva lisäys siitä, että ”muutettujen patenttivaatimusten tulee olla selkeitä ja tiiviitä, ja niille on oltava tuki selityksessä” (EPC; “[the claims] shall be clear and concise”). Sihteeristön esittelemän lakiluonnoksen 4 §:n ensimmäisestä muotoiluvaihtoehtosta työryhmässä heräsi keskustelua erityisesti säännöksen yhdenmukaistamisesta EPC:n kanssa. Keskustelussa pidettiin yleisesti tärkeänä, että säännöksen sisältöä yhdenmukaistetaan EPC:n sääntelyn kanssa. Työryhmän keskustelussa pohdittiin pykäläehdotuksessa käytettyjen ilmaisujen ”*selkeitä ja tiiviitä*” yhdenmukaisuutta EPC:n alkuperäiskieliseen muotoiluun patenttivaatimusten sisällöstä (eng. *clear and concise*). Keskustelussa nostettiin myös esille, että pykäläehdotuksessa käytetty ilmaisu ”selkeä ja tiivis” voi olla osin vieras vallitsevan oikeuskäytännön näkökulmasta, sillä kansallisessa oikeuskäytännössä on jossain määrin vakiintuneestikin - vaikkakaan ei täysin johdonmukaisesti - viitattu EPC:n patenttivaatimusten sisältöä kuvaaviin termeihin ”clear and concise” suomenkielisellä ilmaisulla ”täsmällinen”. Tähän liittyen keskustelussa esitettiin myös kysymys siitä, että voisiko suomenkielinen ilmaisu ”täsmällinen” yksinään riittää täyttämään molemmat EPC:n englanninkieliset termit ”clear and concise”. Keskustelussa viitattiin myös työryhmän edelliseen kokoukseen, jossa em. EPC:n ilmaisusta ehdotettiin seuraavia suomenkielisiä vastineita: ”patenttivaatimusten tulee olla *selkeitä ja täsmällisiä*” taikka ”—*selkeitä ja tiiviitä*” (ks. työryhmän 13.kokouksen pöytäkirja s. 5). Työryhmän keskustelussa nostettiin esille, että lopullisessa pykälämuotoilussa voisi olla hyvä tarkastella



vallitsevan oikeuskäytännön muodostamaa kannanottoa käytettyyn terminologiaan: miten EPC:n mukaisiin patenttivaatimusten sisältöä kuvaaviin termeihin "clear and concise" on viitattu suomalaisessa oikeuskäytännössä, ja mitä suomalaisia termivastineita oikeuskäytännössä on tyypillisemmin käytetty osana ratkaisua koskevia perusteluja? Keskustelussa todettiin, että työryhmä kannattaa säännöksen yhdenmukaistamista EPC:n ja erityisesti EPC:n terminologian "clear and concise" kanssa: päätöstä pykälän lopullisesta muotoilusta ja siinä käytettävistä suomenkielisistä ilmaisuista ei keskustelussa kuitenkaan vielä tehty. Keskustelussa pidettiin tärkeänä, että jatkotyössä arvioidaan ehdotettujen ilmaisujen mahdollisia merkityseroja ja sitä, mikä ehdotetuista ilmaisuista vastaisi sekä sisällöltään että tarkoitukseltaan parhaiten EPC:n alkuperäiskielistä muotoilua patenttivaatimusten sisällöstä.

*Sihteeristö esitteli lakiluonnoksen 4§:n toista muotoiluvaihtoehtoa:* Pykäläehdotus koostuu osin nykyisen patenttilain 25.3-4§:n sääntelyyn. Pykäläehdotuksen muotoilussa nykyisen patenttilain 25.3-4§:n sääntely on kuitenkin käytännössä muotoiltu kokonaan uudelleen: pykäläehdotuksen muotoilussa nykyisen patenttilain vastaavaa sääntelyä on pyritty tiivistämään ja yksinkertaistamaan. Pykäläehdotuksella patenttilain sisältöä on pyritty yhdenmukaistamaan erityisesti EPC:n sääntelyn ja EPO:n käytännön kanssa. Pykäläehdotuksen merkitsemä keskeinen asiamuutos nykyiseen patenttilakiin on lakiluonnoksen 4 §:ään tehty EPC:tä mukaileva lisäys siitä, että *muutetun patentin sekä sillä suojattavan keksinnön* tulee olla patenttilain mukainen (ks. EPC art. 101). Sihteeristön esitteli muutosehdotuksen taustaksi myös EPO:n käytäntöä, jonka mukaan *myös* muutettujen vaatimusten on yhtä lailla kuten alkuperäisen patentin ja patenttivaatimustenkin täytettävä kaikkien EPC-artikloiden ehdot. Pykäläehdotuksen myötä heränneessä keskustelussa nostettiin esille kysymys siitä, tulisiko pykälässä toistaa taikka täsmentää ehdotettua pykälämuotoilua tarkemmin, *mitkä tietyt lain vaatimukset* muutetun patentin ja sen suojaaman keksinnön tulisi täyttää.

Lakiluonnoksen seitsemännen luvun 6 § sisältää säännökset rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksistä. Pykäläehdotuksen valmistelussa on säännöksen sisältöä pyritty yhdenmukaistamaan erityisesti EPC:n ja Ruotsin uutta patenttilakia koskevan ehdotuksen kanssa. Lakiluonnoksen 6 § pohjautuu nykyisen patenttilain 53 a ja 53 b §:ään. Nykyisen patenttilain 53 b §:n nojalla patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä patenttivanomaisessa tai tuomioistuimessa on, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti täyttää samaisessa pykälässä luetellut ehdot. Nykyisen patenttilain 53 §:n 1.kohdan mukaan ehtona on, että "patentti tarkoittaa keksintöä, joka on *esitetty niin selvästi*, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä". Sihteeristön esittelemä pykäläehdotus vastaa nykyisen patenttilain asiasisältöä muuten paitsi siltä osin, että em. patenttilain 53 §:n 1.kohta on pykäläehdotuksessa muutettu muotoon "*patenttivaatimukset ovat selkeitä ja tiiviitä ja niille on tuki selityksessä*". Muutosehdotuksensa taustaksi sihteeristö esitteli Ruotsin uutta patenttilakia koskevaa ehdotusta sekä EPC:n vastaavaa sääntelyä (ks. SOU 2015:41, 8 kap. 7 § ja EPC Rule 95). Pykäläehdotuksen myötä heränneessä keskustelussa nostettiin esille kysymys siitä, pitäisikö pykäläehdotuksesta poistaa maininta tuomioistuimen käsittelystä, sillä seuraavissa uuden lain pykälissä säädetään vain käsittelystä viranomaisessa ja vasta myöhemmin laissa säädetään tuomioistuin käsittelystä. Tähän liittyen keskustelussa todettiin lopuksi, että jatkotyössä olisi hyvä arvioida, miten lopullisessa säädösmuotoilussa toteutetaan lain sisäiset viittaukset tuomioistuin käsittelyyn (miten viittaukset toteutetaan ko. pykälän kuin koko lain osalta).

#### *Lakiluonnoksen luku 8: patentin lakkaaminen ja siirtäminen*

Lakiluonnoksen luvun 8 valmistelussa on kiinnitetty huomiota siihen, miten nykyisen patenttilain pykälämuotoilua sekä laissa käytettyä termistöä voisi päivittää ja yhdenmukaistaa kansainvälisen sääntelyn sekä erityisesti EPC:n kanssa. Lakiluonnoksen luvun 8 valmistelussa on kiinnitetty huomiota myös

siihen, miten nykyisessä patenttilaissa käytettyä termistöä voisi modernisoida siten, että lain aineellinen soveltamisala olisi lainlukijalla nykyistä selkeämpi ja helpommin hahmotettavissa. Tämän lisäksi pykälävalmistelussa on pyritty ratkaisemaan nykyisen patenttilain terminologia ristiriitoja mm. selkeyttämällä pykälämuotoilua sekä yksinkertaistamalla säännöksissä käytettyä termistöä. Lakiluonnoksen pykälävalmistelussa on pyritty ratkaisemaan erityisesti nykyisen patenttilain *patentin lakkaamiseen ja patentin raukeamiseen* liittyvää terminologista epäselvyyttä: vaikka nykyisessä patenttilaissa käytetään erillisiä ilmaisuja ”patentin lakkaaminen” ja ”patentin raukeaminen”, ei laissa ole kuitenkaan määritetty täsmällisesti, miten termit oikeudellisesti taikka käyttötilanteellisesti oikein eroavat toisistaan.

Lakiluonnoksen kahdeksannen luvun 1 § sisältää säännökset patentin lakkaamisesta. Sihteeristön esittelemä pykäläehdotus pohjautuu nykyisen patenttilain 51 §:ään. Pykäläehdotus ei merkitse asiamuutosta nykyisen patenttilain sisältöön vaan pykäläehdotuksessa on lähinnä pyritty selkeyttämään nykyisen patenttilain *patentin lakkaamista* koskevaa terminologiaa: Pykäläehdotus vastaa nykyisen patenttilain 51 §:ää muuten paitsi siltä osin kuin lainkohdasta ehdotetaan muutettavaksi termin ”*raukeaa*” tilalle termi ”*lakkaa*”. Muutosehdotuksen myötä patentin lakkaamista koskeva säännös saa siten seuraavan muodon: ”Jos patentista ei suoriteta vuosimaksua 17 luvun säännösten mukaisesti, patentti *lakkaa* sen maksuvuoden alusta, jolta maksua ei ole suoritettu”.

Lakiluonnoksen kahdeksannen luvun 2 § sisältää säännökset patentista luopumisesta. Sihteeristön mukaan nykyisen patenttilain patentin lakkaamista koskeva sääntely eroaa osin muissa pohjoismaissa omaksutusta patentin lakkaamista koskevasta sääntelystä. Nykyisen patenttilain nojalla patentinhaltija voi saada patenttinsa lakkautetuksi tällä hetkellä vain siten, että patentin katsotaan tulleen kumotuksi jo *sen tekemispäivästä alkaen* eli kuin sitä ei olisi koskaan ollutkaan taikka siten, että *patentti katsotaan lakkautetuksi maksuvuoden alusta alkaen*, mikäli patentin vuosimaksua ei ole suoritettu. Sihteeristö ehdotti, että uuteen patenttilakiin lisätään lakiluonnoksen 2§:n 1.momenttiin muissakin pohjoismaissa omaksuttu säädös siitä, että patentinhaltija voi kirjallisella ilmoituksellaan luopua patentistaan ja sen myötä saada patenttinsa lakkautetuksi myös *tietystä päivästä alkaen*. Muutosehdotuksensa taustaksi sihteeristö esitteli Ruotsin uutta patenttilakia koskevaa ehdotusta sekä Ruotsin, Norjan ja Tanskan patenttilakeja, joissa säädetään vastaavanlaisesta, sihteeristön ehdotuksen mukaisesta patentista luopumisesta (ks. SOU 2015:41, 8 kap. 10§ sekä Ruotsin, Norjan ja Tanskan patenttilakien 54 §). Pykäläehdotuksen myötä heränneessä keskustelussa pohdittiin, että muutosehdotus voisi vastata patentinhaltijan tarpeeseen lakkauttaa patentti myös tietystä päivästä alkaen nykytilanteen sijaan, että patentti lakkautettaisiin vasta maksuvuoden alusta alkaen taikka siten, että patenttia ei olisi koskaan ollutkaan. Keskustelussa todettiin, että luopumisinstituutio ja patentin lakkauttamisen laajentaminen voisi olla relevantti lisä kansalliseen patenttilakiin. Keskustelussa pohdittiin kuitenkin sitä, *miten* kolmannet tai muut osapuolet saisivat tiedon patentin lakkaamisesta ja *milloin* tämä tieto patentin lakkaamisesta olisi julkisesti kuulutettu? Sihteeristön mukaan Ruotsin uutta patenttilakia koskevassa ehdotuksessa nykyiseen patenttilakiin lisättiin lainkohta, että *patentti lakkaisi päätöksen tekemispäivästä lukien*. Sihteeristön mukaan Suomessa patentin lakkaamisesta täytyy kuuluttaa, ja että tämä kuuluttaminen oletettavasti tapahtuisi jo päätöspäivänä (tieto patentin lakkaamisesta julkaistaisiin Patenttilehdessä).

Lakiluonnoksen kahdeksannen luvun 3 § sisältää säännökset patentin kumoamisesta patentinhaltijan pyynnöstä. Sihteeristön esittelemä pykäläehdotus pohjautuu nykyisen patenttilain 54 ja 53 c.2 §:ään. Pykäläehdotus ei merkitse asiamuutosta nykyisen patenttilain sisältöön vaan pykäläehdotuksessa on lähinnä pyritty selkeyttämään nykyisen patenttilain *patentin kumoamista* koskevaa

terminologiaa: Pykäläehdotus vastaa sisällöllisesti nykyisen patenttilain sisältöä muuten paitsi siltä osin, että nykyisen patenttilain termi ”*lakkauttaa*” on vaihdettu termiin ”*kumota*” sekä ilmaus ”*ilmoittaa luopuvansa patentista*” on vaihdettu muotoon ”*pyytää patentin kumoamista*” (ks. PatL 54.1-2§ ja 53 c. 2§).

#### *Keskustelun loppuksi*

Puheenjohtaja ilmoitti, että tuomioistuinkäsittelyä koskevat säädöskohdat vaativat vielä käsittelyä jatkotyöskentelyn myötä.

Puheenjohtajan mukaan myös uuteen patenttilakiin otettavaa terminologiaa, kuten EPC:n ilmaisuun ”clear and concise” liittyviä suomennoksia, on tarkoitus arvioida lisää jatkotyössä esitettyjen huomioiden pohjalta (ks. myös työryhmän 13. kokouksen pöytäkirja s. 5, jossa työryhmässä ehdotettiin ko. muotoiluksi, että patenttivaatimusten tulee olla *selkeitä ja täsmällisiä*” taikka ”—*selkeitä ja tiiviitä*”).

Puheenjohtaja totesi loppuksi, että myös lakiluonnosta koskevat kirjalliset kommentit ovat mahdollisia ja ne otetaan jatkotyössä huomioon.

## 4 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13.12. klo 10-12 valtioneuvoston kokouskeskuksen tiloissa Eteläesplanadi 4:ssä, neuvotteluhuone Sali 4:ssä. Kyseinen työryhmän kokous on vuoden viimeinen. Kokouksesta on lähetetty kalenterikutsu, ja kokouksen tarkempi asialista liitteineen lähetetään lähempänä seuraavaa kokousta. Seuraavassa kokouksessa on alustavasti tarkoitus käydä läpi TEMissä syksyn aikana valmistuneen hyödyllisyysmalliselvityksen tuloksia sekä niiden mahdollisia vaikutuksia kansallisen hyödyllisyysmallilain valmisteluun.

## 5 Muut asiat

Puheenjohtaja ilmoitti, että työryhmän alkuperäisen toimikauden 1.6.2022-31.12.2023 mukaisesti joulukuussa 13.12.2023 pidettävä työryhmän kokous on vuoden viimeinen. Puheenjohtajan mukaan patenttilainsäädännön kokonaisuudistamiseen liittyy runsaasti vielä jatkokäsittelyä vaativia asiakohtia, joita ei vielä työryhmän toimikauden aikana ole ehditty käydä läpi ja arvioida. Tähän liittyen puheenjohtaja ilmoitti, että työryhmän toimikautta esitetään jatkettavaksi ensi vuoden 2024 alusta patenttilainsäädännön kokonaisuudistamista koskevan tehtävän turvaamiseksi sekä loppuunsaattamiseksi. Puheenjohtajan mukaan mm. EU:n patenttialoitteet ovat hidastaneet patenttilainsäädännön kokonaisuudistamiseen liittyvää valmistelutyötä ministeriössä, ja uutta patenttilakia koskevan hallituksen esityksen antamisen eduskunnalle odotetaan viivästyvän alkuperäisestä aikataulustaan eli vuoden 2024 syksystä.

Puheenjohtajan mukaan uutta patenttilakia koskevan hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle on tällä hetkellä alustavasti aikataulutettu keväälle 2025. Puheenjohtajan mukaan työryhmän jatkokauden määrittäminen on tarkoitus yhteen sovittaa hallituksen esityksen antamisajankohdan sekä siihen liittyvien lausuntokierrosten kanssa, jotta uutta patenttilakia koskeva työryhmän valmistelu- ja arviointityö voidaan asianmukaisesti saattaa loppuun.

Puheenjohtajan mukaan työryhmän jatkokautta esitetään jatkettavaksi vuoden 2025 toukokuuhun asti. Puheenjohtaja ilmoitti, että työryhmän jatkokauden myötä työryhmän on jatkossakin tarkoitus kokoontua noin kerran kuukaudessa eli 4-5 viikon välein, ellei esimerkiksi hallituksen esityksestä taikka sen lausuntokierroksiin liittyvistä syistä tarvetta kokousten harventamiselle myöhemmin ilmene. Puheenjohtajan mukaan työryhmä kokoontuu jatkokaudellaankin lähtökohtaisesti keskiviikkoamuisin.

Puheenjohtaja ilmoitti, että työryhmän jäseniä pyydetään ilmoittamaan joulukuussa myöhemmin tarkentuvaan ajankohtaan mennessä, ovatko he

käytettävissä työryhmän jatkokaudelle vai nimeäkö heidän edustamansa organisaatio jatkokaudelle uuden edustajan nykyisen työryhmäläisen tilalle. Puheenjohtaja ilmoitti lopuksi, että asiasta lähetetään työryhmäläisille myöhemmin vielä erikseen viestiä.

## **6 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.44.

Liitteet

Jakelu Työryhmän jäsenet.