



PATENTTILAKITYÖRYHMÄN 7. KOKOUS

Aika keskiviikko 25.01.2023
klo 10.00–12.00

Paikka Valtioneuvoston kokouskeskus, Eteläesplanadi 4
Sali 9

Läsnä Maija Lönnqvist / teollisuusneuvos, TEM (pj.)

Hannu Ylänen / asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Minna Aalto-Setälä / johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari
Jarkko Vuorinen / johtava asiantuntija, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Pinja Jaspers / ASM Microchemistry Oy, Patentti-Insinöörit ry
Marjo Aalto-Setälä / johtava lakimies, Patentti- ja rekisterihallitus
Karri Leskinen / toimitusjohtaja, Boco IP Oy Ab, Suomen Patenttiasiamies-
yhdistys ry
Albert Mäkelä / lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät ry
Pauli Laitinen / Manager, IPR, Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT Oy

Stiina Löytömäki / erityisasiantuntija, TEM (sihteeristö)
Hertta Hartikainen / johtava asiantuntija, TEM (sihteeristö)
Olli-Pekka Sievänen / johtava neuvontainsinööri, Patentti- ja rekisterihalli-
tus (sihteeristö)
Noora Laine / lakimies, Patentti- ja rekisterihallitus (sihteeristö)

Kuultavina:

Jussi Karttunen / ylituomari, markkinaoikeus
Jaakko Ritvala / markkinaoikeustuomari, markkinaoikeus

(Poissa: Anna Vuopala / hallitusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö;
Tommi Nordberg / erityisasiantuntija, puolustusministeriö; Tuomas Hyväri-
nen / vanhempi hallitussihteeri, puolustusministeriö; Timo Minkkinen / soti-
lasyli-insinööri, Pääesikunta, Heidi Adler / johtaja, IPR, Orion Oyj, Suomen
teollisoikeudellinen yhdistys ry)

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.00. Kokoukseen oli kutsuttu paikalle myös markkinaoikeus.

2. Patenttilain 7, 8 ja 9 luvusta havaitut muutostarpeet - esittely ja mahdollisten muutostarpeiden arviointi (keskustelussa mukana myös markkinaoikeus)

PRH:n Olli-Pekka Sievänen läpi etukäteen havaittuja patenttilain 7, 8 ja 9 lukuihin sisältyvien säännösten muutostarpeita. Esityksen jälkeen kuultiin markkinaoikeuden näkemyksiä käsitellyistä säännöksistä ja mitä havaintoja niiden soveltamiseen markkinaoikeuden näkökulmasta liittyy. Markkinaoikeus oli toimittanut sihteeristölle etukäteismuistion kahdesta keskeisimmästä teemasta, jotka se halusi nostaa esiin.

PatL 53 b §:n osalta markkinaoikeus (MaO) kertoi soveltavansa (joutuvansa soveltamaan) säännöstä sen sanamuodon vastaisesti. MaO soveltaa säännöstä kansainvälisen tulkintakäytännön (EPO:n valituslautakunnat) mukaisesti.

Esille nousi myös aikaisemmassa työryhmän kokouksessa käsitelty PatL 8 § (patenttivaatimusten ja –selityksen suhde). MaO:n mukaan ne saattavat mennä ammattilaisiltakin sekaisin.

MaO nosti esiin PatL 56 §:n (ilmoitusvelvollisuus) ja 62 §:n (ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti). PRH:n tekemän vertailutaulukon mukaan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin osalta Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan laeissa on tiettyjä eroavaisuuksia. EK:n edustaja totesi keskustelussa, että olisi selkeää, jos patentista luopumisesta tulisi ilmoittaa.

PatL 9 luvun osalta MaO esitti, että nykyisin voimassa oleva sääntely tulisi käydä läpi ns. enforcement-direktiivin valossa (teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva direktiivi (2004/48/EY)). Tarkastelussa tulisi katsoa, onko nykyinen vahingonkorvaussääntely direktiivin mukainen. Lisäksi tulisi arvioida, tulisiko kieltoon liittää uhkasakon mahdollisuus.

MaO:n puolelta tuotiin esiin, että markkinaoikeuden käsittelyaikoihin on kiinnitetty huomiota muun muassa kansallisen aineettomien oikeuksien strategian taustaselvityksessä. Käsittelyajat eivät tule lyhenemään, jos kansallinen sääntely-ympäristö ei ole kunnossa. Tältä osin olisi tarpeen tarkastella sekä valitus- että riita-asioiden prosessia.

Hallintoprosessin osalta tilanne on tällä hetkellä se, että muutettujen patenttivaatimusten esittämiselle ei ole mitään rajoituksia. Asian osapuolilla ei ole myöskään oikeudenkäyntikulturiskiä, joka voisi rajoittaa vaatimusten (tarpeetonta) esittämistä. Käytännössä MaO:ssa esitetään aina lähes aina uudet, muutetut patenttivaatimukset. Vastapuolta on kuultava uusien vaatimusten johdosta. MaO ei voi lainkäyttöelimenä (tuomioistuinten) joustaa kuulemisvaatimuksista. Käytännössä MaO ei tarkastele PRH:n päätösten laillisuutta tästä johtuen, vaan MaO joutuu ottamaan kantaa asioihin, joita PRH ei ole lainkaan käsitellyt.

EPO:n säännökset (EPO:n valituslautakuntien procedural rules) ovat tältä osin huomattavasti tiukemmat. MaO esittää, että Suomen valitusjärjestelmään tehtäisiin EPO:n säännöksiä vastaava muutos. Karri Leskinen totesi, että Suomen nykyjärjestelmä ei ole osapuolillekaan optimaalinen. MaO:n mukaan olisi syytä harkita sitä, että patenttilaissa rajoitettaisiin sitä, mihin valitus MaO:ssa voidaan perustaa ja kuinka uusia vaatimuksia MaO:ssa voidaan esittää. Tällä olisi samalla myönteinen vaikutus

MaO:n käsittelyaikoihin ja osapuolten oikeudenkäyntikuluihin. Patenttivaatimusten muuttamista pitäisi rajata niin, että patenttivaatimuksia voi muuttaa vain väiteprosessin aikana.

Keskusteltiin siitä, missä säännöksessä (laissa) asiasta tulisi säätää. MaO katsoo, että perussääntely tulee oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetusta laista 808/2019 (HOL), johon nähden patenttilaki on erityislaki. Rajoituksista tulisi siksi säätää patenttilaissa. MaO myös toi esiin, että EPO:n menettelytapasäännösten uudistaminen on huomattavasti nopeuttanut prosessia EPO:ssa. Mallia voitaisiin ottaa uuden yhtenäispatenttituomioistuimen (UPC) menettelytapasäännöistä, jotka edustavat modernia ja korkeatasoista oikeustieteellistä ja patenttioikeudellista ajattelua. UPC Rules of Procedurea (Rule 30) voitaisiin käyttää eräänlaisena mallilakina.

Karri Leskinen toi esiin, että toivotunlainen uudistus johtaisi siihen, että osapuolet alkaisivat esittää vaihtoehtoisia patenttivaatimuksia, mikä on Suomessa vierasta. Lisäksi tuotiin esiin PatA 3 § ja se, että jo nykyisin voimassa olevan PatL mukaan väite tulee perustella ja esittää väiteaikana. Lisäksi Leskinen nosti esiin kysymyksen lisäystä materiaalista.

Toisena teemana tuotiin MaO:n puolelta esiin riita-asian prosessi MaO:ssa. Tältä osin esille nousevat patentin mitätöinti ja osamitätöinti sekä patentin rajoittaminen. Rajoittamispyyntöä väärinkäytetään pyytämällä patentin mitättömäksi julistamista useaan kertaan. Lisäksi patentin rajoittamisen ja osittaisen mitätöimisen välinen suhde on epäselvä. Asiasta säädetään EPC 84 artiklassa. Voimassa oleva PatL säännös ei vastaa sitä, mitä asiasta on PatL esitöissä lausuttu. Asia tulisi korjata laissa niin, että menettelyssä on vain yksi kohta, jossa MaO ottaa kantaa rajoitettuihin patenttivaatimuksiin. Tämä sujuvoittaisi prosessia. Tältä osin tulisi pohtia, olisiko parempi, että kanta MaO ottaisi kantaa jo valmisteluvaiheessa vai vasta pääasian ratkaisun yhteydessä.

MaO:n puolelta tuotiin esiin EPC 138 artikla ja kuinka se on toteutettu Ruotsin patenttilaissa. Ruotsin laki tekee eron virastokäsittelyn ja tuomioistuinkäsittelyn välillä (patentin mitättömäksi julistaminen). Suomessa asiasta säädetään PatL 58 §:ssä, jota olisi syytä tarkastella (HE 2006). Suomessa on unohdettu, että MaO-prosessi on kaksiasianosaisprosessi ja että rajoittamisprosessi PRH:ssa ja MaO:ssa on erilainen.

Uuden yhtenäispatenttituomioistuimen (UPC) osalta tuotiin MaO:n puolelta esiin, että tuomioistuin ei anna välipäätöksiä patentin rajoittamisesta, vaan tuomioistuin ottaa asiaan kantaa vasta pääasian ratkaisun yhteydessä. Tällä hetkellä Suomessa MaO:n tulee antaa rajoittamispyynnöstä erillinen ratkaisu. Mitä useampia väli ratkaisuja tuomioistuin tekee, sitä hitaampi prosessi on. Lisäksi tämä tekee rajoittamispyyntöasian ratkaisseen tuomarin esteelliseksi saman asian pääkäsittelyä ajatellen.

MaO:n puolelta todettiin, että heillä on erikseen näkemyksiä sitä tilannetta silmällä pitäen, että lakia ei jostain syystä muutettaisi patentin rajoittamisen osalta. MaO nosti esiin muun muassa patentin moninkertaisen rajoittamisen, sen, mikä on rajoittamispyynnön arvioinnin kohteena, mikä on kuulemisen merkitys ja kielikysymyksen. Viimeksi mainitun osalta MaO nosti esiin englannin todistusvoimaisena kielisenä sekä se, rajoitetaanko suomen vai ruotsinkielisiä vaatimuksia, jos patentin rajoittamisvaatimus hyväksytään.

MaO:n puolelta tuotiin esiin myös, että EPC:ssa on tahdottu turvata kansallisessa menettelyssä paikka, jossa rajoittaminen halutaan toteuttaa. Rajoittamispyynnölle tuomioistuimessa ei näyttäisi olevan missään tukea, joten tulisi harkita, onko sitä aiheellista säilyttää. Lopputulemana todettiin, että patentin rajoittamisesta tulisi kokonaan luopua (tuomioistuinmenettelyssä) tai ainakin tulisi luopua siitä, että tuomioistuin tekee asiasta erillisen päätöksen.

3. Muut keskustellut asiat

a) MaO:n näkemys kielikysymykseen (PRH-vaiheessa käytetyt kieli):

Jos kansalliskielten käyttöä tavalla tai toisella rajoitettaisiin PRH-aiheessa (englannin kielen käyttämisen mahdollistaminen nykyistä laajemmin), on perustuslaki otettava huomioon. Nykyinen eurooppapatenttia koskeva sääntely asettaa minimitasoa. Käännöksiä tarvitaan viimeistään tuomioistuinvaiheessa joka tapauksessa. Asiassa voisi ajatella perustuslakiasiantuntijan hyödyntämistä. Asiaa on käsitelty HE:ssa, jolla voimaansaattettiin Lontoon sopimus.

b) Yksinoikeuden sisältö, PatL 8 §: patenttituomioistuinsovimuksesta löytyvät säännökset siitä, mikä yksinoikeuden sisältö on.

c) Asia vireillä EPOssa samaan aikaan kuin MaO:ssa: tältä osin voisi tarkastella UPC-sopimuksen 33 artiklan 10-kohtaa (presumptio). Esille nousi se, tulisiko Suomeenkin luoda presumptiosäännös siitä, kuinka tuomioistuimen tulee tällaisessa tapauksessa menetellä. Käytännössä osapuolet ovat usein eri mieltä siitä, mitä pitäisi tehdä. Asiaan vaikuttaa käytännössä se, onko prosessissa haettu turvaamistoimea. Jos kyllä, tällöin MaO:lla on velvollisuus viedä prosessia eteenpäin. Luonnollisesti tuomioistuin pyrkii välttämään (toisen tuomioistuimen kanssa) ristiriitaisia ratkaisuja. Voisi harkita, että asiasta otettaisiin perusteluja/tekstiä hallituksen esityksen yleisperusteluihin (OK 14:4 mahdollistaa tuomioistuimelle toimintarauhan).

d) Esille nousi MaO:n puolelta myös se, että Suomen Asianajajaliitto ei ole edustettuna patenttilakityöryhmässä. AAliitolla on erillinen IPR-lautakunta.

4. Kuulemistilaisuus

Patenttilakityöryhmän tähänastisesta työstä järjestetään maaliskuussa kuulemistilaisuus. Tilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuutta varten on varattu Valtioneuvoston yhteisistä kokoustiloista neuvotteluhuone A109 Meritulli, Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki. Tilaisuuden ajankohta on tiistai 14.3.2023 klo 10.00 – 12.00 ja siihen voisi osallistua myös etäyhdellä. Saliin mahtuu paikan päälle korkeintaan 85 henkilöä. Lönnqvist toivoi, että tilaisuudessa kuultaisiin valmisteltuja puheenvuoroja työryhmässä edustettuina olevilta tahoilta. Yhtenä mahdollisena puheenvuoron pitäjänä mainittiin SPAY:n Ari Hiltunen. Sidosryhmiä on tarkoitus kuulla useampaan kertaan sitä mukaa, kun työryhmän työ etenee; tilaisuus 14.3.2023 on näistä ensimmäinen.

5. Seuraava kokous

Työryhmän seuraava kokous pidetään 15.2.2023. Paikkana Valtioneuvoston kokouskeskuksen tilat, Eteläesplanadi 4, Sali 9. Kokouksen asiasta ja aineistot lähetetään lähempänä kokousta.

6. Muut asiat

Kokouksen päätteeksi Maija Lönnqvist tiedotti, että Hertta Hartikainen päättää työnsä TEMissä ja että tämä oli hänen viimeinen työryhmäkokouksensa tällä erää. Lönnqvist kiitti Hartikaista hänen työpanoksestaan patenttilakityöryhmän työhön liittyen.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

JAKELU

Työryhmän jäsenet

Laati: johtava asiantuntija Hertta Hartikainen