

VN/11401/2022

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:n lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi patenttilaiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä (jäljempänä "STY") lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi patenttilaiksi (jäljempänä "HE-luonnos"). STY kiittää lausumamahdollisuudesta ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

1. Lakitekniset uudistukset

STY pitää kannatettavana, että patenttilakia selkeytetään, modernisoidaan ja yhdenmukaistetaan Euroopan patenttisopimuksen (jäljempänä "EPC") kanssa. STY pitää myös positiivisena, että HE-luonnoksessa on ainakin jossakin määrin huomioitu myös Ruotsin patenttilain uudistus.

HE-luonnoksessa on siten monia positiivisia muutosehdotuksia, mutta rajallisen lausuma-ajan vuoksi STY keskittyy seuraavassa ennen kaikkea havaitsemiinsa ongelmakohtiin.

2. Menettelysäännösten poikkeukset hallinto-, hallintoprosessi- ja siviiliprosessioikeudellisista periaatteista sekä oikeusturvaan liittyvät kysymykset

HE-luonnoksessa ehdotetaan useita muutoksia, joiden tarkoituksena on ilmeisesti tehostaa patenttiasioiden käsittelyä viranomaisessa ja tuomioistuimessa. Kyseiset muutokset mahdollisesti poikkeaisivat yleisistä hallinto- ja siviilioikeuden säännöksistä ja oikeusperiaatteista. HE-luonnoksessa ei kuitenkaan tarkastella näiden ehdotettujen muutosten suhdetta yleisiin hallinto-, hallintoprosessi- ja siviiliprosessioikeudellisiin säännöksiin ja periaatteisiin nähden. HE-luonnoksessa ei myöskään juuri perustella tehostamistarpeita taikka punnita tavoiteltujen muutosten hyötyjä ja haittoja. HE-luonnoksessa ei myöskään tarkastella näiden muutosten vaikutusta eri toimijoiden oikeusturvaan.

STY:n näkemyksen mukaan näin merkittävien muutosten toteuttaminen edellyttää kattavampaa analyysia ja valmistelua. STY myös kyseenalaistaa nyt ehdotetun sääntelymallin, jossa patenttiasioissa sovellettaisiin erilaisia menettelysäännöksiä kuin muissa IPR-asioissa. STY lausuu näiltä osin tarkemmin seuraavaa:

2.1. Hallintoasiat

HE-luonnoksessa ehdotettu sääntely poikkeaa hallinto-oikeuden yleisistä periaatteista, joissa aineellisen totuuden selvittäminen on korostunutta. Hallintoasian

käsittelyn ensisijaisena tavoitteena on pidetty *“lainmukaista ja sisällöllisesti oikeaa ratkaisua”* (Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus 2023, s. 443). Hallintoasioiden käsittelyssä sovellettava virallisperiaate edellyttää viranomaisen huolehtivan siitä, että asia tulee selvitettyksi ennen päätöksentekoa (Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus 2023, s. 448). Tätä varten hallintolain (434/2003) 31 §:n 1 momentin mukaisena lähtökohtana on, että viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianosaisten on puolestaan hallintolain 31 §:n 2 momentin mukaisesti esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista sekä muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Viranomainen voi asettaa selvityksen antamiselle tietyn määräajan hallintolain 32 §:n mukaisesti. Mikäli viranomainen ei nimenomaisesti aseta tällaista määräaikaa, voivat asianosaiset esittää tarpeelliseksi katsomaansa lisäselvitystä hallintoasian käsittelyn aikana.

Näistä yleisistä lähtökohdista poiketen HE-luonnoksessa käytännössä katsoen rajoitettaisiin väitteentekijän mahdollisuutta esittää haluamaansa selvitystä väiteasian käsittelyn aikana. HE-luonnoksessa esitetään, että väite perusteluineen ja sitä tukeva näyttö on annettava kirjallisesti patenttivilanomaiselle väiteajana (**HE-luonnoksen 7 luvun 1 §**). Säännöksen perusteluissa on täsmennetty, että *“[v]äitekäsittelyssä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä sellaisia väiteperusteita, joita ei ole esitetty väiteajana”* ja että myös väitettä tukeva näyttö on *“lähtökohtaisesti”* esitettävä väitteessä (HE-luonnoksen s. 35). Vaikka tämä on vain “lähtökohta”, niin säännöksen perusteluissa ei täsmennetä, missä tilanteissa näyttöä voisi esittää myöhemmin. Säännöksessä tai sen perusteluissa ei ole myöskään otettu huomioon, että joissakin tilanteissa voi olla välttämätöntä esittää lisää väiteperusteita myös väiteajan päättymisen jälkeen.

STY katsoo, että säännöksessä on otettava huomioon mahdolliset poikkeustilanteet tai vähintäänkin esitettävä perusteluissa kattavasti esimerkkitalanteita, joissa säännöksen pääsäännöstä voitaisiin poiketa. Prosessin tasapuolisuus edellyttää muun muassa, että väitteentekijällä on mahdollisuus toimittaa lisäperusteita ja -näyttöä vastineena patentinhaltijan esittämiin perusteluihin, näyttöön tai vaihtoehtoihin vaatimusasetelmiin. Edelleen sääntelyssä on otettava huomioon tilanteet, joissa osapuolet saavat myöhemmin haltuunsa lisänäyttöä, johon he eivät ole voineet vedota aikaisemmin. STY huomauttaa myös, että nyt ehdotettu säännös rajoittaa väitteentekijän mahdollisuutta esittää haluamaansa lisäselvitystä väitekäsittelyn aikana, kun taas patentinhaltijalle ei ole ehdotettu vastaavaa rajoitusta väitteeseen vastaamisessa. Jatkovalmistelussa on tärkeää varmistaa osapuolten välinen prosessuaalinen tasapaino ja ettei patentinhaltijaa perusteettomasti suosita väitemenettelyssä.

STY pitää sinänsä kannatettavana väitemenettelyn tehostamista, mutta tämän ei tulisi tapahtua lainmukaisen ja sisällöllisesti oikean ratkaisun tavoittelemisen kustannuksella. STY:n näkemyksen mukaan menettelyn tehostamisen tulisi ennen kaikkea tapahtua viranomaisen aktiivisen prosessin johdon keinoin.

STY pitää ongelmallisena, että HE-luonnoksessa ei ole käsitelty ehdotetun muutoksen suhdetta yleiseen hallinto-oikeudelliseen sääntelyyn. STY:n näkemyksen mukaan tämä on omiaan aiheuttamaan tulkintaongelmia ja -ristiriitoja. Siten STY pitää tarpeellisena, että ehdotetun sääntelyn ja hallinto-oikeuden suhdetta tarkastellaan kattavasti ja selkeytetään. Jatkovalmistelussa olisi aiheellista kuulla myös hallinto-oikeuden asiantuntijoita.

2.2. Valitusasiat

HE-luonnoksessa ehdotettu sääntely poikkeaa mahdollisesti myös hallintoprosessioikeuden yleisistä periaatteista.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019, "**HOL**") 13 §:n 1 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lähtökohtana on, että hallintotuomioistuimen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitettyksi (HOL 37.1 §) ja tarvittaessa hankittava oma-aloitteisesti selvitystä käsittelyn tasapuolisuuden, oikeudenmukaisuuden ja asian laadun edellyttämässä laajuudessa (HOL 37.2 §). Edelleen asianosaisen ja päätöksen tehneen viranomaisen on esitettävä selvitystä vaatimustensa perusteluista totuudenmukaisesti sekä myötävaikutettava asian selvittämiseen sen oikeudellisen luonteen edellyttämällä tavalla (HOL 37.3 §). Asianosaisella ja päätöksen tehneellä viranomaisella on oikeus esittää *haluamansa* selvitys hallintotuomioistuimelle (HOL 39.1 §). Valitusajan päättymisen jälkeen uuden vaatimuksen saa esittää vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai valitusajan jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan (HOL 41.1 §). Valitusajan päättymisen jälkeen valittaja saa esittää uusia perusteluja vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi (HOL 41.2 §). Kun hallintotuomioistuin katsoo asian tulleen selvitettyksi, se voi asettaa asian laatuun nähden kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa sen pyytämä vastaus tai muu selvitys on toimitettava (HOL 45.1 §). Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013, "**MOL**") mukaan markkinaoikeus voi viivästyksen estämiseksi tai muusta perustellusta syystä kehottaa asianosaista määräajassa muun muassa esittämään vaatimuksensa ja niiden perusteet sekä esittämään kaikki kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa (MOL 4:13.1). Mikäli asianosainen kyseisen määräajan jälkeen tahtoo vedota uuteen vaatimukseen tai seikkaan taikka ilmoittaa uuden todisteen, hänen on muun muassa esitettävä selvitys siitä, minkä vuoksi hän ei ole noudattanut markkinaoikeuden kehotusta (MOL 4:13.2).

HE-luonnoksessa ehdotetussa sääntelyssä tuomioistuimen käsittely kohdistuisi valituksissa "*patenttiviranomaisen valituksenalaisen päätöksen laillisuuden arviointiin*", mitä varten valitus olisi "*kohdistettava niihin tosiseikkoihin, pyyntöihin, väitteisiin ja todisteisiin, joihin valituksenalainen päätös perustuu*" (**HE-luonnoksen 14 luvun 6 §**). Säännöstä on perusteltu sillä, että "*myös Euroopan patenttivarastossa suhtautuminen määräaikoihin on tiukkaa*" ja koska MOL 4 luvun 13 §:n "*on katsottu olevan poikkeussäännös, ei markkinaoikeus ole voinut sen nojalla tehokkaasti puuttua siihen, että muutettuja patenttivaatimusasetelmia esitetään hyvin tavallisesti*

patenttiviranomaisen päätöstä koskevan valituksen käsittelyn yhteydessä.” (HE-luonnoksen s. 50).

STY toteaa, että ehdotetun 14 luvun 6 §:n sanamuoto on epäselvä sen suhteen, onko pykälässä tarkoitus poiketa edellä mainituista hallintoprosessuaalisista lähtökohdista, ja jos näin on, niin miltä osin. HE-luonnoksen perusteluissa esitetystä määräaikoja koskevista pohdintoista huolimatta ehdotetusta lakitekstistä ei käy selkeästi ilmi, onko lainsäätäjän tarkoituksena asettaa patenttivalitusten yhteydessä määräaikoja esimerkiksi väitteiden tai todisteiden esittämiseen, ja mitkä olisivat mahdolliset seuraukset määräaikojen noudattamatta jättämisestä.

Myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n esitöissä on todettu, että *”[h]allintotuomioistuimen toimivaltaan kuuluu arvioida ainoastaan valituksen kohteena olevan päätöksen lainmukaisuutta”* (HE 29/2018 vp s. 82). Tähän nähden vaikuttaa tarpeettomalta nostaa vastaava maininta aineellisoikeudelliseen lakitekstiin. Lisäksi ottaen huomioon, että todettu jo on yleisenä lähtökohtana hallintoprosessissa, on myös kyseenalaista voiko siitä johtaa yleisestä hallintoprosessista poikkeavia edellytyksiä patenttivalituksen kohdistamisesta.

STY pitää sinänsä kannatettavana valitusmenettelyn tehostamista, mutta tämän ei tulisi tapahtua lainmukaisen ja sisällöllisesti oikean ratkaisun tavoittelemisen kustannuksella. STY:n näkemyksen mukaan prosessin tehostamisen tulisi tapahtua ennen kaikkea tuomioistuimen aktiivisen prosessinjohton keinoin.

STY pitää ongelmallisena, että HE-luonnoksessa ei ole tarkemmin käsitelty ehdotetun muutoksen suhdetta yleiseen hallintoprosessioikeudelliseen sääntelyyn. STY:n näkemyksen mukaan tämä on omiaan aiheuttamaan tulkintaongelmia ja -ristiriitoja. Siten STY pitää tarpeellisena, että ehdotetun sääntelyn ja hallintoprosessioikeuden suhdetta tarkastellaan kattavasti ja selkeytetään. Jatkovalmistelussa olisi aiheellista kuulla myös hallintoprosessioikeuden asiantuntijoita.

2.3. Riita-asiat

HE-luonnoksessa ehdotetaan patentin osittaista mitätöintiä mitätöintikanteen yhteydessä (**HE-luonnoksen 13 luvun 3 §**; ks. jäljempänä myös kohdassa 4.6 esitetty). Säännöksen perusteluista ei kuitenkaan ilmene, miten ehdotetun sääntelyn on ajateltu sopivan yhteen muun siviiliprosessinormiston kanssa.

Riita-asioissa sovelletaan muun muassa määräämisperiaatetta, joka korostaa asianosaisautonomiamia ja asianosaisten määräämisvaltaa suhteessa tuomioistuimeen (ks. esim. *Virolainen, Jyrki – Launiala, Mika*: Tuomarin prosessinjohto riita-asiassa 2024, s. 319–320).

HE-luonnoksen 13 luvun 3 §:n säännöksen voidaan mahdollisesti tulkita tekevän poikkeuksen määräämisperiaatteeseen, mutta tähän ei oteta säännöksen perusteluissa kantaa. Jos tarkoitus on poiketa siviiliprosessin keskeisistä

periaatteista, olisi tällaisten poikkeamien tarpeellisuutta ja perusteita syytä pohtia perusteellisesti siviiliprosessin eri elementtien kannalta ja ilmaista asiat selvästi myös perusteluissa.

STY pitää ongelmallisena, että HE-luonnoksessa ei ole tarkemmin käsitelty ehdotetun muutoksen suhdetta yleiseen siviiliprosessioikeudelliseen sääntelyyn. STY:n näkemyksen mukaan tämä on omiaan aiheuttamaan tulkintaongelmia ja -ristiriitoja. Siten STY pitää tarpeellisena, että ehdotetun sääntelyn ja siviiliprosessioikeuden suhdetta tarkastellaan kattavasti ja selkeytetään. Jatkovalmistelussa olisi aiheellista kuulla myös siviiliprosessioikeuden asiantuntijoita.

2.4. Sääntelymalli

STY huomauttaa, että yllä mainitut ehdotukset poikkeavat myös muiden IPR-lakien mukaisista menettelyistä. STY:n näkemyksen mukaan on IPR-järjestelmän kannalta epä johdonmukaista, että patenttiasioissa sovellettaisiin muista IPR-asioista poikkeavia menettely- ja preklusiosäännöksiä.

Tästä johtuen STY kyseenalaistaa, onko tarkoituksenmukaista säätää nyt ehdotetuista muutoksista yksinomaan patenttilaissa. STY:n näkemyksen mukaan olisi perusteltua arvioida laajemmin, onko näille merkittävälle prosessuaalisille muutoksille tarvetta kaikissa IPR-asioissa. Mikäli vastaus olisi perusteellisen selvityksen ja sidosryhmien kuulemisen jälkeen myöntävä, tulisi muutoksista säätää kaikissa IPR-laeissa sekä tehdä tarvittavat muutokset myös Patentti- ja rekisterihallituksesta annettuun lakiin sekä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin.

Mikäli tehostamisen tarve liittyy nimenomaan vaihtoehtoisten vaatimusasetelmien esittämiseen patenttiasioissa, tulisi tästä säätää nimenomaisesti sen sijaan, että säädetään poikkeavia menettely- ja preklusiosäännöksiä yksinomaan patenttiasioita varten.

2.5. Esityksen suhde oikeusturvaan

STY:n näkemyksen mukaan HE-luonnoksessa ei ole riittävällä tavalla tunnistettu ja käsitelty edellä mainittujen menettelysäännösten muutosten liityntöjä eri perusoikeuksiin, kuten oikeusturvaan.

HE-luonnoksessa ei ole lainkaan käsitelty esityksen suhdetta perustuslain 21 §:ssä turvattuun oikeusturvaan. HE-luonnoksessa ehdotetaan merkittäviä rajoituksia muun muassa osapuolten oikeuteen toimittaa lisäselvitystä hallintoasian käsittelyn aikana sekä valituksessa markkinaoikeuteen. Näin merkittävät muutokset edellyttävät perusteellisempaa punnintaa suhteessa oikeusturvaan, huomioiden myös patenttiasioiden liityntä omaisuudensuojan toteuttamiseen.

Lainsäätämisyjärjestyksen kannalta on välttämätöntä, että HE-luonnoksessa ehdotetun sääntelyn perusoikeusliitynnät tunnistetaan ja käsitellään kattavammin. STY viittaa tältä osin muihin viimeaikaisiin IPR-lakeja koskeviin hallituksen esityksiin, joissa perusoikeusliityntöjä on käsitelty perusteellisemmin (ks. esim. HE 201/2018 vp, yksityiskohtaisten perustelujen 5. luku; HE 43/2022 vp, 12. luku ja HE 313/2022 vp, 7. luku).

3. Kielellisten oikeuksien turvaaminen

HE-luonnoksen yhtenä keskeisenä muutosehdotuksena on kielivaatimusten keventäminen patenttiasioissa muun muassa sallimalla väitteen tekeminen englanniksi (**HE-luonnoksen 7 luvun 1 §**). HE-luonnoksessa todetaan, että *“[e]sityksellä ei heikennetä mahdollisuutta käyttää [...] väitekäsittelyn kielenä suomea tai ruotsia. Ehdotettu säännös ei rajaa myöskään kolmansien osapuolten perustuslaissa turvattua oikeutta käyttää viranomaisessa omaa kieltään, suomea tai ruotsia. Kolmannet osapuolet voisivat edelleen tehdä esimerkiksi väitteen suomenkielellä.”* (s. 60).

STY:n näkemyksen mukaan ehdotuksen suhdetta perustuslaissa turvattuihin kielellisiin oikeuksiin ei ole arvioitu riittävän perusteellisesti. HE-luonnoksen perusteella jää muun muassa epäselväksi, millä tavalla patentinhaltijan oikeus käyttää kansalliskieliä viranomaisessa toteutetaan tilanteessa, jossa väitteentekijä tekee väitteen englanniksi. HE-luonnos jättää muun muassa avoimeksi, onko patentinhaltijalla tällaisessa tilanteessa oikeus vaatia väitemenettelyn jatkamista kansalliskielillä tai oikeus vaatia väitteentekijää toimittamaan käännöksiä väitemateriaaleista kansalliskielille.

STY kiinnittää huomiota siihen, että kaikilla patentinhaltijoilla ei välttämättä ole mahdollisuutta käydä väitemenettelyä englanniksi. Patentin puolustaminen englanninkielistä väitettä vastaan voi tällaisessa tilanteessa heikentää patentinhaltijan oikeusturvaa tai aiheuttaa patentinhaltijalle ylimääräisiä kustannuksia.

STY huomauttaa, että esimerkiksi uudistetussa tavaramerkkilaissa (544/2019) on säädetty ainoastaan mahdollisuudesta englanninkielisen tavaramerkkihakemuksen tekemiseksi, mutta ei englanninkielisen väitteen tekemiseksi. STY ei pidä tarpeellisena englanninkielisen väitteen sallimista myöskään patenttiasioissa.

STY pitää välttämättömänä, että kansalliskielten käyttö patenttiasioissa turvataan täysimääräisesti. STY:n näkemyksen mukaan patenttilakiin ei tule lisätä mahdollisuutta englanninkielisen väitteen tekemiseksi. STY ehdottaa, että ehdotetun patenttilain 7 luvun 1 §:ssä säädetään, että väite perusteluineen tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä.

4. Muut pykäläkohtaiset kommentit

4.1. Patenttisuojan laajuus (HE-luonnoksen 3 luvun 7 §)

HE-luonnoksessa ehdotetaan, että patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden ja että patenttivaatimusten tulkitsemiseksi “voidaan” keksinnön selitystä ja piirustuksia käyttää apuna.

STY huomauttaa, että ehdotuksen sanamuoto poikkeaa EPC 69 artiklan sanamuodosta, jonka mukaan selitystä ja piirustuksia käytetään apuna: *“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 drawing shall be used to interpret the claims.”* Tätä on sovellettu myös UPC:n oikeuskäytännössä: *“the description and the drawings must always be used as explanatory aids for the interpretation of the patent claim and not only to resolve any ambiguities in the patent claim.”* (ks. esim. UPC CoA 335/2023, s. 24).

STY:n näkemyksen mukaan ei ole perusteltua, että kansallisen patentin suojapiiriä tulkittaisiin eri tavalla kuin Suomessa voimassa olevan eurooppapatentin tai yhtenäispatentin suojapiiriä. Tästä johtuen olisi toivottavaa, että patenttilain ja EPC:n sanamuoto vastaavat tältä osin toisiaan.

Tämän vuoksi STY ehdottaa, että HE-luonnoksessa ehdotettu sanamuoto “voidaan käyttää” muutetaan muotoon “käytetään”, jotta se on yhdenmukainen EPC 69 artiklassa käytetyn sanamuodon “shall be used” kanssa. Näin vältettäisiin myös tilanteet, joissa patentin selitys ja piirustukset jätettäisiin kokonaan vaille merkitystä patenttisuojan laajuutta tulkittaessa.

4.2. Patenttihakemuksen lohkaisumenettelystä luopuminen ja hakemuksen jakaminen useiksi hakemuksiksi (HE-luonnoksen 4 luvun 12 §:n 1 momentti)

HE-luonnoksessa ehdotetaan lohkaisumenettelyn poistamista (HE-luonnoksen s. 28). STY katsoo, ettei lohkaisumenettelylle ole käytännön tarvetta ja kannattaa siitä luopumista.

Lisäksi HE-luonnoksen 4 luvun 12 §:n 1 momentissa ehdotetaan, että hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi ja että alkuperäisestä hakemuksesta erotettua keksintöä tarkoittava uusi hakemus katsotaan jakamalla syntyneeksi vain, jos “tämä” ilmenee hakemuksesta sitä tehtäessä. STY:n näkemyksen mukaan olisi tärkeää yksilöidä, mihin “tämä” viittaa. Sanamuodon perusteella tulisi olla selvää, että jaetun hakemuksen kohteen tulee ilmetä kantahakemuksesta.

STY kannattaa HE-luonnoksen ehdotusta, että jatkossa patenttihakemus olisi mahdollista jakaa siihen asti, kunnes patentin myöntämisestä kuulutetaan.

4.3. Väiteperusteet (HE-luonnoksen 7 luvun 4 §)

Kyseessä oleva pykäläehdotus sisältää luettelon väiteperusteista. STY:n näkemyksen mukaan olisi perusteltua, että väiteperusteet vastaavat EPC 100 artiklan mukaisia väiteperusteita.

Tämän vuoksi STY ehdottaa, että 7 luvun 4 §:n väiteperusteet yhtenäistetään EPC:n 100 artiklan kanssa poistamalla 1-kohta ”*patentti on myönnetty hakijalle, jolla ei siihen luvun 1 §:n mukaan ole oikeutta*”. Näin vältettäisiin myös ristiriitaisuudet muiden parempaan oikeuteen keksintöön liittyvien pykälien kanssa.

4.4. Patenttihakemuksen osan katsominen peruutetuksi (HE-luonnoksen 9 luvun 8 § ja 9 §)

HE-luonnoksen 9 luvun 8 § ja 9 § koskevat epäyhtenäisyystilanteita, joissa patenttihakemuksen osa katsotaan peruutetuksi. STY katsoo, että tällaisissa tilanteissa hakemuksen osa tulisi katsoa peruutetuksi 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”) käytäntöä, jossa hakijalla on mahdollisuus jättää jaettu 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.

4.5. Väliaikainen patenttisuojaja (HE-luonnoksen 10 luvun 9 § ja 15 luvun 7 §)

HE-luonnoksen mukaan patenttihakemuksen/eurooppapatenttihakemuksen tuottamaa väliaikaista suojaa koskeviin säännöksiin ei olisi tulossa muutoksia. HE-luonnoksen mukaan ehdotettu patenttilain 15 luvun 7 §:n mukainen väliaikaista suojaa koskeva säännös vastaisi voimassa olevan patenttilain 60 §:ää ja ehdotettu patenttilain 10 luvun 9 §:n mukainen eurooppapatenttihakemuksen väliaikaista suojaa koskeva pykälä vastaisi voimassa olevan lain 70 n §:ää (HE-luonnoksen s. 43 ja 53).

STY katsoo, että kokonaisuudistuksen yhteydessä olisi hyvä arvioida väliaikaista suojaa koskevien säännösten mahdolliset muutostarpeet. Mikäli muutoksille ei lainsäätäjän näkemyksen mukaan ole tarvetta, STY katsoo olevan tarkoituksenmukaista, että lainsäätäjä ottaa perusteluissa selkeästi kantaa siihen, mitkä oikeussuojakeinot ovat patentinhakijan saatavilla väliaikaisen suojan aikana.

Voimassa olevien säännösten sanamuodot eivät nimittäin poissulje väliaikaisen suojan loukkaustilanteessa muita oikeussuojakeinoja kuin rangaistus- ja vahingonkorvaussäännösten mukaiset oikeussuojakeinot. Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskeva sopimus (TRIPS-sopimus) ja teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu direktiivi

2004/48/EY edellyttävät tehokkaita ja joutuisia oikeussuojakeinoja loukkausten torjumiseksi sekä tulevien loukkausten ehkäisemiseksi.

Markkinaoikeuden kannan mukaan "[p]atenttilain 70 n §:n 2 momenttia on perusteltua tulkita niin, ettei se tuota täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ennen kuin eurooppapatentti on myönnetty", eikä väliaikainen suoja tuota kielto-oikeutta (eurooppapatenttihakemukseen perustuvissa turvaamistoimiasioissa dnrot. 137/2022 ja 142/2022 annetut päätökset nrot. MAO H110/2022 ja MAO H111/2022). Pohjoismaisen oikeuskäytännön mukaan taas kieltomääräys voidaan asettaa jo eurooppapatenttihakemuksen tarjoaman väliaikaisen suojan perusteella (ks. esim. Tukholman käräjäoikeuden yhteydessä toimivan patentti- ja markkinatuomioistuimen päätös T 1492-17, s. 39 sekä Vest-Telemark namsrett 19.11.1985, 6/1985 D). Tästä on myös säädetty esimerkiksi Norjan patenttilain 60 §:ssä kansallisten patenttien osalta ja 66 g §:ssä eurooppapatenttien osalta.

Myös oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että turvaamistoimi tulisi voida myöntää jo patenttihakemuksen perusteella (*Norgård, Marcus: Interimistiska förbud i immaterialrätten* 2002, s. 253–255). Edelleen oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että suoja patentin loukkausta vastaan tulee voimaan ei ainoastaan hakemuksen jättämisellä vaan erityisesti sen jälkeen tapahtuvalla hakemuksen julkistamisella tai Suomea koskevan eurooppapatenttihakemuksen osalta, kun patentinhaltija toimittaa julkaistuista patenttivaatimuksista suomen tai ruotsinkielisen käännöksen toimivaltaiselle viranomaiselle (*Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli – Sunila, Sami: Patenttioikeus*, 2014, s. 281).

STY:n näkemyksen mukaan olisi perusteltua, ettei väliaikaisen suojan tuottamia oikeussuojakeinoja rajoiteta tarpeettomasti.

4.6. Patentin osittainen mitätöinti (HE-luonnoksen 13 luvun 3 §)

HE-luonnoksessa ehdotetaan, että jos mitätöintiperusteet koskevat vain osaa patentista, tuomioistuimen on patentinhaltijan pyynnöstä rajoitettava patentin suoja-alaa vastaavasti muuttamalla patenttivaatimuksia patentinhaltijan esittämällä tavalla (1 momentti). Osittaista mitätöintiä koskeva pyyntö tulee tehdä asian valmistelun yhteydessä ennen asian siirtämistä pääkäsitelyyn (2 momentti).

STY kiinnittää huomiota siihen, että voimassa olevan lain mukaisen rajoitusmenettelyn on koettu viivästyttävän oikeudenkäyntejä ja vallitseva oikeustila on ollut jossakin määrin epäselvä. Siten pyrkimys tulkintaongelmia välttävään osittaismitätöintisääntelyyn on tervetullut. Ehdotettu säännös ja sen perustelut herättävät kuitenkin epäilyksen siitä, saavutettaisiinko ehdotuksella todella sellainen selkeä oikeustila, jota sillä tavoitellaan.

Ensinnäkin STY:n näkemyksen mukaan ehdotetun säännöksen perusteluissa olisi vielä hyvä selkeyttää tavoiteltua prosessia. STY:n näkemyksen mukaan olisi tärkeää selventää, onko osittaismitätöintiä koskevaan pyyntöön tarkoituksena soveltaa HE-

luonnoksen 7 luvun 7 §:ssä tarkoitettuja rajoittamisen edellytyksiä, joiden sisältö vastaa nykyisen lain 53 b §:ää siten kuin sitä on markkinaoikeuden käytännössä tulkittu. Edelleen olisi tärkeää selventää, mikä vaikutus osittaismitätöintiä koskevalla pyynnöllä on mitättömyysoikeudenkäyntiin ja missä vaiheessa prosessia se ratkaistaan. STY:n näkemyksen mukaan osittaismitätöintiä koskeva kysymys tulisi ratkaista vasta pääkäsitelyn jälkeen annettavassa tuomiossa, jolloin mitättömyysperusteiden arviointiin on parhaat edellytykset. STY:n näkemyksen mukaan oikeusvarmuus edellyttää, että nämä kysymykset selvennetään kattavasti jo lain perusteluissa.

Toiseksi ehdotettu säännös vaikuttaisi poikkeavan epätoivottavalla tavalla Ruotsin patenttilaista. HE-luonnoksen 13 luvun 3 §:n 2 momentti edellyttää uusien patenttivaatimusten esittämistä valmistelussa, kun taas Ruotsin uuden patenttilain 9 luvun 4 §:ssä vastaavaa momenttia ei ole. Ruotsin laista poiketen HE-luonnos ei näyttäisi jättävän tilaa sille, että patentinhaltija toimittaisi uudet patenttivaatimukset vasta pääkäsitelyssä, vaikka käsillä olisikin jokin poikkeuksellinen tapaus, jossa tähän olisi perusteltu syy. STY:n näkemyksen mukaan olisi toivottavaa, että patenttilaissa pyritään mahdollisuuksien mukaan yhtenäiseen linjaan Ruotsin uuden patenttilain kanssa. Lisäksi laissa tulee olla säännökset poikkeustilanteille, joissa on perustellusta syystä tarpeen poiketa lain pääsäännöstä. STY:n näkemyksen mukaan tämä tarve tulisi täytetyksi myös jättämällä asia Ruotsin tapaan yleisen preklusiosääntelyn varaan. Ehdotetun säännöksen perustelujen mukaan “[t]arkoituksena on, että osittaista mitätöintiä koskeva pyyntö esitetään vain kerran asian valmistelun yhteydessä” (HE-luonnoksen s. 47). STY:n näkemyksen mukaan lain perusteluissa olisi tärkeää huomioida patentinhaltijan mahdollisuus reagoida uuteen todisteluun esittämällä uusi osittaismitättömyyspyyntö, jotta prosessuaalinen tasapaino turvataan.

Kolmanneksi ehdotetusta säännöksestä tai sen yksityiskohtaisista perusteluista ei ilmene, mihin muutetut patenttivaatimukset voivat perustua. Siten HE-luonnoksesta ei ilmene, voivatko muutetut patenttivaatimukset perustua esimerkiksi keksinnön selitykseen. STY:n näkemyksen mukaan olisi johdonmukaista, että myös tässä vaiheessa muutetut patenttivaatimukset voivat perustua keksinnön selitykseen. STY:n näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä tulee selventää lainsäätäjän tahto tältä osin.

Neljänneksi HE-luonnoksen mukaan “[o]sittaisen mitätöinnin edellytyksenä on, että patentinhaltija toimittaa tuomioistuimelle uudet, suppeammat patenttivaatimukset.” (HE-luonnoksen s. 47). HE-luonnoksen perusteella jää epäselväksi, saako patentinhaltija tehdä useita osittaismitätöintivaatimusasetelmia (ensisijaisia, toissijaisia, kolmassijaisia jne.) STY:n näkemyksen mukaan tältä osin olisi syytä seurata myös UPC:n oikeuskäytännön kehitystä. UPC:ssa vaihtoehtoisten vaatimusasetelmien määrän kohtuullisuutta on toistaiseksi arvioitu tapauskohtaisesti olosuhteiden perusteella (ks. esim. UPC CFI 298/2023, s. 7–8 ja UPC CFI 316/2023, s. 36). On huomattava, että markkinaoikeus on patentin rajoittamista koskevassa oikeuskäytännössä tutkinut useammat kuin yhden patentinhaltijan esittämät rajoitetut

patenttivaatimusasetelmat (ks. esim. MAO 503/15), minkä lisäksi useampien rajoitettujen patenttivaatimusasetelmien esittäminen on mahdollista EPO:ssa ja PRH:ssa suoritettavan patentin rajoittamismenettelyn yhteydessä (ks. esim. EPO:n tutkimusohjeet, H.III.3; PRH:n patenttikäsikirja (tammikuu 2024), s. 95). STY:n näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä tulee selventää lainsäätäjän tahto tältä osin.

Siten STY katsoo, että osittaismitätöintiä koskevat säännökset vaativat vielä tarkempaa jatkovalmistelua.

4.7. Hyvitys- ja vahingonkorvaussäännökset (HE-luonnoksen 15 luvun 5 §)

HE-luonnoksen mukaan patenttilain 15 luvun 5 §:n mukaisella hyvitys- ja vahingonkorvaussäännöksellä pantaisiin täytäntöön teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY (ns. IPRED-direktiivi) artikla 13. STY huomauttaa, että kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on esitetty kannanottoja, joiden mukaan Suomen immateriaalioikeudellinen korvausjärjestelmä ei olisi täysin IPRED:n 13 artiklan mukainen.

Erityisesti oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että IPRED:n 13.1 artiklan b-alakohdan mukainen vaihtoehtoinen tapa tosiasiallisten vahinkojen määrittämiseksi (eli vahinkojen määrittäminen kiinteänä määränä esimerkiksi vähintään niiden rojaltien tai maksujen määrän perusteella, jotka oikeudenloukkaaja olisi joutunut suorittamaan, jos se olisi pyytänyt lupaa käyttää kyseistä teollis- ja tekijänoikeutta) olisi tullut sellaisenaan implementoida osaksi kansallista lainsäädäntöä (*Haarmann, Pirkko-Liisa*: Piratismi torjuntayrityksistä immateriaalioikeutta koskevan vahingonkorvausnormiston yhtenäistämiseen Euroopan unionissa, teoksessa: Juhlajulkaisu Esko Hoppu 1935-15/1/2005, Gummerus kirjapaino Oy, Helsinki 2005, s. 62). Lisäksi IPRED:n 13.2 artiklaa ei myöskään oikeuskirjallisuudessa todetun mukaisesti ole implementoitu Suomessa, koska loukkausvoittojen palauttamisesta ei ole säädetty (*Castrén, Martti*: Korvaus keksinnöstä – keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeus korvaukseen keksintöoikeuksia luovutettaessa ja niitä loukatessa. Suomalaisen lakimiesliiton julkaisuja. Helsinki 2015, s. 142).

STY esittää siten lausuntonaan, että nykyisen hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa tulisi tarkemmin arvioida, miten ehdotettu säännös vastaa IPRED:tä ja erityisesti sen 13.1 artiklan b-alakohtaa ja 13.2 artiklaa. Mikäli muutoksille ei nähdä tarvetta, tulisi kannanotot tältä osin perustella.

Teknisenä huomiona ehdotetun patenttilain 15 luvun 5 §:n 2 momentista STY toteaa lisäksi, että mikäli laajempia muutoksia ei edellä todetun johdosta tehdä, säännöksen 2 momentissa, joka koskee kohtuullisen hyvityksen määrittämistä tilanteissa, joissa loukkaus ei ole (edes) tuottamuksellinen, olisi joka tapauksessa perustellumpaa käyttää samaa sanamuotoa kuin tavaramerkkilain 69 §:ssä. Näin välttyään kohtuullisen hyvityksen määrää koskevilta epäselvyyksiltä (eli siis siltä, että tuleeko

kohtuullisen hyvityksen määrää vielä kohtuullistaa, jos loukkaus ei ollut tuottamuksellinen).

STY ehdottaa siten, että ehdotetun patenttilain 15 luvun 5 §:n 2 momentti kuuluisi seuraavasti: "*[j]os huolimattomuuttakaan ei ole, on loukkaaja velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen keksinnön hyödyntämisestä.*"

4.8. Vahvistuskanne (HE-luonnoksen 15 luvun 11 §)

STY kiinnittää huomiota siihen, että voimassa olevan lain 63 §:n 2 momentin ja ehdotetun patenttilain 15 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan negatiivista vahvistuskannetta voi ajaa se, joka harjoittaa tai aikoo harjoittaa teollista toimintaa. STY:n näkemyksen mukaan kanneoikeuden rajaamiseksi *teolliseen* toimintaan ei ole nykypäivänä perusteita. STY ehdottaa, että sanamuoto muutetaan *ammattimaiseksi* toiminnaksi.

Helsingissä 20.3.2025

Kunnioittavasti
Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.

Mikael Segercrantz, puheenjohtaja

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. (ruotsiksi Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f.) on 1931 perustettu patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja markkinointijuridiikka-alan ammattilaisten yhdistys. Yhdistyksessä on yli 500 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää immateriaalioikeuksiin liittyvien hyvien käytäntöjen ja lainsäädännön kehitystä.