

Asia: Asia: VN/11401/2022

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi patenttilaiksi

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi patenttilaiksi

Viite: Lausuntopyyntö 6.2.025 VN/11401/2022

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt markkinaoikeudelta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi patenttilaiksi (jäljempänä esitysluonnos).

Markkinaoikeus keskittyy seuraavassa etenkin esitysluonnokseen sisältyviin ehdotuksiin liittyen patenttivalitusasioiden tuomioistuinkäsittelyä sekä patenttiriita-asioiden käsittelyä. Tämän lisäksi markkinaoikeus esittää seuraavassa eräitä yksityiskohtaisempia huomioita.

Markkinaoikeus pitää tärkeänä, että sille varataan tilaisuus lausua edellä mainittuihin seikkoihin liittyvistä ehdotuksista myös asian jatkovalmistelun seuraavien vaiheiden yhteydessä.

Edellä esitettyyn viitaten markkinaoikeus esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavan.

Esitysluonnoksessa todetaan (s. 13) nykytilan haasteena nähdyn erityisesti se, ettei markkinaoikeus ole käytännössä suorittamassa sille kuuluvaa tehtävää eli patenttiviranomaisen valituksenalaisen päätöksen laillisuustarkastelua, koska uusien muutettujen patenttivaatimusten esittäminen vasta markkinaoikeudessa on tällä hetkellä käytännössä rajoituksetta mahdollista ja tämä on hyvin tavallista.

Esitysluonnoksessa mainittua tavoitetta siitä, että markkinaoikeus voisi nykyistä paremmin keskittyä patenttiviranomaisen valituksenalaisen päätöksen laillisuuden tarkasteluun, voidaan markkinaoikeuden näkemyksen mukaan pitää sinänsä perusteltuna ja kannatettavana. Uusien muutettujen patenttivaatimusten esittäminen merkitsee tarvetta kuulla asianosaisia ja asiaan osallisia, useitakin kertoja, mistä puolestaan aiheutuu oikeudenkäynnin keston huomattavaakin pitkittymistä.

Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan edellä mainittuun liittyvää esitysluonnokseen sisältyvää 14 luvun 6 §:n säännösehdotusta ei ole pidettävä kovinkaan onnistuneena. Ensinnäkään kyseinen säännösehdotus itsessään ei ole suoranaisesti toteuttamassa edellä mainittua tavoitetta siitä, että markkinaoikeus voisi nykyistä paremmin keskittyä Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen laillisuuden tarkasteluun. Toiseksi kyseinen säännösehdotus on myös säännösteknisesti puutteellinen.

Jotta tavoite siitä, että markkinaoikeus voisi nykyistä paremmin keskittyä Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen laillisuuden tarkasteluun, olisi tärkeää, että nimenomaisella Patentti- ja rekisterihallitusta koskevalla säännöksellä pyrittäisiin varmistamaan, että Patentti- ja rekisterihallitus esimerkiksi väite käsittelyn yhteydessä veloitettaisiin lausumaan kaikista väite käsittelyn yhteydessä esitetyistä ja esillä olevista patenttivaatimusasetelmista. Näin varmistettaisiin, että tilanteessa, jossa markkinaoikeus ei hyväksy Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymää patenttivaatimusasetelmaa, Patentti- ja rekisterihallitus olisi ottanut kantaa myös kyseiseen patenttivaatimusasetelmaan nähden toissijaisesti patenttivaatimusasetelmiin, jotka saattaisivat mainitussa tilanteessa aktualisoitua markkinaoikeudessa.

Edellä mainittuun 14 luvun 6 §:n säännösehdotukseen liittyen on puolestaan todettava ensinnäkin se, ettei kyseisessä säännöksessä itsessään nimenomaisesti rajoiteta uusien muutettujen patenttivaatimusasetelmien esittämistä. Jotta esitysluonnoksen perusteluissa nykytilan haasteena todettua muutettujen patenttivaatimusten esittämistä olisi mahdollista rajoittaa, edellyttäisi tämä säännöstä, jonka mukaan valittaja ei valitusajan jälkeen pääsääntöisesti saisi esittää uusia patenttivaatimuksia.

Tässä yhteydessä markkinaoikeus haluaa myös esitysluonnoksessa mainitun (s. 16) Ruotsin uuden patenttilain 17 luvun 4 §:n säännöksen osalta kiinnittää huomiota siihen, että kyseinen säännös koskee valittamista ensimmäisen asteen tuomioistuimen (Patent- och marknadsdomstol) ratkaisusta toisen asteen tuomioistuimeen (Patent- och marknadsöverdomstol).

Lisäksi esitysluonnokseen sisältyvä 14 luvun 6 §:n säännösehdotus, joka sanamuotonsa mukaan koskee valitusta, ei ota lainkaan huomioon sitä (prosessuaaliseen asetelmaan liittyvää seikkaa siitä), että patenttivalitusasioissa ei mitenkään epätavallista ole se, että valittajana tuomioistuinprosessissa on väitteentekijä (patenttiviranomaisessa) ja patentinhaltija on vastaajan asemassa. Kyseinen säännösehdotus ei ota lainkaan huomioon myöskään sitä, että patenttivalitusasioissa mitenkään epätavallista ei ole myöskään se, että patentinhaltija esittää uusia muutettuja patenttivaatimusasetelmia (valituksen tekemisen jälkeen) myöhemmin tuomioistuinvalitusprosessin aikana.

Edellä mainittu säännösehdotus ei vaikuttaisi ottavan huomioon myöskään sitä, että silloin tällöin saattaa olla täysin perusteltu tarve perustaa valitus tuomioistuimelle siihen, että asian käsittelyssä patenttiviranomaisessa on tapahtunut menettelyvirhe.

Markkinaoikeus haluaa tässä yhteydessä kiinnittää huomiota kuitenkin myös siihen, että oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi asiassa on prosessuaalisten säännösten osalta syytä aina välttää niiden säätämistä liian tiukoiksi ja ehdottomiksi vaan säilyttää tuomioistuimella harkintavaltaa. Tähän nähden markkinaoikeuden näkemyksen mukaan olisi täysin perusteltua ja kannatettavaa se, että esitettävästä perustellusta syystä olisi aina mahdollista niin kokonaan uusien muutettujen patenttivaatimusasetelmien kuin uusien patentin hyväksymisen esteperusteiden esittäminen vasta tuomioistuinvalitusprosessin aikana.

Patenttiriita-asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa patentinhaltija ei voisi puolustautua patentin mitättömäksi julistamista vastaan enää esittämällä patentin rajoittamista koskevaa pyyntöä.

Markkinaoikeus ei itsenäisenä ja riippumattomana tuomioistuimena lähde ottamaan lainkaan kantaa siihen, onko patentinhaltijan puolustautumiskeinoja sinänsä syytä rajoittaa edellä mainitulla tavalla.

Edellä mainittuun liittyen markkinaoikeus ainoastaan kiinnittää huomiota siihen, ettei esitysluonnoksessa näytettäisi lainkaan tarkastellun sitä, missä asemassa puolustautumiskeinoina markkinaoikeudessa käytännössä ovat esiintyneet patentin rajoittamista koskeva pyyntö yhtäältä ja

patentin osittaista mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus toisaalta. Edelleen esitysluonnoksessa ei näytettäisi mitenkään perusteellisesti tarkastellun myöskään sitä, miten patentin rajoittamista koskeva pyyntö yhtäältä ja patentin osittaista mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus toisaalta on yleisesti ottaen koettu sekä jos näihin liittyen on koettu ongelmia, mistä nämä ovat johtuneet.

Mikäli työryhmä katsoo, ettei jatkossa patentinhaltijalle ole syytä sallia patentin mitättömäksi julistamista koskevassa asiassa puolustautumiskeinona sekä patentin rajoittamista koskevan pyynnön että patentin osittaista mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittämistä, olisi toivottavaa, että työryhmä tarkastelisi myös sitä, että onko perusteltua estää sanottu esitysluonnoksessa kaavaillulla tavalla ”kategorisesti” vai voisiko ajatella, että patentinhaltijalla olisi mahdollisuus aina tapauskohtaisesti harkita, esittääkö se patentin rajoittamista koskevan pyynnön vai patentin osittamista mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen (mutta ei molempia).

Puhtaasti säännösteknisestä näkökulmasta markkinaoikeus esittää lisäksi esitysluonnokseen sisältyvään 13 luvun 3 §:n säännösehdotukseen liittyen seuraavat huomiot.

Ensinnäkin säännösehdotus vaikuttaisi mahdollistavan osittaista mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittämisen vasta valmisteluistunnossa. Käytännössä tästä varsin tyypillisesti saattaa aiheutua asian valmistelun ”palautuminen” takaisin kirjalliseen valmisteluun (ja näin asian valmistelun keston huomattava pidentyminen).

Säännösehdotuksessa (tai siihen liittyvissä yksityiskohtaisissa perusteluissa) ei oteta täsmällisesti kantaa siihen, miten muutettujen patenttivaatimusten esittäminen tulisi tehdä. Säännösehdotus jättää tulkinnanvaraiseksi muun ohella sen, onko säännösehdotuksen valossa mahdollista ainoastaan tiettyjen patenttivaatimusten poistaminen (laajemmasta patenttivaatimusasetelmasta) vai onko sen valossa mahdollista myös patenttivaatimusten muotoileminen uudelleen (esimerkiksi patentin selityksen avulla).

Säännösehdotuksessa (tai siihen liittyvissä yksityiskohtaisissa perusteluissa) ei oteta myöskään kantaa, miten patentin osittain mitättömäksi julistamista koskevan tarkastelun on tarkoitettu liittyvän esitysluonnokseen sisältyvään 13 luvun 2 §:n säännösehdotuksen patentin mitättömäksi julistamisen perusteisiin. Tuleeko patentin osittaisen mitättömäksi julistamisen tilanteissa tuomioistuimen tarkastella esitettyjen muutettujen patenttivaatimusten osalta kaikkien 13 §:n 2 momentin säännösehdotuksessa mainittujen mitättömäksi julistamista tarkoittavien perusteiden täyttymistä vai ainoastaan osaa niistä ja miten tarkastelu tulee suoritettavaksi suhteessa asianosaisten asiassa esittämään.

Muita yksittäisiä huomioita

Etuoikeus

On varsin tavanomaista, että patentin etuoikeus tulee harkittavaksi myös tuomioistuimessa vireille saatettavassa riita-asiassa.

Edellä mainittuun liittyen on viimeisimmässä markkinaoikeudessa vireille saatetuissa riita-asioissa kiinnitetty huomiota etuoikeuden arviointia koskevaan Euroopan patenttioviraston laajennetun valituslautakuntaan ratkaisuun asioissa G 1/22 & 2/22.

Esitysluonnoksesta ei käy ilmi se, onko esitysluonnoksessa pohdittu edellä mainitun laajennetun valituslautakunnan ratkaisun mahdollista vaikutusta etuoikeuden määräytymiseen patenttilain mukaan.

Esitysluonnoksen 12 luvun 9 ja 10 §:n säännösehdotukset

Po. yhteydessä säädetään tuomioistuimen toimivallasta myöntää pakkolupa tai määrätä korvaus keksinnön pakkolunastuksesta.

Em. yhteyteen ei kuitenkaan sisälly minkäänlaisia prosessuaalisia säännöksiä. Mainitusta yhteydestä ei esimerkiksi ilmene sitä, onko mainituissa asioissa kyse riita-asiasta vai hakemusasiasta eikä sitä tuleeko mainitut asiat saattaa vireille itsenäisinä asioina vai voiko asian saattaa vireille esimerkiksi vastapuolen nostamaan kanteeseen vastatessa.

Esitysluonnoksen 15 luvun 5 §:n säännösehdotus

Po. säännösehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa viitataan, kuinka säännösehdotuksella on tarkoitus panna täytäntöön niin sanotun täytäntöönpanodirektiivin (direktiivi 2004/48/EY) 13 artiklan vahingonkorvausta koskevat määräykset.

Edellä mainittua lähtökohtaa on sinänsä pidettävä perusteltuna ja kannatettavana. Esitysluonnoksessa ei näytettäisi kuitenkaan käsitellyn muun ohella sitä, kuinka esimerkiksi direktiivin 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan määräyksen on katsottu tulevan pannuksi täytäntöön.

Esitysluonnoksen 12 luvun 4 §:n säännösehdotus

Po. säännösehdotukseen liittyen markkinaoikeus esittää ainoastaan huomion siitä, että kyseistä säännösehdotusta on pidettävä käytettyjen useiden eri viittaussuhteiden johdosta muotoilultaan varsin hankalana. Olisi toivottavaa, että jatkovalmistelun yhteydessä säännösehdotusta pyrittäisiin kehittämään muotoilultaan helppolukuisemmaksi ja tätä kautta selkeämmäksi.

Esitysluonnoksen vaikutusten arvioinnista

Esitysluonnoksessa ei ole arvioitu lainkaan siinä ehdotettujen uudistusten mahdollisia vaikutuksia markkinaoikeuteen.

Jussi Karttunen

markkinaoikeuden ylituomari

Markkinaoikeuden lausunnon ovat valmistelleet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

Hanhela Elina

Markkinaoikeus - ylituomari Jussi Karttunen, markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Petri Rinkinen, Reima Jussila