

Vastaus kyselytutkimukseen OM 5/41/2009

Vastaajan taustaan ja muutoksenhakuun liittyvät kysymykset:

Montako vuotta olette toiminut yhtäältä immateriaalioikeuksiin liittyvissä tehtävissä yleensä / toisaalta asiamiehenä ja/tai elinkeinoelämän palveluksessa?

Olen toiminut immateriaalioikeuksiin liittyvissä tehtävissä joulukuusta 1979 alkaen ensin runsaat kaksi vuotta tutkijana Patentti- ja rekisterihallituksessa, sen jälkeen kuusi vuotta Tampella Oy Ab:n konsernin patenttiasiamiehenä ja maaliskuusta 1987 alkaen Kolster Oy Ab:n Tampereen toimiston päällikkönä ja patenttiasiamiehenä. Tänä aikana olen hoitanut kaikkia teollisoikeuksiin liittyviä asioita.

Monessako asiassa viimeisten viiden vuoden aikana olette toiminut asiamiehenä / yrityksen edustajana PRH:n valituslautakunnassa?

- patenttiasioissa
9 kpl
- hyödyllisyysmalliasioissa
- mallioikeusasioissa
- tavaramerkkiasioissa

Miten usein (prosentuaalisesti) viimeisten viiden vuoden aikana IPR-asioissa asiamiehenä / yrityksen edustajana PRH:ssa toimiessanne olette keskimäärin valittanut PRH:n tekemästä lopullisesta päätöksestä PRH:n valituslautakuntaan? Mikä on ollut muutoksenhaun syy / peruste?

Noin 10 %

Monessako IPR-asiassa, jossa viimeisten viiden vuoden aikana olette toiminut asiamiehenä / yrityksen edustajana PRH:n valituslautakunnassa, olette valittanut valituslautakunnan päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen? Mikä on ollut muutoksenhaun syy / peruste?

Yhdessä asiassa. Perusteena on ollut erimielisyys päätöksen sisällöstä ja sen perusteluista.

Kysymykset liittyen PRH:n valituslautakuntamenettelyn arviointiin:

Työryhmä pyytää Teitä aluksi, tarvittaessa oikeudenaloittain (patenttiasiat, hyödyllisyysmalliasiat, mallioikeusasiat ja tavaramerkkiasiat) eriteltynä, arvioimaan yleisesti PRH:n valituslautakuntaa IPR-asioiden muutoksenhakuasteena ja IPR-asioiden käsittelyä valituslautakunnassa sekä arvioimaan erityisesti valituslautakuntamenettelyn yhtäältä hyviä puolia sekä toisaalta mahdollisia ongelmia ja epäkohtia yleisellä tasolla.

Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa PRH:n valituslautakunta muutoksenhakuasteena on sekä hakijan että mahdollisen vastapuolen kannalta ammattitaitoinen sekä teknisesti että patenttien että hyödyllisyysmallien käsittelyn suhteen.

Erityisesti etuna on se, että valituslautakunnan jäsenet on voitu valita käsiteltävän asian mukaisesti teknisesti sopiviksi. Hyvänä puolena on myös se, että nimenomaan patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa valituslautakunnan jäsenenä on pitkä kokemus näiden asioiden normaalista käsittelystä ja kykenevät ymmärtämään sen perusteellisesti.

Epäkohtana voitaneen pitää suullisten käsittelyiden puuttumista muuten kuin todistajien kuulemisen osalta, koska suullinen käsittely antaisi mahdollisuuden yksityiskohtaisempaan asioiden selvittämiseen ja käsittelyyn ilman pitkää ja monimutkaista kirjallista käsittelyä.

Tämän jälkeen työryhmä pyytää Teitä tarkastelemaan alla mainituissa suhteissa yksityiskohtaisemmin IPR-asioiden käsittelyä PRH:n valituslautakunnassa sekä arvioimaan valituslautakuntamenettelyä:

- asioiden saattaminen vireille PRH:n valituslautakunnassa

-

Selkeää ja yksinkertaista.

- asioiden käsittely PRH:n valituslautakunnassa

- o tuleminen kuulluksi asiaa käsiteltäessä

Ei ole niin helppoa ja sujuvaa kuin olisi tarpeen. Kuuleminen tehdään nykyisin vain, mikäli asiassa täytyy kuulla todistajia. Sen sijaan muista syistä suullista käsittelyä ei tosiasiassa ole ollut mahdollista saada.

- mahdollisuus selvitysten, lausuntojen jne. esittämiseen

Mahdollisuus selvitysten ja lausuntojen esittämiseen valituslautakunnassa on helppoa ja täysin mahdollista täysin normaalisti.

- asian tuleminen selvitettyksi valituslautakunnan toimesta

En oikein ymmärrä tämän kysymyksen tavoitetta tai tarkoitusta, koska valituslautakunnan tehtävä käsittääkseni on tehdä päätös esitettyjen seikkojen perusteella eikä tehdä uutta tutkimusta asiassa.

- valituslautakunnan prosessinjohto asiaa käsiteltäessä

Valituslautakunnan prosessinjohto toimii käsittääkseni nykyisten säännösten mukaisesti asianomistajien kannalta sopivasti.

- menettelyn tehokkuus ja joutuisuus

Menettely ei ole erityisen tehokasta johtuen siitä, että asiassa on kohtuullisen pitkät määräajat vastaamiseen ja toisen osapuolen jättäessä vastaamatta asia odottaa sen jälkeen jopa pitkänkin aikaa.

Tässä suhteessa esimerkiksi asian käsittelyn nopeuttaminen määrittelemällä, että viimeisen vastausmääräpäivän jälkeen asia otetaan esille tietyn ajan kuluessa riippumatta siitä, onko vastausta tullut vai ei, voisi olla tarpeen.

- PRH:n valituslautakuntamenettelyn kirjallisuus / suullisuus

- mahdollisuus (tarvittaessa) saada toimitetuksi suullinen käsittely

Valituslautakuntamenettely on normaalisti vain kirjallinen ja suullinen käsittely on mahdollista vain, mikäli asiassa on toimitettu lausuntoja ja lausunnon antajilta halutaan saada henkilökohtainen todistus asiassa.

- PRH:n valituslautakunnan päätökset IPR-asioissa (pätösten selkeys ja ymmärrettävyys, perustelujen laajuus ja yksityiskohtaisuus jne.)

PRH:n valituslautakunnan päätökset IPR-asioissa (lähinnä patenttien ja hyödyllisyysmallien osalta) ovat olleet suhteellisen selkeitä ja ymmärrettäviä. Myös perustelut

ovat pääsääntöisesti olleet riittävän laajoja ja yksityiskohtaisia niin, että mahdollinen valitus on ollut mahdollista tehdä päätöksen perusteella asiallisesti.

Lopuksi työryhmä pyytää Teitä vielä esittämään näkemyksenne siitä, mikä nykyisessä PRH:n valituslautakuntamenettelyssä on mielestänne sellaista, mikä ehdottomasti tulisi säilyttää siirrettäessä IPR-asioiden käsittely valituslautakunnasta markkinaoikeuteen? Mitkä puolestaan mielestänne ovat mahdolliset valituslautakuntamenettelyyn liittyvät ongelmat tai heikkoudet, joihin tulisi puuttua joko lainsäädännöllisin toimin tai muutoin?

PRH:n valituslautakuntamenettelyssä on erittäin olennainen seikka käsittelijöiden kokemus ja ammattitaito sekä tekniikan että asioiden käsittelyyn liittyvän kokemuksen osalta. Tämä on ehdoton edellytys sille, että mikäli IPR-asioiden käsittely siirretään markkinaoikeudelle, tämä ammattitaito ja kokemus on saatava käyttöön. Ilman tätä asiallisten päätösten tekeminen ei yksinkertaisesti ole mahdollista missään mielessä.

Valituslautakuntamenettelyssä ongelmana tai heikkoutena lähinnä on nimenomaan nykyisten suullisten käsittelyiden puute sekä joissakin tapauksissa asioiden viivästyminen esimerkiksi sen vuoksi, että jompikumpi osapuoli on passiivinen eikä esimerkiksi vastaa valituslautakunnan lausuntopyyntöön määräaikana tai ollenkaan.

Markkinaoikeudessa tulevaisuudessa tapahtuvaan IPR-asioiden käsittelyn järjestämiseen liittyvät kysymykset:

Kyselyn toisen osan muodostaa näkemysten kartoittaminen sen osalta, miten PRH:n IPR-asioissa tekemiin päätöksiin kohdistuvien muutoksenhakuasioiden järjestäminen markkinaoikeudessa vastaisuudessa tulisi suorittaa.

Mainitussa tarkoituksessa työryhmä pyytää Teitä esittämään näkemyksenne paitsi alla esille otettuihin seikkoihin / kysymyksiin, niin myös mahdollisiin muihinkin mieleenne tuleviin seikkoihin, tarvittaessa oikeudenaloittain eriteltynä:

- missä suhteessa, miltä osin ja miten näkemyksenne mukaan PRH:n päätöksiin kohdistuvaa valitusprosessia IPR-asioiden osalta tulisi kehittää?

Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa PRH:n päätöksiin kohdistuva valitusprosessia IPR-asioissa tulisi kehittää lähinnä suullisten käsittelyiden lisäämiseen, mitä muualla maailmassa käytetään merkittävästi enemmän.

- miten näkisitte, että kansallisen muutoksenhakumenettelyn järjestämisessä esimerkkinä olisi mahdollista käyttää kansainvälisiä tai ulkomaisia ratkaisuja (esim. EPO ja sen valituslautakuntaprosessi patenttiasioissa, OHIM ja sen valituslautakuntaprosessi tavaramerkki- ja malliasioissa)? Mitkä mielestänne olisivat tällaisia ratkaisuja?

Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa esim. EPO:n valituslautakuntaprosessi olisi varsin hyvä malli. Siinähan Board of Appeals on kokeneiden ammattilaisten muodostama kokoonpano, missä on sekä tekninen, juridinen, että patenttiprosessin käytännön suhteen kokeneita päättäjiä. Tämä olisi mielestäni erittäin hyvä esimerkki kaiken kaikkiaan tässä asiassa.

- miten markkinaoikeuden ratkaisukokoonpanot puheena olevien IPR-asioden osalta tulisi järjestää (esim. kokoonpanon jäsenten lukumäärä, jäsenten kelpoisuusedellytykset, esteellisyysäännökset jne.)?

Markkinaoikeuden ratkaisukokoonpanot patentti- ja hyödyllisyysmalliasian osalta edellyttää vähintään kolmen henkilön jäsenmäärää. Jäseniltä vähintään kahdella täytyisi olla pitkä kokemus nimenomaan tekniikasta ja patenttikäytännöstä. Puheenjohtaja voisi esim. olla enemmän juridiikkaan perehtynyt, mutta ehdottomasti patenttiasioihin käytännössä perehtynyt ja kokenut tuomari.

Näiden kolmen lisäksi IPR-tuomioistuimessa täytyisi voida käyttää sekä tekniikan asiantuntijoita nimenomaan kyseessä olevan asian osalta kokeneita teknisiä henkilöitä, että patenteja patenttikäytäntöä osaavia ja kokeneita asiantuntijoita ja nimenomaan kyseessä olevaa asian tekniikan alaa perehtyneitä.

Esteellisyys on erittäin merkittävä ongelma. Jo se, että kyseessä on erittäin laaja tekninen alue ja teknisesti ja patenttiasioihin perehtyneitä tuomareita koko Suomen maassa on varsin vähän, tulee aiheuttamaan merkittäviä esteellisyysongelmia.

Henkilöt, jotka ovat osallistuneet esim. patenttihakemuksen valitusvaiheessa valituksen käsittelyyn, eivät mahdollisessa myöhemmässä riita-asiassa voi osallistua päätöksentekoon

millään perusteella. Niinpä esteellisyyso Ongelmien välttämiseksi markkinaoikeudessa tarvittaisiin varsin suuri määrä patentti- ja hyödyllisyysmalliasioihin perehtyneitä ja kokeneita tuomareita, mikä Suomen nykyisen tuomarikunnan huomioon ottaen vaikuttaa varsin mahdottomalta.

- miten muutoksenhaku markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi järjestää (esim. suora valitus / valituslupa jne.)?

Muutoksenhaku markkinaoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen pitää järjestää, kuten nykyäänkin valituslautakunnan päätöksestä, suoralla valitusoikeudella Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämä järjestelmä on toiminut hyvin eikä käsittääkseni ole aiheuttanut tarpeetonta valittamista tai kuormittanut Korkeinta hallinto-oikeutta kohtuuttomasti.

Rinnakkaisiin prosesseihin liittyvät kysymykset:

Työryhmän asettamispäätöksen mukaisen lähtökohdan mukaan jatkossa sekä PRH:n päätöksiin kohdistuvat muutoksenhakuasiat että immateriaalioikeudelliset riita-asiat käsiteltäisiin samassa instanssissa, eli markkinaoikeudessa.

Edellä mainitun johdosta työryhmä on sisällyttänyt kyselytutkimukseen myös käsillä olevan osion, jossa pyritään selvittämään kokemuksia hallinnollisten muutoksenhakuasioiden ja samaan aikaan yleisissä tuomioistuimissa vireillä olevien riita-asioiden muodostamien rinnakkaisten prosessien tilanteista sekä näkemyksiä sanottujen kysymysten ratkaisemisesta vastaisuudessa markkinaoikeudessa.

Työryhmä pyytää Teitä ensinnäkin selvittämään kokemuksianne hallinnollisia muutoksenhakuasioita ja samaan aikaan yleisissä tuomioistuimissa vireillä olevia riita-asioita koskevien rinnakkaisten prosessien tilanteista sekä erityisesti valottamaan näihin tilanteisiin mahdollisesti liittyviä ongelmia.

Olen kohta 30 vuotta hoitanut hallinnollisia muutoksenhakuasioita teollisoikeudellisissa asioissa, lähinnä patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa jatkuvasti ja kokemusteni mukaan erityisesti viimeisten runsaan 10 vuoden aikana nämä prosessit ovat olleet varsin toimivia ja asiallisia.

Olen näiden vuosien aikana ollut käsittelemässä riita-asioita niin käräjäoikeudessa kuin hovioikeudessa yli kymmenessä asiassa. Lisäksi olen ollut mukana seitsemässä patenttiloukkauksiin ja patenttien mitätöintiin liittyvässä oikeudenkäynnissä Saksassa. Erityisesti tähän viimeiseen asiaryhmään liittyen olen samanaikaisesti käsitellyt viittä samoihin patentteihin liittyvää väiteasiaa PRH:ssa, valituslautakunnassa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa yli kymmenen vuoden ajan.

Rinnakkaisiin riita-asioihin liittyviin prosessien hallitseminen sinänsä ei ole tuottanut merkittäviä ongelmia. Asioiden käsittelyn kannalta käytännössä on kaksi jossain määrin ristiriitaista tavoitetta eli nopea käsittely ja toisaalta tarpeettomien käsittelyjen välttäminen. Tämä liittyy erityisesti siihen, että loukkausasia on perinteisesti pysäytetty kunnes väite tai mitätöinti on ensin ratkaistu.

Tämä loukkausasian käsittelyn pysäyttäminen on siinä mielessä hyödyllinen, että ei haaskata sen kummemmin oikeusasteen kuin osapuoltenkaan resursseja ennen kuin tiedetään, onko olemassa patenttia, jota voitaisiin loukata. Seurauksena kuitenkin on että lopullinen päätös asiasta lykkääntyy mahdollisesti useita vuosia kestävästä mitätöintitai väiteprosessin ajan.

Mielestäni kuitenkin loukkausasian nopea käsittely, mikä usein on patentinhaltijan etu, ei ole järkevää, mikäli myöhemmin todetaan, että käsittely oli tarpeeton patentin kumouduttua. Tässä mielessä loukkaus – ja mitätöintiasioiden yhdistäminen saman prosessin osaksi on järkevää.

Sen sijaan väiteasian ja siihen liittyvien valitusvaiheiden yhdistäminen loukkausasiaan ei mielestäni ole järkevästi mahdollista vaan ne on käsiteltävä toisistaan erillään. Riippumatta siitä, minkä oikeusasteen hoitamia nämä asiat ovat, tilanne ei ainakaan kovin helposti ole muutettavissa. Sen sijaan, että nämä kaikki valitusasiat ja riita-asiat ovat yhdessä tuomioistuimessa tulee aiheuttamaan sekä jääviysongelmia että vaikeuksia pätevän ja kokeneen tuomarikunnan ja muun henkilöstön löytämisessä erittäin merkittävästi.

Tämän lisäksi Teitä pyydetään esittämään näkemyksenne siitä:

- miten edellä mainittujen asioiden käsitteleminen jatkossa markkinaoikeudessa tulisi suorittaa (esim. kysymys mainittujen asioiden kumuloinnista jne.)?,
- miten mahdolliset mainitsemanne (muut) rinnakkaisten prosessien tilanteisiin liittyvät ongelmat tulisi ratkaista?

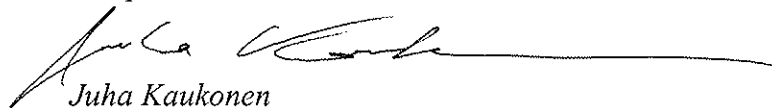
Asioiden käsittely markkinaoikeudessa edellyttää merkittävää määrää kokeneita tuomareita. Valitettava tosiasia on, että hyvä perehtyneisyys tekijänoikeus- ja tavaramerkkiasioissa ei pätevöitä tuomaria millään tavalla patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin liittyvien asioiden käsittelyyn, koska ne edellä mainitusta poiketen edellyttävät teknistä käsityskykyä ja kokemusta patenttien ymmärtämistä ja patenttiprosessin hallintaa.

Tosiasiassa ainoat riittävän kokeneet ja tekniikkaa ymmärtävät asiantuntijat löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksesta, teollisuuden patentti-insinööreistä ja patenttiasiamiehistä. Vain näillä kolmella ryhmällä on riittävä kokemus sekä tekniikasta että patenttiasioista.

Markkinaoikeuden käytettävissä olevan tuomari- ja teknisten asiantuntijoiden määrän on oltava melkoisen suuri, jotta kaikki tekniikan alat kyettäisiin käsittelemään asiallisesti.

Edelleen on olennaisen tärkeätä, että patenttiasiamies voi edustaa asiakastaan markkinatuomioistuimessa ainakin hallinnollisissa asioissa eli nykyisin valituslautakunnassa ja KHO:ssa käsiteltävissä asioissa ilman asianajajaa tai muuta lakimiestä.

Tampereella 2.20.2009



*Juha Kaukonen
Yksikönjohtaja, Kolster oy Ab
Patenttiasiamies
Eurooppa-patenttiasiamies*