

Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirjaamo
PL32
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo@tem.fi

Dnro: TEM/126/00.04.01/2015

Lausunto yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen kansallisesta voimaansaattamisesta annetusta työryhmämuistiosta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä ("STY") lausuntoa yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen kansallisesta voimaansaattamisesta annetusta työryhmämuistiosta ("työryhmämuistio") ja siitä, tulisiko Suomen saattaa yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehty sopimus ja samalla eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistus voimaan Suomessa.

STY kiittää Työ- ja elinkeinoministeriötä tilaisuudesta lausua asiassa ja kunnioittavasti lausuu seuraavaa:

Yleistä

Korkealaatuiset ja toimivat patenttijärjestelmät luovat edellytyksiä suomalaisten innovatiivisten yritysten – oikeudenhaltijoiden – toiminnalle niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. STY pitääkin aktiivista immateriaalioikeuksiin liittyvän toimintaympäristön kehittämiseen tähtäävää suuntausta perusteltuna ja kannatettavana.

Työryhmämuistion kohteena oleva eurooppalaista patenttijärjestelmää koskeva uudistus on monimuotoinen kokonaisuus, joka nykytiedon pohjalta tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehokkaaseen, Euroopan-laajuiseen suojaukseen ja täytäntöönpanoon. Oikeudenhaltijoiden ja toimijoiden osalta merkityksellistä lisäksi on, että järjestelmä asettaa toisaalta patentin alttiiksi mitätöinnille yhdellä kertaa koko maantieteellisellä alueella ja patenttien territoriaalisen suojan laajentuessa lisää myös mahdollisia loukkauksia. Eurooppalaista patenttijärjestelmää koskevan lainsäädännön vaikutukset ovat osittain riippuvaisia

järjestelmän käytännön soveltamiseen liittyvistä seikoista, joita on mahdollista arvioida osin vasta sen yksityiskohtien täsmennyttyä – osin jopa vasta uudistuksen voimaantulon jälkeen.

Edellä todetusta huolimatta, uudistusta kokonaisuutena tarkastellen, STY pitää perusteltuna, että eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistus saatetaan voimaan Suomessa.

Yhdistys pitää myös kannatettavana, että Suomeen perustetaan paikallisjaosto, jossa oikeudenkäyntikielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. STY katsoo, että huomiota tulisi kiinnittää siihen, että Helsinkiin perustettavaa paikallisjaostoa kehitettäisiin alusta lähtien varteenotettavaksi vaihtoehdoksi järjestelmän puitteissa ajettavia riitajuttuja varten. Lisäksi uudistuksen toteutuessa yhdistys pitää tärkeänä, että Helsinkiin perustettavan paikallisjaoston asema rakennetaan sellaiseksi, että se tukee immateriaalioikeudellisen osaamiskeskittymän kehittymistä Suomeen.

Yksityiskohtaisia huomioita

STY haluaa tässä yhteydessä kiinnittää huomiota eräisiin työryhmämuistiossa ehdotettujen lainsäädäntöuudistusten yksityiskohtiin:

- Yhdistys pitää työryhmämietinnössä esitetyn kanssa yhdenmukaisesti oikeusvarmuuden sekä patenttijärjestelmän ennustettavuuden ja selkeyden johdosta tarkoituksenmukaisena, että patentin antaman yksinoikeuden ala ja sen rajoitukset olisivat yhdenmukaisia riippumatta siitä, tuleeko sovellettavaksi kansallinen patenttilaki vai uusi yhtenäistetty eurooppalainen säännöstö.
- Patenttilain 3 §:n 1 momentin 3-kohtaan ehdotetun muutoksen osalta yhdistys pitää sinällään perusteltuna, että lainkohdan sanamuoto yhdenmukaistetaan yhdistetystä patenttituomioistuimesta annetun sopimuksen sanamuodon kanssa. Yhdistys haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota työryhmämuistiossa esitettyihin perusteluihin ja niiden selkeyteen. Työryhmämuistiossa patenttilain 3 §:n 1 momentin 3-kohdan muutosehdotusta koskevissa perusteluissa todetaan, että sanamuodon *"muutos kaventaa patentin antamaa suojaa"*. Edelleen perusteluissa on todettu, että *"[--] esimerkiksi lopputuotteet, jotka muokataan tai valmistetaan suojatulla menetelmällä välittömästi aikaansaadusta välituotteesta, eivät olisi menetelmän antaman suojan piirissä. Suoja siis rajoittuisi tässä tapauksessa ainoastaan välituotteeseen."*

Kuten tunnettua, monilla tekniikan aloilla kaupalliset tuotteet koostuvat useista osista, jotka voivat sisältää esimerkiksi patentoidulla menetelmällä valmistetun tuotteen. Yhdistys haluaa korostaa, että TRIPS-sopimuksen mukaisesti patentoidulla menetelmällä saadun tuotteen tulee nauttia patenttisuojaa, kuten ennenkin, riippumatta siitä, sisältyykö se mahdollisesti johonkin muuhun tuotteeseen. Ottaen huomioon patenttilain säätämishistoria¹ yhdistys pitää tarkoituksenmukaisena, että säännösmuutoksen perusteluissa täsmennetään, että säännösmuutos ei kavenna menetelmällä saatavan tuotteen nauttimaa suojaa.

Lisäksi yhdistetystä patenttituomioistuimesta annetun sopimuksen vastaavan säännöksen (25 artiklan c-kohta) sanamuodon "directly obtained" käännökseen osalta yhdistys toteaa, että tulevan oikeuskäytännön tulkinnan selkeyttä edistäisi yhtenäinen

¹ Tältä osin viittaamme erityisesti TRIPS-sopimuksen voimaansaattamista koskevaan hallituksen esitykseen HE 1994/296.

patenttilain ja yhdistetystä patenttituomioistuimesta annetun sopimuksen terminologia.

- Patenttilain 5 §:än ehdotettujen muutosten ja yhdenmukaistamisen osalta yhdistys huomauttaa, että nyt yhtenäistämisyrittämisestä huolimatta ehdotettujen muutosten jälkeen patenttilain 5 §:n poikkeussäännös eroaa alaltaan yhdistetystä patenttituomioistuimesta annetun sopimuksen 27 artiklan vastaavasta poikkeuksesta. Tältä osin kiinnitämme huomiota patenttilain 5 §:n 2 momentin lisäksi 5 §:n 1 momentin osalta siihen, että yhdistetystä patenttituomioistuimesta annetun sopimuksen 27 artiklan vastaava poikkeus rajoittuu tilanteisiin, joissa liikenneväline saapuu *"väliaikaisesti tai tahattomasti"* jäsenvaltion alueelle ("temporarily or accidentally enter"). Patenttilain vastaava poikkeus koskee sanamuodoltaan tilanteita, joissa *"kulkuneuvo tilapäisesti, säännöllisessä liikenteessä tai muutoin tulee Suomeen"*. Edelleen alusten osalta 27 artiklan f-kohdan todetaan koskevan tilanteita, joissa *"keksintöä käytetään siellä yksinomaan aluksen tarpeisiin"* ("the invention is used there exclusively for the needs of the vessel"). Yhdistys huomauttaa, että käytännössä säännösten sanamuotojen erot voivat johtaa tilanteisiin, joissa patenttilakia sovellettaessa patentinhaltijan yksinoikeuksien suoja on kapeampi kuin sovellettaessa yhdistetystä patenttituomioistuimesta annetun sopimuksen säännöksiä.
- Työryhmämietinnässä patenttilain nykyinen 65 § ehdotetaan siirrettäväksi sellaisenaan patenttilain uudeksi 64 §:ksi. Kyseisen säännöksen mukaan markkinaoikeus on toimivaltainen käsittelemään asiat, jotka koskevat oikeutta keksintöön, johon on haettu Euroopan patenttisopimuksessa tarkoitettua eurooppapatenttia edellyttäen lähtökohtaisesti, että tietyt edellytykset kantajan tai vastaajan kotipaikan sijainnista Suomessa tai Euroopan patenttisopimukseen kuuluvien valtioiden ulkopuolella täyttyvät.

Yhdistys haluaa tässä yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälistyvässä toimintaympäristössä sekä Suomessa voimaansaatetun eurooppapatentin omistajan että tämän vastapuolen kotipaikat voivat olla Euroopan patenttisopimukseen kuuluvien valtioiden ulkopuolella. Voimassa olevan patenttilain 65 § vaikenee markkinaoikeuden toimivallasta edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa. Ottaen huomioon eurooppalaisen patenttijärjestelmäuudistuksen monimuotoisuus, yhdistys katsoo, että toimivaltakysymyksen selkeyttäminen lakiteknisesti samassa patenttilain säännöksessä olisi tarkoituksenmukaista mahdollisuuksien mukaan jo tämän uudistuksen yhteydessä tai myöhemmin.

Eräitä muita huomioita

Eurooppalaisen patenttijärjestelmäuudistuksen jatkovalmistelun osalta yhdistys pitää edelleen tärkeänä, että eurooppalaisesta uudistuksesta huolimatta Suomessa kiinnitetään erityistä huomiota kansallisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Tältä osin mainittakoon muun muassa kotimaisten osaamisverkostojen ja PRH:n toimintaedellytysten turvaaminen ja toiminnan kehittämisen jatkaminen esimerkiksi kartoittamalla edelleen uusia toimintamalleja esimerkiksi yhteistyön tiivistämiseksi Euroopan patenttiviruson kanssa.

Mikäli eurooppalainen patenttijärjestelmäuudistus etenee kansalliseen ratifiointiin, STY toivoo myös voivansa jatkaa – muiden sidosryhmien rinnalla – Suomessa asiaa valmistelleiden kansallisten virkamiesten kanssa tehtyä hyvää yhteistyötä, jotta mahdollinen eurooppalaisen

patenttijärjestelmäuudistuksen toimeenpano Suomessa ja siihen liitännäiset järjestelmät muodostuisivat mahdollisimman toimiviksi.

Helsingissä, 12. päivänä elokuuta 2015

Kunnioitavasti,

SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS R.Y.
FINSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD R.F.



Johanna Flythström
Puheenjohtaja

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. (ruotsiksi Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f.) on 1930-luvulla perustettu patenti-, 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.