

Markkinaoikeuden lausunto hallituksen esityksestä uudeksi patenttilaiksi (HE 204/2025 vp)

Patenttilain kokonaisuudistus on perusteltu. Markkinaoikeus on pitänyt perusteltuna lausua lähinnä vain oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvistä näkökohdista, ja lisäksi eräistä sanamuotoon liittyvistä seikoista.

Yksinoikeuden sisältö (16 §)

Ehdotetun patenttilain 16 §:n mukaan ”Patentilla saavutettu yksinoikeus sisältää sen, ettei muu kuin patentinhaltija ilman tämän lupaa saa hyödyntää keksintöä.” Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tämä pykälä, joka siis vastaa asiasisällöltään voimassa olevaa lakia, olisi sopusoinnussa ns. TRIPS-sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan ja Yhdistetystä patenttitoimioistuimesta tehdyn sopimuksen 25 artiklan asiasisällön kanssa.

Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että sanamuoto ”ettei muu kuin patentinhaltija” on siinä suhteessa harhaanjohtava, että patentin haltijalleen antama oikeus on kielto-oikeus, eikä myönnetty patentti anna myöskään haltijalleen oikeutta hyödyntää patenttia esimerkiksi siinä tapauksessa, että patentin hyödyntäminen merkitsisi toisen patentin loukkausta taikka että kyseessä oleva hyödyntäminen olisi luvanvaraista tai lainvastaista.

Yksinoikeuden sisältö on selkeämmin ilmaistu Yhdistetystä patenttitoimioistuimesta tehdyn sopimuksen 25 artiklassa, jonka mukaan ”Patentti antaa haltijalleen oikeuden kieltää kolmansia osapuolia toteuttamasta ilman haltijan suostumusta seuraavia toimenpiteitä...” Myöskään ns. TRIPS-sopimuksen 28 artiklassa ei mainita patentinhaltijan itsensä hyödyntämisoikeudesta mitään (”1. Patentti antaa omistajalleen seuraavat yksinoikeudet: (a) mikäli patentin kohteena on tuote, se estää kolmansia osapuolia ilman omistajan suostumusta...”). Edelleen Ruotsin patenttilain yksinoikeuden sisältöä koskevan 3 luvun 1 §:n mukaan ”ensamrätten till ett patent innebär att ingen utan patenthavarens samtycke får utnyttja uppfinningen genom att...”

Markkinaoikeus ei ole havainnut, että patenttilain nykyisestä sanamuodosta olisi aiheutunut suurempia ongelmia. Koska nyt on kuitenkin kyse patenttilain kokonaisuudistuksesta, markkinaoikeus esittää harkittavaksi, tulisiko lainkohdan sanamuoto selkeyden vuoksi muuttaa vastaamaan edellä mainittuja sopimuksia ja Ruotsin patenttilakia.

Pakkolisenssi riippuvuuskeksinnölle (106 §)

Esityksen mukainen 106 § on sanamuodoltaan epäselvä. Kuten esityksen yleisperusteluissa on todettu, pakkolisenssin edellytyksenä on, että lisenssinsaajan tekemä keksintö on taloudellisesti merkittävä ja pitää sisällään merkittävän teknisen edistysaskeleen lisensoitavaan patenttiin nähden. Nyt ehdotetun pykälän sanamuodosta ei käy riittävän selvästi esille se, kumman keksinnön on täytettävä nämä edellytykset (riippuvuuskeksinnön vai toisen keksinnön). Lisäksi ehdotettu lainkohta ei sisällä näyttötaakkasäännöstä näiden edellytysten täyttymisen osalta.

Vertailun vuoksi, Ruotsin patenttilain 13 luvun 4 §:ssä sama asia on selkeämmin esitetty:

”4 § En innehavare av ett patent på en uppfinning, vars utnyttjande är beroende av ett patent som tillhör någon annan, kan få en tvångslicens att utnyttja den uppfinning som skyddas av det andra patentet. En sådan licens får meddelas endast om sökanden visar att den egna uppfinningen utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till den andra uppfinningen.” (4 § Keksinnön patentin haltija, jonka keksinnön hyödyntäminen riippuu toisen henkilön patentista, voi saada pakkolisenssin toisen patentin suojaaman keksinnön hyödyntämiseen. Tällainen käyttöoikeus voidaan myöntää vain, jos hakija osoittaa, että hänen oma keksintönsä muodostaa tärkeän teknisen edistysaskeleen, jolla on huomattava taloudellinen merkitys toiseen keksintöön verrattuna.)

Patentin rajoittaminen / patentin julistaminen mitättömäksi osittain (113 §)

Markkinaoikeus toteaa perustelluksi sen esityksen mukaisen kannan, että erillisestä patentin rajoittamismenettelystä mitättömyyskanteen käsittelyn yhteydessä luovutaan, ja patentinhaltijan mahdollisesti tekemä patentin rajoittaminen ratkaistaan osittaismitättömyyden kautta.

Nyt voimassa olevassa laissa on erikseen säädetty rajoittamisen edellytyksistä (patenttilain 53 b §). Nämä edellytykset ovat lisätyn materiaalin kielto (53 b §:n 2 kohta), suoja-alan laajentamisen kielto (53 b §:n 3 kohta) ja patenttivaatimusten täsmällisyyden vaatimus (53 b §:n 1 kohta). Markkinaoikeus toteaa, että 53 b §:n 1 kohtaa on vakiintuneesti oikeuskäytännössä tulkittu siten, että siinä on kyse patenttivaatimusten täsmällisyydestä, vaikka sanamuoto viittaakin siinä säädetyn niin sanotusta selityksen riittävydestä (ks. esim. MAO:646:18).

Ehdotettuun lakiin ei tulisi 53 b §:ää vastaavaa säännöstä. Sinänsä ehdotetun lain 113 §:n 2 momentin säännös ”tuomioistuimen on patentinhaltijan pyynnöstä supistettava patentin suoja-alaa vastaavasti...” vastaa 53 b §:n 3 kohdan vaatimusta. Ehdotetussa laissa ei mainittaisi lisätyn materiaalin tai täsmällisyyden osalta rajoittamiseen liittyen mitään. Lisätyn materiaalin osalta on toki mainittava, että ehdotetun lain 113 §:n 1 momentin 3 kohta estäisi sellaisen patenttivaatimuksen voimassa pitämisen, joka olisi tullut käsittämään lisättyä materiaalia.

Ehdotetussa laissa ei sen sijaan patenttivaatimusten täsmällisyyden (joka tarkoittaa samaa kuin patenttivaatimusten selkeys) osalta säädettäisi osittaismitättömyyteen liittyen mitään.

Ehdotetun lain (patentin hakemismenettelyyn liittyvän) 29 §:n mukaan ”Patenttivaatimusten tulee olla selkeitä ja tiiviitä...”. Patenttia ei voida myöntää, jos tämä edellytys ei täyty, sillä kolmansien osapuolien tulee tietää, mitä keksintöä patenttivaatimukset suojaavat. Ehdotetun lain 63 §:ssä on säännökset siitä, millä edellytyksillä patentti voidaan väitemenettelyn yhteydessä pitää voimassa muutetussa muodossa.

Riita-asiassa patentinhaltija voi vastata patentin mitättömyyskanteeseen pyytämällä patentin osittaista mitätöintiä, jonka yhteydessä patenttivaatimusten suoja-alaa supistetaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yhdistämällä epäitsenäinen patenttivaatimus itsenäiseen patenttivaatimukseen tai patenttivaatimuksia uudelleen muotoilemalla (esityksen s. 79). Myös tällä tavoin uudelleen muotoillun patenttivaatimuksen tulisi täyttää selkeyden ja tiiviiden vaatimus. Patenttivaatimuksen uudelleen muotoilu patentinhaltijan toimesta voi joissakin tapauksissa johtaa siihen, että uudelleen muotoiltu patenttivaatimus ei enää täytä selkeyden ja tiiviiden vaatimusta. Uuden patenttilain osittaista mitätöintiä koskevassa säännöksessä tulisi siten säätää myös tästä edellytyksestä.

Markkinaoikeus toteaa, että esimerkiksi Yhdistetyn patenttitoimistoimen (UPC) menettelysäännöissä ja Ruotsin patenttilaissa patenttivaatimusten selkeys ja tiiviys on asetettu rajoittamisen edellytykseksi:

UPC:

Rule 30:

" 1. The Defence to the Counterclaim for revocation may include an Application by the proprietor of the patent to amend the patent which shall contain:

- -

(b) an explanation as to why the amendments satisfy the requirements of Articles 84 and 123(2), (3) EPC and why the proposed amended claims are valid and, if applicable, why they are infringed; and"

Rule 32:

"1. Within two months of service of an Application to amend the patent, the defendant shall lodge a Defence to the Application to amend the patent setting out whether he opposes the Application to amend the patent and, if so, why:

(a) the proposed amendments are not allowable;

(b) and (b) the patent cannot be maintained as requested."

EPC 84 sisältää selkeyttä ja tiiviyyttä koskevan vaatimuksen:

Art 84 = The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

UPC:n osalta omaksutuvin tavoin ainakin patenttivaatimusten selkeys tulisi myös Suomessa asettaa edellytykseksi sille, että patenttivaatimuksia voidaan mitättömyysoikeudenkäynnissä rajoittaa.

Ruotsin patenttilaissa on kaikki rajoittamisen edellytykset koottu omaksi pykäläkseen:

”9 kap. 4 § Om ett patent är ogiltigt endast till en viss del, ska domstolen på yrkande av patenthavaren begränsa patentets skyddsomfång i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om

1. de ändrade patentkraven är tydliga, koncisa och har stöd i beskrivningen,
2. de ändrade patentkraven inte medför att patentet skulle omfatta något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen,
3. de ändrade patentkraven inte medför att patentets skyddsomfång skulle utvidgas i strid med 5 kap. 3 §...”

On sinänsä mahdollista, että kaikista rajoittamisen edellytyksistä säädettäisiin erikseen Ruotsin mallin mukaan (tällaista lainsäätämiskäytäntöä on perusteltu Ruotsin patenttilain valmistelutöissä SOU 2015:41 s. 195).

Markkinaoikeus esittää kuitenkin, että ehdotetun lain 113 §:n 3 momentin loppuun tehdään edellä todetun perusteella seuraava lisäys (alla korostettuna):

Jos 1 momentissa tarkoitetut mitätöintiperusteet koskevat vain osaa patentista, tuomioistuimen on patentinhaltijan pyynnöstä supistettava patentin suoja-alaa vastaavasti muuttamalla patenttivaatimuksia patentinhaltijan esittämällä tavalla (osittainen mitätöinti). **Muutettujen patenttivaatimusten tulee olla selkeitä ja tiiviitä.**

Uusien patenttivaatimusten esittämisen kieltä valitusasiassa

Ehdotetussa 121 §:ssä säädetään, että tuomioistuimelle saa valitusasiassa esittää uusia patenttivaatimuksia vain pätevistä syistä. Säännös on perusteltu, ja se tulisi sujuvoittamaan valitusasioiden käsittelyä tuomioistuimissa. Uusien patenttivaatimusten ”peilikuva” on se, että väitteentekijä esittää uusia estejulkaisuja tuomioistuimessa. Nyt tästä seikasta ei ole erikseen säädetty, mutta markkinaoikeus toteaa, että markkinaoikeus voi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 13 §:n nojalla asettaa määräajan oikeudenkäyntiaineiston, siis muun muassa uusien estejulkaisujen, esittämiseksi. Näin ollen, mikäli patentinhakijan sallitaan pätevistä syistä esittää uusia patenttivaatimuksia valitusasiassa markkinaoikeudessa, markkinaoikeus voi varata väitteentekijälle määräajan mahdollisten uusien estejulkaisujen esittämiseksi, ja sen jälkeen koko oikeudenkäyntiaineisto on koossa.

Markkinaoikeuden lausunnon ovat valmistelleet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Jaakko Ritvala, Sanna Holkeri ja Pekka Savola sekä markkinaoikeusinsinööri Pasi Nikkonen.

