

Kauppa- ja teollisuusministeriö  
PL 32  
00023 Valtioneuvosto

**Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Euroopan patenttisopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta**

Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry (STY), Suomen AIPPI ry sekä IPR University Center kiittävät kauppa- ja teollisuusministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto patenttilain uudistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunnon antajat esittävät kohteliaimmin kantanaan seuraavan.

## **Yleistä**

Patenttilain uudistamista valmistellut työryhmä on työnsä aikana ottanut huomioon monia sille esitettyjä muutostoiveita ja ehdotus on parantunut huomattavasti näiden muutosten johdosta. Hallituksen esitysluonnokseen sisältyvät yksityiskohtaiset perustelut ovat kuitenkin monilta kohdin niin niukkoja, ettei niissä varsinaisesti kuvata säännöksen täsmällisempää sisältöä, vaan ainoastaan toistetaan säännöksen sanamuoto hieman toisin sanoin tai annetaan vähäisiä esimerkkejä käytännön lainkäyttötilanteita varten.

Esimerkkinä niukoista perusteluista voidaan mainita patenttilain 52 §:ä koskevat perustelut. Säännökseen on lisätty maininta siitä, että mitätöntikanteen vireille panemisen jälkeen patentinhaltijalla on oikeus rajoittaa patenttia tuomioistuimessa muuttamalla patenttivaatimuksia. Lausunnon antajien käsityksen mukaan tarkoituksena ei liene ollut poistaa tuomioistuimelta nykyisin voimassa olevaa mahdollisuutta patentin mitätöinnin sijasta ainoastaan rajoittaa sen suojapiiriä. Yksityiskohtaisemmillä perusteluilla pystyttäisiin selkeämmin viestittämään, että kysymys on vallitsevan oikeuskäytännön kirjaamisesta lakiin.

Kokonaisuudessaan yksityiskohtaisempien perustelujen esittäminen poistaisi monia tulkintaongelmia ja tarjoaisi käyttäjille huomattavasti enemmän apua käytännön tulkintatilanteissa.

## Toinen lääketieteellinen käyttö

Hallituksen esityksen yleisperusteluissa on kuvattu niin sanottua toista lääketieteellistä indikaatiota. Tältä osin asiakirjassa on esitetty osin epätarkkoja ja virheellisiä näkemyksiä indikaatioiden patentoinnista sekä patenttien oikeusvaikutuksesta. Myöhempi lääketieteellinen indikaatio ei voi poistaa voimassa olevaan patenttiin kohdistuvaa patenttisuojaa. Esimerkiksi vaikuttavalle aineelle myönnetty tuotesuoja ei supistu tai muutu myöhemmin myönnettävän toisen indikaation patentoimisen johdosta. Indikaatiopatentti ei siten ole esityksessä kuvattu riippumaton patentti. Lisäksi indikaatiopatentti on aina käyttöön sidottu, eikä siis vastaa uudelle tuotteelle myönnettyä ns. absoluuttista tuotesuojaa. Lääketieteellisen indikaation patentoitavuuden osalta todetaan myös että kyseessä on tunnetun tuotteen uusi vaikutus. Tämä ei pidä paikkaansa, myös uuden tuotteen lääketieteelliset indikaatiot ovat patentoitavissa. Allekirjoittaneet järjestöt esittävät, että kyseinen jakso käydään vielä huolellisesti läpi, jotta edellä mainitun kaltaiset epätarkkuudet saadaan poistettua esityksestä.

## Ekvivalenssitulkinta

Patenttilain muuttamista koskevan hallituksen esitysluonnoksen yleisperusteluihin on lisätty jakso Euroopan patenttisopimuksen (EPC) ja patenttilain patenttisuojan laajuutta koskevasta sääntelystä. Uudistamiskirjan ja Suomen lainsäädännön suhdetta käsittelevissä perusteluissa on kuvattu EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevaa pöytäkirjaa ja sen keskeistä sisältöä asianmukaisesti. Perusteluissa todetaan lisäksi, että patenttilain 39 § ei sisällä termiä ekvivalenssi eikä Suomen oikeuskäytännössä ole kehittynyt varsinaista ekvivalenssioppia.

Perustelut ovat ekvivalenssin osalta osin harhaanjohtavia ja niukkoja. Kauppa- ja teollisuusministeriö teetti erillisen ekvivalenssia koskevan selvityksen virkamiestyöryhmän työn ohella. Hallituksen esitystä valmistellut työryhmä on valikoinut yksipuolisia otteita ekvivalenssiselvityksestä esittämiinsä perusteluihin varsinkin, kun otetaan huomioon yleisperusteluihin sisältyvät suositukset siitä, että patenttisuojaa tulisi sopimusvaltioissa ja siis myös Suomessa tulkita yhdenmukaisesti.

Edellä mainitussa ekvivalenssiselvityksessä on kuvattu yhteispohjoismaisen lainsäädäntötyön ohjeita, jonka mukaan patenttilain 39 §:n tulkinnassa vaatimusten tulkinta ei ole sidottu kirjaimelliseen tulkintaan. Selvitykseen sisältyvässä Suomen oikeuskäytäntöä kuvaavassa jaksossa on todettu, että ei-kirjaimellista tulkintaa on käytetty Suomen oikeuskäytännössä, mutta oikeuskäytäntö on hyvin vaihtelevaa ja esimerkkejä löytyy sekä hyvin laajasta että hyvin suppeasta tulkinnasta. Oikeuskäytäntöä koskevissa johdopäätöksissä on todettu, että oikeustapausten perusteella loukkaavan tuotteen on oltava patenttioikeudellisesti sama kuin patenttivaatimuksissa esitetyn tuotteen/menetelmän. Eroavuuksien tulee olla epäolennaisia ja eroavalla elementillä on oltava sama toiminnallinen vaikutus kuin patenttivaatimuksessa esitetyllä elementillä.

Luonnoksen perusteluissa oleva toteamus siitä, että patenttilain 39 § ei sisällä termiä ekvivalenssi pitää sinänsä paikkansa, mutta lausunnon antajat katsovat, että se on harhaanjohtava eikä anna oikeaa kuvaa vallitsevasta oikeustilasta. Ekvivalenssia koskevia perusteluja tulee muuttaa vastaamaan todellista asiointilaa. Perustelujen tulisi tukea hallituksen esitykseen sisältyvää tulkintasuositusta EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevan pöytäkirjan noudattamisesta myös patenttilain 39 §:n tulkinnassa. Mikäli todelli-

nen asiointi olisi vastoin annettua tulkintasuosituksia, käytännön muuttaminen olisi kaikesta mahdollisista vain lainmuutoksella eikä pelkällä tulkintaohjeella.

Lausunnon antajien kokemuksen mukaan suomalaisessa oikeuskäytännössä on esiintynyt sanamuodon ylittävää tulkintatraditiota ja tällöin voidaan asiallisesti puhua käytössä olleen ekvivalenssitulkinnan kaltainen lainkäyttöperinne. Oikeuskäytännön hajanaisuudesta johtuen suosituksen antaminen on perusteltua.

Yleisperustelujen ekvivalenssia koskevan osan viimeisen kappaleen loppuosa on muotoilultaan erikoinen ja sen voisi myös muuttaa esimerkiksi muotoon, että yksittäistapauksessa patenttisuojan laajuuden ja patenttivaatimusten lopullisen suojan määrittäminen tapahtuu viime kädessä tuomioistuimen menettelyssä. EPC:n ja Suomen patenttilain tulkinnan tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaisia oikeusvarmuuden turvaamiseksi.

### **Patentin rajoittaminen**

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään, että patenttilain 52 §:n perusteella patentti tulee julistaa mitättömäksi, jos patenttisuojaa on laajennettu rajoitettaessa patenttia 53 d §:n tai 70 t §:n mukaisesti. Patenttia on mahdollista rajoittaa myös oikeudenkäynnissä patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaisesti. Kaikkien niiden tilanteiden osalta, joissa patentin rajoittaminen on mahdollista, olisi selkeintä mainita ainoastaan pääsääntö, jonka mukaan patentti tulee julistaa mitättömäksi, jos patenttisuojaa on laajennettu rajoitettaessa patenttia, ellei tämä sisälly jo säännöksen 3 ja 4 kohtien tarkoitamiin mitättömyysperusteisiin.

Patentinhaltijalle on ehdotetun patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaan annettu mahdollisuus rajoittaa patenttia tuomioistuinkäsittelyssä mitättömyyskanteen nostamisen jälkeen. Asiallisesti säännöksessä todetaan ainoastaan, että rajoitettu patentti on tuomioistuinkäsittelyn perustana. Sen sijaan ehdotetussa säädöksessä tai sen perusteluissa ei ole otettu kantaa siihen, missä vaiheessa oikeudenkäyntiä rajoittaminen voidaan tehdä.

Oikeudenkäymiskaarissa edellytetään, että asianosaiset yksilöivät kirjalliset todistensa jo valmisteluvaiheessa. Valmistelussa myös erotetaan riitaiset asiat riidattomista. Koska patenttivaatimusten suoja-ala on keskeinen peruste määriteltäessä osapuolten välisiä riitaisia seikkoja mitättömyyskanteen yhteydessä, tulisi myös patentin rajoittamisen tapahtua valmistelun yhteydessä. Koska kysymys on tuomioistuimen menettelyyn liittyvistä säännöksistä, olisi syytä pyytää oikeusministeriöltä kannanottoa siitä, missä oikeudenkäynnin vaiheessa rajoittaminen voi tapahtua.

Rajoittamisen tulisi joka tapauksessa tapahtua heti, kun patentin haltija käyttää seuraavan kerran puheoikeuttaan asiassa esteperusteen tultua ilmi. Mikäli rajoittaminen on mahdollista vielä myöhemmässä vaiheessa, tulee myös harkita, mikä vaikutus viivytykselle annetaan oikeudenkäyntikulujen korvausvastuun osalta. Toisaalta, jos estejulkaisu on ollut patentin haltijan tiedossa jo hakemuksen jättämisen yhteydessä tai ennen oikeudenkäyntiä, voitaisiin ottaa huomioon tämän vaikutus oikeudenkäyntikuluvastuuseen. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta on kuitenkin huomattava, että keksinnön läpäistessä viraston suorittaman uutuutta ja keksinnöllisyyttä koskevan tutkinnan asianosaisilla on lähtökohtaisesti oltava oikeus luottaa tällaisen oikeuden pysyvyyteen.

Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 2005

Niklas Bruun  
Johtaja, professori  
IPR University Center

Eeva Hakoranta  
Asianajaja, puheenjohtaja  
Suomen Teollisoikeudellinen yhdistys ry

Rainer Hilli  
Asianajaja, puheenjohtaja  
Suomen AIPPI ry