

Selvitys eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistuksen vaikutuksista suomalaisille yrityksille

Hankinnan tausta

Eurooppalainen patenttipaketti: rakenne ja voimaantuloaikataulu

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämishanke on ollut vuosikymmeniä vireillä. Hankkeen kokonaisuudesta eli ns. EU-patenttipaketista saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys joulukuussa 2012 EU:n kilpailukykyneuvostossa. Hanke käsittää kaksi osaa, joista toinen muodostuu EU-asetuksista yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä ja siihen liittyvistä käännösjärjestelyistä ((EU) N:o 1257/2012 ja (EU) N:o 1260/2012) ja toinen osa yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (Agreement on Unified Patent Court, jäljempänä UPC).

Yhtenäistä eurooppapatenttia koskevat EU-asetukset hyväksyttiin Euroopan parlamentin (jäljempänä EP) täysistunnossa 11.12.2012 ja UPC - sopimus allekirjoitettiin EU:n kilpailukykyministereiden kokouksessa 19.2.2013. Suomi oli Eduskunnan joulukuussa 2012 antaman valtuutuksen nojalla yksi sopimuksen allekirjoittajamaista perustellen ratkaisua mm. mahdollisuudella turvata täten vaikuttaminen järjestelmän käyttöönottoon ja viimeistelyyn liittyviin päätöksiin. Tähän mennessä UPC:n ovat allekirjoittaneet kaikki muut jäsenmaat paitsi Espanja ja Puola.

EU:n patenttipaketin kokonaisuuden osat ovat sidoksissa toisiinsa. Uudistettu patenttijärjestelmä tulee voimaan kun UPC - sopimuksen on ratifioinut vähintään 13 sopimuksen allekirjoittanutta EU:n jäsenvaltiota, joiden joukossa on oltava Yhdistynyt kuningaskunta (jäljempänä UK), Saksa ja Ranska eli maat, joissa on voimassa eniten eurooppapatentteja. Komission alkuperäinen tavoiteaikataulu patenttijärjestelmän voimaantulolle oli vuosi 2014, mutta tämänhetkisten arvioiden mukaan järjestelmä tulisi voimaan aikaisintaan alkuvuodesta 2015.

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistamishankkeen tavoite

Vuosikymmeniä jatkuneen eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämishankkeen tavoitteena on ollut nykyistä kustannustehokkaampi, laadukkaampi ja oikeusvarmempi järjestelmä. Komissio on myös korostanut uudistuksen tärkeyttä erityisesti eurooppalaisten yritysten, ja ennen kaikkea pk-yritysten kilpailukykyä ja kasvun edistäjänä.

Suomen tavoitteena eurooppalaisessa patenttijärjestelmän kehittämisessä on ollut, että se palvelisi suomalaisia yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla, tukisi yritysten kilpailukykyä ja, että hankkeen käyttöönotosta tulisi käyttäjien kannalta mahdollisimman sujuvaa.

Yhtenäinen eurooppapatentti olisi mahdollista rekisteröidä Euroopan patenttiviraston (jäljempänä EPO) myönnettyä patentin niiden 25 EU-maan alueelle, jotka osallistuvat uuteen järjestelyyn (Italia ja Espanja ovat tällä hetkellä tiiviimmän yhteistyön ulkopuolella, Kroatia on seuraava yhteistyöhön liittyvä maa). Yhtenäinen eurooppapatentti voitaisiin siirtää, rajoittaa, kumota ja mitätöidä ainoastaan kaikkien 25 EU-maan osalta eli patentin suoja olisi yhtenäinen. Yhdistetty patenttituomioistuin käsittelisi EU-asetuksiin perustuvia yhtenäispatentteja sekä nykyisiä ns. klassisia eurooppapatentteja koskevat riita-asiat. Molempien osien ja

kokonaisuuden tavoitteena on, että järjestelmä olisi nykyistä halvempi ja tehokkaampi niille yrityksille, jotka haluavat patenttisuoja useammassa maassa.

Hankkeen viimeistely- ja täytäntöönpanotoimenpiteet

Yhtenäisen eurooppapatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen käyttöönottoa koskevat jatkovalmistelutoimet käynnistyivät maaliskuussa; patenttiasetusten osalta EPO:n erityiskomiteassa (Select Committee) ja yhdistetyn patenttituomioistuimen osalta UPC:n allekirjoittaneiden EU:n jäsenvaltioiden edustajista koostuvassa valmistelukomiteassa (Preparatory Committee). EPO:n erityiskomiteassa tullaan päättämään mm. avoimena olevat asiat patentin vuosimaksujen tasosta ja niiden jako-osuuksista EPO:n ja kansallisten patenttiovirastojen kesken. UPC:n valmistelukomitean agendalla on myös monia vielä avoinna olevia asioita, joista mainittakoon UPC:n työjärjestyksen (Rules of Procedure, RoP) laadinta sekä tuomioistuimen rahoituksesta (ml. tuomioistuinmaksut) päättäminen. Näiden komiteoiden on arvioitu saavan työnsä pääosin valmiiksi kesään 2014 mennessä.

Näiden komiteoiden lisäksi hankkeen jatkovalmistelut etenevät myös kansallisella tasolla. Suomi käy parhaillaan neuvotteluita tuomioistuimen 1.asteen jaostoratkaisusta EU-ministerivaliokunnassa huhtikuussa tehdyn alustavan kannan pohjalta. Todennäköistä on, että päätöksenteko pohjoismais-baltialaisen aluejaoston perustamisesta aktualisoituu viimeistään alkusyksystä. Suomi tulee käynnistämään ensi syksyn aikana myös tuomioistuin sopimuksen ratifioinnin valmistelun. Yleisvastuu kansallisesta jatkovalmistelusta on työ- ja elinkeinoministeriöllä (jäljempänä TEM), mutta ainakin tuomioistuin sopimukseen liittyvät valmistelutoimet tullaan toteuttamaan yhteistyössä oikeusministeriön (jäljempänä OM) kanssa.

Hankinnan kohde

Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) tilaa selvityksen EU:n patenttipaketin kokonaisuuden ja sen osien (yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen) vaikutuksista suomalaisen elinkeinoelämän toimijoihin.

Hankinnan rahoitukseen osallistuvat EK:n lisäksi ainakin Teknologiateollisuus ry, Keskuskauppakamari ja TEM. Hankinnan rahoittajatahoista perustetaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on päättää selvityksen tekijä sekä seurata selvitystyön etenemistä toimeksisaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Hankinnan kohteena olevan selvityksen on sisällettävä vähintään seuraavat elementit:

Selvityksen yleinen rakenne, laajuus ja kokonaistarkastelussa huomioitavat asiat

Kirjallisen selvityksen tulee muodostua kolmesta osasta: 1) yhtenäispatentin, 2) yhdistetyn patenttituomioistuimen ja 3) niiden muodostaman kokonaisuuden vaikutuksista suomalaisiin yrityksiin.

Selvitys tulee laatia suomenkielisenä ja lisäksi tiivistelmä myös englanniksi. Kirjoitetun tekstin tulee olla selkokielistä niin, että patenttilainsäädäntöön ja -järjestelmään perehtymätönkin lukija kykenee ymmärtämään patenttipaketista seuraavat vaikutukset suomalaisille yrityksille.

Tämän hankinnan tuloksena syntyvää selvitystä on tarkoitus hyödyntää valtioneuvoston ja Eduskunnan tehdessä linjausta UPC - sopimuksen ratifioinnista. Sitä tultaneen hyödyntämään tuomioistuin sopimuksen ratifioinnin valmistelemiseksi laadittavassa hallituksen esityksessä. Selvityksen kautta pyritään myös välittämään tietoa laajalti koko elinkeinoelämän kenttään EU:n

patenttipaketin kokonaisuuden ja sen eri osien vaikutuksista yritysten liiketoiminnalle ja kansantaloudelle.

Selvitykseltä edellytettävä rakenteellinen kolmijako on välttämätön, sillä EU-patenttipaketin kokonaisuus on oikeudellisesti monimutkainen järjestelmä ja muodostuu jo itsessään kahdesta hyvin erityyppisestä oikeudellisesta instrumentista: yhtäältä EU-oikeudellisista yhtenäispatenttia koskevista asetuksista ja toisaalta jäsenvaltioiden välisestä kansainvälisestä tuomioistuin sopimuksesta, jossa EU ei ole sopijapuolena siitä huolimatta, että on ollut vaikuttamassa sopimuksen syntyyn ja sisältöön. Selvityksen tavoitteena ei kuitenkaan ole järjestelmän oikeudellinen analysointi vaan siinä tulee keskittyä järjestelmän käytännön vaikutuksiin suomalaisille yrityksille.

Edellä tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti patenttipaketin avoinna olevista kysymyksistä päätetään hankkeen viimeistely- ja täytäntöönpanovaiheen työssä. Näitä yritysten kannalta merkittäviä avoinna olevia kysymyksiä ovat esimerkiksi patentoinnin kokonaiskustannusten ja tuomioistuinmaksujen suuruus, jotka tullaan ratkaisemaan EPO:n erityiskomiteassa (patentointikustannukset) ja UPC:n valmistelukomiteassa (tuomioistuinmaksut) tulevan syksyn ja kevään 2014 aikana. Myös tuomioistuin sopimuksen menettelysääntöjen (Rules of Procedure, RoP) valmistelu on tarkoitus saattaa päätökseen valmistelukomiteassa kesään 2014 mennessä. Menettelysäännöillä tulee olemaan olennainen merkitys UPC - sopimuksen sisällön selkiyttäjänä ja tulkitsijana, sillä sopimus itsessään on monin paikoin vaikeaselkoinen.

EPO:n erityiskomitean ja UPC:n valmistelukomitean työ tulee rajata tämän selvitystyön ulkopuolelle, samoin kuin yhdistetyn patenttituomioistuimen 1. asteen jaostoratkaisujen valmistelu ja siihen liittyvien vaikutusten arviointi suomalaisen yrityskentän näkökulmasta. Selvityksen aikataulu ei mahdollista komiteoissa tehtävien ratkaisujen odottamista vaikka komiteoiden päätöksillä tulee olemaan vaikutuksia suomalaisten yritysten toimintaan ja valittaviin patenttistrategioihin. Patenttipaketin ja sen osien vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle tulee siis arvioida niiden tietojen pohjalta ja valossa, joita selvitystyön toteutusajankohtana on hankkeesta saatavilla.

Selvityksessä tulee tarkastella EU:n patenttipaketin kahden eri osan ja niiden muodostaman kokonaisuuden hyödyllisiä ja haitallisia vaikutuksia Suomelle ja suomalaisille yrityksille sekä tilanteessa, jossa a) Suomi ratifioisi UPC - sopimuksen ja järjestelmä tulisi voimaan vähintään 13 jäsenvaltiossa (ml. UK, Ranska ja Saksa) että tilanteessa, jossa b) Suomi ei ratifioisi sopimusta ja järjestelmä tulisi kuitenkin voimaan kansallisesta päätöksestämme riippumatta vähintään 13 jäsenvaltiossa (ml. UK, Ranska ja Saksa).

Tietäen, että patentit muodostavat merkittävän osan yritysten varallisuutta ja liiketoimintastrategioita, tulee tässä selvityksessä erityisesti tutkia, minkälaisia vaikutuksia uudella eurooppalaisen patenttijärjestelmän kokonaisuudella, ja sen osilla eli yhtenäisellä eurooppapatentilla ja yhdistetyllä patenttituomioistuinjärjestelmällä olisi patenttijärjestelmää käyttäviin suomalaisiin yrityksiin verrattuna nykyisin voimassa olevaan eurooppalaiseen patenttijärjestelmään.

Selvityksessä kysymyksiä tulee käsitellä erilaisten tapaus-skenaarioiden kautta. Näin mahdollisimman monet erilaiset yritystyyppit ja toimintastrategiat tulevat huomioiduiksi tarkastelussa ja skenaarioiden analysointi sekä nykyjärjestelmän että uuden järjestelmän pohjalta vastaisi mahdollisimman hyvin käytännön kentän tarpeita ja tarjoaisi konkreettisia, mahdollisimman selkeitä havaintoja eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Vaikutuksia tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Selvityksen eri osien tarkastelussa huomioitavat asiat

Yhtenäispatentti

Vaikutuksiltaan yhtenäisen eurooppapatentin osalta tulee selvittää toteuttaisiko uusi 25 maan alueelle yhdellä rekisteröinnillä saatava patenttisuojaja suomalaisten yritysten kannalta hankkeelle asetetut tavoitteet eli olisi nykyistä klassiseen eurooppapatenttiin pohjaavaa järjestelmää edullisempi, tehokkaampi, kilpailukykyisempi ja oikeusvarmempi. Selvityksessä tulee listata vaikutuksiltaan yhtenäisestä patenttisuojasta kotimaisille yrityksille aiheutuvat hyödyt ja haitat verrattuna nykytilanteeseen, jossa yhdellä hakemuksella voi saada patenttisuojan kaikissa hakemuksessa nimetyissä Euroopan patenttisopimukseen (jäljempänä EPC) liittyneissä maissa, mutta jossa patentti on saatettava voimaan sopimusvaltiokohtaisesti kaikissa niissä maissa, joissa patenttisuojaa on haettu. Eurooppapatentin voimaansaattamiseen liittyvien käänös-kustannusten alentamiseksi solmittiin ns. Lontoon sopimus 17.10.2000, johon Suomi liittyi 1.11.2011. Lontoon sopimukseen liittyneet EPC:n sopimusvaltiot ovat sitoutuneet luopumaan tietyistä käänös-vaatimuksista eurooppapatenttien kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä.

Yhtenäispatentista suomalaisille yrityksille seuraavia hyötyjä ja haittoja verrattuna nykytilanteeseen tulee arvioida edellä jo mainittujen tapauskennarioiden kautta, joissa on huomioitu mm. yrityksen koko, toimiala, maantieteellinen markkina-alue sekä onko kysymyksessä kotimainen vai ulkomainen (EU:n ulkopuolinen yritys) hakija.

Selvityksessä tulee myös arvioida säilykö eurooppalainen patentti-infrastruktuuri uuden järjestelmän voimaantultua korkeatasoisena ja elinvoimaisena sekä millaisia vaikutuksia yhtenäispatenttia koskevalla uudistuksella on kansallisen patenttinviraston (Patentti- ja rekisterihallitus, jäljempänä PRH) toimintaedellytyksiin, asiantuntemuksen säilymiseen ja tulonmuodostukseen tulevaisuudessa.

Kuten edellä on mainittu yhtenäispatentin vaikutukset PRH:n ja järjestelmää käyttävien kotimaisten yritysten asemaan tulee siis tehdä ilman, että tämän selvitystyön aikana on vielä tiedossa lopullisia päätöksiä yhtenäispatentin vuosimaksujen tasosta ja niiden jakautumisesta kansallisille virastoille.

Yhdistetty patenttitoimisto

UPC - tuomioistuin-sopimuksen osalta tulee selvittää ne uhkat ja mahdollisuudet, jotka uuden tuomioistuinjärjestelmän johdosta syntyisi suomalaiselle elinkeinoelämälle ja erityisesti kiinnittäen huomiota patentin myöntämisen jälkeiseen aikaan. Tässä tarkastelussa pitää huomioida erikseen sekä isot, keskisuuret ja pienet yritykset, eri toimialat, yritysten toimiminen erilaisilla maantieteellisillä markkinoilla sekä yritysten erilaiset asemat patenttijärjestelmän käyttäjinä (oikeudenkäynnissä kantajana tai vastaajana).

Selvityksessä tulee tarkastella sekä tilanteita, joissa suomalainen yritys patentinhaltijana on patenttioikeudenkäynnissä kantajana puolustamassa oikeuksiaan, kun toinen yritys on ilman patentinhaltijan lupaa käyttänyt patentissa kuvattua teknistä ratkaisua että tilanteita, joissa suomalainen yritys on oikeudenkäynnissä vastaajana puolustautumassa väitettyä patentinhaltijan esittämää oikeudenloukkausta kohtaan.

Tarkastelussa tulee huomioida loukkausriitojen ohella myös patentin mitättömyyttä koskevat riitaprosessit. Patenttihan voidaan sen myöntämisen jälkeen julistaa mitättömäksi erinäisillä perusteilla (mm. uutuusvaatimus ei täyty). Nykyjärjestelmässä loukkaus- ja mitättömyysriidat

tulevat ratkaistavaksi tapauksen mukaan yhdessä tai useammassa valtiossa, ja päätökset tulevat voimaan vain ko. valtioissa. Ehdotetussa uudessa järjestelmässä ratkaistaisiin kaikkia eurooppapatentteja koskevat riidat yhdessä keskistetyssä tuomioistuimessa (UPC) ja ratkaisu sitoisi kaikissa sopimuksen ratifioineissa EU:n jäsenmaissa.

Uuden järjestelmän toimivuus suhteessa nykyjärjestelmään on toistaiseksi epäselvä ja siksi selvitys uuden tuomioistuinjärjestelmän vaikutuksista on tärkeä ja välttämätön. Tarkastelussa tulisi tuoda esiin selkeitä näkemyksiä siihen, olisiko uusi UPC - järjestelmä parempi vai huonompi suomalaiselle elinkeinoelämälle erityisesti em. loukkaus- ja mitättömyysoikeudenkäynneissä verrattuna nyt voimassa olevaan kansallisiin tuomioistuinjärjestelmiin rakentuvaan eurooppalaiseen patenttioikeudenkäyntijärjestelmään.

Tämä tarkastelu edellyttää siten kuin yhtenäispatenttia koskeva osiokin erilaisten tapauskkenaarioiden kautta luotavien mahdollisuuksien ja uhkien tutkimista ottaen huomioon sekä kantajana että vastaajana olevan suomalaisen yrityksen näkökulma ja toisaalta eurooppalaista patenttijärjestelmää käyttävien suomalaisten yritysten asema suhteessa Euroopan ulkopuolelta tuleviin toimijoihin.

Eri patenttistrategioiden vaihtoehtojen tarkasteluun vaikuttaa myös mm. UPC - sopimukseen sisältyvä 7 vuoden (+ mahdollinen toinen 7 vuoden pituinen) siirtymäaika, jonka aikana yrityksellä on mahdollista käyttää voimassa olevien patenttien osalta sekä uutta että vanhaa tuomioistuinjärjestelmää. Yrityksillä on patentinhaltijoina mahdollisuus päättää patenttikohteisesti jääkö sen ulkopuolelle (opt-out). Myös tämän UPC-sopimukseen sisältyvän siirtymäaikajärjestelyn vaikutukset suomalaisille yrityksille tulee tässä tutkimuksessa selvittää.

Hankinnan ennakoitu arvo ja toteutusaikataulu

Hankinnan arvoksi on ennakoitu ilman arvonlisäveroa 50.000 - 70.000 euroa. Hankinnan lopputuloksena syntyvän selvityksen tulee olla valmis 3 kuukauden kuluttua siitä ajankohdasta kun selvitys käynnistyy. Selvitys käynnistyy 1.9.2013. Selvitysluonnoksen tulee olla ohjausryhmän käytettävissä 15.11.2013 ja lopullisen selvityksen on oltava valmis 30.11.2013.

Tilaaaja pidättää itselleen oikeuden jättää hankinnan arvon ja/tai määrääjän ylittävät tarjoukset käsittelemättä.

Tarjouksen sisältö

Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

- 1) selvityksen projektisuunnitelma, jossa käydään läpi tutkittavat asiat aikatauluineen sekä hahmotelma selvityksen lopputuloksen ja johtopäätösten esittämisestä
- 2) tarjoajan nimi, y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
- 3) tarjouksen kokonaishinta (ilman arvonlisäveroa)
- 4) selvityksestä vastaavien henkilöiden ja päätekijöiden tosiasialliset valmiudet toteuttaa hanke käytännössä. Valmiuksia arvioidaan sekä sisällöllisten kriteereiden (mm. patenttilainsäädännön ja -järjestelmän sekä kansallisen elinkeinorakenteen asiantuntemus, sujuva suullinen ja kirjallinen suomen- ja englanninkielen taito, vähintään ylempi korkeakoulututkinto, kokemus vastaavista projekteista) että teknisten/muodollisten edellytysten kautta (mm. hankinnan toteuttamiseksi tarvittavat tilat ja laitteet, henkilöstön määrä ja koulutus, tarjoajalla verot ja muut

lakisääteiset velvoitteet asianmukaisesti hoidettu eikä maksuhäiriömerkintöjä/muutoin maksuvaikeuksissa).

Tarjousten jättäminen ja voimassaolo

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja sen tulee olla liitteineen perillä Elinkeinoelämän keskusliitossa 31.7.2013 klo 16 mennessä.

Kuoreen pyydetään laittamaan merkintä " Tarjous: Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys". Tarjouksen tulee olla suomenkielinen ja voimassa kaksi (2) kuukautta jättöpäivästä.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityslainsäädäntö / Riikka Tähtivuori

PL 30 (Eteläranta 10)

00131 Helsinki

Tarjouksesta päättäminen ja ohjausryhmä

Määräajan sisällä saapuneista tarjouksista valitaan selvityksen tekijä kokonaisarvion perusteella 23.8.2013 mennessä.

Selvityksen tekijän valitsee ohjausryhmä, jonka muodostaa hankinnan tilaaja Elinkeinoelämän keskusliitto EK yhdessä muiden hankinnan rahoitukseen osallistuvien tahojen kanssa.

Tarjouksesta päättämisen lisäksi ohjausryhmä seuraa aktiivisesti myös selvitystyön etenemistä toimeksisaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Ohjausryhmä pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 24 -31.7.2013 sähköpostitse Riikka Tähtivuorelta (riikka.tahtivuori@ek.fi).

Hannu Rautiainen

Johtaja, Lainsäädäntö ja hallinto

EK

Liitteet

Sopimusehdot (EK / Teknologiateollisuus)