

**KTM Teollisoikeudellisen työryhmän kokous III/2006, 23.10.2006 &
KTM kuulemistilaisuus Lontoon sopimuksesta, 14.12.2006**

Tiedote

Läsnä (kokouksessa): Marja-Leena Rinkineva (pj.), Niklas Bruun, Martti Enäjärvi, Pia Hjelt, Heli Honkapää, Pekka Launis, Janne Makkula, Eero Mantere, Tytti Peltonen, Yrjö Rinta-Jouppi, Sami Sunila, Jaakko Ritvala (siht.), Kim Finnilä

Kuulemistilaisuuteen oli kutsuttu edustajia yli 30. taholta

1. Kokouksen pääasiallisena teemana olivat aineellista patenttilainsäädännön harmonisointia koskevat kysymykset, eli SPLT (Substantive Patent Law Treaty). Ohessa lyhyt kuvaus.

Projekti on alkanut WIPO:n puitteissa. Teollisuusmaat, EU mukaanlukien, ovat kuitenkin muodostaneet oman laajennetun B-ryhmän (B+), jolloin tarkoituksena on aikaansaada yhteinen kanta. Tavoitteena on, että US siirtyisi first-to-invent periaatteesta first-to-file käytäntöön ja luopuisi Hilmer-doktriinista. Vastaavasti muut maat ottaisivat käyttöön ns. Grace periodin, jonka pituudesta (6kk-12kk) myös käydään keskustelua. Grace periodiin liittyy myös kysymykset siitä, liittyykö siihen ilmoitusvelvollisuus ja miten kolmansien osapuolten oikeudet huomioitaisiin.

Tämän lisäksi kysymys salaisen tunnetun hakemuksen estevaikutuksesta on noussut melko tärkeäksi; tulisiko aikaisemmat salaiset hakemukset huomioida ainoastaan uutuuden kannalta tai sekä uutuuden että keksinnöllisyyden kannalta myöhemmin jätetyn patenttihakemuksen arvioinnissa. Eräänä kompromissina olisi, että keksinnöllisyys arvioitaisiin vain yhden dokumentin pohjalta.

Viimeisin B+-ryhmän kokous pidettiin kuluvan vuoden marraskuussa Tokiossa. US on nyt luonut uuden käsitteen "first-inventor-to-file", minkä he vakuuttavat vastaavan first-to-file käytäntöä. Grace periodin pituudesta sopiminen näyttää hankalalta. US on tehnyt tutkimuksen salaisten hakemusten estevaikutuksesta ja miten tämä on vaikuttanut patenttien hylkäämiseen; eri tekniikan aloilla on suuret erot – esimerkiksi elektroniikan alalla hylkäys-% tästä johtuen on ollut noin 30%, kun taas kemian alalle se on ollut vain noin 5%.

Keskustelu jatkuu ja seuraavaksi kokoonnutaan ensi vuoden puolella välissä.

2. Kokouksessa oli myös keskustelua Lontoon sopimuksesta, josta enemmän PRH:n kontaktitoimikuntaa koskevassa tiedotteessa 2006-12-20. Lontoon sopimus on julkaistu esim. EPO OJ 12/2001 ja se löytyy myös EPO:n kotisivuilta.
3. KTM järjesti kuulemistilaisuuden Lontoon sopimuksesta 14.12.2006. PRH:n ja patenttiasiamiesten kanta pysyi samana. Keskusteltiin myös miten käännosten toimittaminen vasta konfliktitilanteessa, tai vasta esimerkiksi ennen oikeudenkäyntiä vaikuttaisi käännosten asianmukaisuuteen, vahingonkorvauskysymyksiin, jne. Kysymystä pohtii ensi vuonna KTM:n asettama laajempi työryhmä, jonka selvitystyö tulee lausunnolle.
4. Tanska, Norja ja Islanti ovat yhdessä perustaneet uuden organisaation, Nordisk Patent Institut, jolle on haettu PCT-viranomaisuutta. Tämä myönnettiin WIPO:n yleiskokouksessa ja uuden PCT-viranomaisen toiminta alkaa 1.8.2008. Tästä tulee kahdestoista PCT-tutkimusviranomainen.
5. Lahden EU-päämiestapaamisessa pääministeri Vanhanen on painottanut komission vuonna 2007 laadittavan kokonaisvaltaisen IPR-strategian merkitystä. Erikseen korostettiin patenttijärjestelmän laatua, kustannustehokkuutta sekä ennakoitavuutta. Komissio on valmistelemaan patenttiedonantoa, mutta EU-jäsenmaiden polarisaation takia sen laatiminen on tuottanut vaikeuksia. Komissio ei ole antanut selkeää aikataulua tiedonannon valmistelulle.
6. Työryhmä jatkaa samassa kokoonpanossa vielä ensi vuoden (2007).

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Ystävällisin terveisin / Kim Finnilä / 2006-12-20

SPLT Substantial Patent Law Treaty

- Neuvottelut alkoivat WIPOssa 2001
- Neuvotteluja käydään nyt myös ns. B+ -ryhmässä
- Pääasialliset kysymykset:
 - first (inventor) to file
 - Hilmer-doktriini
 - grace period
 - pituus
 - laajuus
 - ilmoitusvelvollisuus
 - kolmansien osapuolten oikeudet, ennakkokäyttöoikeus
 - conflicting prior art (novelty and inventive step)
 - anti-self-collision
 - no mosaic
 - treatment of conflicting PCT-applications
 - foreign languages

SPLT Substantial Patent Law Treaty

- Muita kysymyksiä
 - abstract and whole contents
 - experimental use
 - secret commercial prior use
 - inventive step/non-obviousness