

Lisensoitujen patenttien pätevyyden kiistämisen rajoituksista EU:ssa

HT/19092008

Tarkastelun lähtökohdista

- Yhteys: patentin pätevyysolettama ja lisensoitujen patenttien kiistämisen rajoittaminen
- Lisenssisopimussuhteesta johtuvat rajoitukset
- Kiistämistä rajoittavien lisenssisopimusehtojen EY-kilpailuoikeudellinen arviointi
- Teknologiansiirtoa koskeva ryhmäpoikkeusasetus N:o 772/2004 sekä liittyvät suuntaviivat
- Patenttioikeudenkäyntien sovittelun merkitys suhteessa kiistämisen rajoittamiseen
- Patenttijärjestelmään liittyvien tavoitteiden huomiointi kilpailuanalyysin kannalta oikeuskäytännön valossa

Patenttien pätevyyden kiistämisestä EU:ssa

- Eurooppalaisen patenttijärjestelmän kaksitahoisuus
- Väitteen tekeminen Euroopan patenttivirastossa (EPO)
→ merkittäviä tehokkuusetuja
- Useissa EU-maissa myönnetty patentti voidaan kumota väitemenettelyssä tai patentti voidaan julistaa mitättömäksi tuomioistuimessa
- Esim. Suomessa väiteaika 9 kk patentin myöntämisestä ja sen jälkeen mitättömyyskanne tuomioistuimessa mahdollinen

Patenttien oletettu pätevyys

- Patenteilla vain oletettu pätevyys: huomattava osa kiistetyistä patenteista julistetaan mitättömäksi
- Esim. EPO:ssa väitemenettelyssä n. 1/3 kumotaan; Suomessa HelHO v. 1995–2005 mitätöintiasioissa yli 1/2 julistaminen mitättömäksi
- *Todennäköinen patentti* (patentin tilastotieteellinen tarkastelu)
- EPO: tutkimusvaatimusten suhteellisuus, laatuun liittyvät ongelmat sekä työmäärän merkittävä kasvu
- Patentin pätevyysoletaman heikentyminen mm. institutionaalisesta ja diskursiivisesta näkökulmasta

Lisenssisopimussuhteesta johtuvat kiistämisen rajoitukset

- Lisenssinantajan huomioitava riski lisenssinsaajan menestyksekkäästä mitätöintikanteesta (usein kannusteena lisenssimaksuista vapautuminen, erityisesti kilpailijalle)
- Lisensoidun patentin pätemättömyyden suhde koko sopimuksen pätemättömyyteen (vrt. erilaiset lisenssit)
- Useissa EU-maissa lisenssisopimussuhteen on tietyin edellytyksin katsottu voivan rajoittaa kiistämisoikeutta:
 - kiistäminen sopimusoikeudellisten periaatteiden vastaisena: osapuolten välinen erityinen luottamussuhde ja lojaliteettivelvoite
 - *licensee estoppel* doktriini (Common law) kiistämisen estävänä tekijänä

Kiistämistä rajoittavien lisenssiehtojen EY- kilpailuoikeudellinen arviointi: no-challenge ehdot

- No-challenge ehdon määrittely
- TSRPA 5(1)(c) artikla: ryhmäpoikkeus ei sovellu sopimusehtoon, jonka mukaan sopimusosapuoli ei voi kiistää lisenssinantajan immateriaalioikeuden pätevyyttä
- Tällaisia ehtoja arvioitava komission suuntaviivojen ja tuomioistuimen ennakkoratkaisujen valossa
- Suuntaviivat:
 - kun kyse merkittävästä lisensoidusta teknologiasta, kiistämisen kieltävät ehdot kuuluvat todennäköisesti 81(1) artiklan alaan
 - tällöin epätodennäköistä, että ehdot täyttävät 81(3) artiklan edellytykset

No-challenge ehtojen kriteereistä

- **Windsurfing International, Asia 193/83:** yleisen edun mukaista on virheellisesti myönnettyjen patenttien aiheuttamien taloudellisen toiminnan esteiden poistaminen
- **Bayer v Heinz Süllhöfer, Asia 65/86:** patenttilisenssisopimukseen sisällytetty no-challenge ehto voi oikeudellisista ja taloudellisista olosuhteista riippuen rajoittaa kilpailua 81(1) artiklan merkityksessä (paitsi kun ilmainen lisenssi / vanhentunut teknologia)
- Arviointitekijöitä, kun ehto ei sovittelusopimuksessa:
 - Lisensoidun patentin luoma markkinavoima lisenssinantajalle relevanteilla tuotemarkkinoilla
 - Osapuolten välinen voimatasapaino
 - Patentin kumoamisen tai mitätöintikanteen nostamisen helppous/vaativuus sivullisille

Oikeus lisenssisopimuksen irtisanomiseen patentin kiistämisen yhteydessä

- 81(3) artiklan soveltamista no-challenge ehtoihin rajoittaa lisenssinantajan mahdollisuus irtisanoa lisenssisopimus kiistämisen yhteydessä (lisäksi olemassa muitakin no-challenge ehtoa joustavampia keinoja hallita kiistämisiä)
- Irtisanomisehdon kattavuuden laajuuskysymykset
- Otettava huomioon, että käytännössä merkittävä kiistämisen estävyys
- **MedImmune v Genentech (Yhdysvaltain korkein oikeus, 2007)**: lisenssinsaaja ei velvollinen päättämään lisenssisopimusta, ennen kuin hakee vahvistustuomiota lisensoidun patentin pätemättömyydestä

Esimerkkejä kiistämistä rajoittavista ehdoista

- Nousevat lisenssimaksut kiistämisen yhteydessä
- Asianajokulujen korvaaminen epäonnistuneen kiistämisen myötä
- Lisenssiin liittyvät suuremmat alkumaksut yhdistettynä myöhemmin pieneneviin maksuihin
- Velvollisuus ilmoittaa lisenssinantajalle ennen mitätöintikanteen nostamista (ja mahdollisesti velvollisuus neuvotella kanteesta)
- Nimenomaisten toteamusten vaatiminen lisenssinsaajilta lisensoidun patentin pätevydestä
- Monipuolisempia malleja joustaviin kiistämisrajoitteisiin, integroidumpi suhde patentin pätevysolettamaan

Patenttiriitojen sovittelun erityispiirteistä: kiistämistä rajoittavat ehdot sovittelusopimuksissa

- Immateriaalioikeusriidat sovotellaan usein lisenssien avulla sisältäen ehdon, ettei vastaaja kiistä oikeudenkäynnin kohteena olleiden kantajan patenttien pätevyyttä
- EYT: lisenssien erottelu tavallisiin ja sovittelujen pohjalta syntyneisiin ei ole perusteltua no-challenge ehtojen tarkastelun kannalta (*Bayer v Süllhöfer*)
- Komission suuntaviivat: sovittelusopimusten yhteydessä no-challenge ehdot eivät useimmiten kuulu 81(1) artiklan piiriin. Komission mukaan sovittelusopimusten tarkoitus on se, että osapuolet eivät kiistä jälkeenpäin sopimuksen kattamia immateriaalioikeuksia.

Kiistämistä rajoittavat ehdot sovittelusopimuksissa – kehityssuunta?

- Uudempi 81 art. koskeva EYT:n oikeuskäytäntö lähestyy komission suuntaviivojen kantaa. Todettu, että 81(1) artiklan ulkopuolelle jäävät eräät rajoitukset, koska ne muodostavat tietyn tyyppisen sopimuksen ominaispiirteen.
- Esim. **Meca-Medina, Asia C-519/04 P**: (...) otettava huomioon se kokonaistilanne, jossa kyseinen yritysten yhteenliittymän päätös on tehty tai johon sen vaikutukset kohdistuvat, ja erityisesti sen tavoitteet. Sen jälkeen on tutkittava, ovatko siitä aiheutuvat kilpailua rajoittavat vaikutukset näihin tavoitteisiin pyrkimisen välttämätön seuraus ja ovatko ne oikeasuhteisia näihin tavoitteisiin nähden.
- Mahdollistavampi linja patenttien kiistämisen tehokkuuspohjaiseen tarkasteluun EU:ssa
- vrt. intressipunninta *Flex-Foot v CRP* (Yhdysvallat, 2001)

Lopuksi

- Patentin pätevyysolettaman heikentymisen tunnistaminen kiistämisproblematiikan osana
- Lisenssisopimussuhde itsessään ei yleensä muodosta estettä kiistämiselle EU-maissa
- EU:ssa olennainen kontrolli kiistämisrajoitukseen EY-kilpailuoikeuteen perustuen: kiistämistä rajoittavien ehtojen monimuotoisuus huomioitu rajallisesti
- EYT:n ja komission ristiriitaiset kannat sovittelusopimuksista vaikeuttaneet patenttijärjestelmään ja yleiseen etuun liittyvien tavoitteiden punnintaa kilpailuarvioinnissa ennakoitavalla tavalla
- Tuore oikeuskäytäntö puoltaa lisensoitujen patenttien pätevyyden kiistämisen rajoitusten kokonaisvaltaisempaa tarkastelua EU:ssa