

Juhlajulkaisu
Esko Hoppu
1935 – 15/1 – 2005

Toimittajat

Heikki Halila

Mika Hemmo

Lena Sisula-Tulokas

Tilausosoite

Suomalainen Lakimiesyhdistys

Kasarmikatu 23 A 17

00130 Helsinki

p. (09) 6120 300

f. (09) 604 668

sly@lakimies.org

www.lakimies.org

© 2005 Suomalainen Lakimiesyhdistys ja kirjoittajat

Kannen ja taiton suunnittelu: Heikki Kalliomaa

Esko Hopun valokuva s. VII Atelier Nyblin

ISSN 0356-7222

ISBN 951-855-239-8

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2005

Rainer Oesch

Lisenssisopimusriidan ratkaiseminen välimiesmenettelyssä

Välimiesmenettelyn edut ja haitat immateriaalioikeusriidoissa

Sitä mukaa kun immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa on kasvanut, on niitä koskevien sopimustenkin merkitys syventynyt ja laajentunut. Erityisesti tämä koskee aineetto-
miin eli immateriaalisiin yksinoikeuksiin kohdistuvia käyttöoikeusluovutuksia. Niillä oikeu-
denhaltija, lisenssinantaja, luovuttaa yleensä määrääjäksi toiselle, lisenssinsajalle sopimukses-
sa lähemmin määritellyin käyttöoikeuden tai -oikeuksia. Kun juhla kirjan kohde, professori
Esko Hoppu, on Suomen johtavia yksityisoikeuden ja välimiesoikeuden asiantuntijoita, niin
aihe liittyy hyvin hänen monipuolisten toimintojensa alueisiin. Seuraavassa tarkastellaan joita-
kin sellaisia kysymyksiä, joita lisenssisopimusriitoja ajatellen nimenomaan ennakoivassa mie-
lessä olisi otettava huomioon yksityisten osapuolten välillä, kun laaditaan mahdollista välitys-
lausetta.¹ Mitä näkökohtia ja kysymyksiä tällöin herää sekä miten niitä oikeudellisesti arvioi-
daan? Normipohja on välimiesmenettelystä annetussa laissa (laki 967/1992 muutoksineen)
(lyh. VML) sekä immateriaalioikeuden yksinoikeuslaissa yleensä sekä erityisesti luovutuksia
koskevilla niukahkoissa säännöksissä ja periaatteissa.

Immateriaalioikeuslisenssien riitojen ratkaisemista välimiesmenettelyssä on käsitelty vähän
kirjallisuudessamme. Pekka Puhakka on laatinut asiasta artikkelin.² Pohjoismaissa ovat asiaa
pohtineet Gunnar Karnell lähinnä kansainvälisten lisenssien pääkysymysten osalta ja erityisesti
patenttilisensseihin liittyen Bengt Domeij.³ Meillä on Seppo Kempainen joissakin esityksissään
kosketellut näitä kysymyksiä.⁴ Muutoin tietenkin yleinen välimiesmenettelyä koskeva kirjalli-

¹ On täysin mahdollista, että immateriaalioikeudellinen riitakysymys esiintyy myös muiden kuin yksityisten tahojen
välillä kuten valtioiden tai valtioliittymien kesken. Tästä on esimerkkejä esimerkiksi WTO:n erityisessä riitojen
ratkaisumenettelyssä, joka noudattaa TRIPS-sopimusta. Ks. lähemmin esim. Olsson, Henry, En ny aktör på den
internationella immaterialrättsliga arenan. Världshandelsorganisationens paneler. NIR 2002, s. 265–271. Ks. erityi-
sesti tapaus ”Fairness in Music Licensing Act”, jossa tehtiin WTO:n riitojen ratkaisusääntöjen mukainen välitys-
tuomio (s. 267–269) ja jossa osapuolina olivat Yhdysvallat ja Euroopan yhteisöt.

² Puhakka, Pekka, Immateriaalioikeudellisten riitojen ratkaisu välimiesmenettelyssä. DL 1999, s. 1055–1059.

³ Karnell, Gunnar, Patent och skiljedom, gillighets- och inträngsfrågor. Teoksessa Festskrift till Sveriges Advokatsam-
fund 1887–1987, s. 285–312. Domeij, Bengt, Patentavtalsrätt. Stockholm 2003, s. 202–203.

⁴ Kempainen, Seppo, Patenttioikeudenkäynnit. Patentti – teollisuus – tekniikka -kurssin julkaisu 1990:1. Espoo
1990, s. 3–5.

suus on sovelias lähteistö. Meillä lähinnä Gustaf Möller on jossakin määrin ottanut asiaan kantaa myös patentti- ja tavaramerkkiriitojen osalta. Myös Tuomas Ojanen on käsitellyt välimiesmenettelyä kiinnostavasta näkökulmasta, EY:n oikeuden kannalta.⁵ Kansainvälinen teollisoikeuden alan yhdistys eli AIPPI on julkaissut raportin Tokiossa vuonna 1992 pidetyn kongressin pohjalta, missä yhteydessä mielenkiintoisella tavalla tarkasteltiin välimiesmenettelykelpoisuutta sellaisten teollisoikeusriitojen kohdalla, joita voi syntyä yksityisten osapuolten (huom. ei valtioiden) välillä. Myös maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO on ollut asiassa hyvin aktiivinen.⁶

Lisenssisopimusten välityslauseketta laadittaessa joudutaan klassista kaavaa käyttäen osapuolten tahoilta miettimään paitsi välimiesmenettelyyn liittyviä yleisiä etuja ja haittoja myös soveltamaan asian eri puolia immateriaalioikeuden erikoislaatuiseen näkökulmaan. Tässä joudutaan vielä rajoittumaan immateriaalioikeuksien hyväksikäyttöön, tässä tapauksessa lisensiointiin.

Lisenssisopimuksessahan immateriaalioikeuden haltija (lisenssinantaja) luovuttaa toiselle (lisenssinsaajalle) sopimuksessa lähemmin määritellyn käyttöoikeuden yleensä määrääjäksi. Immateriaalioikeuksista tekijänoikeus syntyy automaattisesti ilman rekisteröintiä, kun taas teollisoikeudet yleensä vaativat julkisen vallan (viranomaisen) toimenpiteitä. Lisenssinantajan luopuminen tapahtuu yleensä korvausta vastaan. Luopuminen suhteessa lisenssinsaajaan ei ole aina totaalista (ns. rinnakkaislisenssit). Lisenssisopimuksista on yksinoikeuslaissamme vain joitakin hajanaisia perussäännöksiä. Lisenssisopimuksia tulkitaan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Yksinoikeuden luovutuksia koskee ns. ahdas tulkinta.

Välimiesmenettelyn etuina on tavallisesti pidetty joutuisuutta, luottamuksellisuutta (ei-julkisuutta) ja asiantuntevuutta. Myös välitystuomioiden melko laaja täytäntöönpanokelpoisuus on luettu etuihin, seikka, mikä osaltaan vaikuttaa joutuisuuteen riidan ratkaisun saamisessa. Tämä koskee erityisesti kansainvälisiä sopimussuhteita.⁷ Kansainvälisillä sopimussuhteilla tarkoitetaan tässä sellaisia yksityisoikeudellisia lisenssisopimussuhteita, joissa osapuolet tulevat eri maista tai joilla on kytkentä eri valtioihin.⁸

⁵ Möller, Gustaf, *The Arbitration Agreement*. Art. teoksessa *Law and Practice of Arbitration in Finland*. (Suomen välimiesoikeusyhdistys ry:n julkaisu). Toim. Savola, Mika. Helsinki 2004, s. 8. Möller, Gustaf, *Välimiesmenettelyn perusteet*. Helsinki 1997, s. 16. Ojanen, Tuomas, *EY:n oikeus ja välimiesmenettely*. Teoksessa *Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä*. Toim. Helander, Petri – Lavapuro, Juha – Mylly, Tuomas. Turku 2002, s. 49–76.

⁶ AIPPI *Annuaire* 1991/VI. XXXVe *Congres Tokyo 1992*. *Rapports des Groupes Q 106*. Possibilite de l'arbitrage en matiere de litiges concernant la propriété intellectuelle entre personnes de droit privé. WIPO:n osalta ks. <http://arbitr.wipo.int> ja julkaisu *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*. Geneva 1994.

⁷ Möller (1997), s. 7–8.

⁸ Kansainvälisyys on tässä yhteydessä monimerkityksinen asia. Tässä ei tarkoiteta valtioiden välisiä riitoja, jotka sinänsä ovat myös kansainvälisiä ja voivat tulla joskus välimiesmenettelyssä ratkaistaviksi. Varsinainen (yksityisoikeudellisen) välitysmenettelyn tuloksen, välitystuomion, tulee perustua kansalliseen lakiin, joka tosin nykyisin ei käsitteenä ole ahtaasti kansallisen viranomaisen antamiin normeihin rajoittuva vaan myös kansainväliset normit huomioon ottava. Ks. välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992)(VML) 31 ja 40 §. Kuten Tuomas Ojanen on aiheellisesti huomauttanut, kun välitystuomio ei saa olla ristiriidassa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa, on huomioon otettava muutkin normit kuin suoranaisesti kansallisten viranomaisten antamat eli myös valtionsisäisesti voimaansaattetut kansainväliset sopimukset. Myös EY:n oikeudella voi olla vaikutuksia. Tässä mielessä välitystuomio ei välttämättä pohjaudu ahtaasti kansalliseen lakiin. Ks. Ojanen emt. s. 49–76, erit. s. 50.

Välimiesmenettelyn haittoina taas on pidetty menettelyn kalleutta ja sitä, että välimiesmenettelyssä asioita ei tarvitse aina ratkaista lain mukaan vaan myös ns. kohtuuden mukaan. Tämä tosin edellyttää asianosaisten sopimusta tästä kysymyksestä (*ex aequo et bono*) (VML 31 §:n 3 momentti).⁹ Mikä kulloinkin on lisenssisopimuksen osapuolten intressissä, vaihtelee epäilemättä tapauksittain eli ratkaisutien valinta perustuneekin käytännössä osapuolten ta-pauskohtaiseen erittelyyn ja harkintaan. Kaikissa tapauksissa lopulliseen välitystuomioon ei voida hakea muutosta normaalein muutoksenhakekeinoin.

Erityisesti immateriaalioikeuksiin liittyen hankalana voidaan pitää sitä seikkaa, että kaikissa tapauksissa ei ole helppoa hahmottaa, milloin on kyse dispositiivisesta eli sovittavissa olevasta riitakysymyksestä (ks. lähemmin seuraavassa alaluvussa). Etenkin rekisteröityyn immateriaali-oikeuteen eli lähinnä teollisoikeuksiin liittyvä sopimustulkintakysymys voi koskettaa julkisen vallan käyttöä siinä laajuudessa, että ei enää voitaisi puhua dispositiivisesta riidan kohteesta. Sellainen ei voi tulla välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi. Kysymys pakottavasta lainsäädännös-tä on asia erikseen, eikä siitä seikasta sinänsä, että jokin instituutio on järjestetty pakottavin norme-in, voida päätellä suoraa vastausta asian välimiesmenettelykelpoisuuteen.¹⁰

Toinen seikka, mitä voidaan pitää immateriaalioikeuksista johtuvana erityispiirteenä, on niiden territoriaalisuus ja näistä johtuvat rajoitukset mahdollisessa lisenssisopimusriidassa kokoontuvalle välimiesoikeudelle. Se voi ottaa huomioon vain tietyn luovutuksen kohteena olevan tavaramerkin tietyn maan oikeudet, esimerkiksi McDonald's -tunnuksen Suomen oikeudet, jos kyse olisi esimerkiksi yhdysvaltalaisen lisenssinantajan ja suomalaisen lisenssin-saajan väliseen sopimukseen perustuvasta riidasta. Tosin yhteisön tavaramerkki aiheuttaa suojan saatavuuden suhteen omia erityispiirteitään, jotka liittyvät juuri yhteisön suojameka-nismien ja kansallisten mekanismien yhteensovittamisesta ja joihin ei tässä voida syventyä lähemmin.¹¹ Myöskään territoriaalisuutta ei tässä käsitellä enempää, mutta on syytä tiedostaa siitä johtuvat alueelliset rajat sopimuksen kohteena olevalle immateriaalioikeudelle. Tämä rajoittuneisuus vaikuttaa taustalla riidan kohteeseenkin. Tärkeätähan tulkintaerimielisyyden noustessa olisi määrittää riidan varsinainen kohde eli se oikeuskysymys, josta varsinaisesti on kiistaa osapuolten välillä. Onko se puhtaasti sopimusvelvoitteen sisältö (esimerkiksi suorituksen laiminlyönti) vai immateriaalioikeusloukkaus tai jokin muu asia, vaikuttaa välimiesoikeu-den kompetenssiin ratkaista po. oikeuskysymys.

⁹ Ratkaisun perustamista voimassaolevaan oikeuteen on perusteltu yleensä ennustettavuuden tärkeydellä. Kuitenkin osapuolet voivat sopimuksessaan osoittaa sen valtion lain, jota tapaukseen tulee soveltaa. Useissa maissa ja UNCIT-RALin mallilaissa on mahdollisuus kohtuuden käyttämiseen tuomion perusteena kuitenkin mahdollistettu. Ks. HE 202/91 vp. s. 22, Möller (1997) s. 71–75 ja 82.

¹⁰ Möller (1997) s. 15–16, jossa todetaan näin: ”Se, että riidan ratkaisemiseen joudutaan soveltamaan ns. pakottavia säännöksiä, ei sinänsä merkitse, ettei sovinto asiassa voisi olla sallittu. Ainoastaan, jos kanteessa vaaditaan jotakin sellaista, jota ei voida saada aikaan laillisesti asianosaisten välisin sopimuksin ilman viranomaisen myötävaikutusta, on kyseessä sellainen sovinnontekomahdollisuuden ulkopuolelle jäävä asia, jota ei voida ratkaista välimiesmenette-lyssä.”

¹¹ Ks. esimerkiksi Oesch, Rainer, Yhteisön tavaramerkki – jaettu oikeus. Teoksessa Luovuus, oikeus ja muuttuvat markkinat. Juhlajulkaisu Keijo Heinonen 1923–2003. Toim. Mansala, Marja-Leena. Helsinki 2003, s. 187–200.

Mikä on dispositiivinen riita immateriaalioikeusasioissa?

Välityslauseke tulisi lisenssisopimuksissakin laatia niin, että yleiset edellytykset välimiesmenettelyssä tapahtuvalle tutkimiselle ja ratkaisemiselle voivat toteutua. Eli kyseessä tulee olla luonteeltaan yksityisoikeudellinen riitakysymys, josta voidaan tehdä sovinto (VML 2 §). Samalla tavoin ratkaistavaksi voidaan määrätä myös sopimuksessa ilmaistusta oikeussuhteesta vastaisuudessa aiheutuvat mainitunlaiset riitakysymykset, jollei laissa ole toisin säädetty. Dispositiivisuuden käsite tässä yhteydessä on lähemmin ilmaistu meillä oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa seuraavanlaisesti: ”Asialla, josta voidaan tehdä sovinto, tarkoitetaan sitä, että kanteessa vaaditaan jotakin sellaista, mikä voidaan laillisesti saada aikaan asianosaisten välisin sopimuksin ilman tuomioistuimen tai muun viranomaisen myötävaikutusta.”¹²

Siteeratun perusteella voidaan siis todeta, että immateriaalioikeuslissenssien sellaiset elementit, jotka ovat tulleet kiistan kohteeksi ja jotka ovat luonteeltaan mainituin tavoin dispositiivisia, voidaan ratkaista välimiesmenettelyssä.

Immateriaalioikeudet ja niiden hyväksikäyttö sisältävät sekä julkisen vallan toimenpiteitä (julkisen vallan käyttöä) että puhtaasti yksityisoikeudellisia toimia, joiden kohdalla dispositiivisuuskriteeri helposti täyttyy. Ulkopuolelle jäävät sellaiset toimenpiteet, jotka koskevat rekisteröintiä, oikeuden pätevyyttä sekä rangaistuksen määräämistä rikoksesta, esimerkiksi teollis- tai tekijänoikeusrikoksesta. Sanottuun on tosin tehtävä se varaus, jonka mukaan ao. immateriaalioikeus voidaan joskus katsoa välimiesmenettelyssä päteväksi rajoitetussa suhteessa eli asianosaisten kesken (*inter partes*) (ks. alempana).¹³

Lisenssisopimukseen voidaan kirjata siis välimiesmenettelyä koskeva lauseke. Sen sisältö voi tietenkin vaihdella, mutta pääajatuksena useimmiten lienee se, että kyseisestä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Tilanteesta seuraa kaksi lisäongelmaa: mikä riita on syy-yhteydessä sopimukseen eli minkälainen kiista voidaan katsoa sopimuksesta johtuvaksi riitaisuudeksi. Tämän kytkennän selvittäminen voi olla vaikeata, eikä usein selviäkään muulla keinolla kuin sopimusta yleiseen tapaan tulkitsemalla. Kansainvälinen tendenssi lienee menossa siihen suuntaan, että välimiesten toimivaltaa tulkitaan yhä avarammin ja vapaamielisemmin, eli että välimiehillä olisi mahdollisuus tutkia myös sellaisia vaatimuksia, jotka eivät suoranaisesti perustu pääsopimukseen, mutta joilla kuitenkin on yhteys tähän.¹⁴

Toinen osapuoli voi kieltäytyä vastaamasta kanteeseen yleisessä tuomioistuimessa, jos osapuolten välillä on sitovaksi väitetty välityslauseke lisenssisopimuksessa.¹⁵ Tähän hänellä on ns.

¹² KKO 2003:45, Möller (1997) s. 16. HE 202/1991 vp. s. 11 on mainittuja lähteitä suppeammin muotoiltu.

¹³ Tällöin esikysymykseen nähden todettu kannanotto on voimassa vain asianosaisten välillä. Möller viittanee tähän mahdollisuuteen (1997) s. 16–17 toteamalla: ”Sitä paitsi välimiehet saattavat, esimerkiksi teollisuus oikeuden loukkaamista koskevassa asiassa, esikysymyksenä joutua ottamaan kantaa tuon oikeuden pätevyteen.” Ks. myös Kemppinen, em. art. s. 5. jossa ollaan sitä mieltä, että sekä patentinloukkaus että pakkolissenssi riita voidaan käsitellä välimiesoikeudessa, mutta että kaikissa näissä tapauksissa ratkaisu jää asianosaisten väliseksi.

¹⁴ Runesson em. art. s. 679.

¹⁵ Laki välimiesmenettelystä (VML) 5 §. Ks. myös HE 202/91 s. 12.

väitedoktriinin mukainen mahdollisuus.¹⁶ Toisaalta tietynlaisissa riidoissa, kuten eräissä tekijänoikeusriidoissa, on mahdollistettu yleinen tuomioistuintie välimiesmenettelyn sijasta lähinnä ihmisoikeussyistä.¹⁷

Tällöin oikea tapa olisi ensin ratkaista sopimusriita välimiesoikeudessa, josta saataisiin tuomio siitä, onko sopimusvelvoitteita rikottu.¹⁸ Riitatilanteessa on pystyttävä edellä todetun mukaisesti erittelemään riidan lähempi kohde, onko kyseessä puhdas sopimusloukkaus vai loukkaus luovutuksen kohteena olevaan immateriaalioikeuteen. Nämä loukkaukset voivat tietenkin esiintyä myös samanaikaisesti (kumulaatio).

Jos on kyse esimerkiksi patenttilisensseistä, tulisi selvittää onko kyseessä patenttilisenssin velvoitteisiin kohdistunut loukkaus vai luovutuksen kohteena olevaan keksintöön liittyvän patentin loukkaus. Ne voivat toteutua myös samanaikaisesti: esimerkiksi jos on ylitetty lisenssin asialliset ja määrälliset rajat ja jos lisäksi on tehty jotakin johdannaista tuotetta, jossa ao. oikeudella suojattu tuote voidaan identifioida aiemman oikeuden suojaamaksi (immateriaalioikeusloukkaus). Käytännössä loukkaajana tällaisissa tapauksissa tulisi kysymykseen lähinnä lisenssinsaaaja.¹⁹ Myös lisenssinantaja voi loukata tekemäänsä sopimusta ja kohdistaa toimenpiteensä myös luovuttamaansa immateriaalioikeuteen, jolloin kyseessä voi olla kumulatiivinen loukkaustilanne.

Siten patenttilisenssien osalta sekä sopimusloukkauksen että patentinloukkauksen samanaikainen toteutuminen on mahdollista. Eri asia sitten on, missä laajuudessa tai miltä osin patentinloukkaus voisi tulla lopullisesti välimiesmenettelyn kohteeksi. Kysymys ei ole helpoimpia vastata. Selvää lienee kuitenkin, että lisenssisopimusta koskevan tulkintariita voi tulla välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi. Rajoituksia aiheutuu juuri julkisen vallan käytöstä ja tätä kautta luonteeltaan pakottavista järjestelyistä. Siten esimerkiksi teollisoikeuden myöntämisen pätevyyttä tai kumoamista koskevia riitoja *erga omnes* ei voida käsitellä välimiesoikeudessa vaan yleisessä tuomioistuimessa asianomaisten toimivaltasääntöjen mukaan. Samaa mieltä voidaan olla joskus loukkaamista koskevissa asioissa, jos ne liittyvät esikysymyksenä oikeuden pätevyyyteen.²⁰ Kuitenkin voidaan ajatella sitäkin mahdollisuutta, että loukkauskysymys, jos kyse on samalla sekä sopimusloukkauksesta että luovutettuun oikeuteen kohdistuvasta loukkauksesta, voidaan ratkaista esikysymyksenä välimiesoikeudessa. Tämän jälkeen täytyy mennä yleiseen tuomioistuimeen oikeuden yleisen pätevyyden (*erga omnes*) ratkaisemiseksi. Välitys-

¹⁶ KKO 2003:45: Vastaaja oli tehnyt väitteen välityslausekkeen perusteella asian käsittelyn siirtämiseksi välimiesmenettelyyn käyttäen asiassa ensimmäisen kerran puhevaltaa. Kannetta ei voitu tutkia yleisessä tuomioistuimessa.

¹⁷ TekijäL 54 §:n välimiesmenettelytilanteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: pakolliseen, sopimuksenvaraiseen ja kieltäytymistilanteisiin. Viimeksi mainituista, joiden perimmäinen syy lakiin ottamisessa oli Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappale, ovat säännökset TekijäL 54 §:n 4 momentissa. Haarmann, Pirkko-Liisa, Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Helsinki 1999, s. 159.

¹⁸ Domeij mts. 80–82, 202–203.

¹⁹ Mahdotonta ei ole sekään, että lisenssinantaja loukkaa sopimusta ja/tai luovutettua oikeutta. Esimerkiksi työsuhteessa tehdyn tietokoneohjelman ohjelmoinut henkilö on voinut sekä käyttää (aikaansaamansa) koodia luvattomasti että samanaikaisesti mahdollisesti rikkoa sopimustaan työnantajansa kanssa. Ks. myös tapaus ”Huoneiston valokuvat” (Helsingin HO 25.11.1978/268), jossa on kumulatiivinen tilanne valokuvaajan kohdalla ja joka on aikaisemman lain ajalta.

²⁰ Möller (1997) s. 16.

tuomio lopputuloksena sitoo kuitenkin aina vain riidan ja välityssopimuksen osapuolia. Kirjallisuudessa esitettyjen kantojen perusteella on välimiesoikeudessa mahdollista tutkia kanne teollisoikeuden kuten patentin tai tavaramerkin pätevyydestä, jolloin tämän päätöksen vaikutus ulottuisi vain asianosaisina olleiden parttien väliseen suhteeseen, ei *erga omnes*.²¹

Immateriaalioikeuksia suojataan sekä rikosoikeudellisten että yksityisoikeudellisten seuraamusten avulla. Rangaistus kuuluu edellisiin, vahingonkorvaus jälkimmäisiin. Kielto ja sen tehostaminen uhkasakolla kuuluvat yleensä yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, eli virallis-sanktiot jäävät kokonaan välimiesmenettelyn ulkopuolelle. Niihin kuuluvat myös ns. väliaikaisen suojan tietyt toimenpiteet, kuten takavarikko yleisen turvaamistoimisäännöksen mukaan (OK 7:3).²²

Edellä sanotusta ilmenee, että välimiesmenettelykelpoisuuden kannalta ongelmia voivat tuottaa teollisoikeudelliset loukkaus- ja mitättömyyskanteet, koska näihin voi liittyä ns. julkisen vallan käyttöä kuten rangaistuksen määräämistä tai rekisteröinnin kumoamista. Siksi välityslausekkeita laadittaessa tulisi ottaa näihin liittyvät rajoitukset huomioon. Tosin käytännössä välityslausekkeita tuskin laaditaan kuitenkaan kovin yksityiskohtaisesti ottaen huomioon yksityiskohtaisesti riitaisuuksien erilainen luonne. Kuitenkin laatijoiden olisi syytä tiedostaa esimerkiksi patenttilisenssiin liittyvät hyvin vaihtelevat suojan toteuttamisen vaihtoehdot.

Vaihtoehdot: institutionalisoidut tiet ja ad hoc -keinot, väliaikaisen suojan toimenpiteet

Myös immateriaalioikeusasioissa voidaan erottaa kahdenlaista välimiesmenettelyä: erilaisten organisaatioiden taholta järjestettyä ns. institutionaalista (kansainvälinen kauppakamari, WIPO jne.) sekä tapauskohtaista ad hoc -menettelyä. Kumpi tie valitaan riippuu asiasta, kustannuksista, menettelyn paikasta, prosessisäännöistä ja sovellettavasta materiaalisesta laista. Domain-tunnuksia koskeissa riitaisuuksissa WIPOn menettely on osoittautunut varsin käytetyksi maailmanlaajuisesti keinoksi, ilmeisesti kustannustensa, nopeutensa ja asiallisten standardiensa takia. Nämä eivät ole kuitenkaan tyypillisesti lisenssisopimusriitoja, sillä domain-tunnusten kaappaajiksi väitetyillä tahoilla tuskin on monestikaan sopimussuhdetta erittäin tunnettujen merkkien haltijoihin.

Eteneminen tapahtunee nykyisessä lisenssikäytännössä tietynlaista rakennekaavaa käyttäen. Silloin, kun lisenssisopimuksen toteuttamisessa ilmaantuu häiriötilanne jommankumman

²¹ Ks. Karnellin perusteellinen esitys, jossa hän oikeutetusti mm. seuraavan: ” – Det förtjänar – understrykas att ogiltigförklaring av patent så att därigenom forlorar sin giltighet *erga omnes* är en sak, medan fastställande med verkan endast parter emellan eller prejudiciellt konstaterande av ogiltighet i relationen parter emellan och då inte minst i intrångsprocess framstår som en annan. Att handläggning vid svensk domstol – skall leda till en ogiltigförklaring –. Giltighetsfrågan är *res iudicata* och kan sedan inte avgöras av skiljemän.” Karnell em. art. s. 293–294.

²² Lähemmin Norrgård, Marcus, Interemistiska förbud i immaterialrätten. Helsingfors 2002.

osapuolen suorituksissa, voi toinen esittää ensin neuvotteluja asiantilan korjaamiseksi. Toinen vaihe on ulkopuoliseen riidan ratkaisuelimeen turvautuminen. Jos ne eivät johda tulokseen, voi asia edetä kysymyksen selvittämiseksi ratkaisemalla erimielisyys jossakin ulkopuolisessa elimessä, jolla on toimivalta ratkaista riita. Tosin välin voi myös mahtua erityinen ulkopuolisen avustuksella toimeenpantu välitysmenettely, jonka tarkoituksena niin ikään olisi aikaansaada sovinto asianosaisten välillä.

Immateriaalioikeuden loukkaustilanteissa on tarve väliaikaista suojaa merkitseviin toimenpiteisiin usein olennaisesti esillä. Turvaamistoimipyyntöä ei voi kohdistaa kuin yleiseen tuomioistuimeen. Onhan kieltopäätös turvaamistoimiasiassa luonteeltaan julkisen vallan käyttöä. Vaikka riita olisikin välimiesmenettelyyn kuuluva, niin yleinen tuomioistuin voi antaa myös asian ollessa välimiesten käsiteltävänä tai sitä ennen antaa sellaisia väliaikaisia määräyksiä ja kieltöjä, joiden antaminen lain mukaan kuuluu viranomaisen toimivaltaan.

Välityslausekkeen sisällöstä

Välityslauseke voidaan laatia monella tavalla. Tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi pyritään varsinkin luonteeltaan kansainvälisissä sopimuksissa viittaus välimiesmenettelyyn laatimaan niin että välimiesmenettelyyn menisivät kaikki sellaiset riidat, joilla on jonkinlainen – vaikka väljäkin – kytkentä lisenssisopimukseen. Välityslausekkeeseen liittyen tavallisesti pyritään antamaan myös määräyksiä välimiesmenettelyn paikasta ja materiaaliseen riitaan sovellettavasta laista.

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan on annettu joitakin malleja. Yksi kuuluu seuraavasti:

”Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.”

”Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Finnish Central Chamber of Commerce.”

Joissakin ulkomaisissa malleissa näkyy usein hieman nyansoidumpi suhtautuminen erityisesti immateriaalioikeuksien suojakysymysten erilaisten elementtien käsittelyyn riitojen ratkaisujen kohteina. Yleensä riitojen ratkaisulauseke sijoitetaan lähelle tai suorastaan kiinteään yhteyteen sovellettavaa lakia koskevan lausekkeen kanssa. Tällainen lauseke tietyn valtion lain soveltamisesta on katsottu vanhastaan päteväksi (ks. VML 31 §:n 2 momentti).²³ Esimerkkinä voidaan mainita seuraava:

²³ Möller (1997) s. 72. Jos osapuolet eivät ole sopineet mitään määrättyä lakia sovellettavaksi, sovelletaan yleisiä lainvalintasääntöjä 'oikean' valtion (=lähimmän liittymän valtion) sovellettavan lain löytämiseksi. Tämä kysymys voidaan joutua ratkaisemaan myös muunkin kuin esimerkiksi Suomen lain mukaan. Ks. HE 202/91 vp. s. 22.

” – (2) Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this Agreement (including its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination as well as non-contractual claims) shall be submitted to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules. The place of arbitration shall be –. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. – ”²⁴

– (3) If, and to the extent that, any such dispute, controversy or claim has not been settled pursuant to the mediation within three months of the commencement of the mediation, it shall, upon the filing or a request for arbitration by either party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators. The place of the arbitration shall be –. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.”

Siteeratussa kohdassa on ensisijaisena keinona käytetty välitysmenettelyä (mediation) riitojen ensisijaisena keinona, minkä jälkeen vasta siirrytään välimiesmenettelyn (arbitration) käyttämiseen.

Välityslausekkeessa (3) voi olla määräyksiä paitsi paikasta myös käytettävästä kielestä, minä lisäksi menettelyn alaisuuteen on kytketty sopimukseen liitännäiset ei-sopimus pohjaiset vaatimukset. Tulkintatilanteissa jälkimmäisten mainitsemisella voi olla tärkeäkin merkitys. Kyse on institutionaalisen kansainvälisen välimiesmenettelyn, maailman henkisen omaisuuden järjestön eli WIPO:n, menettelyn käyttämisestä. WIPO:n menettelystä on tullut yhä käytetympi immateriaalioikeusriidoissa, vaikka todennäköisesti ei kuitenkaan sellaista menestystarinaa, jota 1990-luvulla suunniteltiin ja toivottiin.²⁵ Erityisenä järjestelynä on WIPO:n piirissä UDRP-menettely (Uniform Dispute Resolution Policy), jossa ratkaistaan domain-tunnusten ja tavaramerkkien kesken esiintyviä konflikteja.²⁶ Tämä menettely on muodostunut suosituksi riitojen ratkaisutieksi. Esimerkkinä mainittakoon tapaus NOKIA v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC (Nr. D2000-1197).²⁷

Välityslausekkeen kohtuullistamisesta

Lisenssisopimukseen sisältyvää välityslauseketta koskevat yleiset sopimusoikeuden säännöt ja periaatteet. Tästä seuraa mm. se, että myös varsinaista välityslauseketta voidaan ns. kohtuullistaa jälkikäteen.

²⁴ Pfaff, Dieter, Lizenzverträge. Formularkommentar. München 1999, s. 381 tavaramerkkilisenssin osalta.

²⁵ Ks. www.arbiter.wipo.int/domains, mitä kautta saa tietoja domain tunnusten sekoitettavuustapausten arvioinnista tämän välimiesmenettelyn kautta. Tämä koskee mm. ns. top level domain -tunnuksia (gTLDs ja niistä mm. com-päätteisiä).

²⁶ Ks. Sund-Norrgård, Petra, Domännamnsvister och ond tro. En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.A.III. Helsingfors 2002 ja S:a, Ond tro och UDRP-förfarandet. NIR 2002 s. 509–522 sekä Pakarinen, Mia, Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja käyttö verkkotunnuksessa. Lisensiaatintyö. Helsingin yliopisto 2004.

²⁷ Sund-Norrgård emt. ks. tapausluettelo s. 103–119.

Esimerkiksi tietyissä olosuhteissa välimiesmenettelyyn meneminen voi aiheuttaa tuntuvia kustannuksia osapuolelle jopa siinä määrin, että välimiesmenettelyyn velvoittavaa lauseketta voidaan pitää ns. kohtuuttomana esimerkiksi ns. pienyrittäjän kannalta. Tällöin lauseke voidaan kokonaan syrjäyttää eli jättää huomioon ottamatta OikTL 36 §:n sovittelusäännöksen nojalla.

Kustannuksethan koostuvat välimiesten palkkioista ja muista menettelystä aiheutuneista kustannuksista, jotka voivat olla osapuolten taloudelliseen asemaan ja myös riidan intressiin nähden korkeat.

Tapauksessa KKO 2003:60 kantaja vaati sijoituspalvelusopimukseen sisältyvää välityslausekkeen huomiotta jättämistä, koska hänellä ei ollut suhteessa sijoitusyhtiöön taloudellisia mahdollisuuksia saada asiaansa välimiesmenettelyssä tutkittavaksi. KKO katsoi henkilön erityisiin olosuhteisiin viitaten (ei varoja eikä ansiotuloja), ettei hän olisi pystynyt suoriutumaan sen paremmin ennakoista kuin vakuuksista. Tämän vuoksi korkein oikeus jätti välityslausekkeen huomioon ottamatta. Aikaisemmin esiintyneessä tapauksessa KKO 1996:27 taas katsottiin, että välityslausekkeen soveltamatta jättämiselle ei ollut perusteita. Jälkimmäisessä tapauksessa taas katsottiin, että franchising-pohjaisen kioskitoiminnan harjoittaminen tässä yksittäistapauksessa johtanut välityslausekkeen syrjäyttämiseen. Osapuolten yhteistoimintasopimus oli luonteeltaan kaupallinen sopimus, jossa välityslauseketta ei pidetty epätavallisena tai yllätyksellisenä ehtona. Hän oli voinut tutustua ehtoihin viikon ajan ennen sopimuksen allekirjoitusta ja hänellä oli ollut oikeudellista asiantuntemusta käytettävissään. KKO:n perustelujen valossa lauseketta olisi voitu kenties arvioida toisin, jos heikommassa asemassa oleva osapuoli olisi verrattavissa kuluttajaan tai työntekijään. Lisäksi lauseketta olisi voitu pitää kohtuuttomana muun muassa silloin, kun riitakysymys on selvä ja yksinkertainen ja taloudellinen arvo vähäinen, jolloin myös osapuolen kustannukset sopimussuhde kokonaisuudessaan huomioon ottaen olisivat kohtuuttomat.

Osapuoli, jolle välitystuomion sisältö ei ole ollut edullinen, voi ryhtyä kokeilemaan sovittelusäännöksen sisältöä. Tapauksessa, joka kuuluu asiallisen toimivallan raja-alueelle, hän voi ryhtyä lisäksi testaamaan valmiin välitystuomion sisältöä pyrkimällä vetoamaan välitystuomion mitättömyyteen eli esimerkiksi siihen, että välimiehet ovat ratkaisseet sellaisen kysymyksen, jota Suomen lain mukaan ei voida ratkaista välimiesmenettelyssä taikka siltä osin kuin välitystuomion on katsottava olevan ristiriidassa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa (VML 40 §:n 1 ja 2 kohdat).

Immateriaalioikeudelliset lisenssisopimukset ovat yleensä liikesopimuksia, eli kahden elinkeinonharjoittajan kesken laadittuja ja voimassa olevia sopimuksia. Tällaisten sopimusten kohdalla välityssopimuksen kohtuullistaminen lienee kuitenkin harvinaista ja vain ääritapauksissa esiin tuleva ilmiö. Silti kohtuullisuusperiaatetta voidaan pitää näissäkin tapauksissa kaiken läpi kulkevana normina, mistä seuraa, että minkään sopimusklausuleen pysyvyys ei ole varmaa. Se on aina konkreettisista olosuhteista ja niiden kehityksestä riippuvainen.²⁸

²⁸ Ks. lähemmin esim. Möller (1997) s. 34–36; Wilhelmsson, Thomas, Vakiosopimus. Tampere 1995, s. 148–149.

Immateriaalioikeuden erityisalueista ja tarpeista välimiesmenettelyyn

Tässä yhteydessä ei ole ollut mahdollisuuksia paneutua eri immateriaalioikeuden osa-alueiden mahdollisiin erityispiirteisiin, jotka liittyvät lisenssisopimusten välityslausekkeisiin ja niihin liittyen oikeussuojan saamiseen välimiesmenettelyssä. Tekijänoikeuksien kohdalla suojan tarpeet ovat monesti toisenlaisia ja perustuvat eri näkökohtiin kuin teollisoikeuksien puolella.

Sanotusta huolimatta joitakin hyvin pääpiirteittäisiä havaintoja voidaan esittää. Paljon vakioehtoja sisältävillä liiketoiminnan alueilla sovelletaan luonnollisesti niitä sopimusoikeuden yleisiä tulkintaperiaatteita, jotka koskevat vakioehtoja.

Esimerkiksi liiketoimintamalleja toisen käyttöön myöntävissä ns. franchising-sopimuksissa lienevät välityslausekkeet yleisiä. Lisenssinantaja eli myyjä lienee vakioehtoineen näissä tilanteissa avainasemassa sopimusehtojen laatimisessa. Lisenssinsaajalla ei liene käytännössä juuriakaan mahdollisuuksia vaikuttaa lisenssin sisältöön lähemmin.²⁹ Tässäkin yhteydessä on todettava, että patentti- ja tavaramerkkilisenssien osalta mitättömyysasiat ja virallissanktiot muodostavat esteitä välimiesmenettelykelpoisuudelle.

Tekijänoikeuslisisensseihin liittyy välimiesmenettelyä koskevia erityispiirteitä. Useimmat tekijänoikeuden alaan kuuluvat kysymykset ovat sellaisia, joista voidaan sopia (lukuun ottamatta TekijäL 3 §:n mukaisia moraalisia oikeuksia).

Välimiesmenettelyn osalta voidaan erottaa kolme erilaista asiaryhmää, joiden kohdalla on periaatteessa toisistaan poikkeava menettely (TekijäL 54 §). Osa näistä ryhmistä liittyy pakko-lisenssitilanteisiin ja niissä suoritettaviin korvauksiin, osa taas ns. sopimuslisisenssiin ja näitä koskeviin kysymyksiin. Varsinainen yksilöllinen tekijänoikeuslisisenssi voi luonnollisesti sisältää oman välityslausekkeensa. Tämä on tyypiltään kokonaan sopimuksenvarainen välimiesmenettely.

Patenttiasioissa välityslausekkeissa tuskin sovitaan erikseen loukkaus- ja mitättömyysasioiden poissulkemisesta. Eli vaikka patenttilisenssien välityslausekkeilta voitaisiin toivoa mahdollisimman suurta yksityiskohtaisuutta dispositiivisten riita-asioiden täsmentämiseksi, tämä ei kuitenkaan ole helppoa etukäteen, eikä aina ilmeisesti tarpeen sanelemaa lauseketta laadittaessa. Sen sijaan dispositiivisuuden rajoja patenttiasioissa on aiheellista pohtia välityslauseketta laadittaessa. Välityslausekkeen sisältö on joka tapauksessa selvitettävä sopimukseen liittyvän erimielisyyden ilmaannuttua, mikä puoltaa siis dispositiivisuuden rajojen tiedostamista aina kaikissa tilanteissa.

Kukaan ei kuitenkaan kiistäne siitä, että monilla immateriaalioikeuden osa-alueilla, joissa lisenssit ovat käytössä, tarve välimiesmenettelyyn on hyväksytty tosiasia. Tosin etu- ja haitta-vertailu täytyy toteuttaa jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen. Kyse ei ole mustavalkoisesta kysymyksestä, johon voidaan vastata ehdottomasti joko kyllä tai ei. Välimiesmenettelyllä on etunsa, mutta myös haittansa. Jälkimmäisissä kustannukset tuodaan toistuvasti esiin.

²⁹ Ks. lähemmin esim. Wilhelmsson emt. s. 130 ja mainitut lähteet.

Varsinainen välimiesoikeus ei voi antaa väliaikaisen suojan alaan kuuluvia toimenpiteitä, mikä kompensoituu osittain sillä, että yleinen tuomioistuin voi näin tehdä samalla, kun riita on välimiesoikeudessa vireillä. Loukkaus- ja pätemättömyyskysymystä ei yleensä voida kumuloida puhtaaseen sopimusvastuukysymykseen, jota käsitellään välimiesoikeudessa (kaikkia sitovin vaikutuksin). Kuitenkin edut painavat sen verran, että patenttilisenssienkin kohdalla arvostetaan nopeata, 'salaista' ja asiantuntevaa ratkaisutietä varsinkin kansainvälisissä sopimussuhteissa.

Teollisoikeuksien kansainvälinen järjestö AIPPI on eksekutiivikomiteansa *Tokion* kokouksen (5.–11.4.2002) päätöslauselmassa vuodelta 1992 koskien välimiesmenettelykelpoisuutta yksityisten välisissä immateriaalioikeudellisissa riidoissa tähdentänyt seuraavia (Q106) tekijöitä:

- välimiehet voidaan valita juuri esillä olevaan asiaan soveltuvien erityistaitojen ja -tietämyksen perusteella,
- luottamuksellisuus ja sen säilyttäminen,
- välimiesmenettely mahdollistaa käsittelyn puolueettomassa paikassa puolueettoman välimiehen toimesta,
- välimiesistuntojen epämuodollisuus, joustavuus ja luottamuksellisuus suosivat myös sovinnollisen ratkaisun hakemista ja aikaansaamista osapuolten välillä, ratkaisun, joka perustuu ns. terveeseen järkeen ja molemminpuolisiin kaupallisiin intresseihin,
- välimiesmenettelyä voidaan käyttää määrittämään suuntaviivoja saman asian ratkaisemiseksi eri maissa, esimerkiksi saman patentin loukkaukset eri maissa; tämä voi edistää osapuolten samanaikaista kaikkien kiistakysymysten ratkaisemista.

Erityisesti AIPPI:n päätöslauselmassa korostetaan sitä, että välimiehillä tulisi olla toimivalta riippuen mahdollisista sopimusmääräyksistä (*inter alia, subject to contrary agreement*)

- a) päättää immateriaalioikeuksien suojan täytäntöönpanokelpoisuudesta (*enforceability*) ja loukkaamisesta,
- b) päättää vahingonkorvauksista, liikevaihdon sekä voittojen määristä,
- c) päättää kielloista (mukaan lukien väliaikaiset kiellot) mutta ei kuitenkaan oikeutta päättää määräyksistä, joiden tarkoittamat toimenpiteet voidaan suorittaa osapuolta kuulematta (*but excluding ex parte orders*),
- d) päättää loukkaavien tavaroiden levittämisen estämisestä tai hävittämisestä,
- e) toimia välittäjinä jotta saataisiin aikaan sopimus osapuolten välillä.

Tämän Tokion kokouksen päätöslauselman jälkeen on kysymykseen palattu kerran *Kööpenhaminan* kokouksessa 1994, jolloin pantiin merkille WIPOn arbitraatiokeskuksen menestys ja toimenpiteet immateriaalioikeusriitojen ratkaisemisen edistämiseksi. Samalla päätettiin pitää asia esillä sekä ryhtyä toimenpiteisiin vertailevan tutkimuksen tekemiseksi välimiesmenettelyn käytettävyydestä immateriaalioikeusriitaisuuksissa.

Ajateltaessa Suomen lakia ja sellaisia lisenssisopimuksia, joita voidaan arvioida Suomen lain mukaan, voidaan todeta, että välimiesmenettely on hyvin kilpailukykyinen ja kannatettava vaihtoehto. Erityisenä syynä on se, että normaali oikeudenkäyntitie on kallistunut monista syistä. Jutut käsitellään ikään kuin kahteen kertaan valmistelussa ja pääkäsittelyssä. Välimies-

menettelyn kuluessa ja tämän estämättä voidaan väliaikaista suojaa hakea ja saada kuitenkin yleisestä tuomioistuimesta. Välimiesmenettely on käytettävissä myös yksinoikeuslakien ulkopuolisissa luonteeltaan aineetonta omaisuutta koskevissa asioissa, kuten liikesalaisuus-asioissa (esimerkiksi ns. know how -lisenssit, joissa on sekä yksinoikeuksilla suojattua että niiden ulkopuolelle jäävää teknologiaa). Tosin markkinaoikeudella on yksinomainen toimivalta käsitellä tietyt liikesalaisuussuojan sanktioita koskevat seikat, kuten kiellot ja uhkasakot. Välimiesmenettely puolestaan on käyttökelpoinen asiantuntemuksensa takia esim. vahingonkorvauksen ja lisenssikorvauksen kohdalla.

Edellä ei ole voitu paneutua immateriaalioikeuksien välimiesmenettelyn kysymyksiin kovin yksityiskohtaisesti, vaan on tyydytty valottamaan ongelmia ennakoivaa näkökulmaa varten.

Tältäkin kannalta voitaisiin puuttua vielä moniin muihinkin kysymyksiin kuten välitystuomion täytäntöönpanokelpoisuutta koskeviin kysymyksiin. Asioiden käsittelyä välimiesmenettelyssä helpottaa ja puoltaa välitystuomioiden laaja täytäntöönpanokelpoisuus. Rajoituksia voi johtua siitä, että riita ei ole alun perin ollutkaan luonteeltaan sellainen, että se olisi voitu alistaa välimiesmenettelyyn (esim. ei-dispositiivinen). Tällöin täytäntöönpanomaan viranomaisen voi kieltäytyä välitystuomion täytäntöönpanemisesta. Kuitenkin yleinen pyrkimys kaikkialla on kohti yhä vapaamielisempää toimivaltaa välimiesmenettelyn hyväksi.³⁰ Tämä trendi voi lisätä välimiesmenettelyn käyttökelpoisuutta myös immateriaalioikeuksiin liittyviä lisenssisopimusriitoja ratkottaessa.

³⁰ Puhakka em. art. s. 1056.