

VN/35662/2025

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:n lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä (jäljempänä "**STY**") lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta (jäljempänä "**HE-luonnos**"). STY kiittää lausumamahdollisuudesta ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

1. Yleiset huomiot

STY suhtautuu myönteisesti siihen, että hyödyllisyysmallijärjestelmää pyritään kehittämään sen sijaan, että koko järjestelmästä luovuttaisiin.

STY kannattaa HE-luonnoksessa ehdotettua keksinnöllisyysvaatimuksen nostamista patenttien tasolle. Vaikka muutos rajaa hyödyllisyysmallien käyttöalaa, se vastaa tunnistettuun ongelmaan, jossa hyödyllisyysmallin mitätöiminen on nykyään käytännössä vaikeampaa kuin vastaavan patentin mitätöiminen samalla perusteella.

STY katsoo kuitenkin, että HE-luonnoksessa ehdotetut muutokset eivät yksin riitä korjaamaan hyödyllisyysmallijärjestelmän keskeisiä ongelmia. Järjestelmässä on edelleen rakenteellisia puutteita: hyödyllisyysmalli voidaan rekisteröidä käytännössä pelkällä ilmoitusmenettelyllä ja suojan epävarmuuteen liittyvät kustannukset jäävät kolmansien osapuolten kannettaviksi. Näihin seikkoihin kiinnitettiin laajasti huomiota syksyllä 2024 Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistiota koskevassa lausuntopalautteessa. HE-luonnos ei kuitenkaan sisällä prosessuaalisia muutoksia niiden ratkaisemiseksi.

STY esittää, että lainvalmistelua jatketaan niin, että myös prosessuaalisiin ongelmakohtiin pyritään esittämään ratkaisuja. STY:n näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa tämä olisi jatkaa hyödyllisyysmallilain uudistamisen valmistelua eri sidosryhmistä koostuvassa patenttilain kokonaisuudistusta valmisteleavassa työryhmässä.

STY esittää tarkemmat huomionsa seuraavassa:

2. Yksityiskohtaiset huomiot

2.1. Tunnetun tekniikan määrittely (ehdotuksen 2.1 ja 2.2 §)

STY kiinnittää huomiota siihen, että HE-luonnoksessa ehdotettu sanamuoto poikkeaa tunnetun tekniikan osalta ehdotetussa uudessa patenttilaissa käytetyistä sanamuodoista:

Ehdotettu uusi hyödyllisyysmallilaki (HE-luonnos)	Ehdotettu uusi patenttilaki (HE 204/2025 vp)
<p>2.1 §: Keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, <u>mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää.</u> [...]</p> <p>2.2 §: Tunnetuksi katsotaan kaikki, <u>mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.</u> [...]</p>	<p>11.1 §: Keksintö on uusi, jos se ei kuulu 13 §:ssä tarkoitettuun tunnettuun tekniikkaan.</p> <p>13.1 §: Tunnetuksi katsotaan kaikki, <u>mikä on tullut julkiseksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeuspäivää.</u></p>

STY esittää, että sanamuotoja yhdenmukaistettaisiin lakiehdotusten välillä. Hyödyllisyysmallilain uutuussäännöksessä tulisi ottaa vastaavasti huomioon hakemuksen etuoikeuspäivä. Lisäksi hallituksen esityksen perusteluissa olisi hyvä todeta nimenomaisesti, että hyödyllisyysmalleilta edellytetään vastaavaa uutuutta kuin patenteilta.

2.2. Yksinoikeuden sisältö (ehdotuksen 3.3 §:n 4-k)

STY toteaa, että HE-luonnoksessa ehdotettu hyödyllisyysmallin tuottaman yksinoikeuden rajoitus ns. vientituotteiden osalta on uusi ehdotus, jota STY:n käsityksen mukaan ei ole käsitelty TEM:n arviomuistiossa.

STY:n käsityksen mukaan kyseinen ehdotus perustuu siihen, että nykyisen hyödyllisyysmallijärjestelmän puitteissa hyödyllisyysmalleja on ollut helppo rekisteröidä, vaikka ne eivät täyttäisikään niille asetettuja edellytyksiä, ja siten rajoittaa Suomessa toimivien yritysten toimintaa. Lisäksi tekoälyn ennakoitaan helpottavan hyödyllisyysmallihakemusten laatimista entisestään, mikä on omiaan lisäämään väärinkäytösten riskejä ja ns. hyödyllisyysmalliväijytyksiä entisestään.

STY pitää periaatteen tasolla tärkeänä, että hyödyllisyysmallilainsäädännöllä ei heikennetä suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä vientimarkkinoilla. Vaikka STY:llä ei ole tiedossa käytännön esimerkkejä tilanteista, joissa hyödyllisyysmalleja olisi käytetty ns. hyödyllisyysmalliväijytyksinä vientiyritysten toiminnan rajoittamiseksi, STY katsoo, että mahdollisuudet järjestelmän väärinkäyttöön on syytä pyrkiä estämään etukäteen erityisesti tekoälyn kehittyessä.

STY:n näkemyksen mukaan tehokkain tapa ehkäistä hyödyllisyysmallijärjestelmän väärinkäytöksiä on keksinnöllisyysvaatimuksen korottaminen patenttien tasolle sekä mitätöintimenettelyn uudistaminen. STY ei kuitenkaan sinänsä vastusta HE-luonnoksessa ehdotettua yksinoikeuden rajoitusta ns. vientituotteiden osalta. STY:n

näkemyksen mukaan jatkovalmistelussa olisi kuitenkin syytä huomioida vielä seuraavat seikat:

Ensinnäkin ehdotettu rajoitus, jossa valmistamisen sallittavuus asetetaan riippuvaiseksi siitä, missä tai miten tuotteet saatetaan vaihdantaan, poikkeaa nykyisessä patenti- ja hyödyllisyysmallilainsäädännössä noudatetusta periaatteesta, jonka mukaan kukin loukkausteko (esim. käyttö, tarjoaminen, valmistus) on lähtökohtaisesti itsenäinen ja muista loukkausteoista riippumaton (ks. Marcus Norrgård: Patentin loukkaus, 2008 Alma Talent, s. 61). STY katsoo, että tämän poikkeaman vaikutukset tulisi arvioida ja perustella hallituksen esityksessä nykyistä tarkemmin.

Toiseksi säännöksen soveltamiseen liittyy näyttötaakkaa ja näytön uskottavuutta koskevia kysymyksiä, joihin HE-luonnoksessa ei oteta kantaa. Erityisesti olisi tarpeen selventää, millä edellytyksillä säännökseen voi vedota menestyksekkäästi: Voisiko loukkaaja vapautua vastuusta pelkästään vetoamalla siihen, että hyödyllisyysmallia loukkaava tuote on tarkoitettu vientimarkkinoille? Vai tulisiko loukkaajan esittää näyttöä esimerkiksi ulkomaisista tilauksista tai ulkomaille tehdyistä toimitussopimuksista? Vai soveltaisiko säännös vain sellaisiin tuotteisiin, jotka tosiasiansa on saatettu vaihdantaan Suomen ulkopuolella?

Kolmanneksi HE-luonnoksessa tulisi ottaa kantaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteeseen ja rinnakkaistuontiin liittyviin kysymyksiin. Erityisesti olisi tarpeen arvioida, miten säännöstä sovellettaisiin tilanteessa, jossa hyödyllisyysmallia loukkaavia tuotteita valmistetaan Suomessa, saatetaan vaihdantaan Suomen ulkopuolella, mutta jotka päätyvät takaisin Suomen markkinoille esimerkiksi kolmansien osapuolten toimesta.

2.3. Loukkaus- ja mitätöintimenettelyt

STY viittaa 19.9.2024 päivättyyn lausuntoonsa TEM:n hyödyllisyysmallilainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta, jossa on tuotu esille mm. hyödyllisyysmallien mitätöintimenettelyyn liittyviä ongelmakohtia. HE-luonnos ei sisällä ehdotuksia näihin ongelmakohtiin puuttumiseksi.

Nykyään hyödyllisyysmallin mitätöintiä koskevan vaatimuksen voi esittää ainoastaan hallintoasiana rekisteröintiviranomaiselle ja päätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen hallintolainkäyttöasiana. Kyse on lähtökohtaisesti kirjallisesta menettelystä, toisin kuin riita-asioissa, joissa on mahdollista kuulla todistajia ja asiantuntijoita suullisesti.

Nykyiseen menettelyyn liittyy useita ongelmia, kuten STY on aikaisemmassa lausunnossaan tarkemmin esittänyt. Ensinnäkin nykyinen sääntely voi johtaa epäoikeudenmukaiseen kuluvastuun jakautumiseen osapuolten välillä, kun mitätöintiasian voittanut osapuoli ei yleensä voi saada hävinneeltä osapuolelta korvausta kuluistaan. Toiseksi mitätöintivaatimuksen tekijällä on selvitysvastuu

hyödyllisyysmallin mitättömyydestä eli oikeudellisesta epävarmuudesta aiheutuvat kustannukset on ulkoistettu kolmansille osapuolille. Kolmanneksi nykyinen hallintoprosessi ei sovellu kaikkiin tilanteisiin: tilanteissa, joissa loukkauskante on vireillä markkinaoikeudessa, loukkauskanteen vastaajalla ei ole mahdollisuutta kiistää hyödyllisyysmallin pätevyyttä vastakanteella markkinaoikeudessa. Viimeksi mainitun ongelman seurauksena mitätöinti- ja loukkausasia joudutaan käytännössä erottamaan toisistaan (bifurkaatio), mikä voi johtaa pitkäkestoiisiin ja eri hyödyllisyysmallien osalta vielä eri prosessilajeista (hallinto- vs. siviiliprosessi) johtuen haastaviin oikeudenkäyntikokonaisuuksiin (ks. tarkemmin MAO 205/2025) ja mikä esimerkiksi patenttiasioissa on mahdollista vain erityisestä syystä (ks. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 20.2 §).

STY on aikaisemmassa lausunnossaan esittänyt seuraavia ratkaisuehdotuksia: (i) hävinneelle osapuolelle kulukorvausvelvollisuus mitätöintiasioissa, (ii) mitätöintimenettelyn keventäminen virastossa, sekä (iii) mahdollisuus vaatia hyödyllisyysmallin mitätöintiä riita-asiana markkinaoikeudessa erityisesti loukkauskanteen ollessa vireillä.

STY toteaa, että myös useat muut lausunnonantajat ovat syksyllä 2024 esittäneet ratkaisuehdotuksia näihin ongelmiin. Esimerkiksi:

- IPR University Center Association ry on esittänyt selvitetäväksi mahdollisuutta vaatia teknistä tutkimusta hakijan kustannuksella.
- Keskuskauppakamari ry on esittänyt, että hyödyllisyysmallilla ei saisi hyökätä toista toimijaa vastaan, ellei sen osalta ole hankittu PRH:lta arviota keksinnöllisyydestä ja uutuudesta.
- Suomen Asianajajat on ehdottanut useita parannuksia, muun muassa hyödyllisyysmallien rekisteröintimenettelyn muuttamista, hyödyllisyysmallin kumoamisvaatimuksen mahdollistamista markkinaoikeudessa loukkausoireudenkäynnin yhteydessä sekä suullisen todistelun ja asiantuntijakuulemisen nykyistä laajempaa mahdollistamista PRH:ssa. Lisäksi Suomen Asianajajat piti perusteltuna selvittää kuluvastuuta koskevia kysymyksiä ja harkita oikeuksien väärinkäyttöä koskevan nimenomaisen sääntelyn lisäämistä hyödyllisyysmallilakiin.
- Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry on ehdottanut, että hyödyllisyysmallin käyttäminen kolmatta osapuolta vastaan edellyttäisi PRH:n uutuustutkimusta.
- Suomen Yrittäjät ry on pitänyt mahdollisena, että hyödyllisyysmalliin vetoavalta edellytettäisiin PRH:n arviota hyödyllisyysmallin uutuudesta ja keksinnöllisyydestä silloin, kun hyödyllisyysmallia käytetään estämään toisten toimijoiden markkinoille pääsyä tai muuta toimintaa.

STY esittää, että loukkaus- ja mitätöintiväitteisiin liittyvien prosessien ongelmat selvitettäisiin ja niihin puututtaisiin nyt käsillä olevan uudistuksen yhteydessä.

2.4. Muut huomiot

HE-luonnoksen nykytilan arviointia koskevassa jaksossa 2.4 todetaan, että hyödyllisyysmalleja koskevia riita-asioita ei tullut vireille lainkaan vuosina 2021–2025 (HE-luonnoksen s. 6). STY huomauttaa, että tämä tieto on virheellinen. Kyseisinä vuosina on saatettu vireille hyödyllisyysmalleihin perustuvia turvaamistoimi- ja riita-asioita, jotka eivät kuitenkaan näy markkinaoikeuden tilastoissa erillisenä kategoriana.¹

Helsingissä 19.5.2026

Kunnioitavasti
Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry

Henri Kaikkonen
puheenjohtaja

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. (ruotsiksi Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f.) on 1931 perustettu patenti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja markkinointijuridiikka-alan ammattilaisten yhdistys. Yhdistyksessä on yli 500 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää immateriaalioikeuksiin liittyvien hyvien käytäntöjen ja lainsäädännön kehitystä.

¹ Ks. esim. kyseisinä vuosina vireille tulleita asioita koskevista ratkaisuista KKO 2025:62 (patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin perustuva riita-asia), MAO 494/2023 (patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin perustuva riita-asia), MAO 230/2023 (hyödyllisyysmalliin perustuva turvaamistoimihakemus), MAO 139/2023 (patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin perustuva todistelun turvaamishakemus) ja MAO 229/2021 (patenttiin ja hyödyllisyysmalleihin perustuva todistelun turvaamishakemus). Listaus sisältää ainoastaan tähän mennessä julkaistut ratkaisut, joten vireille saatettuja asioita voi olla enemmänkin. Markkinaoikeus on lisäksi antanut viime vuosina muitakin ratkaisuja hyödyllisyysmalleihin perustuvissa riita-asioissa, jotka ovat kuitenkin tulleet vireille jo aikaisemmin.