

VN/11401/2022

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:n lausunto koskien arviomuistiota hyödyllisyysmallilaista

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä (jäljempänä "STY") lausuntoa hyödyllisyysmallilakiin liittyvästä arviomuistiosta. STY kiittää lausumamahdollisuudesta ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

1. Yleistä hyödyllisyysmallilain uudistamisesta

STY:n jäsenistöstä on tuotu esille niin hyödyllisyysmallijärjestelmän etuja kuin haittoja. Hyödyllisyysmallijärjestelmän etuina on pidetty muun muassa käsittelyn nopeutta, edullisuutta ja yksinkertaisuutta erityisesti pk-yritysten näkökulmasta. Haittoina on puolestaan pidetty suojan epävarmuutta, mahdollisuutta väärinkäytöksille sekä mitätöintimenettelyyn liittyviä ongelmakohtia. Samankaltaisia etuja ja haittoja on esitelty myös arviomuistiossa.

STY huomauttaa, että arviomuistiossa on tarkasteltu hyödyllisyysmallijärjestelmää viime vuosikymmenten kokemusten valossa. Samaan aikaan kotimainen patenttijärjestelmä on kuitenkin murrosvaiheessa, kun yhtenäispatenttien ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) odotetaan vähentävän kansallisen patenttijärjestelmän houkuttelevuutta. STY:n näkemyksen mukaan tässä tilanteessa olisi tärkeää miettiä sellaisia kansallisia ratkaisuja, joilla ylläpidetään IP-strategisia etuja ja patenttiosaamista Suomessa myös tulevaisuudessa. Siten olisi tärkeää, ettei hyödyllisyysmallijärjestelmästä ainakaan luovuta hätiköidysti, vaan mahdollisten uudistusten tulisi perustua huolelliseen lainvalmisteluun ja eri sidosryhmien kuulemiseen. Kertaalleen romutettua järjestelmää on vaikeaa ja kallista palauttaa, jos tämänhetkiset arviot osoittautuisivatkin tulevaisuudessa vääriksi.

Tätä taustaa vasten STY kiinnittää huomiota siihen, että arviomuistio on varsin yleistasoinen, eikä siinä analysoida syvällisesti erilaisia sääntelymalleja. STY:n näkemyksen mukaan näin merkittävä uudistus edellyttää arviomuistiossa esitetystä laajempaa valmistelua ja enemmän tietoa mm. seuraavista asioista:

- (i) **Selvitystä eri sääntelymalleista ja niiden vaikutuksista:** Arviomuistiossa on viitattu Euroopan komission vuonna 2015 julkaisemaan tutkimukseen sekä kahteen väitöskirjatutkimukseen vuosilta 2009 ja 2018. Viitattuja tutkimuksia on vain muutama, niitä ei ole laadittu suoraan lainvalmistelun tarkoituksiin eivätkä tutkimukset ole aivan viime vuosilta. Arviomuistiossa viitataan myös IPR-strategian tueksi laaditun taustaselvityksen yhteydessä tehtyyn kyselytutkimukseen, jossa on ehdotettu joitakin uudistamistoimenpiteitä hyödyllisyysmallilainsäädäntöön, mutta jossa järjestelmän poistaminen ei kuitenkaan ole ollut esillä. Hyödyllisyysmallilain uudistamistarpeesta tulisi

tehdä tuore ja kattava selvitys, jossa analysoidaan nykymallin toimivuutta sekä arvioidaan erilaisten vaihtoehtojen sääntelymallien hyötyjä, haittoja ja taloudellisia vaikutuksia. Selvityksessä tulisi myös arvioida toimenpiteitä, joilla voitaisiin lisätä yritysten tietoisuutta hyödyllisyysmallista. Lisäksi selvityksessä tulisi arvioida muita toimenpiteitä, joilla hyödyllisyysmallijärjestelmällä alun perin tavoiteltuihin tavoitteisiin voitaisiin päästä esimerkiksi patenttijärjestelmää uudistamalla (mm. pk-yrityksille suunnatuilla palveluseteleillä tai alennetuilla patenttimaksuilla).

- (ii) **Tietoa hyödyllisyysmallijärjestelmän kustannuksista:** Arviomuistiossa ei ole esitelty nykyjärjestelmän kustannuksista tarkempaa tietoa, vaan ainoastaan todettu, että kustannusvastaavuus ei tällä hetkellä toteudu. Arviomuistiossa ei ole myöskään kuvattu, kuinka suuri kustannuspaine olisi hakemusmaksujen korottamiselle. Siten lausunnonantajilla ei ole mahdollisuutta arvioida hyödyllisyysmallijärjestelmän tuomaa lisäarvoa sen kustannuksiin nähden.
- (iii) **Tarkempaa vertailua muihin Pohjoismaihin:** Arviomuistiossa on mainittu, että muista Pohjoismaista ainoastaan Tanskassa on käytössä vastaava hyödyllisyysmallijärjestelmä kuin Suomessa. STY:n näkemyksen mukaan lainvalmistelussa tulisi tarkemmin selvittää, onko esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa onnistuttu muilla toimenpiteillä edistämään mm. pk-yritysten innovaatioiden suojaamista.

Siten STY:n näkemyksen mukaan hyödyllisyysmallilain uudistaminen saattaisi kumoaminen edellyttävät vielä kattavampaa valmistelutyötä sekä sidosryhmien uutta kuulemistä kattavamman selvityksen pohjalta. STY:n huolena on erityisesti, että kaikilla sidosryhmillä ei ole mahdollisuutta ottaa kantaa arviomuistioon näin tiukalla lausuntoaikataululla. STY:n mielestä olisi erityisen tärkeää kuulla tarkemmin nimenomaan hyödyllisyysmallijärjestelmän käyttäjiä (niin pk-yrityksiä kuin suuria yrityksiä) esimerkiksi suoraan kohdistettujen kyselytutkimusten avulla.

2. Yksityiskohtaiset kommentit

Arviomuistiossa todetusti hyödyllisyysmallilain on nähty jättävän liian avoimeksi sen, miten hyödyllisyysmallilla suojattavalta keksinnöltä edellytettävä selvän eron taso eroaa patenttilta edellytettävästä keksinnöllisyyden tasosta sekä millä tavalla tämän pitäisi heijastua suojapiirin arviointiin. STY pitää kannatettavana, että näitä kysymyksiä selkeytetään lain esitoissa riippumatta siitä, päädytäänkö hyödyllisyysmallien keksinnöllisyyden tasoa nostamaan vai ei.

Edelleen arviomuistiossa on yhtenä mahdollisena muutoksena mainittu englanninkielisten hyödyllisyysmallihakemusten salliminen. STY suhtautuu kyseiseen ehdotukseen lähtökohtaisesti kielteisesti. STY:n näkemyksen mukaan englanninkielisten hakemusten salliminen edellyttäisi kattavaa selvitystä ehdotuksen suhteesta kielilakiin (423/2003) sekä laajempaa vaikutustenarviointia. STY pitää

mahdollisena, että englanninkielisten hakemusten salliminen voisi johtaa hyödyllisyysmallijärjestelmän väärinkäyttöön.

Lopuksi STY kiinnittää erityisesti huomiota hyödyllisyysmallien mitätöintimenettelyyn, jota on ainoastaan sivuttu arviomuistiossa. Mikäli hyödyllisyysmallilakia päädytään uudistamaan, tulisi nykyisen mitätöintimenettelyn toimivuutta selvittää tarkemmin ja arvioida erityisesti seuraavia seikkoja:

- (i) **Kuluvastuun oikeudenmukainen jakautuminen osapuolten välillä:** Nykyään hyödyllisyysmallien mitätöintiä koskevan vaatimuksen voi esittää ainoastaan hallintoasiana rekisteriviranomaiselle. Toisin kuin riita-asioissa, hallintoasioissa kumpikin osapuoli vastaa omista kuluistaan (hallintolain 64.1 §) ja myös valitusvaiheessa vastapuolen kulujen korvaaminen edellyttää erityistä kohtuullisuusarviointia (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95.1 §). Tämän seurauksena mitätöintiasian voittanut osapuoli ei yleensä voi saada hävinneeltä osapuolelta korvausta kuluistaan. Näin on myös siinä tapauksessa, että hyödyllisyysmalli on rekisteröity lainvastaisesti. STY:n näkemyksen mukaan hävinneen osapuolen velvollisuus vastapuolen kulujen korvaamiseen voisi vähentää hyödyllisyysmallijärjestelmän väärinkäytön riskiä ja johtaa oikeudenmukaisempaan kulujen jakautumiseen osapuolten välillä.
- (ii) **Mitätöintimenettelyn keventäminen kolmannen osapuolen näkökulmasta:** Nykyään mitätöintivaatimuksen tekijällä on selvitysvastuu hyödyllisyysmallin mitättömyydestä. Kuten arviomuistiossakin on todettu, oikeudellisesta epävarmuudesta koituvat kustannukset on siis ulkoistettu kolmansille osapuolille. STY:n näkemyksen mukaan voisi selvittää esimerkiksi mallia, jossa mitätöintimenettelyn alussa virasto tutkisi ja antaisi välipäätöksen rekisteröinnin edellytyksistä hyödyllisyysmallin haltijan valitseman yksittäisen suojavaatimuksen pohjalta, minkä jälkeen osapuolet voisivat vielä esittää tarkempaa selvitystä mitätöinnin puolesta ja vastaan. Mitätöintivaatimusta koskevaa maksua voitaisiin korottaa tutkimusta vastaavasti ja maksu voitaisiin periä hävinneeltä osapuolelta.
- (iii) **Prosessilajin tarkoituksenmukaisuuden arviointi:** STY:n näkemyksen mukaan olisi tärkeää selvittää, olisiko joissakin tilanteissa perusteltua voida vaatia hyödyllisyysmallin mitätöintiä riita-asiana suoraan markkinaoikeudessa. Näin voisi olla erityisesti tilanteissa, joissa hyödyllisyysmalliin perustuva loukkauskanne on jo vireillä markkinaoikeudessa ja loukkausasian vastaaja haluaa kiistää hyödyllisyysmallin pätevyyden vastakanteella. Tämä mahdollisuus voisi nopeuttaa asian käsittelyä ja vähentää tarpeettomia kustannuksia. Lisäksi asian käsittely riita-asiana voisi olla tarkoituksenmukaista myös tapauksissa, joissa on tarpeen kuulla esimerkiksi todistajia tai asiantuntijoita. Markkinaoikeus voisi tällöinkin pyytää PRH:lta lausunnon tarpeen mukaan.

Helsingissä 19.9.2024

Kunnioitavasti
Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.

Mikael Segercrantz
puheenjohtaja

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. (ruotsiksi Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f.) on 1931 perustettu patentti-, 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.