

Asia: VN/11401/2022

## Lausuntopyyntö: Arviomuistio hyödyllisyysmallilaista

### Lausunnonantajan lausunto

#### **Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään**

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua työ- ja elinkeinoministeriön hyödyllisyysmallilakia koskevasta arviomuistiosta.

Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi.

Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohta on oikeusvaltion turvaaminen. Lausunnoissaan Asianajajaliitto pyrkii painottamaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen, oikeusturvaan sekä oikeuden saavutettavuuteen, perus- ja ihmisoikeuksien sekä asianajajakunnan itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaamiseen liittyviä näkökulmia.

Pyydettyinä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.

#### Yleistä

Asianajajaliitto pitää hyödyllisyysmallilain muutostarpeiden arviointia olennaisena osana patenttilain kokonaisuudistushanketta. Asianajajaliitto katsoo, että hyödyllisyysmallilain mahdollisessa muuttamisessa keskeistä on arvioida yhtäältä hyödyllisyysmallilain vaikutuksia suomalaisten yritysten toimintaan ja toisaalta hyödyllisyysmallijärjestelmän ja siihen liittyvien prosessien toimivuutta oikeusvarmuuden ja prosessiekonomian näkökulmasta suhteessa hyödyllisyysmallijärjestelmän tavoitteisiin. Asianajajaliitto keskittyy tässä lausunnossa tarkastelemaan hyödyllisyysmallijärjestelmää erityisesti viimeksi mainituista näkökulmista käsin.

## Nykytila

Hyödyllisyysmallit ovat nykyisellään poikkeus teollisoikeuksien kentässä: PRH rekisteröi hyödyllisyysmallin tutkimatta keksinnön uutuutta tai varmistamatta sen keksinnöllisyyttä. Yksinoikeuden hyödyllisyysmallilla suojattuun keksintöön voi siten saada käytännössä ilmoitusmenettelyllä.

Huolimatta siitä, että tutkimattomiin teollisoikeuksiin liittyy kolmansien kannalta aina korostuneesti olennaisia epävarmuuksia oikeuden pätevydestä ja suojapiiristä, hyödyllisyysmallin tuoman kielto-oikeuden laajuus on lähtökohtaisesti verrannollinen muihin – viranomaisen ennen myöntämistä tutkimiin – teollisoikeuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että hyödyllisyysmallin pätevyyden ja suojapiirin rajojen selvittäminen jää käytännössä kokonaisuudessaan oikeudenkäynti-/hallintoprosesseihin.

Oikeudenkäyntien osalta hyödyllisyysmallia koskevat loukkauskanteet käsitellään ensimmäisessä asteessa markkinaoikeudessa. Hyödyllisyysmallien kumoamista koskevat vaatimukset käsitellään nykytilanteessa puolestaan ensimmäisessä asteessa PRH:ssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että – toisin kuin patenttien osalta pääsääntöisesti – hyödyllisyysmallien kohdalla loukkauskanteiden ja mitättömyysvaatimusten käsittely yhdessä ei ole mahdollista. Näin ollen tyypillisessä hyödyllisyysmallia koskevassa riitatilanteessa vireillä on useita rinnakkaisia prosesseja markkinaoikeudessa (esimerkiksi loukkauskanne mahdollisine turvaamistoimi- ja vahingonkorvausvaatimuksineen sekä erilaisine prosessuaalisine vaatimuksineen) ja PRH:ssa (kumoamiskanne). Rinnakkaiset prosessit hidastavat tyypillisesti kokonaiskäsittelyaikaa, lisäävät osapuolten kustannuksia sekä vaativat yhdistettyjä prosesseja enemmän niin asianosaisten kuin tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten resursseja. Nopeasti rekisteröitävän hyödyllisyysmallin täytäntöönpano on siten hidasta ja kallista.

## Lausunto

Asianajajaliittoa on pyydetty ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin hyödyllisyysmallilakia koskeviin kysymyksiin:

- 1) Onko hyödyllisyysmallilakia mahdollista muuttaa siten, että siihen liittyvät haittavaikutukset vähenisivät ilman että samalla menetetään järjestelmästä koituvat hyödyt (ts. ilman että järjestelmästä tulee päällekkäinen patenttijärjestelmän kanssa)?

2) Tulisiko hyödyllisyysmallilakia uudistaa siten, että siihen tehtäisiin merkittäviä muutoksia, kuten keksinnöllisyyden tason nostaminen samalle tasolle patentilta vaadittavan keksinnöllisyyden tason kanssa?

3) Tulisiko hyödyllisyysmallilaki kumota riittävällä siirtymäajalla (esim. 10 vuotta)?

Asianajajaliitto ottaa seuraavaksi kantaa edellä mainittuihin erityiskysymyksiin.

1) Onko hyödyllisyysmallilakia mahdollista muuttaa siten, että siihen liittyvät haittavaikutukset vähenisivät ilman että samalla menetetään järjestelmästä koituvat hyödyt (ts. ilman että järjestelmästä tulee päällekkäinen patenttijärjestelmän kanssa)?

Asianajajaliitto katsoo, ettei ole esitetty sellaista tapaa, jolla hyödyllisyysmallilakia voitaisiin muuttaa siten, että siihen liittyvät haittavaikutukset vähenisivät, ilman että järjestelmä olisi patenttijärjestelmän kanssa olennaisesti päällekkäinen.

Hyödyllisyysmallioikeudenkäynteihin liittyviä ongelmakohtia voisi olla mahdollista kehittää esimerkiksi joko muuttamalla hyödyllisyysmallien rekisteröintimenettelyä tai harkitsemalla esimerkiksi hyödyllisyysmallin kumoamisvaatimuksen esittämisen mahdollistamista markkinaoikeudessa loukkausoikeudenkäynnin ollessa vireillä. Mikäli taas prosessuaalinen kehikko säilytettäisiin nykyisen kaltaisena, tulisi PRH:n kumoamisprosessien menettelytapoja arvioida uudelleen esimerkiksi mahdollistamaan nykyistä paremmin suullisen todistelun esittäminen ja asiantuntijoiden kuuleminen PRH:ssa. Asianajajaliitto pitäisi perusteltuna harkita lisäksi kuluvastuuta koskevien kysymysten selventämistä sekä oikeuksien väärinkäyttöä koskevan nimenomaisen sääntelyn sisällyttämistä osaksi hyödyllisyysmallilakia.

2) Tulisiko hyödyllisyysmallilakia uudistaa siten, että siihen tehtäisiin merkittäviä muutoksia, kuten keksinnöllisyyden tason nostaminen samalle tasolle patentilta vaadittavan keksinnöllisyyden tason kanssa?

Keksinnöllisyystason nostaminen samalla tasolle patentilta vaadittavan keksinnöllisyyden kanssa johtaisi siihen, että Suomeen luotaisiin järjestelmä, jossa hyödyllisyysmallin hakijalle myönnettäisiin ilman uutuuden ja keksinnöllisyyden tutkimista yksinoikeuksia luova patenttisuojaa vastaava järjestelmä. Asianajajaliiton käsityksen mukaan tällainen muutos muuttaisi hyödyllisyysmallijärjestelmän perusteltavuutta niin kansantaloudellisesta, innovaatiopoliittisesta kuin oikeudellisestakin näkökulmasta ja vaatisi siten perusteellista lisäselvitystä.

Asianajajaliitto katsoo, että mikäli hyödyllisyysmallilakia muutettaisiin esitetyn kaltaisesti, tulisi muutosta harkita ainoastaan, mikäli samanaikaisesti muutetaan myös hyödyllisyysmalleihin liittyvien loukkaus- ja mitättömyysväitteiden käsittelyprosesseja.

3) Tulisiko hyödyllisyysmallilaki kumota riittävällä siirtymäajalla (esim. 10 vuotta)?

Asianajajaliitto katsoo, että kysymys siitä, tulisiko hyödyllisyysmallilaki kumota tulisi ratkaista sen perusteella, edistääkö hyödyllisyysmallijärjestelmä Suomen kansantaloutta ja suomalaista innovaatiotoimintaa. Asianajajaliitto katsookin, että olennaista on – fakta- ja datapohjaisesti – sen arvioiminen, ovatko järjestelmän positiiviset vaikutukset olennaisesti painavampia kuin sen haittavaikutukset.

Kuten edellä on esitetty, mikäli hyödyllisyysmallijärjestelmä säilytetään, tulisi hyödyllisyysmallien kumoamista ja väitettyä loukkausta koskeva prosessuaalinen kehikko uudistaa – ei ainoastaan prosessiekonomian vaan myös oikeusvarmuuden, oikeusturvan ja oikeuden saavutettavuuden vuoksi.

Helsingissä 19. päivänä syyskuuta 2024

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Niko Jakobsson

Pääsihteeri

LAATI

Asianajaja Johanna Flythström, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu immateriaalioikeudellisessa asiantuntijaryhmässä.

Enne Heidi  
Suomen Asianajaliitto