



PATENTTILAKITYÖRYHMÄN 10. KOKOUS

Aika 26.4.2023 klo 13.00 – 15.00

Paikka Eteläesplanadi 4, Sali 9

Läsnä Maija Lönnqvist / teollisuusneuvos, TEM (pj.)

Emma Thomasén / hallitussihteeri, PLM
Marjo Aalto-Setälä / johtava lakimies, PRH
Timo Minkkinen / sotilasyli-insinööri, Pääesikunta
Jaakko Ritvala / markkinaoikeustuomari, Markkinaoikeus
Pinja Jaspers / ASM Microchemistry Oy, Patentti-Insinöörit ry
Heidi Adler / johtaja, IPR, Orion Oyj, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry
Karri Leskinen / toimitusjohtaja, Boco IP Oy Ab, Suomen Patenttiasiamies-yhdistys ry
Albert Mäkelä / lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät ry
Minna Aalto-Setälä / lakimies, Keskuskauppakamari
Pauli Laitinen / Manager, IPR, Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT Oy
Johanna Flythström / asianajaja, Suomen Asianajaliitto SAL

Tanja Müller / johtava asiantuntija, TEM (sihteeristö)
Stiina Löytömäki / erityisasiantuntija, TEM (sihteeristö)
Olli-Pekka Sievänen / johtava neuvontainsinööri, PRH (sihteeristö)
Noora Laine / lakimies, PRH (sihteeristö)

(Poissa: Anna Vuopala / hallitusneuvos, OKM; Jarkko Vuorinen / johtava asiantuntija, Kilpailu- ja kuluttajavirasto; Anmari Brink-Pacius / asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

2. Osallistujien toteaminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi hallitussihteeri Emma Thomasénin puolustusministeriöstä. Hänet on nimetty työryhmän jäseneksi erityisasiantuntija Tommi Nordbergin tilalle.

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Hyödyllisyysmallilain tarkoitus ja tavoitteet

Tanja Müller esitteli vuonna 1990 valmistellun hyödyllisyysmallilain taustaa ja tavoitteita (HE 1990/232) sekä Euroopan komission v. 2015 julkaiseman raportin *Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States* johtopäätöksiä HM-järjestelmien tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumisesta EU:n jäsenvaltioissa. Yksi raportin johtopäätöksistä on, että ajan myötä HM-järjestelmien ja patenttijärjestelmien väliset erot ovat hämärtyneet ja useimmat eurooppalaiset HM-järjestelmät ovat menettäneet kykynsä suojata "pienien keksijöiden pieniä keksintöjä". Esimerkiksi HM-suojan keksinnöllisyyden tason nostaminen samalle tasolle patenttien kanssa on johtanut siihen, että "pikupatentteja" ei ole mahdollista suojata HM:llä sen paremmin kuin patentillakaan.

Keskusteltiin siitä, että HML:n alkuperäinen tavoite antaa suojaa erityisesti "pienien keksijöiden pienille keksinnöille" on edelleen ajankohtainen Suomessa ja että suojamuotoa pidetään tärkeänä erityisesti keksijäpiireissä. Myös yhdenmukaisuutta eurooppalaisen sääntelyn kanssa pidettiin tärkeänä. Useimmat EU-maat eivät ole ottaneet käyttöön HM-järjestelmää.

4. Mahdollisia muutoskohteita hyödyllisyysmallilaissa

Olli Sievänen esitteli mahdollisia muutoskohteita HML:ssa erityisesti PRH:n näkökulmasta. Komission v. 2015 julkaisemassa raportissa luetellaan kuusi keskeistä keinoa HM-järjestelmän erottamiseksi patenttijärjestelmästä. Näistä yksi on alennettu uutuusvaatimus, kuten armonaika ("grace period"). Suomessa HM:n keksinnöltä vaaditaan absoluuttista uutuutta, kun taas joissakin maissa riittää suhteellinen uutuus. Esimerkiksi ulkomailla tapahtuva käyttö ei ole uutuudeneste Saksan HM-järjestelmässä. Suomen HML ei myöskään tunne armonaikaa, jossa uutuu-den esteeksi ei katsota hakijan tekemää keksinnön julkistamista, jos hakemus on tehty määrätyn ajan kuluessa julkistamisesta.

Keskusteltiin siitä, tulisiko Suomessa ottaa käyttöön armonaika, joka on käytössä esim. Saksan HM-järjestelmässä. Armonaikaa pidettiin innovaatiotoiminnan näkökulmasta kannatettavana, sillä se mahdollistaisi keksinnön julkistamisen ja "testaamisen markkinoilla" ennen HM-suojan hakemista. Rahoitusta on usein vaikea saada ilman markkinatestausta. Armonaikaa hyödyllisyysmalleissa puoltaa lisäksi se, että patenttihakemuksen voi nykyisin muuttaa HM-hakemukseksi, jos keksintö ei ole patentoitavissa. Armonaika mahdollistaisi HM-suojan saamisen tällaisissa tapauksissa. Todettiin, että HM-suojan saamisen helpottamista on hyvä miettiä kokonaisuuden kannalta ja suhteessa patenttisuojaan.

Suojan kohteen osalta keskusteltiin erityisesti kaksoissuojauksesta eli siitä, että Suomessa on mahdollista suojata sama keksintö sekä patentilla että hyödyllisyysmallilla tai useammalla patentilla (esim. kansallinen ja eurooppapatentti). Tämä ei ole PRH:n näkökulmasta aiheuttanut ongelmia. Tuotiin esiin, että kaksoissuojaus on hakijalle lisätyökalu, mutta kolmannen osapuolen näkökulmasta se voi olla rasite, sillä kaksoissuojaus vaatii useamman mitätöimisprosessin. Tällä hetkellä järjestelmä mahdollistaa sen, että samaan keksintöön voi olla samanaikaisesti voimassa jopa kuusi erilaista patenttioikeutta (ml. hyödyllisyysmalli). Haki-

jan näkökulmasta mahdollisuuksia on paljon, mutta onko se kokonaisuuden kannalta järkevää? Olisi hyvä pohtia, mikä on järjestelmän tavoite, ketä se palvelee ja ketä on tarkoitus palvella. Usein isot yritykset hyötyvät pienille yrityksille räätälöidyistä ratkaisuista, jolloin on tärkeää varmistaa, että pienet yritykset saavat tavoitteen mukaisen hyödyn.

Uutuustutkimuksen osalta Sievänen kertoi, että HM-hakemukselle ei automaattisesti tehdä uutuustutkimusta, mutta hakija tai kolmas osapuoli voi pyytää PRH:lta tutkimusta sen arvioimiseksi, onko HM:n tai hakemuksen keksintö uusi ja eroaako se selvästi aiemmin tunnetusta. Uutuustutkimus sisältää toisin sanoen sekä uutuuden että keksinnöllisyyden arvioinnin. Tutkimus on julkinen, mutta ei laillisesti sitova. Käytännössä tutkimus vastaa patenttihakemukselle tehtävää uutuustutkimusta, mutta PRH ei tutkimusraportissa tai erikseen pyydettyvässä lausunnossa ota selkeää kantaa keksinnön uutuuteen tai "selvään eroon". Tilaaja voi itse arvioida keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Tutkimusmaksu on tällä hetkellä 300 euroa ja lausuntomaksu 100 euroa (maksut eivät vastaa kustannuksia). Todettiin, että PRH:n lausunnolla tulisi olla jonkinlainen sitovuus. Lausunnosta ei myöskään ole erityistä hyötyä, jos ja kun PRH ei ota siinä kantaa keksinnön uutuuteen ja keksinnöllisyyteen. Laki sinänsä mahdollistaisi tämän jo nyt, mutta alhaisen virastomaksun vuoksi kannanmuodostukseen ei ole käytännössä mahdollisuutta. Kannan pitäisi olla niin hyvin valmisteltu, että se pätee myös mahdollisessa mitätöinti-prosessissa. Jos PRH antaisi lausunnsaansa ns. lopullisen kannan keksinnön uutuuteen ja keksinnöllisyyteen, olisi kustannusvastaava hinta toista tuhatta euroa.

Kielikysymysten osalta keskusteltiin muun muassa siitä, haluammeko lisätä ulkomaisten HM-hakijoiden määrää, jos tarkoitus on tukea pieniä yrityksiä. Puheenjohtaja totesi, että englanninkielinen menettely voisi hyödyttää myös Suomessa toimivia hakijoita. Englanninkielisen hakumenettelyn mahdollistaminen sai osakseen kannatusta. Esimerkiksi patenttihakemuksista suurin osa tehdään englanniksi. HM-hakijat eivät kuitenkaan useimmiten tavoittele kansainvälisiä markkinoita, joten tarpeet ovat jonkin verran erilaisia kuin patentinhakijoilla.

5. Kuulemistilaisuus hyödyllisyysmallilaista

Puheenjohtaja kertoi, että ministeriössä pohditaan erillisen kuulemistilaisuuden järjestämistä hyödyllisyysmallilain tulevaisuudesta sekä HM-suojan käyttäjille suunnattua kyselytutkimusta. Todettiin, että HM-suojan käyttäjiä on sen verran vähän, että tieto kuulemisista ja kyselyistä ei useinkaan tavoita ns. oikeita tahoja. Mahdollisesti voitaisiin hyödyntää PRH:n tilastotietoa HM-hakijoista. HM-suojan käyttäjille suunnatussa kyselyssä on lisäksi se haaste, että sitä kautta saataisiin varsin yksipuolinen kuva HM-järjestelmän haitoista ja hyödyistä.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 24.5.2023 klo 10-12. Kokouksen paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksessa käsitellään maanpuolustuskeksintölakia.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

JAKELU

Työryhmän jäsenet.