

Asia: VN/11401/2022

## Lausuntopyyntö: Arviomuistio hyödyllisyysmallilaista

### Lausunnonantajan lausunto

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

Yleisesti ottaen akateemisessa tutkimuskirjallisuudessa ei ole esitetty vakuuttavaa tilastollista näyttöä hyödyllisyysmallijärjestelmän systemaattisista ja merkittävistä positiivisista vaikutuksista innovaatiotoimintaan kehittyneissä maissa (Heikkilä 2018, 2023a, Radauer ym. 2019).

Toisaalta on korostettava, että hyödyllisyysmallijärjestelmä voi toimia inklusiivisena eli osallistavana innovaatiotoimintaa tukevana instituutiona, koska se näyttää merkittävästi lisänneen sellaisten yritysten ja keksijöiden määrää, joilla on ”keksijästatus” ainakin Suomessa ja Tanskassa (Heikkilä 2023b).

Maat, jotka ovat kehityksessään suurella mittakaavalla Saksan ohella hyödyntäneet hyödyllisyysmallijärjestelmää, ovat Japani (1905-), Etelä-Korea (1961-) ja Kiina (1984-). Hyödyllisyysmallijärjestelmä voi toimia innovaatiopolitiikan instrumenttina, jolla tuetaan nimenomaan muualla kehitettyjen innovaatioiden nopeaa imitointia ja niihin tehtyjen pienten parannusten suojaamista kotimarkkinalla ns. catching-up-vaiheessa (vrt. Kim ym. 2012). Prud’homme (2017) on kuvannut edellä mainittujen hyödyllisyysmallijärjestelmien kehitystä yksityiskohtaisesti.

Patenttilainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelun tueksi TEM on pyytänyt näkemyksiä 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)?

Tämä kysymys näyttää pitävän sisällään oletuksen, että järjestelmä tuottaisi haittavaikutuksia. Näistä haittavaikutuksista (esim. negatiivinen vaikutus innovaatiotoiminnan ja TKI-investointien määrään) on kuitenkin ainakin tutkimuskirjallisuudessa heikosti empiiristä näyttöä, vaikkakin riskejä mm. oikeudellisen epävarmuuden tuottamisesta on alleviivattu.

Arvio järjestelmän kustannuksista osana kattavaa kustannus-hyödy-analyysiä edellyttäisi oikeustapausten läpikäyntiä. Markkinaoikeuden verkkosivulla tapauksia on 12 kpl viimeiseltä reilulta viideltä vuodelta (2019: 1kpl, 2020: 3kpl, 2021: 2 kpl, 2022: 1 kpl, 2023: 4 kpl, 2024: 1kpl) ja IPR University Centerin ylläpitämässä Oikeustapaustietokannassa saa 29 kpl osumia, kun hakee aiheella Hyödyllisyysmallit Markkinaoikeudessa (vrt. 169 kpl aiheella Patentit ja 327 aiheella Tavaramerkit). Näiden lukujen perusteella hyödyllisyysmallijärjestelmän aiheuttama kuormitus suomalaiselle tuomioistuinjärjestelmälle ei vaikuta kohtuuttomalle, mutta tälläkin resurssien käytöllä on vaihtoehtokustannuksensa.

Luonnollisesti oikeusistuimiin edenneet kiistat liittyvät oletettavasti vain murto-osaan hyödyllisyysmalleihin liittyvistä neuvotteluista ja sopimuksista eri osapuolten välillä. On vaikea arvioida, kuinka paljon hyödyllisyysmalleihin liittyviä lisensointisopimuksia ja -kiistoja on toimijoiden välillä kokonaisuudessaan ja tämän arviointi edellyttäisi kysely- tai haastattelututkimusten toteuttamista.

Koska Markkinaoikeuteen edenneet hyödyllisyysmallitapaukset liittyvät tiettyihin toimialoihin (mm. rakennusala, paperi- ja pakkausteollisuus), olisi hyödyllistä arvioida hyödyllisyysmallijärjestelmän vaikutuksia, niin hyötyjä kuin haittoja, keksintö- ja innovaatiotoimintaan sekä kilpailuun näillä toimialoilla.

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

Maallikon näkökulmasta vaikuttaa siltä, että järjestelmän heikko tunnettuus on yhteydessä järjestelmän heikon kysynnän ja käyttöasteen kanssa. Patenttiasiamiesyritykset ovat järjestelmän kysynnän kannalta keskeisessä asemassa suositellessaan tai jättäessään suosittelematta hyödyllisyysmallisuojausta asiakkailleen (vrt. Heikkilä & Peltoniemi 2023). Tärkeä empiirinen kysymys on, kertooko hyödyllisyysmallihakemusten määrän lasku Suomessa suomalaisten vähentyneestä kekseliäisyydestä vai siitä, että patenttiasiamiesyritykset eivät suosittele asiakkailleen hyödyllisyysmallivaihtoehtoa. Mikäli jälkimmäinen selittää vähentymistä, kysymys kuuluu, miksi patenttiasiamiesyritykset eivät suosittele useammin asiakkailleen hyödyllisyysmallivaihtoehtoa.

On selvää, että keksinnöllisyysvaatimuksen nostaminen toisi hyödyllisyysmallijärjestelmän lähemmäksi patenttijärjestelmää. Olisi tärkeää analysoida, kuinka vastaavat hyödyllisyysmallijärjestelmän muutokset eli keksinnöllisyysvaatimuksen nosto Saksassa ja Itävallassa (Radauer ym. 2019) ovat vaikuttaneet ja minkälaista palautetta siellä on sittemmin saatu sidosryhmiltä. Hyödyllisyysmallien hakemusmäärätilastojen (ks. esim. WIPO IP Statistics Data Center) perusteella hyödyllisyysmallien kysyntä on jatkanut laskuaan sekä Saksassa että Itävallassa sittemmin.

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

EU:n sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta kansallisten hyödyllisyysmallijärjestelmien kehittämisessä olisi hyödyllistä tehdä yhteistyötä ja aktiivista tietojenvaihtoa EU-jäsenmaiden välillä. Saksa on Suomen keskeinen kauppakumppani ja siellä hyödyllisyysmallijärjestelmä on EU-maista eniten käytetty, mutta sielläkin hakemusmäärät ovat vähentyneet trendinomaisesti (Radauer ym. 2019). Loppuvuodesta 2024 tullaan julkaisemaan teos (Contreras 2024), jossa vertaillaan ja analysoidaan eri maiden hyödyllisyysmallijärjestelmiä (ml. suomalainen hyödyllisyysmallijärjestelmä, Heikkilä 2024). Teknologisen kehityksen kannalta 10 vuotta on pitkä aika ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka tekoäly tulee mullistamaan patenttijärjestelmien ohella myös hyödyllisyysmallijärjestelmiä eri maissa.

#### Kirjallisuus

Contreras, J. L. (Ed.). (2024). *Sub-Patent Innovation Rights: Utility Models, Petty Patents and Innovation Patents Around the World*. Cambridge University Press, tulossa.

Heikkilä, J. (2018). *Empirical Analyses of European Intellectual Property Rights Institutions*. Väitöskirja, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. <https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57202>

Heikkilä, J. (2023a). Yli 30 vuotta suomalaista hyödyllisyysmallijärjestelmää, osa 1. *IPRinfo*, 2023(5). <https://iprinfo.fi/artikkeli/yli-30-vuotta-suomalaista-hyodyllisyysmallijarjestelmaa-osa-1/>

Heikkilä, J. (2023b). Key performance indicators for utility model systems. *World Patent Information* 74, 102222. <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2023.102222>

Heikkilä, J. (2024). Key performance indicators for utility model systems: An application to Finland. Tulossa teoksessa Contreras, J. L. (Ed.). (2024). *Sub-Patent Innovation Rights: Utility Models, Petty Patents and Innovation Patents Around the World*. Cambridge University Press. Työpaperi saatavilla verkossa: <https://ssrn.com/abstract=4951257>

Heikkilä, J. & Peltoniemi, M. (2023). The changing work of IPR attorneys : 30 years of institutional transitions. *Technological Forecasting and Social Change*, 197, Article 122853. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122853>

Kim, Y., Lee, K., Park, W., & Choo, K. (2012). Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development. *Research Policy* 41(2), 358–375. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.09.003>

Prud'homme, D. (2017). Utility model patent regime “strength” and technological development: experiences of China and other East Asian latecomers. *China Economic Review* 42, 50–73. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.11.007>

Radauer, A., Rosemberg Montes, C., Cassagneau-Francis, O., Goddar, H. & Haarmann, C. (2019). The myth of the ‘small patent for the small inventor’—strategic motives to use second-tier patent systems (utility models) in selected European countries, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14(10), 771–783. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz109>

WIPO. (2023). *World Intellectual Property Indicators 2023*.

Jussi Heikkilä  
Dosentti, LUT School of Engineering Sciences; Research Fellow, Jyväskylän  
yliopiston kauppakorkeakoulu