

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset rekisteriviranomaisen laatimasta suojavaatimusjulkaisusta, joka toimisi sähköisenä tietolähteenä hyödyllisyysmallihakemuksen tultua julkiseksi. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisestä ja hyödyllisyysmallioikeuksien ennalleen palauttamisesta. Kansainvälisen hakemuksen jatkamista koskevaa määräaikaä ehdotetaan pidennettäväksi 31 kuukauteen. Etuoikeuden palauttamisen ja määräajan pidentämisen osalta ehdotus perustuu patenttiyhteistyösopimukseen.

Hyödyllisyysmallihakemuksen tai hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöintiperusteita sekä osamitätöintiä koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäväksi. Mitätöintiperusteet luettelaisiin tarkasti. Lain selkeyttämiseksi mitätöintiperusteena mainittaisiin myös suojavaatimuksen laajentaminen hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Tiedoksianto hyödyllisyysmallihakemusta tai rekisteröityä hyödyllisyysmallia koskevasta päätöksestä tapahtuisi Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa julkaisussa, jos päätöstä ei muutoin saada annettua tiedoksi.

Ulkomaisia hakijoita ja haltijoita edustavien asiamiesten kotipaikkavaatimus saatettaisiin vastaamaan Euroopan yhteisössä noudatettavaa palveluiden vapaan tarjoamisen periaatetta siten, ettei kotipaikan tarvitse olla Suomessa. Riittävää on, että asiamiehen kotipaikka on Euroopan talousalueella.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset hakijan mahdollisuudesta muuntaa vireillä oleva eurooppapatenttihakemus kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi.

Lakiin tehtävät muut tarkistukset olisivat enimmäkseen teknisiä luonteeltaan tai säädöstekniikkaan liittyviä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syysyllä 2008.

SISÄLLYS

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.....	1
SISÄLLYS.....	2
YLEISPERUSTELUT.....	3
1 JOHDANTO.....	3
2 NYKYTILA.....	3
2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö.....	3
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EY:n lainsäädäntö.....	4
2.3 Nykytilan arviointi.....	5
3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET.....	6
3.1 Tavoitteet.....	6
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot.....	6
3.3 Keskeiset ehdotukset.....	8
4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET.....	10
4.1 Taloudelliset vaikutukset.....	10
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan.....	10
4.3 Yritysvaikutukset.....	11
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset.....	11
5 ASIAN VALMISTELU.....	11
5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto.....	11
5.2 Lausunnot.....	12
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT.....	12
1 LAKIEHDOTUKSEN PERUSTELUT.....	12
2 TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET.....	20
3 VOIMAANTULO.....	21
4 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS.....	21
LAKIEHDOTUS.....	22
hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta.....	22
LIITTEET.....	28
RINNAKKAISTEKSTI.....	28
hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta.....	28
ASETUSLUONNOS.....	38
hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta.....	38

YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

Suomessa on ollut hyödyllisyysmallioikeutta koskevaa lainsäädäntöä vuodesta 1992. Hyödyllisyysmallioikeudesta annetulla lailla (jäljempänä hyödyllisyysmallilaki) mahdollistetaan sellaisten teknisten ratkaisujen suojaaminen, joille patenttisuoja ei ole mahdollinen tai tarkoituksenmukainen vaihtoehto.

Hyödyllisyysmallilla voidaan ensinnäkin suojata uudet, aikaisemmasta selvästi eroavat tekniset ratkaisut, jotka eivät kuitenkaan täytä patenttilain (550/1967) mukaan vaadittavaa keksinnöllisyyden tasoa. Toisen ryhmän muodostavat pikkukeksinnöt ja laiteparannukset, jotka sinänsä täyttäisivät patentoituuden edellytykset, mutta joille patenttisuoja on liian kallis tai hidas suojamuoto keksinnön laadun tai lyhyen taloudellisen hyödyntämisaikavälensä vuoksi. Hyödyllisyysmallien hakemusmenettely on yksinkertaisempi ja nopeampi kuin patentin hakeminen eikä vaadi vastaavia taloudellisia investointeja.

Hyödyllisyysmallien suojan taso ja sisältö määräytyvät kansallisella tasolla, sillä patenttioikeutta koskeviin sopimuksiin liittyneitä valtioita ei ole velvoitettu säätämään hyödyllisyysmallisuojausta kansallisesti. Hyödyllisyysmallioikeutta ei myöskään ole harmonisoitu Euroopan yhteisön tasolla. Näistä seikoista johtuen kansalliset lainsäädännöt on mukautettu kunkin maan tarpeisiin parhaiten sopiviksi.

Tämä esitys sisältää ehdotuksen hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta. Ehdotettujen lainmuutosten taustalla on pääosin kansallisista lähtökohdista nousevat muutostarpeet. Lähtökohdista on hyödyllisyysmallilain aikaisempien muutosten tapaan, että uudet säännökset vastaisivat pääpiirteittäin patentteja koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetuilla lainmuutoksilla on sovel-

tuvin osin otettu huomioon kansainvälisen patenttioikeuden muutokset.

2 Nykytila

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö

Hyödyllisyysmallilaki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 (800/1991). Lakia on sittemmin muutettu vastaamaan kehitystä muissa Euroopan maissa hakemusmenettelyn yhdenmukaistamiseksi. Tavoitteena on samalla ollut nostaa hyödyllisyysmallien kansallista käyttöastetta ja sitä kautta parantaa kotimaisten hakijoiden toimintaedellytyksiä.

Hyödyllisyysmallilla suojattavalla keksinnöllä tarkoitetaan teknistä ratkaisua, jota voidaan käyttää teollisesti. Nykyään voidaan suojata myös sellaisia keksintöjä, jotka ovat vailla konkreettista muotoa, kuten erilaisia kemian teollisuuden tuotteita ja ravinto- ja lääkeaineita. Hyödyllisyysmallilla ja patentilla suojattavat keksinnöt ovatkin lähentyneet toisiaan esineellisyysvaatimuksen poistuttua. Toisaalta hyödyllisyysmallilaissa rajataan edelleen menetelmät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Hyödyllisyysmalli on perusluonteeltaan laite- ja tuotekeksintöjä suojaava yksinoikeus. Jo lakia valmisteltaessa menetelmärajasta puollettiin sillä, että kyse olisi lähinnä kemiallisista menetelmistä, joiden pitäminen muilta salaisina on yleensä helpompaa kuin markkinoilta saatavien tuotteiden. Lakia uudistettaessa on kiinnitetty huomiota muiden Euroopan maiden käytäntöihin jättää menetelmät suojan ulkopuolelle. Nykyisen käytännön on arvioitu vastaavan käyttäjien tarpeita edelleen.

Hyödyllisyysmallin edellytyksenä on, että keksintö on uusi siihen verrattuna mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi selvästi

eroaa siitä. Uutuuden vaatimus on absoluuttinen eli tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi koska tahansa ja millä tahansa tavalla ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää. Hyödyllisyysmallilla suojattavalta tekniseltä ratkaisulta ei vaadita samaa keksinnöllisyyden tasoa (selvä ero) kuin patentoitavissa olevalla keksinnöllä (olennainen ero). Riittää, että keksintö eroaa selvästi tunnetusta tekniikan tasosta.

Hyödyllisyysmallin kohteena olevan keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä ei tutkita rekisteröintivaiheessa vaan rekisteröinti perustuu muutoseikkojen täyttymiseen. Noudatettu menettely nopeuttaa suojan saamista ja keksinnön julkaisemista, mutta siirtää tutkimusvastuun rekisteröinnin hakijalle tai hänen kilpailijalleen. Ennen hakemuksen rekisteröintiä hakijalla, ja rekisteröinnin jälkeen tai hakemuksen tultua julkiseksi kenellä tahansa on mahdollisuus pyytää rekisteriviranomaiselta maksullista tutkimusta keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden arvioimiseksi.

Kuka tahansa voi jälkikäteen vaatia rekisteröinnin mitättömäksi julistamista kokonaan tai osittain. Mitätöintivaatimus tehdään rekisteriviranomaiselle eli Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselle, jonka päätöksestä voi valittaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mitättömäksi julistamisen edellytykset vastaavat pitkälti patenttilakia eli hyödyllisyysmalli voidaan mitätöidä esimerkiksi sillä perusteella, että keksintö ei ole uusi tai se ei selvästi eroa tunnetusta.

Hyödyllisyysmalleja koskevat mitätöintivaatimukset ovat olleet Suomessa suhteellisen harvinaisia. Myös loukkauskanteita tehdään harvoin. Tästä johtuen myös suoja-alan laajuuden arviointi, eli tulkinta suojan kohteena olevasta usein pienestäkin keksinnöllisestä erosta, on ollut tuomioistuimissa vähäistä.

2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EY:n lainsäädäntö

Teollisoikeusalan kehitys nojaa paljossa kansainväliseen sääntelyyn ja on pitkän historiallisen prosessin tulosta. Hyödyllisyysmallit sinänsä eivät ole kansainvälisen sääntelyn kohteena, mutta patentteja koskevia so-

pimuksia sovelletaan osittain myös hyödyllisyysmalleihin.

Pariisin sopimus (SopS 5/1921) mahdollistaa hyödyllisyysmallihakemuksen käyttämisen etuoikeuserusteena patenttihakemukselle ja päinvastoin.

Patenttiyhteistyösopimuksella (SopS 58/1980) luotu kansainvälinen patentinhakujärjestelmä mahdollistaa sen, että patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen saa vireille eri sopimusvaltioissa yhtä hakemusta käyttämällä. Kansainvälisen hakemuksen jatkaminen kansallisena hyödyllisyysmallihakemuksena edellyttää, että nimetyssä sopimusvaltiossa on voimassa hyödyllisyysmalleja koskevaa lainsäädäntöä. Tällaisissa tapauksissa patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen muutokset saattavat johtaa muutoksiin myös kansallisessa hyödyllisyysmallilainsäädännössä.

Myös seuraavien kansainvälisten sopimusten määräyksiä voidaan soveltuvin osin noudattaa hyödyllisyysmalleissa: Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista annettu sopimus (TRIPS-sopimus, SopS 5/1995), Eurooppapatenttien myöntämisestä tehty yleissopimus (Euroopan patenttisopimus, SopS 8/1996), Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirja (SopS 93/2007) ja patenttilakisopimus (SopS 7/2006). Hyödyllisyysmallilakiin nyt ehdotettavat muutokset perustuvat osittain Suomen liittymiseen patenttilakisopimukseen ja Euroopan patenttisopimuksen uudistamiskirjaan.

Hyödyllisyysmallioikeutta ei ole harmonisoitu Euroopan yhteisön tasolla. Vuonna 1997 annetun hyödyllisyysmalleja koskevan direktiiviehdotuksen (KOM(97) 691 lopullinen) käsittely keskeytettiin vuonna 2000, koska jäsenvaltiot eivät nähneet yhteisön tasosta hyödyllisyysmallisääntelyn valmistelua tarpeelliseksi. Vuonna 2005 direktiiviehdotus peruutettiin komission lainsäädäntöehdotusten seulonnan perusteella (KOM(2005) 462 lopullinen). Yhteisölainsäädännön puuttuessa kansainvälisen patenttioikeuden muutokset samoin kuin kansallisista lähtökohdista käsin tehdyt ratkaisut ovat vaikuttaneet alan lainsäädännön kehittämiseen Euroopassa.

Keksinnöt voidaan suojata hyödyllisyysmallilla 18 jäsenvaltiossa. Pohjoismaista vain Suomessa ja Tanskassa on hyödyllisyysmallilainsäädäntöä.

Niissä maissa, joissa hyödyllisyysmallisuoja on otettu käyttöön, kansalliset lait eroavat usein merkittävästikin toisistaan. Eroja on muun muassa siinä, tutkitaanko aineelliset edellytykset ennen hyödyllisyysmallin rekisteröintiä, mikä keksinnöllisyyden vaatimuksen taso on, sallitaanko hyödyllisyysmallien muuntaminen patenteiksi ja voidaanko menetelmäkeksinnöt suojata. Eroja on myös siinä, säädetäänkö hyödyllisyysmallista omassa laissa vai osana patenttilakia, jolloin erona patenttisuojaan on lähtökohtaisesti vain nopeutettu myöntämismenettely ja lyhyempi suoja-aika.

Tanskan vuonna 1992 voimaantullutta hyödyllisyysmallilakia on pidetty parhaiten vertailukelpoisena suomalaisen järjestelmän kanssa. Toisaalta Saksan vuonna 1986 voimaantulleella hyödyllisyysmallilainsäädännöllä on ollut merkittävä vaikutus niin Tanskan kuin Suomen hyödyllisyysmallijärjestelmän kehittämiseen.

Alla kuvataan lyhyesti Tanskan hyödyllisyysmallijärjestelmän kehittymistä. Lisäksi tarkastellaan Saksan oikeuskäytäntöä ja Itävallan hyödyllisyysmallilainsäädäntöä menetelmäkeksintöjen suojaamisen osalta.

Tanskassa vuonna 2007 voimaantulleilla säädösmuutoksilla on huomioitu kansainvälisen patenttioikeuden viimeaikaiset muutokset. Lakiin ja asetukseen on lisätty säännökset tekemispäivän saamisesta ja oikeuksien palauttamisesta. Lisäksi mahdollistettiin eurooppapatenttihakemusten muuntaminen kansallisiksi hyödyllisyysmallihakemuksiksi. Lain soveltamisalaa ei Tanskassa ole muutettu, joten menetelmäkeksinnöt rajataan edelleen suojan ulkopuolelle. Hyödyllisyysmallin suoja-alan laajuuteen liittyen lain esitöissä on pyritty selvittämään keksinnöllisyysvaatimuksen (selvä ero) tulkintaa: Hyödyllisyysmallilla tulisi olla suhteellisen suppea suoja-alue, koska kyse on suhteellisen yksinkertaisista ja alhaisen kehittämissä tason omaavista tuotteista. Tarkempi suoja-alueen laajuuden määrittely on jätetty oikeuskäytännön varaan.

Saksan hyödyllisyysmallilakia on muutettu viimeksi vuonna 2005. Menetelmäkeksinnöt

eivät edelleenkään ole lain mukaan suojattavissa. Saksan korkein oikeus on joissakin ratkaisuisaan poikennut menetelmäkeksinnöt kieltävästä lain sanamuodosta. Tietokoneohjelmaa tai tietokoneohjelmatuotetta koskevia menetelmävaatimuksia on voitu hyväksyä edellyttäen, etteivät ne ole perinteisiä lain soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvia menetelmiä.

Itävallassa menetelmävaatimukset on tiettyin poikkeuksin sallittu lain voimaantulosta eli vuodesta 1994 lähtien. Periaatteellisesti merkittävänä erona Suomen käytäntöön on se, että hyödyllisyysmallin voi muuntaa patentiksi. Hakemusten muotovaatimusten tutkimisen lisäksi rekisteriviranomainen laatii suojavaatimukseen perustuvan tutkimusraportin, joka julkaistaan yleensä ennen hyödyllisyysmallin rekisteröintiä.

2.3 Nykytilan arviointi

Sekä lukumäärältään että merkitykseltään keskeisimmät teollisoikeudelliset suojamuodot ovat patentti ja tavaramerkki. Hyödyllisyysmalli on patentteihin ja tavaramerkkeihin verrattuna harvemmin käytetty suojamuoto. Toisaalta on huomattava, että hyödyllisyysmalli on Suomessa edelleen verrattain uusi suojamuoto.

Vuonna 2007 hyödyllisyysmallihakemuksia tehtiin 506 kun vastaava hakemuskäärä patenttien osalta oli 2015 ja tavaramerkkien osalta 4146 kansallista hakemusta. Patentti- ja tavaramerkkihakemusten kokonaismäärää nostaa merkittävästi se, että Suomea koskevia patenteja tai tavaramerkkirekisteröintejä haetaan useimmiten keskitettyjen hakumenetelmien kautta (Euroopan patenttivirus, yhteisön tavaramerkkivirus, patenttisyhteistyösopimuksen mukainen kansainvälinen hakumenettely). Koska kaikissa maissa ei ole hyödyllisyysmallia koskevaa lainsäädäntöä, patentti on säilyttänyt asemansa ensisijaisena keksintöjen suojamuotona kansainvälisillä markkinoilla.

Hyödyllisyysmalli on alun perin suunnattu erityisesti yksittäisten keksijöiden ja pk-sektorin suojamuodoksi. Alhaiset hakemis- ja ylläpitokustannukset samoin kuin hakemusmenettelyn yksinkertaisuus vaikuttavat eri-

tyisesti näiden tahojen päätökseen suojata keksintö hyödyllisyysmallilla patentin sijaan.

Viimeaikaiset tilastot osoittavat, että myös suuryritykset käyttävät hyödyllisyysmallia jonkin verran keksintöjensä suojaamisessa. Vuonna 2006 hakijoista noin 37 prosenttia oli pk-yrityksiä, 17 prosenttia suuryrityksiä ja loput 46 prosenttia yksittäisiä keksijöitä.

Ulkomaisten hyödyllisyysmallihakijoiden osuus on marginaalinen. Myös kansainvälisiä hakemuksia on jatkettu hyödyllisyysmallihakemuksina Suomessa määrällisesti vähän, vain muutamia vuodessa. Nämä seikat viitannevat siihen, että hyödyllisyysmalli mielletään kiinnostavaksi suojamuodoksi lähinnä kotimarkkinoilla.

Hyödyllisyysmallia voidaan yleisesti ottaen pitää kilpailukykyisenä suojamuotona erityisesti niille suomalaisille yrityksille, joille kansainvälinen patenttisuojaja ei ole ensisijainen vaihtoehto. Toisaalta on huomattava hyödyllisyysmallin käyttö juuri pikkukeksintöjen suojaamisessa, jolloin patenttisuojaja ei ylipäättäen olisi kustannustehokkain vaihtoehto. Mikäli keksintö myöhemmin osoittautuu sellaiseksi, että sille on syytä hakea patenttisuojaa, voi hakija jättää patenttihakemuksen etuoikeusvuoden kuluessa.

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

3.1 Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on kehittää hyödyllisyysmallijärjestelmää entistä käyttäjäystävällisemmäksi esimerkiksi suojavaatimusjulkaisun käyttöönottamisen ja oikeuksien ennalleen palauttamismahdollisuuden kautta.

Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa lain sisältöä patenttilain kanssa, ottaen erityisesti huomioon kansainvälisten patenttioikeutta koskevien sopimusten kehitys ja vaikutukset patenttilakiin. Muutokset liittyvät etenkin tekemispäivän saamiseen ja siirtämiseen, oikeuksien ennalleen palauttamiseen sekä kansainvälisen hakemuksen jatkamiselle asetettuun määräaikaan. Myös asiamiesten kotipaikkavaatimus saatetaan vastaamaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen periaatetta palveluiden vapaasta tarjoamisesta.

Esityksen tavoitteena on niin ikään sopeuttaa hyödyllisyysmallilainsäädäntö vastaamaan viimeaikaista kehitystä vertailukohtana pidetyissä Euroopan unionin jäsenmaissa. Lakiin lisättäisiin säännökset esimerkiksi viireillä olevien eurooppapatenttihakemusten muuntamisesta hyödyllisyysmallihakemuksiksi.

Ehdotettujen muutosten päämäärät liittyvät samalla lainsäädännön selkeyteen ja rekisteriviranomaisen toiminnan rationalisoimiseen. Muutokset ovat pääosin menettelyllisiä.

Tehostamalla ja uudistamalla hyödyllisyysmallijärjestelmää tuetaan suomalaista yrittäjyyttä ja tuotekehitystä. Samalla vaikutetaan suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksiin. Tuloksena pitäisi olla, että hyödyllisyysmalli on entistä kilpailukykyisempi suojamuoto muiden immateriaalioikeudellisten suojamuotojen ohella. Näin yritykset voivat käyttää kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja liiketoimintastrategiaansa parhaiten soveltuvinta suojamuotoa.

Tavoitteet kohdistuvat ennen kaikkea pk-sektorin toimintaan, koska tyypillisin lain vaikutuspiiriin tuleva yritys on pieni yritys tai yksittäinen keksijä. Tavoitteet tulisi saavuttaa ilman välittömiä vaikutuksia hyödyllisyysmallien kustannuksiin tai rekisteröimismenettelyn nopeuteen. Näillä tekijöillä on erityistä merkitystä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiin.

Tavoitteiden toteuttamiseksi ehdotetaan annettavaksi laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta. Kansallisen kysynnän ja kansainvälisen kehityksen perusteella menetelmien suojaamista hyödyllisyysmallilla ei ole tässä vaiheessa katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Myöskään hyödyllisyysmallien rajoittamismenettelylle ei ole nähty tarvetta. Hyödyllisyysmallin haltija voi jo nykyään rajoittaa suojavaatimuksia tekeillä omaa hyödyllisyysmalliaan vastaan mitätöintivaatimuksen.

3.2 Toteuttamisvaihtoehdot

Alla on vertailtu vaihtoehtoisia ratkaisumalleja suojavaatimusjulkaisua ja rekisteriviranomaisen päätösten tiedoksiantotapaa koskevien ehdotusten osalta. Lisäksi kuvataan, miksi hyödyllisyysmallilain soveltamisalaa ei

ehdoteta laajennettavaksi koskemaan menetelmiä.

Suojavaatimusjulkaisun toteuttamisvaihtoehtona on arvioitu patenttitiivistelmää vastaavan tiivistelmän käyttöönottamista. Suojavaatimusjulkaisun tarkoituksena on helpottaa kolmansien osapuolten mahdollisuutta arvioida hyödyllisyysmallisuojan kattavuus. Tiedonsaantia koskevan tavoitteen katsotaan täyttyvän ilman laajemman, patenteissa käytettävän tiivistelmän käyttöönottamista. Patenttitiivistelmän tarkoituksena on antaa kuva teknisestä ongelmasta ja sen ratkaisusta patentoitavan keksinnön avulla. Täysin identtiselle tiivistelmälle ei ole tarvetta, koska hyödyllisyysmallioikeuden kohde on yleensä patenttia huomattavasti yksinkertaisempi ja koska hyödyllisyysmallihakemus laaditaan pääsääntöisesti ilman asiamiehen apua. Kevyempää ratkaisumallia puoltaa myös se, että suojavaatimusjulkaisun käyttöönottaminen ei pitkitä hakemuksen käsittelyä tai julkaisemista nykyisestä eikä aiheuta hakijalle lisäkustannuksia. Patenttitiivistelmää vastaava tiedonlähde sitä vastoin olisi saattanut johtaa välipäätösten määrän kasvuun ja sitä kautta hakemusten käsittelyaikojen pitkittymiseen.

Tiedoksianto rekisteriviranomaisen antamasta päätöksestä voisi ehdotuksen mukaan tapahtua kuuluttamalla Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa julkaisussa (tällä hetkellä hyödyllisyysmallilehti), jos päätöstä ei ole muutoin saatu annettua tiedoksi. Hyödyllisyysmalliasioita seuraavien tahojen voidaan olettaa seuraavan mainittua julkaisua säännöllisesti. Ehdotettu tiedoksiantotapa on katsottu vähintään yhtä tehokkaaksi toteuttamisvaihtoehtoksi kuin kuuluttaminen virallisessa lehdessä, jossa päätöksen tiedoksianto tulisi muutoin julkaista.

Menetelmien suojaamista hyödyllisyysmallilla ei katsota nyt tarkoituksenmukaiseksi. Hyödyllisyysmallisuoja on luonteeltaan tuote- tai laitekeksintöjä suojaava yksinoikeus kun taas menetelmäkeksinnöt ovat suojattavissa patentilla. Tähän perusasetelmaan ei esityksessä ehdoteta muutosta.

Hyödyllisyysmallilain soveltamisalan laajentamista arvioitaessa lähtökohdaksi asetettiin kansallinen tarve. Yhtäältä on arvioitu menetelmiä keksintöjen uutena suojaamiskeinona erityisesti pk-sektorin kannalta, toi-

saalta on kiinnitetty huomiota kolmansien asemaan. Menetelmäsuoja voisi tietyillä yrityssektoreilla olla hyödyllinen pikkuparannuksille, jotka eivät ole patentoitavissa. Kolmansien oikeusvarmuuden ja järjestelmän ennakoitavuuden on kuitenkin katsottu puoltavan nykytilan säilyttämistä. Menetelmäsuojaalla ei ole tällä hetkellä arvioitu saatettavan sellaista lisäarvoa, joka kompensoisi sen riskitekijät.

Hyödyllisyysmalleissa keksinnöllisyyden ero on patenteilta vaadittavaa keksinnöllisyyden tasoa alhaisempi. Menetelmissä voi olla kyse hyvin pienestä keksinnöllisyyden erosta, kuten esimerkiksi lämpötilan vaihtelusta tietyn kemiallisen prosessin sisällä. Jos hyödyllisyysmallilla voitaisiin suojata menetelmien hyvin pieniä eroja, tämä voisi vaikeuttaa alan yleistä kehitystä kohtuuttomasti. Koska hyödyllisyysmallien aineellisia edellytyksiä ei tutkita ennen rekisteröintiä, menetelmäsuojan käyttöönottamisella saattaisi lisäksi olla mitätöintiprosesseja lisäävä vaikutus.

Toiseksi, ollakseen looginen patenttilain kanssa, myös menetelmien todistustaakka-säännösten tulisi olla yhdenmukaisia. Hyödyllisyysmalleissa tilanne muodostuisi väitetyn loukkaajan kannalta erityisen ongelmalliseksi, jos menetelmäkeksintöihin sovellettaisiin käännteistä todistustaakkaa. Väitetyn loukkaajan olisi todistettava, ettei ole loukannut hyödyllisyysmallia, jonka suojaamaa menetelmää ei ole tutkittu ja jonka yksityiskohtia ei käytännössä ole aina mahdollista analysoida. Tällaisen epäselvyyden menetelmäsuojan laajuudesta on katsottu hankaloittavan kilpailijoiden asemaa tarpeettomasti.

Lain soveltamisalaa arvioitaessa on lisäksi kiinnitetty huomiota nykykäytäntöön Euroopan unionin jäsenmaissa. Menetelmäsuoja on harvakseltaan käytössä ja osin pelkästään oikeuskäytäntöön perustuvaa. Tiedossa oleva oikeuskäytäntö menetelmiltä vaadittavasta keksinnöllisyyden tasosta on epäyhenteväistä. Maissa, joissa menetelmäkeksinnöt voidaan suojata laissa säädetyin edellytyksin, esiintyy eroavuuksia Suomen hyödyllisyysmallilain pääperiaatteisiin nähden. Esimerkiksi Ranskassa hyödyllisyysmalleilta vaadittava keksinnöllisyys vastaa patentteja kun

taas Suomessa hyödyllisyysmallien keksinnöllisyydelle ei aseteta yhtä suuria vaatimuksia. Itävallassa rekisteriviranomaisen on automaattisesti laadittava tutkimusraportti kun taas Suomessa vastaavaa velvollisuutta ei ole.

3.3 Keskeiset ehdotukset

Suojavaatimusjulkaisu

Hyödyllisyysmallilaissa ei ole patenttilakia vastaavaa säännöstä patenttitiivistelmästä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset hyödyllisyysmallin ensimmäistä suojavaatimusta ja mahdollista kuvaa koskevasta julkaisusta (suoja vaatimusjulkaisu). Julkaisu laadittaisiin kokonaisuudessaan rekisteriviranomaisen toimesta eikä se edellyttäisi hakijalta erillisiä toimenpiteitä. Julkaisun tarkoituksena olisi toimia sähköisenä tietolähteenä hyödyllisyysmallihakemuksen tultua julkiseksi. Rekisteriviranomainen julkaisee uuden suojavaatimusjulkaisun, jos rekisteröinti on mitätöintivaatimuksen johdosta pysytetty voimassa uuden suojavaatimuksen mukaisena.

Tekemispäivä

Hyödyllisyysmallilaissa ehdotetaan sovellettavaksi patenttilakisopimuksen määräyksiä tekemispäivästä. Voimassa olevassa laissa ei ole tekemispäivän saamista ja siirtämistä koskevia säännöksiä. Uudet säännökset vastaisivat patenttilakiin tehtyjä muutoksia, kun Suomi liittyi patenttilakisopimukseen. Yhdenmukaista standardia käyttämällä pyritään helpottamaan niin kotimaisten kuin ulkomaisten hakijoiden asemaa. Tekemispäivän saamista koskevat säännökset on sisällytetty myös Tanskan hyödyllisyysmallilainsäädäntöön.

Ehdotuksen mukaan hyödyllisyysmallihakemukselle annettaisiin tekemispäivä kun hakemuksesta ilmenee, että kysymyksessä on hyödyllisyysmallihakemus ja siinä on tiedot, joiden mukaan hakijan henkilöllisyys voidaan todeta tai hänet voidaan tavoittaa. Lisäksi hakemuksen tulee sisältää osa, joka on katsottava selitykseksi tai kuviksi. Viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödylli-

suysmallihakemukseen kuitenkin korvaisi selityksen tai piirustukset (kuvat) tekemispäivää varten.

Rekisteröintimaksun suorittaminen olisi edellytys hakemuksen käsittelylle, mutta se ei enää vaikuttaisi tekemispäivän saamiseen. Hakemus säilyisi vireillä, edellyttäen että rekisteröintimaksu suoritetaan rekisteröintiviranomaisen välipäätöksessä annettua määräaikaan noudattaen. Ehdotettua menettelyä puoltaa se, että hakemuksia voidaan jatkossa tehdä sähköisessä muodossa. On luontevaa, että rekisteröintimaksun voisi tällöin suorittaa myös hakemuksesta erillään.

Ehdotuksen mukaan puutteellisesta hakemuksesta olisi ilmoitettava hakijalle ja varattava hänelle tilaisuus korjata puutteet määräajassa. Tekemispäiväksi tulisi tällöin se päivä, jolloin kaikki puutteet tekemispäivän saamiseksi on korjattu. Jos hakemuksesta, jolle on annettu tekemispäivä, puuttuu selityksen tai piirustuksen osa, hakija voisi rekisteröintiviranomaisen antamassa määräajassa toimittaa puuttuvan osan. Tällöin tekemispäivä siirtyisi siihen päivään, jolloin puuttuva osa on toimitettu. Jos myöhemmin toimitetun selityksen tai piirustuksen puuttuva osa peruutetaan, tekemispäiväksi tulisi alkuperäinen tekemispäivä.

Oikeuksien ennalleen palauttaminen

Voimassa olevassa laissa ei ole oikeuksien ennalleen palauttamista koskevia säännöksiä. Uudet säännökset noudattaisivat pitkälti patenttilain vastaavia säännöksiä. Samalla tulevat huomioiduksi patenttilakisopimuksen ja patenttityhteistyösopimuksen menetettyjen oikeuksien palauttamista koskevat määräykset. Myös Tanskassa hyödyllisyysmallilakiin on lisätty ehdotetun kaltaiset säännökset.

Ehdotettu säännös koskisi tilannetta, jossa hyödyllisyysmallioikeuden hakija tai haltija on menettänyt oikeutensa määräajan noudattamatta jättämisen vuoksi. Laiminlyönnistään huolimatta hakija tai haltija on kuitenkin toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat. Hakijan huolellisuuden tasoa tulisi arvioida samoin kriteerein kuin patenttilain vastaavaa säännöstä sovellettaessa.

Oikeuksien ennalleen palauttaminen sallittaisiin, jos asiaa koskeva esitys tehdään mää-

rääjan kuluessa ja siinä esitetään määräajan noudattamatta jättämisen syyt. Lisäksi edellytyksenä olisi laiminlyödyn toimenpiteen suorittaminen ja vahvistetun maksun maksaminen määräajassa. Oikeudet voisi palauttaa ennalleen myös etuoikeutta koskevan määräajan osalta.

Mitätöintiperusteet ja osamitätöinti

Hyödyllisyysmallihakemuksen tai hyödyllisyysmallin rekisteröimisen mitätöintiperusteet on tällä hetkellä ilmaistu viittauksina säännöksiin, joissa esitettyjen vaatimusten täyttämättä jättäminen on peruste mitätöintivaatimukselle.

Ehdotuksen mukaan mitätöintiperusteet esitettäisiin laissa tarkemmin, patenttilain systematiikkaa noudattaen (patenttilain 52 §:n 1 momentti). Laissa jo nykyään esitettyjen mitätöintiperusteiden sisältöä ei ehdotuksella muutettaisi, vaan tarkoituksena on pelkästään parantaa säännöksen luettavuutta.

Lain selkeyttämiseksi mitätöintiperusteena mainittaisiin myös suojavaatimuksen laajentaminen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen. Näin huomioidaan rekisteriviranomaisen jo nykyään noudattama käytäntö. Lisäksi hyödyllisyysmallin suoja-alan laajuutta kuvataan tässä yhteydessä tarkemmin.

Voimassa oleva hyödyllisyysmallilaki sallii rekisteröinnin mitätöimisen osittain, kun rekisteröintiä vastaan on tehty mitätöintivaatimus. Kuka tahansa, hyödyllisyysmallioikeuden haltija mukaan lukien, voi esittää mitätöintivaatimuksen rekisteriviranomaiselle. Kun mitätöintivaatimus on esitetty, haltija voi pyytää osittaista mitätöintiä toimittamalla rekisteriviranomaiselle uuden suojavaatimuksen tai suojavaatimukset, joissa rekisteröidyn hyödyllisyysmallin suojapiiriä on supistettu. Ehdotetulla muutoksella täsmennettäisiin sitä, että uusi suojavaatimus on tällöin mitätöinnin kohteena.

Päätösten tiedoksianto

Ehdotuksen mukaan tiedoksianto rekisteriviranomaisen antamasta päätöksestä voisi tapahtua Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa julkaisussa, jos päätöstä ei ole muutoin saatu annettua tiedoksi. Muutos yhden-

mukaistaa käytäntöä patenteja koskevien päätösten tiedoksiantotavan kanssa.

Tiedoksiantotapaa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun hakijalla ei ole asiameistä tai kun hakijan nimeämän asiamiehen osoitetiedot ovat puutteelliset. Kyse olisi mistä tahansa päätöksestä, johon on reagoitava määräajassa. Kuuluttamalla julkaistun tiedonannon katsotaan tulleen hakijan tietoon Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisun ilmestymispäivänä.

Vireillä olevan eurooppapatenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmallihakemukseksi

Voimassa oleva laki mahdollistaa vireillä olevan kansallisen patenttihakemuksen muuntamisen hyödyllisyysmallihakemukseksi hyödyllisyysmallioikeuden suoja-ajan kuluessa. Tällöin patenttihakemus jää vireille, ellei sitä erikseen peruuteta. Lisäksi voimassa oleva laki sallii nimenomaisesti muuntamisen niissä tilanteissa, kun eurooppapatenttihakemus on tietyin edellytyksin katsottu peruutetuksi.

Ehdotuksen mukaan myös vireillä olevan eurooppapatenttihakemuksen voisi muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi, jolloin kansallista patenttihakemusta vastaavalla tavalla eurooppapatenttihakemus jäisi voimaan.

Euroopan patenttisopimuksen mukaan eurooppapatenttihakemuksilla on sama oikeusvaikutus kuin kansallisilla patenttihakemuksilla. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on katsonut, että vireillä oleviin eurooppapatenttihakemuksiin tulee muuntamisen yhteydessä soveltaa samoja säännöksiä kuin kansallisiin patenttihakemuksiin. Vastaavaa käytäntöä noudatetaan esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa.

Määräaika hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen jatkamiselle

Ehdotuksen mukaan määräaika kansainvälisen hakemuksen jatkamiselle kansallisena hyödyllisyysmallihakemuksena olisi aina 31 kuukautta nykyisen 20 tai 30 kuukauden määräajan sijasta.

Patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklaan vuonna 2001 tehdyn muutoksen perusteella määräaika jatkettulle kansainväliselle hake-

mukselle on 30 kuukautta riippumatta siitä, onko hakija pyytänyt patentoitavuuden esitutkimusta. Kansallisessa laissa voidaan kuitenkin säätää tätä pidemmästä määräajasta. Patenttilakia on muutettu siten, että määräaika kansainvälisen hakemuksen jatkamiselle Suomessa on aina 31 kuukautta. Määräajan hyödyllisyysmallilaissa tulisi hakemusmenetelyjen yhtenäistämiseksi vastata patenttilain mukaista määräaika.

Asiamiehen kotipaikkavaatimus ja käyttöpakko

Ehdotuksen mukaan niillä hyödyllisyysmallioikeuden hakijoilla ja haltijoilla, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies.

Ammatin ja elinkeinon harjoittamista koskevan kansallisen sääntelyn yhteydessä Euroopan unionin jäsenmaiden on otettava huomioon jäsenvaltioiden kansalaisille ja yrityksille taatut vapaudet sijoittautua mihin tahansa jäsenvaltioon ja tarjota tilapäisesti palveluja muussa kuin sijaintijäsenvaltiossaan.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että kotipaikkavaatimus on hyväksyttävä ainoastaan tilanteissa, joissa palveluiden tarjoamisen vapauden rajoittamiseen liittyy yleistä etua koskevia pakottavia syitä. Ratkaisussa asiassa C-131/01 (Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta, 13.2.2003) on todettu, että pakottavat syyt eivät täyty patenttiasiamiesten tarjoamien palveluiden kohdalla.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on ratkaisussaan asiassa C-76/90 (Saeger v. Denemeyer, 25.7.1991) katsonut, että asiamiehen käyttövaatimus on poikkeuksellisesti oikeutettua erityisosaamista vaativissa tehtävissä, kuten patenttialalla. Syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti patenttiasiamiehen käyttöpakko ei saa kuitenkaan ylittää sitä, mikä on välttämätöntä palvelun suorittamiseksi. Ratkaisun mukaan esimerkiksi patentin vuosimaksut voivat olla sellainen asia, että niiden eräänymisen valvomiseen ja suorittamiseen ei ole välttämätöntä edellyttää asiamiehen käyttämistä. Ehdotettu muutos koskee juuri sitä, ettei asiamiehen käyttämistä vaadittaisi esimerkiksi hyödyllisyysmallin

uudistamismaksuja suoritettaessa, koska tällöin ei vaadita alan erityisosaamista.

4 Esityksen vaikutukset

4.1 Taloudelliset vaikutukset

Esitys ei sisällä mainittavia julkistalouteen kohdistuvia vaikutuksia. Tarkoituksena on, että uudistetusta lainsäädännöstä aiheutuvat velvoitteet toteutettaisiin Patentti- ja rekisterihallituksen nykyisten resurssien puitteissa.

Esitys oletettavasti lisää hyödyllisyysmallihakemusten määrää. Myös vireillä olevan eurooppapatenttihakemuksen voisi jatkossa muuntaa kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi. Esityksellä ei ole arvioitu olevan mainittavia vaikutuksia kansallisten patenttihakemusten määrään.

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Muutosten tavoitteena on rekisteriviranomaisen toiminnan rationalisoiminen ilman välittömiä vaikutuksia hyödyllisyysmallien kustannuksiin tai rekisteröintimenettelyn nopeuteen.

Uudistamismaksuja koskevalla muutoksella on myönteisiä vaikutuksia rekisteriviranomaisen toimintaan. Uudistamismaksujen suorittamisen seuranta ja kirjaaminen yksinkertaistuu, kun uudistamismaksun eräpäivänä on aina kuun viimeinen päivä.

Päätösten tiedoksianto Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa julkaisussa, kun päätöstä ei muutoin ole saatu annettua tiedoksi, vähentää ilmoituksista rekisteriviranomaiselle koituvia ylimääräisiä kustannuksia.

Oikeuksien ennalleen palauttamista ja suojavaatimusjulkaisun laatimista koskevien uusien velvoitteiden ei ole katsottu aiheuttavan Patentti- ja rekisterihallituksen patentti- ja innovaatiolinjan henkilöstölle mainittavia lisätehtäviä nykyisiin nähden. Oikeuksien palauttamista koskevia esityksiä on patenttien osalta tehty harvakseltaan. Suojavaatimusjulkaisu julkaistaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Lisäksi suojavaatimusjulkaisuun sisällytettävät tiedot ovat rekisteriviranomaisen käytettävissä ilman erillisiä toimenpiteitä.

Myöskään vireillä olevan eurooppapatenttihakemuksen muuntamismahdollisuuden ei ole arvioitu vaikuttavan mainittavasti rekisteriviranomaisen työmäärään. Vireillä olevan eurooppapatenttihakemuksen muuntaminen kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi on periaatteessa mahdollista jo nykyään. Näin on tähänastisessa käytännössä toimittu harvoin, lähinnä vain silloin kun keksinnön patentoiminen on käynyt epätodennäköiseksi.

Tekemispäivän antamista koskeva velvoite ei sinänsä muuta nykyistä käytäntöä mainittavasti. Toisaalta uudistuksella luodaan selkeät pelisäännöt tekemispäivän antamiselle. Toisaalta ei ole poissuljettua, että mahdollisuus suorittaa rekisteröintimaksu hakemuksesta erillään lisäisi rekisteriviranomaisen työtä jossain määrin. Arvio perustuu siihen, että rekisteröintimaksun voi jatkossa suorittaa vasta kun rekisteriviranomainen on sitä välipäätöksellä ensin pyytänyt.

IT-järjestelmien muutoksista (esimerkiksi suojavaatimusjulkaisu, uudistamismaksujen eräpäivä ja tekemispäivän siirtäminen) aiheutuvien kustannusten on arvioitu olevan suuruusluokaltaan vähäisiä.

4.3 Yritysvaikutukset

Uudistusten perimmäisenä tavoitteena on kehittää hyödyllisyysmallista entistä käyttäjäystävällisempi teollisoikeudellinen suoja-muoto.

Uudella suojavaatimusjulkaisulla pyritään lisäämään tiedonsaantia keksinnöistä. Sähköisessä muodossa olevaan julkaisuun tutustuminen on nopea ja tehokas keino tarkistaa mitä hyödyllisyysmallilla suojattuja keksintöjä on markkinoilla ja minkälaista tuotekehitystä niissä on jo tapahtunut. On katsottu mahdolliseksi, että näin voitaisiin jopa ehkäistä tarpeettomia loukkaus oikeudenkäyntejä. Suojavaatimusjulkaisu ei aiheuta hakijalle lisäkustannuksia vaan julkaisumaksu sisältyy rekisteröintimaksuun. Suojavaatimusjulkaisusta ei myöskään koidu hakijoille lisätyötä, koska se laadittaisiin rekisteriviranomaisen toimesta hakemuksen tultua julkiseksi.

Tekemispäivän saamista ja siirtämistä koskevilla uudistuksilla arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia hyödyllisyysmallien

hakijoille. Patenttien kanssa yhdenmukaisen hakemusmenettelyn arvioidaan lisäävän järjestelmän selkeyttä. Hakemusmenettelyjen yhdenmukaistamisella on todennäköisesti myönteisiä sivuvaikutuksia myös niille ulkomaisille yrityksille, jotka suojaavat keksintönsä Suomessa. Lisäksi hyödyllisyysmallin hakemista helpottaa se, ettei hakijan enää tarvitse suorittaa rekisteröintimaksua saadakseen hakemukselle tekemispäivän.

Uudistamismaksujen eräpäivää koskevan muutoksen vaikutuksena hyödyllisyysmallin haltijoille on nykyistä selkeämpi maksukäytäntö.

Oikeuksien ennalleen palauttamismahdollisuuden on arvioitu olevan myönteinen uudistus erityisesti pk-sektorille, jossa tahattomat oikeudenmenetykset ovat todennäköisempiä kuin suuryrityksissä.

Mahdollisia vaikutuksia, jotka olisivat syntyneet lain soveltamisalan laajentamisesta menetelmäkeksintöihin, on tarkasteltu edellä.

4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Esityksellä ei ole mainittavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ulkomaisia hakijoita ja haltijoita edustavien asiamiesten kotipaikkavaatimuksen lieventämisellä toteutetaan ulkomaisten ja kotimaisten asiamiesten yhdenvertainen kohtelu. Muutoksella otetaan huomioon jo nykyään noudatettava käytäntö.

5 Asian valmistelu

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Kauppa- ja teollisuusministeriö (työ- ja elinkeinoministeriö 1.1.2008 alkaen) asetti 26 päivänä helmikuuta 2007 teollisoikeudellisen työryhmän alaisuuteen alajaoston kartoittamaan hyödyllisyysmallilainsäädännön uudistamistarpeita. Alajaoston tehtävänä oli arvioida lainsäädännön muutostarpeita niin kansallisista lähtökohdista kuin kansainvälisen toimintaympäristön muutoksista käsin. Alajaosto käytti arvioinnin pohjana Patentti- ja rekisterihallituksen asettaman työryhmän 16 päivänä joulukuuta 2006 kauppa- ja teollisuusministeriölle antamaa ehdotusta hyödyllisyysmallilainsäädännön uudistamisesta.

Alajaosto on kuullut asiantuntijoita keskeisten ehdotusten osalta.

Esityksen yritysvaikutusten arviointi on tapahtunut alajaostossa ja asiantuntijakuulemisissa.

5.2 Lausunnot

Hallituksen esitysluonnos hyödyllisyysmallilain muuttamisesta on valmisteltu edellä mainitussa alajaostossa Patentti- ja rekisterihallituksen antaman ehdotuksen ja asiantuntijakuulemisten pohjalta.

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi on pyydetty lausuntoa oikeusministeriöltä, opetusministeriöltä, ulkoasiainministeriöltä, Patentti- ja rekisterihallitukselta, Helsingin hovioikeudelta, Helsingin kärjäoikeudelta, Elinkeinoelämän keskusliitolta (EK), IPR University Centeriltä, Keksintösäätiöltä, Keskuskauppakamarilta, Patentti-insinöörit ry:ltä, Suomen AIPPI ry:ltä, Suomen Asianajajaliitolta, Suomen Keksijäin Keskusliitolta

(KEKE ry), Suomen Patenttiasiamiesyhdistykseltä, Suomen Teollisoikeudelliselta yhdistykseltä (STY ry) ja Suomen Yrittäjiltä. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetettiin Ahvenanmaan maakuntahallitukselle tiedoksi.

Lausunnonantajat pitivät ehdotettuja lainsäädäntömuutoksia yleisesti kannatettavina. Esityksen tavoitetta entistä käyttäjäystävällisemmän hyödyllisyysmallijärjestelmän aikaansaamisesta samoin kuin yhdenmukaistamisyrittämyksiä patenttijärjestelmän kanssa tuettiin. Useat lausunnonantajat pitivät esitettyjä lainmuutoksia sellaisinaan hyväksyttävänä.

Lausunnoissa esitetyt yksityiskohtaiset kommentit liittyivät lähinnä mitätöintiä ja osamitätöintiä koskeviin ehdotuksiin ja ne on pyritty huomioimaan esityksen jatkovalmistelussa.

Esitys on saatettu lopulliseen muotoonsa virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

2 §. Pykälässä käsitellään uutuus- ja keksinnöllisyysvaatimusta ja hakemuksen suhdetta vanhempiin hakemuksiin. Pykälän 1 ja 2 momentissa sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että termin hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivä sijaan käytettäisiin jo vakiintunutta termiä hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen (jäljempänä hyödyllisyysmallihakemuksen) tekemispäivä. Terminologian muutoksella yhdenmukaistettaisiin hyödyllisyysmallilain kieliasua, jossa esiintyy kirjavuutta mainittujen termien käytössä. Terminologian muutos olisi linjassa sen kanssa, että lakiin ehdotetaan lisättäväksi tekemispäivän saamista koskevat säännökset. Myös patenttilakiin on tehty vastaavat muutokset (896/2005).

Pykälän 5 momenttia ehdotetaan lakitekniisesti muutettavaksi niin, että momentin toisen virkkeen viittaus Euroopan patenttisopi-

muksen (EPC) 158 artiklan 1 kohtaan muutettaisiin viittaukseksi EPC 153 artiklan 3 kohtaan. EPC 158 artikla on kumottu ja sen sisältö siirretty muutettuun EPC 153 artiklaan ja sovelletussääntöihin.

5 §. Pykälä koskee aikaisemmasta hakemuksesta myönnettävää etuoikeutta.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi etuoikeuden saamisen osalta. Etuoikeutta voisi pyytää, ei vain toisesta valtiosta, vaan myös toiselta tullialueelta 12 kuukauden kuluessa aikaisemman patenttihakemuksen tai hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä. Kyse on etuoikeuksien vastavuoroisesta tunnustamisesta. Etuoikeuden voi saada myös sellaisesta aikaisemmasta hakemuksesta, joka ei tarkoita Pariisin yleissopimukseen liittynyttä valtiota jos siellä, missä aikaisempi hakemus on tehty, myönnetään suomalaisesta hakemuksesta vastaava etuoikeus ja jos siellä voimassa oleva lainsäädäntö on pääosin yhdenmukainen

Pariisin yleissopimuksen kanssa. Maailman kauppajärjestö WTO:n perustamissopimuksen XII artiklan mukaan WTO:n jäseninä (member) voi olla valtioita ja erillisiä tullialueita eli niitä on kohdeltava yhdenmukaisin perustein.

Ehdotusta sisällöltään vastaava patenttilain 6 §:n muutos perustuu EPC 87 artiklan muutokseen (896/2005). Kyseisessä artiklassa on huomioitu etuoikeuden vastavuoroinen tunnustaminen valtiostatuksesta riippumatta.

Pykälän 1 momentissa käytettyä terminologiaa ehdotetaan muutettavaksi niin, että termin hakemispäivä sijaan käytettäisiin termiä tekemispäivä.

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan lakiteknisesti muutettavaksi niin, että asetuksen sijasta viitattaisiin valtioneuvoston asetukseen. Viittaus rekisteriviranomaisen antamiin määräyksiin poistettaisiin tarpeettomana. Tällaiset etuoikeutta koskevat yksityiskohtaiset määräykset tulisivat katetuksi lain 47 §:n nojalla.

6 §. Pykälässä säädetään rekisteriviranomaisesta ja hakemuksen liitteistä. Pykälän 2 momentissa käytettyä terminologiaa ehdotetaan patenttilakia vastaten muutettavaksi siten, että viittaus mikrobiologiseen tuotteeseen korvattaisiin viittauksella keksintöön, joka koskee biologista materiaalia. Muutoksen taustalla on bioteknologian keksintöjä koskevassa direktiivissä 98/44/EY käytetty terminologia.

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan lisäksi lakiteknisesti muutettavaksi niin, että asetuksen sijaan viitattaisiin valtioneuvoston asetukseen.

7 §. Pykälän 2 momentti sisältää säännökset rekisteröintimaksusta. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, ettei hakijan enää tarvitsisi suorittaa rekisteröintimaksua saadakseen hakemukselle tekemispäivän. Vaikka rekisteröintimaksua ei enää vaadittaisi tekemispäivän saamiseksi, maksun suorittaminen olisi kuitenkin edellytys hakemuksen käsitteilylle rekisteriviranomaisessa. Jos hakija ei suorita rekisteröintimaksua rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa, hakemus jätettäisiin sillensä.

7 a §. Ehdotettu pykälä on uusi. Pykälän 1 momentissa säädetäisiin niistä edellytyksistä, joiden tulee täytyä, jotta hyödyllisyysmallihakemukselle voidaan antaa teke-

mispäivä. Rekisteriviranomaisen tulee antaa tekemispäivä hyödyllisyysmallihakemukselle, jos hakemuksesta ilmenee, että se on tarkoitettu hyödyllisyysmallihakemukseksi; hakemuksessa on tiedot hakijasta, joiden mukaan hakijan henkilöllisyys voidaan todeta tai rekisteriviranomainen voi tavoittaa hänet; ja hakemus sisältää sellaista, mikä on katsottava selitykseksi tai kuviksi tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen. Viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen korvaa selityksen tai piirustuksen (kuvan), jos hakija on antanut tiedot aikaisemman patenttihakemuksen tai hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä ja hakemusnumerosta sekä tiedon siitä, mille patentti- tai rekisteriviranomaiselle hakemus on tehty.

Jos 1 momentissa säädetyistä edellytyksistä yksi tai useampi jää täyttymättä, hakemus on puutteellinen. Pykälän 2 momentissa säädetäisiin rekisteriviranomaisen antamasta mahdollisuudesta korjata puutteet hakemusta täydentämällä. Lisäksi säädetäisiin seuraamuksista, kun puutteita ei ole korjattu määräajassa tai hakijaa ei ole voitu tavoittaa. Hakijalle olisi ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä tekemispäivän saamiseksi.

Pykälän 3 momentissa säädetäisiin tekemispäivän määräytymisestä, kun kaikki puutteet on korjattu. Tekemispäiväksi tulisi tällöin se päivä, jolloin kaikki puutteet on korjattu.

Ehdotusta vastaavat säännökset on lisätty patenttilakiin patenttilakisopimuksen määräyksistä johtuen (896/2005). Patenttilakisopimuksella luotiin yhtenäinen standardi tekemispäivän saamiseksi.

7 b §. Ehdotettu pykälä on uusi. Pykälän 1 momentin mukaisesti, jos rekisteriviranomainen havaitsee, että hakemus, joka on tehty 7 a §:n mukaisesti ja jolle rekisteriviranomainen on jo antanut tekemispäivän, on osittain puutteellinen selityksen ja kuvien osalta ja selityksessä tai suojavaatimuksissa viitataan näihin puuttuviin osiin, on siitä ilmoitettava hakijalle ja varattava hänelle tilaisuus korjata puutteet määräajassa. Selityksestä on esimerkiksi voinut jäädä puuttumaan jokin olennainen sivu hakemusta faksatessa.

Jos hakija korjaa puutteet määräajassa, kyseinen selityksen tai piirustuksen osa on sisällytettävä hakemukseen. Tällöin tekemispäiväksi tulee se päivä, jolloin kaikki puutteet on korjattu. Ehdotettu pykälä antaisi hakijalle mahdollisuuden tekemispäivän siirtoon. Hakija voi pyytää, että hakemuksesta puuttunut selityksen tai kuvan osa sisällytetään hakemukseen, jolloin tekemispäiväksi tulisi se päivä, jolloin puuttunut osa hakemusta on toimitettu. Hakemusta ei tällöin tarvitse tehdä uudestaan, jolloin hakija välttyy uuden rekisteröintimaksun suorittamiselta.

Pykälän 2 momentti koskisi 1 momentin mukaisesti toimitettujen osien peruuttamista ja tekemispäivän määräytymistä tällöin. Jos 1 momentin mukaisesti toimitetut osat peruutetaan, tulee tekemispäiväksi alkuperäinen tekemispäivä. Ehdotettu 2 momentti antaisi siis hakijalle mahdollisuuden palata alkuperäisen tekemispäivän mukaiseen hakemukseensa. Alkuperäinen tekemispäivä on se päivä, jolloin 7 a §:n 1 momentin mukaiset vaatimukset olivat täyttyneet ennen kuin nyt peruutetut puuttuneet osat oli toimitettu.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin puutteellisen hakemuksen tekemispäivän määräytymisestä, kun hakija vetoaa aikaisempaan patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen. Kun hakija on toimittanut rekisteriviranomaiselle puuttuvat osat 1 momentin mukaisesti ja jos hän pyytää etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta sekä toimittaa jäljennöksen tästä, ja aikaisemmasta patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksesta ilmenevät kaikki rekisteriviranomaiselle 1 momentin mukaisesti toimitetut osat, tekemispäiväksi tulisi alkuperäinen tekemispäivä. Alkuperäinen tekemispäivä on se päivä, jolloin 7 a §:n 1 momentin mukaiset vaatimukset olivat täyttyneet.

Ehdotusta vastaavat säännökset on lisätty patenttilakiin patenttilakisopimuksen määräyksistä johtuen (896/2005).

8 §. Pykälä sisältää säännökset oikeudesta muuntaa kansallinen patenttihakemus, jota ei ole lopullisesti ratkaistu, hyödyllisyysmallihakemukseksi. Pykälän 1 momenttiin ehdotetun lisäyksen mukaisesti myös eurooppapatenttia koskevan hakemuksen, jota ei ole lopullisesti ratkaistu, voisi muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi. Erona lain 8 a §:ään

olisi, että hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettava eurooppapatenttia koskeva hakemus jäisi tällöin vireille.

Patenttilain 70 m §:n 1 momentin mukaan eurooppapatenttia koskevalla hakemuksella, jolle Euroopan patenttivirasto on vahvistanut tekemispäivän, on Suomessa sama oikeusvaikutus kuin samana päivänä Suomessa tehdyllä kansallisella patenttihakemuksella. Koska eurooppapatenttia koskeva hakemus on patenttilain mukaan mahdollista muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi, on tarkoituksenmukaista säätää asiasta myös hyödyllisyysmallilaissa.

Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin kieliopillisia korjauksia.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti. Momentissa säädettäisiin lain 26 §:ssä tarkoitettujen erääntyneiden uudistamaksujen suorittamisesta, kun vireillä oleva patenttihakemus tai eurooppapatenttihakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi. Nykyisessä laissa ei ole asiasta säännöksiä.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä vuotta. Rekisteröinti voidaan hyödyllisyysmallilain 25 §:n mukaan uudistaa kahdesti, ensin neljäksi ja sitten kahdeksi vuodeksi. Patenttihakemus tai eurooppapatenttihakemus on voinut olla vireillä yli neljä vuotta ennen sen muuntamista hyödyllisyysmallihakemukseksi. Rekisteröintimaksu kuitenkin kattaa ainoastaan neljän vuoden voimassaoloajan. Erääntynyt vuosimaksu ensimmäisen uudistamisen osalta tulisi suorittaa samalla, kun patenttihakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi tai viimeistään rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa. Jos ensimmäinen uudistamiskausi on jo päättynyt hakemusta muunnettavaksi, hakijan tulee suorittaa erääntynyt uudistamismaksu sekä ensimmäiseltä että toiselta uudistamiskaudelta.

Jos uudistamismaksuja ei suoriteta annettussa määräajassa, muunnettu hyödyllisyysmallihakemus jätettäisiin sillensä. Tällä perusteella sillensä jätetyn hakemuksen voisi saada kerran uudelleen käsiteltäväksi, jos lain 13 §:n 3 momentissa esitetyt edellytykset uudelleenkäsitteilylle täyttyvät.

On huomattava, ettei uudistamismaksua voisi suorittaa myöhemmin korotettuna

muunnettaessa patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi ja saada näin lisää-kaa uudistamismaksun suorittamiselle. Tämä johtuu siitä, että varsinainen uudistamismaksu ja uudistamismaksu korotuksineen tulee suorittaa lain 26 §:n mukaisesti. Muuntaminen ja erääntyneet uudistamismaksut liittyvät kiinteästi yhteen. Koska hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntaminen saatetaan tehdä esimerkiksi vasta kuuden vuoden kuluttua patenttihakemuksen tekemispäivästä, ei uudistamismaksua koskeva pääsääntö sovellu, sillä rekisteröintikausi on jo kulunut umpeen. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun muunnettaessa hakemus hakijan tulee suorittaa kaksi uudistamismaksua. Kuitenkin, jos hakija muuntaa hakemuksen aikana, jolloin uudistamismaksun voi vielä suorittaa lain 26 §:n mukaisesti, sovellettaisiin 26 §:ää. Toisen uudistamisen yhteydessä ei ensimmäistä uudistamismaksua tarvitsisi suorittaa korotettuna.

8 a §. Pykälässä säädetään eurooppapatenttia koskevan hakemuksen muuntamisesta kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi asianomaisessa säännöksessä edellytetyissä tapauksissa, kun eurooppapatenttia koskeva hakemus on katsottava peruutetuksi.

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan lakitekniisesti muutettavaksi niin, että viittaus EPC 136 artiklaan muutettaisiin viittaukseksi EPC 135 artiklaan. EPC 136 artikla on kumottu ja sen sisältö on pääosin siirretty muutetun EPC 135 artiklan 2—4 kappaleisiin.

Viittaus hakemusmaksuun korvattaisiin viittauksella rekisteröintimaksuun, jotta terminologia olisi yhdenmukainen lain 7 §:n 2 momentin kanssa.

10 §. Pykälässä säädetään asiamiehen käyttämisestä, kun hakijalla tai haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi asiamiehen kotipaikka- ja käyttövaatimuksen osalta.

Voimassa oleva säännös edellyttää, että ulkomaisella hakijalla tai haltijalla on Suomessa asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan hakijaa kaikissa hakemusta koskevista asioissa. Ehdotuksen mukaan hyödyllisyysmallioikeuden hakijalla tai haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulisi olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä hakemusta kos-

kevissa asioissa. Kuten nykyään, hyödyllisyysmallioikeuden hakijalla tai haltijalla ei ole velvollisuutta käyttää asiamiestä, jos hänen kotipaikkansa on Suomessa.

Muutos perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklaan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liikkeenperustamisoikeutta koskeviin määräyksiin. Palvelujen vapaan tarjoamisen periaate antaa yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneelle kansalaiselle mahdollisuuden tarjota vastaavia palveluja tilapäisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa palvelujen vastaanottajat ovat. Näin pyritään ensisijaisesti turvaamaan toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvaa ammatinharjoittamista kielloilta ja syrjivältä tai rajoittavalta sääntelyltä kuten tosiasiallisen kotipaikan velvoitteelta tai perusteettomilta ammattipätevyysvaatimuksilta.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tullut kinnut syrjimättömyysperiaatetta siten, että asiamiehen käyttövaatimus on poikkeuksellisesti oikeutettua erityisosaamista vaativissa tehtävissä, kuten patenttialalla. Asiamiehen käyttöpakko ei saa kuitenkaan ylittää sitä, mikä on välttämätöntä palvelun suorittamiseksi. Hyödyllisyysmallilakiin ehdotetun muutoksen mukaan asiamiehen käyttämistä ei vaadittaisi esimerkiksi uudistamismaksuja suoritettaessa, koska se ei edellytä erityisosaamista.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 2 momentti. Ehdotuksen mukaan tiedoksianto rekisteröintiviranomaisen antamasta päätöksestä voisi tapahtua kuuluttamalla asiasta Patenti- ja rekisterihallituksen toimittamassa julkaisussa (tällä hetkellä hyödyllisyysmallilehti), jos päätöstä ei ole saatu annettua tiedoksi hakijalle, haltijalle tai mitätöintivaatimuksen tekijälle tämän ilmoittamaan osoitteeseen.

Rekisteriviranomainen ei aina saa annettua päätöstä tiedoksi sille viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista, että päätös voitaisiin viime kädessä antaa tiedoksi kuuluttamalla siitä Patenti- ja rekisterihallituksen toimittamassa julkaisussa. Julkaisu on kaikkien luettavissa sähköisessä muodossa Patenti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla. Menettely on jo käytössä patenteja koskevia päätöksiä tiedoksiannettaessa (patenttilain 12 ja 71 §).

Ehdotettua tiedoksiantotapaa käytettäisiin esimerkiksi silloin, kun hakijan tai hänen nimeämensä asiamiehen osoitetiedot ovat puutteelliset tai vanhentuneet. Kuuluttamalla julkaistun tiedoksiannon katsottaisiin tulleen hakijan, haltijan tai mitätöintivaatimuksen tekijän tietoon Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisun ilmestymispäivänä. Tiedoksiannon ajankohdalla on merkitystä erityisesti silloin, kun päätöksestä on oikeus valittaa tai siihen on reagoitava rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa.

12 §. Pykälän 1 momentissa säädetään niistä asioista, jotka rekisteriviranomaisen tulee tarkistaa hakemuksesta. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi lakiteknisesti siten, että 1 §:n 2 ja 3 momentin lisäksi viitattaisiin 4 momenttiin. Hyödyllisyysmallilain 1 §:ää muutettiin lailla 1396/1995, jolloin määriteltiin keksinnöt, jotka voivat olla hyödyllisyysmallisuojaan kohteena ja keksinnöt, joille ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta. Tällöin hyödyllisyysmallilain 1 § tuli käsittämään neljä momenttia, kun aikaisemman lain 1 § sisälsi kolme momenttia. Muutossäädöksessä kyseinen 1 §:n muutos jäi huomioimatta 12 §:n yhteydessä.

17 §. Pykälässä säädetään hyödyllisyysmallin rekisteriin merkitsemisen edellytyksistä, rekisteröinnin kuuluttamisesta ja rekisteröintitodistuksesta. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi lakiteknisesti siten, että lain 1 §:n 2 ja 3 momentin ja 6—11 §:n lisäksi viitattaisiin 1 §:n 4 momenttiin. Kuten 12 §:n osalta, kyseinen 1 §:n muutos jäi muutossäädöksessä 1396/1995 huomioimatta 17 §:n yhteydessä.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 2 momentti. Uudessa momentissa säädettäisiin rekisteriviranomaisen velvollisuudesta julkaista suojavaatimusjulkaisu sekä suomen että ruotsin kielellä, kun hakemus on tullut julkiseksi. Pääsäännön mukaan suojavaatimusjulkaisu julkaistaisiin rekisteröinnin yhteydessä. Lain 18 §:n 3 momentin mukaan hakija kuitenkin voi ennen rekisteröintiä, jo hakemusvaiheessa, pyytää hakemuksen julkaisemista. Vireillä oleva hakemus tulee julkiseksi viimeistään 15 kuukauden kuluessa tekemispäivästä.

Suojavaatimusjulkaisun käyttöönottoaminen olisi uutta hyödyllisyysmallilaissa. Sen tar-

koituksena on antaa paremmin informaatiota hyödyllisyysmallilla suojatuista keksinnöistä. Hakemusta koskevien bibliografisten tietojen lisäksi suojavaatimusjulkaisu sisältäisi ensimmäisen suojavaatimuksen ja mahdollisen kuvan. Suojavaatimusjulkaisu julkaistaisiin Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilla ja se olisi ainoastaan sähköisessä muodossa.

19 §. Pykälän 1 momentissa säädetään, milloin hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröintiä voidaan vaatia julistettavaksi mitätömäksi (mitätöintivaatimus). Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyiset mitätöintiperusteet kirjoitettaisiin auki. Näiden mitätöintiperusteiden sisältö ei muutu. Lain selkeyttämiseksi mitätöintiperusteeksi kirjattaisiin lisäksi kielto laajentaa suojavaatimusta sen jälkeen, kun hyödyllisyysmalli on rekisteröity. Lisäksi momenttiin lisättäisiin viittaus lain 8 a §:ään, joka on verrannollinen jo nykyään mitätöintiperusteena olevan 8 §:n kanssa.

Voimassa olevan lain mukaan mitätöintiperusteena on ensinnäkin se, että hyödyllisyysmallin tai hyödyllisyysmallihakemuksen kohteena olevaa keksintöä ei katsota laissa tarkoitetuksi keksinnöksi tai kyse on hyödyllisyysmallilain soveltamisalan ulkopuolelle jäävästä keksinnöstä (1 §:n 2—4 momentti). Mitätöintiperusteena on myös se, että hyödyllisyysmallihakemuksen keksintöä koskeva selitys ei ole niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä (6 §:n 2 momentti). Samoin mitätöintiperusteena on hyödyllisyysmallihakemuksen muuttaminen siten, että hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta (11 §). Alkuperäisellä hakemuksella tarkoitetaan hakemusta, jolle on annettu tekemispäivä uuden 7 a §:n mukaisesti samoin kuin hyödyllisyysmallihakemuksiksi muunnettua patenttihakemusta, jolle on annettu tekemispäivä patenttilain 8 b §:n mukaisesti. Kun eurooppapatenttia koskeva hakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, tarkoitetaan alkuuperäisellä hakemuksella hakemusta, jolle on annettu tekemispäivä EPC 80 artiklan ja EPC sovellutussäännön 40 mukaisesti. Mitätöintiperusteena siis on, jos haltija on hakemuskäsitteilyn aikana lisännyt selitykseen tai suoja-

vaatimukseen sellaista, mikä ei ole käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. On huomattava, että suojavaatimusta tulkittaessa voidaan käyttää selitystä apuna. Lain 11 § antaa mahdollisuuden kieltää hakemukseen tehdyt lisäykset jo hakemuskäsittelyn aikana.

Edellä mainittujen lisäksi voimassa olevan lain mukaisena mitätöintiperusteena on se, ettei keksintö täytä lain 2 §:ssä säädettyjä ehtoja. Hyödyllisyysmallin patenttia alhaisempi keksinnöllisyysvaatimus on ilmaistu 2 §:n 1 momentissa säätämällä, että keksinnön on selvästi erottava aiemmin tunnetusta. Määritelmällä ”selvä ero” tarkoitetaan, ettei keksintö saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin tunnetusta eikä se saa olla itseltään selvä keskitason ammattimiehelle. Hyödyllisyysmalleissa kyse on suhteellisen yksinkertaisista ja alhaisen kehittämistason omaavista keksinnöistä, jolloin suojan kohteena voi olla hyvinkin pieni keksinnöllisyyden ero. Keksinnöllisyyden määritelmän ”selvä ero” tulisikin ilmentää hyödyllisyysmallin suoja-alaa, jonka laajuus on patentin suoja-alaa rajoitetumpi. Suojavaatimuksen ulottuvuus on tarkoitettu tulkittavasti suppeasti, sillä lain esitöiden mukaan suoja ei käsitä sellaista, mikä ei sisälly suojavaatimukseen. Suojavaatimusta tulkittaessa voidaan kuitenkin käyttää apuna selitystä ja kuvia. Keksinnöllisyyden taso ja suojapiirin laajuus on erikseen arvioitava kussakin mitätöinti- ja loukkaustapauksessa.

Momenttiin ehdotetun uuden 5 kohdan mukaan mitätöintiperusteena olisi myös, jos suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen. Haltija on tässä tapauksessa laajentanut suojavaatimusta sellaisella, mikä on käynyt selville alkuperäisen hakemuksen selityksestä, mutta ei ole sisällynyt suojavaatimukseen hyödyllisyysmallioikeutta rekisteröitäessä. Ehdotettu mitätöintiperuste vastaa tarkoituksettaan patenttilain 52 §:n 4 kohtaa. Kielto laajentaa suojapiiriä kirjattaisiin lain tasolle kolmansien oikeussuojan vuoksi. Erona patenttilakiin on se, että suojavaatimusten laajentamiskielto alkaisi hyödyllisyysmallioikeuden rekisteriin merkitsemisestä kun taas patenttivaatimusten laajentamiskielto alkaa patenttiviranomaisen hakemuksen hyväksymistä koskevasta ilmoituksesta (patenttilain

19 §:n 1 momentti). Rekisteriviranomainen ei anna vastaavaa ilmoitusta hyödyllisyysmallihakemuksen hyväksymisestä.

Mitätöintivaatimus voi perustua myös siihen, että muunnettaessa patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi ei ole noudatettu lain 8 tai 8 a §:n säännöksiä. Lähinnä lakiteknisesti 1 momenttiin lisättäisiin viittaus lain 8 a §:ään. Hyödyllisyysmallilakiin lisättiin 8 a § lailla 1396/1995, jolloin säädettiin mahdollisuudesta muuntaa eurooppapatenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi tietyin perustein. Muutossäädöksessä kyseinen 8 a § jäi huomioimatta 19 §:n 1 momentin yhteydessä. Lisäys 19 §:ään on tarpeen, sillä 8 a §:n mukaisen muuntamisen tulee tapahtua siinä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Mikäli 8 a §:ssä säädetty vaatimukset eivät täyty, olisi se mitätöintiperuste samalla tavalla kuin 8 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymättä jääminen.

Pykälän 2 momentissa säädetään mitätöintivaatimuksen tekotavasta ja sisällöstä sekä siitä suoritettavasta maksusta. Mitätöintivaatimuksen esittämistä koskeva säännös siirrettäisiin nykyisestä 1 momentista 2 momentin alkuun. Näin selkeytettäisiin sitä, että 19 §:n 1 momentissa tarkoitettujen mitätöintiperusteiden ovat hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöimisen perusteita, eivätkä mitätöintivaatimuksen esittämisen perusteita. Mitätöintivaatimuksen esittäminen on kuitenkin luonnollisesti aina edellytys hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöimiselle kokonaan tai osittain.

20 §. Pykälässä säädetään mitätöintivaatimuksen tiedottamisesta haltijalle ja sen edellyttämistä toimenpiteistä sekä rekisteriviranomaisen velvollisuudesta tutkia vaatimus. Pykälää ehdotetaan selvennettäväksi osamitätöinnin osalta.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jos haltija esittää rekisteröinnin suoja-alan rajoittamista, tulisi hänen toimittaa uusi suojavaatimus rekisteriviranomaiselle. Olennaista on se, että haltija on itse esittänyt rekisteröinnin osamitätöintiä sen jälkeen, kun mitätöintivaatimus on tehty. Jos haltija katsoo, että mitätöintivaatimus on kokonaisuudessaan perusteeton, ei hänen tarvitse toimittaa uutta suojavaatimusta.

Myös pykälän 2 momenttia täsmennettäisiin osamittäöinnin osalta. Kun haltija on toimittanut uuden suojavaatimuksen, on rekisteriviranomaisen tutkittava esitetty mitätöintivaatimus huomioiden uusi suojavaatimus.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti. Voimassa olevan lain 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan rekisteröinti julistetaan kokonaan mitättömäksi, jos haltija ei annetun määräajan kuluessa vastusta (mitätöinti)vaatimusta. Pykälän selkeyttämiseksi virke siirrettäisiin uudeksi 3 momentiksi ilman muutosta sen sisältöön.

Säännöksen terminologiaa muutettaisiin sen täsmenämiseksi, mistä vaatimuksesta on milloinkin kyse. Säännös koskee sekä suojavaatimusta että mitätöintivaatimusta. Epäselvyyden välttämiseksi terminologiaa tarkennettaisiin niiltä osin, kun kyse on mitätöintivaatimuksista.

21 §. Pykälässä säädetään niistä perusteista, joilla rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä ainoastaan viitattaisiin lain 19 §:n 1 momenttiin eikä lueltaisi erikseen pykäläkohtaisia mitätöintiperusteita. Itse perusteet, joilla rekisteröinti on julistettava kokonaan tai osittain mitättömäksi, eivät muutu. Viittauksessa lain 19 §:n 1 momenttiin huomioidaisiin kuitenkin 4 kohtaan lisättäväksi ehdotettu viittaus 8 a §:ään sekä uusi 5 kohta.

Lisäksi 1 momentissa tarkennettaisiin perusteita mitätöinnille siten, että mitätöinnin kohteena olisi haltijan toimittama uusi suojavaatimus tai suojavaatimukset. Lisäys on tarpeen 20 §:n 2 momenttiin ehdotetun muutoksen vuoksi.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 momentiksi. Uudessa 2 momentissa säädettäisiin osamittäöinnistä, kun haltijan toimittamalle uudelle suojavaatimukselle ei ole voimassa 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua mitätöintiperustetta. Kun rekisteröinti pysytetään voimassa uuden suojavaatimuksen mukaisena, rekisteriviranomaisen tulee julkaista uusi suojavaatimusjulkaisu osamittäöintipäätöksen mukaisesti, kun päätös on saanut lainvoiman. Uuteen suojavaatimusjulkaisuun sovelletaan 17 §:n 2 momentin säännöksiä.

Lisäksi käytettyä terminologiaa ehdotetaan tarkennettavaksi 20 §:ää vastaavasti.

22 §. Pykälässä säädetään hakijan ja haltijan valitusoikeudesta. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 3 ja 4 momentti.

Uudessa 3 momentissa säädettäisiin hakijan tai haltijan valitusoikeudesta 26 a §:n mukaisen kielteisen päätöksen johdosta. Lakiin on ehdotettu lisättäväksi oikeuksien ennalleen palauttamista koskeva 26 a §. Tällöin hakijalla tai haltijalla tulisi olla oikeus valittaa, kun esitys on hylätty tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. Valitusoikeus koskisi 26 a §:n 1—3 momenttia.

Uudessa 4 momentissa säädettäisiin haltijan valitusoikeudesta, kun rekisteröinnin poistamista koskeva pyyntö on hylätty. Lisäys on tarpeen, koska 33 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta rekisteröinnistä luopumisen oikeusvaikutuksesta, joka olisi takautuva.

25 §. Pykälässä määritellään hyödyllisyysmallioikeuden voimassaoloaika. Terminologiaa ehdotetaan muutettavaksi niin, että termin rekisteröinnin hakemispäivä sijasta käytettäisiin termiä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivä.

26 §. Pykälässä säädetään hyödyllisyysmallin rekisteröinnin uudistamismenettelystä ja rekisteröinnin uudistamisen kuuluttamisesta. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä poistettaisiin vaatimus hakea uudistamista kirjallisessa muodossa. Uudistamiseen riittäisi, että rekisteröinnin uudistamismaksu suoritetaan määräajassa. Käytännössä jo tällä hetkellä uudistaminen tapahtuu usein rekisteröinnin uudistamismaksun suorittamisella. Muutoksella huomioidaisiin nykyinen käytäntö rekisteriviranomaisessa ja helpotettaisiin hyödyllisyysmallin uudistamista.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi uudistamismaksun eräpäivän osalta. Rekisteröintiä uudistettaessa uudistamismaksun eräpäivä olisi sen kuukauden viimeinen päivä, jolloin rekisteröintikausi päättyy. Tällä hetkellä uudistamismaksun eräpäivä on hakemuksen tekemispäivää vastaava päivä. Uudistamismaksun voisi suorittaa korotettuna kuuden kuukauden kuluessa edellä mainitusta eräpäivästä. Kuten tähänkin asti, uudistamismaksua ei kuitenkaan saisi

suorittaa aikaisemmin kuin vuotta ennen eräpäivää.

Muutos vastaisi sisällöltään patenttilain säännöksiä, joissa vuosimaksun eräpäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (896/2005).

26 a §. Ehdotettu pykälä on uusi. Voimassa olevassa laissa ei ole säännöksiä, jotka antaisivat rekisteriviranomaiselle mahdollisuuden ottaa käsiteltäväksi esimerkiksi liian myöhään jatkettu kansainvälinen hakemus tai hyväksyä liian myöhään suoritettu maksu. Lakiin on katsottu tarpeelliseksi lisätä patenttilain 71 a §:ää vastaava säännös. Pykälässä säädettäisiin oikeuksien ennalleen palauttamisesta, kun hyödyllisyysmallioikeuden hakija tai haltija ei ole voinut noudattaa määrätyn toimenpiteen suorittamiselle hyödyllisyysmallilaisissa tai sen nojalla säädettyä määräaikaa.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin oikeuksien ennalleen palauttamisesta muissa kuin etuoikeuden palauttamista koskevissa tilanteissa. Säännös koskee tapauksia, joissa hyödyllisyysmallioikeuden hakija tai haltija on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat noudattaakseen asetettua määräaikaa, mutta on kärsinyt oikeudenmenetyksen sen johdosta, ettei ole suorittanut toimenpidettä hyödyllisyysmallilaisissa tai sen nojalla vahvistetussa määräajassa. Hakija on esimerkiksi suorittanut rekisteröinnin uudistamismaksun vasta eräpäivän jälkeen tai tehnyt hakemuksen uudelleen käsittelypyynnön liian myöhään. Hakijan huolellisuuden tasoa arvioidessa noudatettaisiin samaa käytäntöä kuin patenttilain 71 a §:ää sovellettaessa. Edellytyksenä oikeuksien ennalleen palauttamiselle olisi, että esitys ja vaadittu toimenpide on tehty säädettyssä määräajassa ja vahvistettu maksu suoritettu. Rekisteriviranomaisen olisi näiden edellytysten täytyessä katsottava, että toimenpide on suoritettu määräajassa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oikeuksien ennalleen palauttamisesta etuoikeuden osalta. Tällöin sovellettaisiin 1 momentin säännöksiä, kuitenkin niin, että esitys olisi tehtävä ja maksu suoritettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua lain 5 §:n 1 momentissa säädetystä määräajasta. Ehdotus perustuu patenttilakisopimuksen 13 artiklan 2 kappaleeseen. Patenttilain

71 a §:ään on tehty sisällöltään vastaava muutos (896/2005).

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin oikeuksien palauttamisesta, kun hakija on tehnyt kansainvälisen hakemuksen aikoinaan vastaanottavalle viranomaiselle vasta etuoikeusvuoden päättymisen jälkeen, mutta kuitenkin kahden kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Tällöin hän voisi pyytää oikeuksien palauttamista etuoikeuden osalta jatkaessaan hakemusta Suomessa. Hakijalla olisi näin mahdollisuus pyytää etuoikeuden palauttamista, kun hakemus tulee kansalliseen vaiheeseen. Asiassa sovellettaisiin 1 ja 2 momentin säännöksiä kuitenkin niin, että esitys on tehtävä ja säädetty maksu suoritettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemusta on ollut jatkettava Suomessa lain 45 d §:n mukaisesti. Ehdotuksen taustalla on patenttityhteistyösopimuksen uusi 49ter.2 soveltussääntö, joka tuli kansainvälisesti voimaan 1.4.2007.

Pykälän 1—3 momentin nojalla perittävistä maksuista säädetään erikseen lain 46 §:n mukaisesti.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin rekisteriviranomaisen velvollisuudesta antaa hakijalle tai haltijalle mahdollisuus antaa lausumansa, jos 1, 2 tai 3 momentin mukainen esitys aiotaan hylätä tai jättää tutkittavaksi ottamatta. Lausuma tulisi antaa rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa. Muutoksenhausta säädettäisiin lain 22 §:ään lisättäväksi ehdotetussa 3 momentissa.

26 b §. Ehdotettu pykälä on uusi. Pykälässä säädettäisiin rekisteriviranomaisen velvollisuudesta kuuluttaa lain 26 a §:n 1—3 momentin mukaisesta hyväksyvistä päätöksestä.

33 §. Pykälässä säädetään hyödyllisyysmallioikeudesta luopumisesta. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että haltijan luopuessa hyödyllisyysmallioikeudesta kirjallisella ilmoituksella, luopumisen oikeusvaikutus olisi taannehtiva. Hyödyllisyysmallin katsottaisiin olleen ilman oikeusvaikutusta hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä lukien. Lain 22 §:ään lisättäväksi ehdotetun 4 momentin mukaisesti hyödyllisyysmallioikeuden haltijalla olisi oikeus hakea muutosta rekisteriviranomaisen antamaan kielteiseen päätökseen.

Hyödyllisyysmallista voi ilman erillistä ilmoitusta luopua jättämällä uudistamismaksun suorittamatta kuten tähänkin asti. Luopumisen oikeusvaikutus alkaa tällöin siitä päivästä, kun lain 25 §:ssä säädetty rekisteröintikausi päättyy.

Ehdotetulla muutoksella tavoitellaan yhdenmukaisuutta patenttilain sisällöltään vastaavan säännöksen kanssa. Muutos patenttilain 54 §:ssä on noudattanut Euroopan patenttisopimukseen sisällytettyjä uusia määräyksiä patentin lakkaamisesta (896/2005).

43 §. Pykälän kieliasua muutettaisiin vastaamaan nykytilaa, sillä Helsingin raastuvan oikeus on nykyään Helsingin kärjäoikeus.

45 a §. Pykälä sisältää säännökset kansainvälisen hakemuksen määrittelystä ja viranomaisesta, jolle kansainvälinen hakemus tehdään. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan lakiteknisesti muutettavaksi siten, että viittaus lain 45 e §:ään poistettaisiin. Muutos johtuu siitä, että mainittu säännös ehdotetaan kumottavaksi.

45 b §. Pykälässä säädetään kansainvälisen hakemuksen samantarvoisuudesta kansalliseen hakemukseen nähden. Pykälässä käytettyä terminologiaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivän sijaan käytettäisiin termiä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivä.

45 d §. Pykälässä säädetään määräajoista, jolloin kansainvälinen hakemus on tehtävä. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että määräaika kansainvälisen hakemuksen jatkamiselle kansallisena hyödyllisyysmallihakemuksena olisi aina 31 kuukautta nykyisen 20 tai 30 kuukauden määräajan sijaan. Muutos perustuu patenttiyhteistyösopimuksen muutetun 22 artiklan 1 ja 3 kappaleeseen. Vastaava muutos on tehty patenttilain 31 §:ään (990/2004).

Määräajan muutosten lisäksi 1 momenttia ehdotetaan terminologialtaan muutettavaksi siten, että hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivä sijaan käytettäisiin termiä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivä.

Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi, koska määräaika kansainvälisen hakemuksen jättämiseksi olisi aina 31 kuukautta.

Pykälän 3 ja 4 momenttia ehdotetaan lakiteknisesti muutettavaksi siten, että niistä poistettaisiin viittaus 2 momenttiin.

45 e §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi lain 45 d §:ään ehdotettujen muutosten perusteella. Määräaika kansainvälisen hakemuksen jatkamiselle Suomessa olisi jatkossa aina 31 kuukautta riippumatta siitä, onko hakija pyytänyt kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta vai ei. Muutos perustuu patenttiyhteistyösopimuksen muutetun 22 artiklan 1 ja 3 kappaleeseen.

45 f §. Pykälässä säädetään kansainväliseen hakemukseen sovellettavista säännöksistä, asiamiehen käytöstä ja kansainvälisen hakemuksen julkiseksitulosta. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi lakiteknisesti siten, että toisessa virkkeessä oleva viittaus lain 45 d §:n 2 momenttiin poistettaisiin. Muutos perustuu ehdotukseen lain 45 d §:n muuttamisesta.

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi asiamiehen kotipaikkavaatimuksen osalta. Vaatimuksesta asiamiehen Suomessa asumisesta luovuttaisiin, jolloin hakijalla tulisi olla Euroopan talousalueella asuva asiamies. Muutos perustuu ehdotukseen lain 10 §:n muuttamisesta.

47 §. Pykälä sisältää säännökset tarkempien säännösten antamisesta asetuksella. Lakiteknisenä täsmennyksenä asetuksen sijasta viitattaisiin valtioneuvoston asetukseen. Lisäksi pykälässä tarkennettaisiin rekisteriviranomaisen antamien yksityiskohtaisten määräysten (hyödyllisyysmallimääräysten) soveltamisalaa perustuslain 80 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla.

2 Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkempia säännöksiä hyödyllisyysmallihakemuksesta, hyödyllisyysmallirekisteristä ja sen pitämisestä sekä rekisteriviranomaisesta voidaan hyödyllisyysmallilain 47 §:n nojalla antaa valtioneuvoston asetuksella.

Ehdotetut lainmuutokset edellyttävät hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen (1491/1991) muuttamista. Asetusmuutos sisältäisi tarkemmat säännökset muun muassa hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä ja hakemuskirjan liitteeksi lisättävästä

suojavaatimusjulkaisusta. Asetusluonnos on esityksen liitteenä.

3 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan syksyllä 2008.

4 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Esityksessä ei ehdoteta voimassa olevaan lakiin nähden sellaisia muutoksia hyödyllisyysmallihakemuksen käsittelyyn tai hyödyllisyysmallioikeuden voimassaoloon, joilla olisi merkitystä arvioitaessa esitystä perusoikeuksien kannalta.

Perustuslain 15 §:ssä tarkoitettun omaisuuden suojan ja siitä johtuvien varallisuus oikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on ajatus osapuolten perusteltujen odotusten suojaamisesta (PeVL 21/2004 ja PeVL 42/2006). Ehdotus hyödyllisyysmallioikeuksien ennalleen palauttamisesta tietyin laissa säädetyin edellytyksin on tavoitteen to-

teutumista edistävä. Hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin mitätöintiä koskevissa ehdotuksissa on kysymys voimassa olevan oikeuden selventämisestä ja siten sopusoinnusta mainitun tavoitteen kanssa.

Edellä yleisperustelujen jaksossa 3.3. on tarkasteltu niitä syitä, joiden vuoksi ulkomaisia hyödyllisyysmallin hakijoita tai haltijoita edustavien asiamiesten kotipaikkavaatimusta on muutettava.

Voimassa olevaan lakiin sisältyvää perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettua valtuutusta koskevaa säännöstä on tarkistettu vastaamaan vaatimusta valtuutuksen täsmällisyydestä. Patentti- ja rekisteriviranomaisen määräyksenantovaltuus olisi rajoitettu teknisluonteisiin määräyksiin.

Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki

hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (800/1991) 45 e §, sellaisena kuin se on laissa 1396/1995,

muutetaan 2 §:n 1, 2 ja 5 momentti, 5 §, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §, 8 a §:n 2 momentti, 10 §, 12 §:n 1 momentti, 17 §, 19 §:n 1 ja 2 momentti, 20 ja 21 §, 5 luvun otsikko, 25 §, 26 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentti, 43 §, 45 a §:n 3 momentti, 45 b ja 45 d §, 45 f §:n 1 ja 2 momentti ja 47 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 5 momentti ja 8 a §:n 2 momentti laissa 1696/1995, 5 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 6 §:n 2 momentti, 8 §, 19 §:n 1 momentti, 25 §, 26 §:n 1 momentti, 45 a §:n 3 momentti, 45 b ja 45 d § sekä 45 f §:n 1 ja 2 momentti mainitussa laissa 1396/1995 sekä 21 § osaksi viimeksi mainitussa laissa

lisätään lakiin uusi 7 a ja 7 b §, 22 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 26 a ja b § seuraavasti:

2 §

Keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi selvästi erota siitä.

Tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla. Myös ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää tässä maassa tehdyn hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen, patenttihakemuksen ja mallioikeushakemuksen sisältö katsotaan tunnetuksi, jos mainittu hakemus tämän lain 18 §:n, patenttilain (550/1967) 22 §:n tai mallioikeuslain (221/1971) 19 §:n säännösten mukaan tulee julkiseksi. Edellä 1 momentissa olevaa säännöstä, jonka mukaan keksinnön tulee selvästi erota siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää, ei tällöin sovelleta.

Sovellettaessa 2 momenttia Münchenissä 5 päivänä lokakuuta 1973 Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus) (SopS 8/1996), jäljempänä *Euroopan patenttisopimus*, 93 artiklan mukainen julkaiseminen on rinnastettava patenttilain 22 §:n mukaiseen hakemusta

koskevien asiakirjojen julkiseksituloon. Edellä sanottu koskee myös Euroopan patenttisopimuksen 153 artiklan 3 kohdan mukaista julkaisemista, jos Euroopan patenttinvirasto rinnastaa tällaisen julkaisemisen artiklan 93 mukaiseen julkaisemiseen.

5 §

Hyödyllisyysmallioikeutta koskeva hakemus, jonka tarkoittama keksintö on tekemispäivää edeltävän kahdentoista kuukauden aikana esitetty Suomessa myönnettävää patenttia tai hyödyllisyysmallin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa, taikka teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisiin yleissopimukseen (SopS 5/1921) taikka Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen (SopS 5/1995) liittyneessä toisessa valtiossa tai toisella tullialueella tehdyssä patenttia, keksijäntodistusta tai hyödyllisyysmallisuojaa koskevassa hakemuksessa, on katsottava 2 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 4 §:ää sovellettaessa tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman hakemuksen kanssa, jos hakija sitä pyytää. Tällainen etuoikeus voidaan saada myös aikaisemmasta suojahakemuksesta, jos se ei tarkoita edellä mainittuihin sopimuksiin liittyntä valtiota tai tullialuetta, ja jos siellä, missä aikaisempi hakemus on tehty, myönnetään suomalaisesta hakemuksesta vastaava

etuoikeus ja siellä voimassa oleva lainsäädäntö on pääosin yhdenmukainen edellä mainittujen sopimusten kanssa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 1 momentissa tarkoitetun pyynnön tekemisestä ja sen liitteistä.

6 §

Hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittavat kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä hakemukseen liitettävistä kuvista. Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia, sovelletaan patenttilain 8 a §:ää ja 22 §:n 6 ja 8 momenttia.

7 §

Hakijan on suoritettava vahvistettu rekisteröintimaksu.

7 a §

Rekisteriviranomainen antaa tekemispäivän hyödyllisyysmallihakemukselle, jos:

- 1) hakemuksesta ilmenee, että se on hyödyllisyysmallihakemus;
- 2) hakemuksessa on tiedot hakijasta tai viranomainen voi tavoittaa hänet; ja
- 3) hakemuksen yhteydessä annetut asiakirjat sisältävät sellaista, mikä on katsottava selitykseksi tai kuvaksi, tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen ja hakija on antanut tiedot patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä, hakemusnumera-
rosta sekä patentti- tai rekisteriviranomaisesta, jolle hakemus on tehty.

Jos hakija ei ole noudattanut 1 momentin säännöksiä tekemispäivän saamiseksi, annetaan hakijalle kehoitus korjata puutteet rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa. Jos hakija ei ole korjannut puutteita määräajassa tai hakijaa ei ole voitu tavoittaa kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumis-
päivästä, ei hakemusta katsota tehdyksi.

Jos hakija on korjannut 2 momentissa annetussa määräajassa kaikki hakemuksessa olleet puutteet tekemispäivän saamiseksi, tulee tekemispäiväksi se päivä, jolloin kaikki puutteet on korjattu.

7 b §

Jos hakemus, joka on tehty 7 a §:n mukaisesti, on puutteellinen ja rekisteriviranomainen havaitsee, että hakemuksen selityksestä tai kuvista puuttuu osa tai osia, joihin selityksessä tai suojavaatimuksissa viitataan, annetaan hakijalle kehoitus täydentää hakemustaan rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa. Jos puuttuvat osat toimitetaan annetussa määräajassa, tulee tekemispäiväksi se päivä, jolloin kaikki puutteet on korjattu, jollei 2 ja 3 momentista muuta johdu.

Jos 1 momentin mukaiset jälkeinpäin toimitetut osat peruutetaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun ne on toimitettu, tulee tekemispäiväksi alkuperäinen tekemispäivä.

Jos puuttuvat osat toimitetaan 1 momentin mukaisesti ja aikaisemmasta hakemuksesta pyydetään etuoikeutta ja siitä ilmenevät puuttuvat osat kokonaisuudessaan, tulee tekemispäiväksi alkuperäinen tekemispäivä, jos hakija sitä pyytää ja toimittaa jäljennöksen etuoikeuden perustana olevasta hakemuksesta 1 momentin mukaisessa määräajassa.

8 §

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus tai vireillä oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi, jolloin hyödyllisyysmallihakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehdä enää sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut siitä päivästä, jona patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus katsotaan tehdyksi. Tällaista hyödyllisyysmallihakemusta tehtäessä on muutoin noudatettava mitä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisestä säädetään.

Patenttihakemus jää vireille, kun se muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, ellei hakija erikseen peruuta patenttihakemusta.

Muunnettaessa 1 momentin mukainen patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi hakijan on samalla tai viimeistään rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa suoritettava eräänntyneet uudistamismaksut. Jos uudistamismaksuja ei suoriteta määräajassa, hakemus jätetään sillensä.

8 a §

 Jos eurooppapatenttia koskeva hakemus on katsottava peruutetuksi sen johdosta, ettei hakemuksen käännoistä sen käsittelykielellä ole annettu Euroopan patenttivistölle säädettyssä määräajassa, se voidaan hakijan pyynnöstä muuntaa kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudattaen mitä Euroopan patenttisopimuksen 135 artiklassa määrätään. Hakijan on lisäksi suoritettava rekisteriviranomaiselle säädetty rekisteröintimaksu ja annettava hyödyllisyysmallihakemuksesta 7 §:n mukainen käännois määräajassa.

10 §

Hyödyllisyysmallioikeuden hakijalla ja haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä hakemusta ja rekisteröityä hyödyllisyysmallia koskevissa asioissa.

Jos hyödyllisyysmallihakemusta tai rekisteröityä hyödyllisyysmallia koskevaa päätöstä ei ole saatu annettua tiedoksi hakijalle, haltijalle tai mitätöintivaatimuksen tekijälle tämän ilmoittamaan osoitteeseen, tiedoksianto voi tapahtua kuuluttamalla asiasta Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa hyödyllisyysmallilehdessä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu.

12 §

Rekisteriviranomainen tarkastaa, että hakemus täyttää 1 §:n 2—4 momentin ja 6—11 §:n vaatimukset.

17 §

Jos hakemus täyttää 1 §:n 2—4 momentin ja 6—11 §:n vaatimukset, hyödyllisyysmalli

merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin. Rekisteröinnistä on kuulutettava ja hakijalle annettava rekisteröintitodistus.

Kun hyödyllisyysmallihakemus on tullut julkiseksi, rekisteriviranomaisen tulee julkaista hakemuksesta suojavaatimusjulkaisu sekä suomeksi että ruotsiksi. Suojavaatimusjulkaisu julkaistaan sähköisessä muodossa. Suojavaatimusjulkaisun sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

19 §

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos:

1) rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä 1 §:n 2—4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyjä vaatimuksia;

2) rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi esitetty, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;

3) hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta;

4) patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu 8 tai 8 a §:ssä säädettyjä vaatimuksia; tai

5) suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen voi tehdä kuka hyvänsä. Vaatimus tulee tehdä rekisteriviranomaiselle kirjallisesti ja siinä tulee esiintuoda ne seikat, joihin vaatimus perustuu. Vaatimuksen tekijän on suoritettava vahvistettu maksu. Jollei maksua suoriteta, ei vaatimusta oteta tutkittavaksi.

20 §

Rekisteriviranomaisen on tiedotettava 19 §:n nojalla tehdystä mitätöintivaatimuksesta hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle ja varattava hänelle tilaisuus antaa lausumansa määräajan kuluessa. Jos haltija esittää rekisteröinnin suoja-alan rajoittamista, hänen tulee toimittaa rekisteriviranomaiselle uusi suojavaatimus saman määräajan kuluessa.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija vastustaa vaatimusta, rekisteriviranomaisen on tutkittava esitetty mitätöintivaatimus. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija toimittaa

uuden suojavaatimuksen, rekisteriviranomaisen on tutkittava mitätöintivaatimus toimitun uuden suojavaatimuksen pohjalta.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija ei annetun määräajan kuluessa vastusta mitätöintivaatimusta, rekisteröinti julistetaan kokonaan mitättömäksi.

21 §

Rekisteriviranomaisen on julistettava hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitättömäksi, jos siihen on 19 §:n 1 momentissa säädetty peruste. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija on toimittanut uuden suojavaatimuksen, se on mitätöinnin kohteena.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltijan toimittaman uuden suojavaatimuksen osalta ei ole olemassa mitään 19 §:n 1 momentissa säädettyä mitätöintiperustetta, rekisteröinti tulee pysyttää voimassa uuden suojavaatimuksen mukaisena. Rekisteriviranomaisen tulee tällöin julkaista uusi suojavaatimusjulkaisu.

Jos rekisteröinti julistetaan mitättömäksi, päätöksestä on kuulutettava sen saatua lainvoiman.

22 §

Hakija tai haltija voi hakea muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen, jolla 26 a §:n 1—3 momentissa tarkoitettu esitys on hylätty tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.

Haltija voi hakea muutosta 33 §:n 1 momentin mukaiseen rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen, jos se on hänelle kielteinen.

5 luku

Suojan laajuus ja voimassaoloaika sekä oikeuksien ennalleen palauttaminen

25 §

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä vuotta hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä ja se voidaan hake-

muksesta uudistaa kahdesti, ensin neljäksi ja sitten kahdeksi vuodeksi.

26 §

Rekisteröinnin uudistamismaksu eräänny sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin rekisteröintikausi päättyy. Uudistamismaksun voi suorittaa kuuden kuukauden kuluessa eräpäivästä. Kuluvan rekisteröintikauden jälkeen uudistamismaksu on suoritettava vahvistettuine korotuksineen. Uudistamismaksua ei saa suorittaa aikaisemmin kuin vuotta ennen eräpäivää.

26 a §

Jos hyödyllisyysmallioikeuden hakija tai haltija on kärsinyt oikeudenmenetyksen siksi, ettei hän ole suorittanut toimenpidettä rekisteriviranomaisessa tässä laissa tai sen nojalla säädettyssä määräajassa, mutta on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaan noudattaakseen ja suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden kuluessa esteen päättymisestä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa määräajan päättymisestä, rekisteriviranomaisen on katsottava toimenpide suoritetuksi määräajassa. Hyödyllisyysmallioikeuden hakijan tai haltijan on tehtävä rekisteriviranomaiselle asiaa koskeva kirjallinen esitys edellä säädettyssä määräajassa ja suoritettava vahvistettu maksu.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden hakija on kärsinyt oikeudenmenetyksen 5 §:n 1 momentissa säädetyn määräajan noudattamisessa, mutta on tehnyt hakemuksen kahden kuukauden kuluessa etuoikeusvuoden päättymisestä, 1 momentin säännöksiä sovelletaan vain, jos esitys on tehty ja vahvistettu maksu suoritettu samassa kahden kuukauden määräajassa.

Kansainväliseen patenttihakemukseen, jota on jatkettu hyödyllisyysmallihakemuksena Suomessa, sovelletaan 1 ja 2 momenttia myös, jos kysymys on määräajasta, jota olisi ollut noudatettava vastaanottavassa viranomaisessa, kansainvälisessä uutuustutkimusviranomaisessa, kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavassa viranomaisessa tai Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisessä toimistossa.

Laiminlyöty toimenpide on tällöin suoritettava rekisteriviranomaisessa.

Esitystä, joka on tehty 1, 2 tai 3 momentin mukaisesti, ei kuitenkaan saa hylätä tai jättää tutkittavaksi ottamatta ennen kuin hyödyllisyysmallioikeuden hakijalle tai haltijalle on annettu tilaisuus antaa lausumansa asiassa rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa.

26 b §

Jos 26 a §:n 1—3 momentin mukainen esitys on hyväksytty ja sen johdosta jatkokesittelyyn otetaan julkiseksi tullut hyödyllisyysmallihakemus, joka on jätetty sillensä tai hylätty, taikka rauennut hyödyllisyysmalli katsotaan saatetuksi uudelleen voimaan, on tästä kuulutettava.

33 §

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija kirjallisesti ilmoittaa luopuvansa rekisteröinnistä, rekisteriviranomaisen on poistettava hyödyllisyysmalli rekisteristä. Rekisteröinnistä luopuminen tulee voimaan hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä.

43 §

Helsingin kärjäoikeus on laillinen tuomioistuin asioissa, jotka koskevat:

- 1) parempaa oikeutta keksintöön, johon hyödyllisyysmallioikeutta on haettu;
- 2) hyödyllisyysmallioikeuden siirtämistä;
- 3) pakkoluvan myöntämistä, pakkoluvan ehtojen muuttamista tai 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden kumoamista;
- 4) hyödyllisyysmallioikeuden loukkausta ja hyödyllisyysmallia koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä; tai
- 5) 37 §:ssä tarkoitetun korvauksen määrittämistä.

45 a §

Jollei 45 b—45 d §:ssä tai 45 f §:ssä toisin säädetä, Suomen käsittävän hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen käsittelyyn sovelletaan, mitä patenttilain 3 luvussa säädetään kansainvälisen patenttihakemuksen käsittelystä.

45 b §

Hyödyllisyysmallia koskevalla kansainvälisellä hakemuksella, jolle vastaanottava viranomainen on vahvistanut kansainvälisen tekemispäivän, on Suomessa sama vaikutus kuin sanottuna päivänä tehdyllä suomalaisella hyödyllisyysmallihakemuksella. Mitä 2 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä säädetään, koskee kansainvälistä hakemusta vain, jos hakemusta on jatkettu 45 d §:n mukaisesti.

45 d §

Jos hakija haluaa jatkaa hyödyllisyysmallia koskevaa kansainvälistä hakemusta Suomen osalta, hänen on 31 kuukauden kuluessa kansainvälisestä tekemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, annettava rekisteriviranomaiselle kansainvälisen hakemuksen suomen- tai ruotsinkielinen käännös tai, jos hakemus on laadittu suomen tai ruotsinkielisenä, jäljennös hakemuksesta. Hakijan on saman ajan kuluessa suoritettava vahvistettu rekisteröintimaksu rekisteriviranomaiselle.

Jos hakija on suorittanut vahvistetun rekisteröintimaksun 1 momentin mukaisessa määräajassa, hän voi antaa vaadittavan käännöksen tai jäljennöksen kahden kuukauden lisäajan kuluessa edellyttäen, että vahvistettu lisämaksu suoritetaan 1 momentin mukaisen määräajan kuluessa.

Jollei hakemus 1 momentissa mainitussa tapauksessa täytä tämän lain mukaisia edellytyksiä, hakija voi kahden kuukauden kuluessa 1 momentissa mainitusta määräajasta lukiensa saattaa hakemuksensa patenttivyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen hakemuksen muotoa ja sisältöä koskevia määräyksiä vastaavaksi. Jollei hakija noudata tämän pykälän säännöksiä, hakemus on katsottava peruutetuksi Suomen osalta.

45 f §

Jos kansainvälistä hakemusta on jatkettu 45 d §:n mukaisesti, sovelletaan hakemukseen ja sen käsittelyyn 2 ja 5 luvun säännöksiä, jollei tässä pykälässä tai patenttilain 34—38 §:ssä toisin säädetä. Hakemus voidaan vain hakijan pyynnöstä ottaa käsiteltäväksi

ennen 45 d §:n 1 momentissa säädetyn määräjän päättymistä.

Edellä 10 §:ssä säädetty velvollisuus, jonka mukaan hakijalla tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, alkaa vasta kun hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

47 §

Tarkemmat säännökset hyödyllisyysmallihakemuksesta, hyödyllisyysmallirekisteristä ja sen pitämisestä sekä rekisteriviranomaisen tehtävistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Rekisteriviranomainen voi antaa hyödyllisyysmallihakemusta koskevia tarkempia teknisiä määräyksiä. Määräykset voivat koskea hyödyllisyysmallihakemusta ja sen käsittelyä, rekisteröintiä, muutoksia ja määräaikoja sekä muita näihin verrattavia teknisiä kysymyksiä.

1. Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

2. Tämän lain voimaantullessa vireillä oleviin hyödyllisyysmallihakemuksiin ja hakemusten perusteella rekisteröityihin hyödyllisyysmallioikeuksiin sekä hyödyllisyysmallioikeuksiin, jotka on rekisteröity ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain säännöksiä, jollei 3—5 momentista muuta johdu.

3. Tämän lain 7 a ja 7 b §:ää sovelletaan hyödyllisyysmallihakemukseen, joka on tehty tai katsottava tehdyksi tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

4. Tämän lain 17 §:n 2 momenttia sovelletaan hyödyllisyysmallihakemukseen, joka on tehty tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

5. Tämän lain 26 §:n 1 momenttia sovelletaan uudistamismaksuun, joka erääntyy tämän lain voimaantulopäivänä tai se jälkeen.

6. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri *Tuija Brax*

Laki**hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (800/1991) 45 e §, sellaisena kuin se on laissa 1396/1995,
muutetaan 2 §:n 1, 2 ja 5 momentti, 5 §, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §, 8 a §:n 2 momentti, 10 §, 12 §:n 1 momentti, 17 §, 19 §:n 1 ja 2 momentti, 20 ja 21 §, 5 luvun otsikko, 25 §, 26 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentti, 43 §, 45 a §:n 3 momentti, 45 b ja 45 d §, 45 f §:n 1 ja 2 momentti ja 47 §,
 sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 5 momentti ja 8 a §:n 2 momentti laissa 1696/1995, 5 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 6 §:n 2 momentti, 8 §, 19 §:n 1 momentti, 25 §, 26 §:n 1 momentti, 45 a §:n 3 momentti, 45 b ja 45 d § sekä 45 f §:n 1 ja 2 momentti mainitussa laissa 1396/1995 sekä 21 § osaksi viimeksi mainitussa laissa
lisätään lakiin uusi 7 a ja 7 b §, 22 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 26 a ja b § seuraavasti:

*Voimassa oleva laki**Ehdotus*

2 §

Keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivää, ja lisäksi selvästi erota siitä.

Tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksi käyttämällä tai muulla tavalla. Myös ennen hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivää tässä maassa tehdyn hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen, patenttihakemuksen ja mallioikeushakemuksen sisältö katsotaan tunnetuksi, jos mainittu hakemus tämän lain 18 §:n, patenttilain 22 §:n tai mallioikeuslain 19 §:n säännösten mukaisesti tulee julkiseksi. Edellä 1 momentissa olevaa säännöstä, jonka mukaan keksinnön tulee selvästi erota siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivää, ei tällöin sovelleta.

2 §

Keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen *hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää*, ja lisäksi selvästi erota siitä.

Tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla. Myös ennen *hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää* tässä maassa tehdyn hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen, patenttihakemuksen ja mallioikeushakemuksen sisältö katsotaan tunnetuksi, jos mainittu hakemus tämän lain 18 §:n, patenttilain (550/1967) 22 §:n tai mallioikeuslain (221/1971) 19 §:n säännösten mukaan tulee julkiseksi. Edellä 1 momentissa olevaa säännöstä, jonka mukaan keksinnön tulee selvästi erota siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen *hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää*, ei tällöin sovelleta.

Sovellettaessa 2 momenttia *on* Euroopan patenttisopimuksen (SopS 8/96) 93 artiklan mukainen julkaiseminen rinnastettava patenttilain 22 §:n mukaiseen hakemusta koskevien asiakirjojen julkiseksituloon. Edellä sanottu

Sovellettaessa 2 momenttia *Münchenissä 5 päivänä lokakuuta 1973 Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus) (SopS 8/1996), jäljempänä Euroopan patenttisopimus*, 93 ar-

koskee myös Euroopan patenttisopimuksen 158 artiklan 1 kohdan mukaista julkaisemista, mikäli Euroopan patenttiviruso rinnastaa tällaisen julkaisemisen artiklan 93 mukaiseen julkaisemiseen.

tiklan mukainen julkaiseminen on rinnastettava patenttilain 22 §:n mukaiseen hakemusta koskevien asiakirjojen julkiseksituloon. Edellä sanottu koskee myös Euroopan patenttisopimuksen 153 artiklan 3 kohdan mukaista julkaisemista, jos Euroopan patenttiviruso rinnastaa tällaisen julkaisemisen artiklan 93 mukaiseen julkaisemiseen.

5 §

Hyödyllisyysmallioikeutta koskeva hakemus, jonka tarkoittama keksintö on hakemispäivää edeltävän kahdentoista kuukauden aikana esitetty Suomessa myönnettävää patenttia tai hyödyllisyysmallin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa, taikka teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 36/70 ja 43/75) taikka Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen (SopS 5/95) liittyneessä toisessa valtiossa tehdyssä patenttia, keksijäntodistusta tai hyödyllisyysmallisuoja koskevassa hakemuksessa, on katsottava 2 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 4 §:ää sovellettaessa tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman hakemuksen kanssa, jos hakija sitä pyytää. Tällainen etuoikeus voidaan saada myös sellaisesta aikaisemmasta suojahakemuksesta, joka ei tarkoita edellä mainittuihin sopimuksiin liittyntä valtiota, jos siellä, missä aikaisempi hakemus on tehty, myönnetään suomalaisesta hakemuksesta vastaava etuoikeus ja jos siellä voimassa oleva lainsäädäntö on pääosin yhdenmukainen edellä mainittujen sopimusten kanssa.

Asetuksella säädetään tai asetuksen nojalla annettavalla rekisteriviranomaisen päätöksellä määrätään, miten etuoikeutta koskeva pyyntö on esitettävä ja mitkä asiakirjat on annettava pyynnön tueksi.

6 §

Hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittavat kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä hakemukseen liitettävistä kuvista. Selityksen tulee olla niin selvä, että ammatti-

5 §

Hyödyllisyysmallioikeutta koskeva hakemus, jonka tarkoittama keksintö on tekemispäivää edeltävän kahdentoista kuukauden aikana esitetty Suomessa myönnettävää patenttia tai hyödyllisyysmallin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa, taikka teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisiin yleissopimukseen (SopS 5/1921) taikka Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen (SopS 5/1995) liittyneessä toisessa valtiossa tai toisella tullialueella tehdyssä patenttia, keksijäntodistusta tai hyödyllisyysmallisuoja koskevassa hakemuksessa, on katsottava 2 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 4 §:ää sovellettaessa tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman hakemuksen kanssa, jos hakija sitä pyytää. Tällainen etuoikeus voidaan saada myös aikaisemmasta suojahakemuksesta, jos se ei tarkoita edellä mainittuihin sopimuksiin liittyntä valtiota tai tullialuetta, ja jos siellä, missä aikaisempi hakemus on tehty, myönnetään suomalaisesta hakemuksesta vastaava etuoikeus ja siellä voimassa oleva lainsäädäntö on pääosin yhdenmukainen edellä mainittujen sopimusten kanssa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 1 momentissa tarkoitetun pyynnön tekemisestä ja sen liitteistä.

6 §

Hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittavat kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä hakemukseen liitettävistä kuvista. Selityksen tulee olla niin selvä,

mies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Mikäli keksintö koskee mikrobiologisella menetelmällä aikaansaattua tuotetta, sovelletaan patenttilain 8 a §:ää ja 22 §:n 6 ja 8 momenttia *soveltuvin osin*.

että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. *Jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia*, sovelletaan patenttilain 8 a §:ää ja 22 §:n 6 ja 8 momenttia.

7 §

Hakijan on suoritettava vahvistettu rekisteröintimaksu. *Hakemus katsotaan tehdyksi vasta kun maksu on suoritettu.*

7 §

Hakijan on suoritettava vahvistettu rekisteröintimaksu.

(Lisätään 7 a ja 7 b §)

8 §

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi, jolloin hyödyllisyysmallihakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin patenttihakemus. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehdä enää sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut siitä päivästä, jona patenttihakemus katsotaan tehdyksi. Tällaista hyödyllisyysmallihakemusta tehtäessä on muutoin noudatettava mitä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisestä säädetään.

Patenttihakemus jää vireille, vaikka se muunnettaisiin hyödyllisyysmallihakemukseksi, jollei hakija erikseen peruuta patenttihakemusta.

8 §

Hyödyllisyysmallihakemus voidaan tehdä myös muuntamalla samaa keksintöä koskeva vireillä oleva patenttihakemus *tai vireillä oleva eurooppapatenttia koskeva hakemus* hyödyllisyysmallihakemukseksi, jolloin hyödyllisyysmallihakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin patenttihakemus *tai eurooppapatenttia koskeva hakemus*. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehdä enää sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut siitä päivästä, jona patenttihakemus *tai eurooppapatenttia koskeva hakemus* katsotaan tehdyksi. Tällaista hyödyllisyysmallihakemusta tehtäessä on muutoin noudatettava mitä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisestä säädetään.

Patenttihakemus jää vireille, *kun se muunnetaan* hyödyllisyysmallihakemukseksi, *ellei* hakija erikseen peruuta patenttihakemusta.

Muunnettaessa 1 momentin mukainen patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi hakijan on samalla tai viimeistään rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa suoritettava erääntyneet uudistamismaksut. Jos uudistamismaksuja ei suoriteta määräajassa, hakemus jätetään sillensä.

8 a §

Jos eurooppapatenttia koskeva hakemus on katsottava peruutetuksi sen johdosta, ettei hakemuksen käännoystä sen käsittelykielellä ole annettu Euroopan patenttivirastolle säädetys-

8 a §

Jos eurooppapatenttia koskeva hakemus on katsottava peruutetuksi sen johdosta, ettei hakemuksen käännoystä sen käsittelykielellä ole annettu Euroopan patenttivirastolle sää-

sä määräajassa, se voidaan hakijan pyynnöstä muuntaa kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudattaen mitä Euroopan patenttisopimuksen 135 ja 136 artiklassa määrätään. Hakijan on lisäksi suoritettava rekisteriviranomaiselle säädetty hakemusmaksu ja annettava hyödyllisyysmallihakemuksesta 7 §:n mukainen käännös määräajassa.

detyssä määräajassa, se voidaan hakijan pyynnöstä muuntaa kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudattaen mitä Euroopan patenttisopimuksen 135 artiklassa määrätään. Hakijan on lisäksi suoritettava rekisteriviranomaiselle säädetty rekisteröintimaksu ja annettava hyödyllisyysmallihakemuksesta 7 §:n mukainen käännös määräajassa.

10 §

Hyödyllisyysmallioikeuden hakijalla ja haltijalla, jolla ei ole kotipaikka Suomessa, tulee olla täällä asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä *kaikissa* hakemusta ja rekisteröityä hyödyllisyysmallia koskevissa asioissa.

10 §

Hyödyllisyysmallioikeuden hakijalla ja haltijalla, jolla ei ole kotipaikka Suomessa, tulee olla *Euroopan talousalueella* asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä hakemusta ja rekisteröityä hyödyllisyysmallia koskevissa asioissa.

Jos hyödyllisyysmallihakemusta tai rekisteröityä hyödyllisyysmallia koskevaa päätöstä ei ole saatu annettua tiedoksi hakijalle, haltijalle tai mitätöintivaatimuksen tekijälle tämän ilmoittamaan osoitteeseen, tiedoksianto voi tapahtua kuuluttamalla asiasta Patenttija rekisterihallituksen toimittamassa hyödyllisyysmallilehdessä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu.

12 §

Rekisteriviranomainen tarkastaa, että hakemus täyttää 1 §:n 2 ja 3 momentin sekä 6—11 §:n vaatimukset.

12 §

Rekisteriviranomainen tarkastaa, että hakemus täyttää 1 §:n 2—4 momentin ja 6—11 §:n vaatimukset.

17 §

Jos hakemus täyttää 1 §:n 2 ja 3 momentin sekä 6—11 §:n vaatimukset, hyödyllisyysmalli merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin. Rekisteröinnistä on kuulutettava ja hakijalle annettava rekisteröintitodistus.

17 §

Jos hakemus täyttää 1 §:n 2—4 momentin ja 6—11 §:n vaatimukset, hyödyllisyysmalli merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin. Rekisteröinnistä on kuulutettava ja hakijalle annettava rekisteröintitodistus.

Kun hyödyllisyysmallihakemus on tullut julkiseksi, rekisteriviranomaisen tulee julkaista hakemuksesta suojavaatimusjulkaisu sekä suomeksi että ruotsiksi. Suojavaatimusjulkaisu julkaistaan sähköisessä muodossa. Suojavaatimusjulkaisun sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

19 §

Jos keksintö, jota hyödyllisyysmallioikeus koskee, tai hyödyllisyysmallioikeutta koskeva hakemus ei täytä 1 §:n 2—4 momentissa, 2 §:ssä, 6 §:n 2 momentissa taikka 8 tai 11 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, voi kuka tahansa esittää vaatimuksen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamisesta kokonaan tai osittain mitättömäksi.

Vaatus tulee tehdä rekisteriviranomaiselle kirjallisesti ja siinä tulee esiintuoda ne seikat, joihin vaatus perustuu. Vaatimuksen tekijän on suoritettava vahvistettu maksu. Jollei maksua suoriteta, ei vaatimusta oteta tutkittavaksi.

20 §

Rekisteriviranomaisen on tiedotettava 19 §:n nojalla tehdystä vaatimuksesta hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle ja varattava hänelle tilaisuus antaa lausumansa määräajan kuluessa. Jos on kysymys rekisteröinnin osittaisesta mitätöimisestä, tulee haltijan esittää viranomaiselle uudelleen muotoiltu suojavaatus saman määräajan kuluessa. Jos hän ei annetun määräajan kuluessa vastusta vaatimusta, rekisteröinti julistetaan kokonaan mitättömäksi.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija vastustaa vaatimusta, rekisteriviranomaisen on tutkittava esitetty vaatus.

19 §

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos:

1) rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä 1 §:n 2—4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyjä vaatimuksia;

2) rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi esitetty, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;

3) hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta;

4) patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu 8 tai 8 a §:ssä säädettyjä vaatimuksia; tai

5) suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen voi tehdä kuka hyvänsä. Vaatus tulee tehdä rekisteriviranomaiselle kirjallisesti ja siinä tulee esiintuoda ne seikat, joihin vaatus perustuu. Vaatimuksen tekijän on suoritettava vahvistettu maksu. Jollei maksua suoriteta, ei vaatimusta oteta tutkittavaksi.

20 §

Rekisteriviranomaisen on tiedotettava 19 §:n nojalla tehdystä mitätöintivaatimuksesta hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle ja varattava hänelle tilaisuus antaa lausumansa määräajan kuluessa. Jos haltija esittää rekisteröinnin suoja-alan rajoittamista, hänen tulee toimittaa rekisteriviranomaiselle uusi suojavaatus saman määräajan kuluessa.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija vastustaa vaatimusta, rekisteriviranomaisen on tutkittava esitetty mitätöintivaatus. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija toimittaa uuden suojavaatimuksen, rekisteriviranomaisen on tutkittava mitätöintivaatus toimitetun uuden suojavaatimuksen pohjalta.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija ei annetun määräajan kuluessa vastusta mitätöintivaatimusta, rekisteröinti julistetaan kokonaan mitättömäksi.

21 §

Jos rekisteriviranomainen vaatimuksen johdosta toteaa, että keksintö, jota hyödyllisyysmallioikeus koskee, tai hyödyllisyysmallioikeutta koskeva hakemus ei täytä lain 1 §:n 2—4 momentissa, 2 §:ssä, 6 §:n 2 momentissa taikka 8 tai 11 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, hyödyllisyysmallin rekisteröinti on julistettava kokonaan tai osittain mitättömäksi.

Jos rekisteröinti julistetaan mitättömäksi, on päätöksestä kuulutettava sen saatua lainvoiman.

21 §

Rekisteriviranomaisen on julistettava hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitättömäksi, jos siihen on 19 §:n 1 momentissa säädetty peruste. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija on toimittanut uuden suojavaatimuksen, se on mitätöinnin kohteena.

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltijan toimittaman uuden suojavaatimuksen osalta ei ole olemassa mitään 19 §:n 1 momentissa säädettyä mitätöintiperustetta, rekisteröinti tulee pysyttää voimassa uuden suojavaatimuksen mukaisena. Rekisteriviranomaisen tulee tällöin julkaista uusi suojavaatimusjulkaisu.

Jos rekisteröinti julistetaan mitättömäksi, päätöksestä on kuulutettava sen saatua lainvoiman.

22 §

Hakija tai haltija voi hakea muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen, jolla 26 a §:n 1—3 momentissa tarkoitettu esitys on hylätty tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.

Haltija voi hakea muutosta 33 §:n 1 momentin mukaiseen rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen, jos se on hänelle kielteinen.

5 luku

Suojan laajuus ja voimassaoloaika

25 §

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä vuotta rekisteröinnin hakemispäivästä ja se voidaan hakemuksesta uudistaa kahdesti, ensin neljäksi ja sitten kahdeksi vuodeksi.

5 luku

Suojan laajuus ja voimassaoloaika sekä oikeuksien ennalleen palauttaminen

25 §

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti on voimassa neljä vuotta *hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä* ja se voidaan hakemuksesta uudistaa kahdesti, ensin neljäksi ja sitten kahdeksi vuodeksi.

26 §

Rekisteröinnin uudistamista haetaan kirjallisesti rekisteriviranomaiselta aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen päättymisen jälkeen. Saman ajan kuluessa on suoritettava vahvistettu uudistamismaksu. Kulumassa olevan rekisteröintikauden jälkeen uudistamismaksu on suoritettava vahvistetuine korotuksineen.

26 §

Rekisteröinnin *uudistamismaksu eräännyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin rekisteröintikausi päättyy. Uudistamismaksun voi suorittaa kuuden kuukauden kuluessa eräpäivästä. Kuluvan rekisteröintikauden jälkeen uudistamismaksu on suoritettava vahvistettuine korotuksineen. Uudistamismaksua ei saa suorittaa aikaisemmin kuin vuotta ennen eräpäivää.*

(Lisätään uusi 26 a ja 26 b §)

33 §

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija kirjallisesti ilmoittaa luopuvansa rekisteröinnistä, rekisteriviranomaisen on poistettava hyödyllisyysmalli rekisteristä.

33 §

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija kirjallisesti ilmoittaa luopuvansa rekisteröinnistä, rekisteriviranomaisen on poistettava hyödyllisyysmalli rekisteristä. *Rekisteröinnistä luopuminen tulee voimaan hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä.*

43 §

Helsingin raastuvanoikeus on laillinen tuomioistuin asioissa, jotka koskevat:

- 1) parempaa oikeutta keksintöön, johon hyödyllisyysmallioikeutta on haettu;
- 2) hyödyllisyysmallioikeuden siirtämistä;
- 3) pakkoluvan myöntämistä, pakkoluvan ehtojen muuttamista tai 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden kumoamista;
- 4) hyödyllisyysmallioikeuden loukkausta ja hyödyllisyysmallia koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä; tai
- 5) 37 §:ssä tarkoitetun korvauksen määräämistä.

43 §

Helsingin *käräjäoikeus* on laillinen tuomioistuin asioissa, jotka koskevat:

- 1) parempaa oikeutta keksintöön, johon hyödyllisyysmallioikeutta on haettu;
- 2) hyödyllisyysmallioikeuden siirtämistä;
- 3) pakkoluvan myöntämistä, pakkoluvan ehtojen muuttamista tai 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden kumoamista;
- 4) hyödyllisyysmallioikeuden loukkausta ja hyödyllisyysmallia koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä; tai
- 5) 37 §:ssä tarkoitetun korvauksen määräämistä.

45 a §

Jollei 45 b—45 f §:ssä toisin säädetä, *sovelletaan* Suomen käsittävän hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen käsitteilyyn soveltuvien osien, mitä patenttilain 3 luvussa säädetään kansainvälisen patenttihakemuksen käsittelystä.

45 a §

Jollei 45 b—45 d §:ssä tai 45 f §:ssä toisin säädetä, Suomen käsittävän hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen käsitteilyyn *sovelletaan*, mitä patenttilain 3 luvussa säädetään kansainvälisen patenttihakemuksen käsittelystä.

45 b §

Hyödyllisyysmallia koskevalla kansainvälisellä hakemuksella, jolle vastaanottava viranomainen on vahvistanut kansainvälisen hakemispäivän, on tässä maassa sama vaikutus kuin sanottuna päivänä tehdyllä suomalaisella hyödyllisyysmallihakemuksella. Mitä 2 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä säädetään, koskee kansainvälistä hakemusta vain, jos hakemusta on jatkettu 45 d §:n mukaisesti.

45 d §

Jos hakija haluaa jatkaa hyödyllisyysmallia koskevaa kansainvälistä hakemusta Suomen osalta, hänen on 20 kuukauden kuluessa kansainvälisestä hakemispäivästä tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, annettava rekisteriviranomaiselle kansainvälisen hakemuksen suomen- tai ruotsinkielinen käännös tai, jos hakemus on laadittu suomen- tai ruotsinkielisenä, jäljennös hakemuksesta. Hakijan on saman ajan kuluessa suoritettava vahvistettu rekisteröintimaksu rekisteriviranomaiselle.

Jos hakija on pyytänyt hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta ja jos hän on 19 kuukauden kuluessa 1 momentissa mainitusta päivästä patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaisesti ilmoittanut, että hän aikoo käyttää tämän tutkimuksen tuloksia hakiessaan Suomen käsittävää hyödyllisyysmallioikeutta, hänen on suoritettava 1 momentissa mainitut toimenpiteet 30 kuukauden kuluessa mainitusta päivästä.

Jos hakija on suorittanut vahvistetun rekisteröintimaksun 1 tai 2 momentin mukaisessa ajassa, hän voi antaa vaadittavan käännöksen tai jäljennöksen kahden kuukauden lisäajan kuluessa edellyttäen, että vahvistettu lisämaksu suoritetaan 1 tai 2 momentin mukaisen määräajan kuluessa.

Jollei hakemus 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa täytä tämän lain mukaisia edellytyksiä, voi hakija kahden kuukauden kuluessa 1 ja 2 momentissa mainituista määräajoista lukien saattaa hakemuksensa patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen hakemuksen muotoa ja sisältöä koskevia määräyksiä vastaavaksi. Jollei hakija noudata

45 b §

Hyödyllisyysmallia koskevalla kansainvälisellä hakemuksella, jolle vastaanottava viranomainen on vahvistanut kansainvälisen *tekemispäivän*, on *Suomessa* sama vaikutus kuin sanottuna päivänä tehdyllä suomalaisella hyödyllisyysmallihakemuksella. Mitä 2 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä säädetään, koskee kansainvälistä hakemusta vain, jos hakemusta on jatkettu 45 d §:n mukaisesti.

45 d §

Jos hakija haluaa jatkaa hyödyllisyysmallia koskevaa kansainvälistä hakemusta Suomen osalta, hänen on 31 kuukauden kuluessa kansainvälisestä *tekemispäivästä* tai, jos etuoikeutta pyydetään, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, annettava rekisteriviranomaiselle kansainvälisen hakemuksen suomen- tai ruotsinkielinen käännös tai, jos hakemus on laadittu suomen- tai ruotsinkielisenä, jäljennös hakemuksesta. Hakijan on saman ajan kuluessa suoritettava vahvistettu rekisteröintimaksu rekisteriviranomaiselle.

Jos hakija on suorittanut vahvistetun rekisteröintimaksun 1 momentin mukaisessa *määräajassa*, hän voi antaa vaadittavan käännöksen tai jäljennöksen kahden kuukauden lisäajan kuluessa edellyttäen, että vahvistettu lisämaksu suoritetaan 1 momentin mukaisen määräajan kuluessa.

Jollei hakemus 1 momentissa *mainitussa tapauksessa* täytä tämän lain mukaisia edellytyksiä, hakija *voi* kahden kuukauden kuluessa 1 momentissa *mainitusta määräajasta* lukien saattaa hakemuksensa patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen hakemuksen muotoa ja sisältöä koskevia määräyksiä vastaavaksi. Jollei hakija noudata tä-

tämän pykälän säännöksiä, on hakemus katsottava peruutetuksi Suomen osalta.

män pykälän säännöksiä, hakemus on katsottava peruutetuksi Suomen osalta.

45 e §

Jos hakija peruuttaa kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta koskevan pyynnön tai ilmoituksen, että hän aikoo käyttää tämän tutkimuksen tuloksia hakiessaan Suomen käsittelevää hyödyllisyysmallioikeutta, hyödyllisyysmallia koskeva kansainvälinen hakemus on katsottava peruutetuksi Suomen osalta. Hakemusta ei kuitenkaan katsota peruutetuksi, jos peruutus on tehty ennen 45 d §:n 1 momentissa säädetyn määräajan päättymistä ja hakija on 45 d §:n 1, 3 tai 4 momentissa säädetyn määräajan kuluessa jatkanut hakemusta.

45 e §

(kumotaan)

45 f §

Jos kansainvälistä hakemusta on jatkettu 45 d §:n mukaisesti, sovelletaan hakemukseen ja sen käsittelyyn 2 ja 5 luvun säännöksiä, jollei tässä pykälässä tai patenttilain 34—38 §:ssä toisin säädetä. Hakemus voidaan vain hakijan pyynnöstä ottaa käsiteltäväksi ennen 45 d §:n 1 ja 2 momentissa säädetyn määräajan päättymistä.

Edellä 10 §:ssä säädetty velvollisuus, jonka mukaan hakijalla tulee olla täällä asuva asiamies, alkaa vasta kun hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

45 f §

Jos kansainvälistä hakemusta on jatkettu 45 d §:n mukaisesti, sovelletaan hakemukseen ja sen käsittelyyn 2 ja 5 luvun säännöksiä, jollei tässä pykälässä tai patenttilain 34—38 §:ssä toisin säädetä. Hakemus voidaan vain hakijan pyynnöstä ottaa käsiteltäväksi ennen 45 d §:n 1 momentissa säädetyn määräajan päättymistä.

Edellä 10 §:ssä säädetty velvollisuus, jonka mukaan hakijalla tulee olla *Euroopan talousalueella* asuva asiamies, alkaa vasta kun hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

47 §

Tarkemmat säännökset hyödyllisyysmallihakemuksesta, hyödyllisyysmallirekisteristä ja sen pitämisestä sekä rekisteriviranomaisesta annetaan asetuksella. Rekisteriviranomainen voi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä hyödyllisyysmallihakemuksesta ja sen käsittelystä.

47 §

Tarkemmat säännökset hyödyllisyysmallihakemuksesta, hyödyllisyysmallirekisteristä ja sen pitämisestä sekä *rekisteriviranomaisen tehtävistä* annetaan *valtioneuvoston asetuksella*. Rekisteriviranomainen voi antaa *hyödyllisyysmallihakemusta koskevia tarkempia teknisiä määräyksiä*. Määräykset voivat koskea *hyödyllisyysmallihakemusta ja sen käsittelyä, rekisteröintiä, muutoksia ja määräaikoja sekä muita näihin verrattavia teknisiä kysymyksiä*.

1. Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

2. Tämän lain voimaantullessa vireillä ole-

viin hyödyllisyysmallihakemuksiin ja hakemusten perusteella rekisteröityihin hyödyllisyysmallioikeuksiin sekä hyödyllisyysmallioikeuksiin, jotka on rekisteröity ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain säännöksiä, jollei 3—5 momentista muuta johdu.

3. Tämän lain 7 a ja 7 b §:ää sovelletaan hyödyllisyysmallihakemukseen, joka on tehty tai katsottava tehdyksi tämän lain voimaantuloapäivänä tai sen jälkeen.

4. Tämän lain 17 §:n 2 momenttia sovelletaan hyödyllisyysmallihakemukseen, joka on tehty tämän lain voimaantuloapäivänä tai sen jälkeen.

5. Tämän lain 26 §:n 1 momenttia sovelletaan uudistamismaksuun, joka erääntyy tämän lain voimaantuloapäivänä tai se jälkeen.

6. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Valtioneuvoston asetus

hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1419/1991) 2 §:n 7 kohta ja 3 §:n 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1701/1995,

muutetaan 1 §:n 2 momentin 3 kohta, 2 §:n 4, 5 ja 8 kohta, 3 §:n 2 ja 3 kohta, 5, 5 a ja 6 §, 7 §:n 2 momentin 1, 9, 10 ja 10 a kohta, 9 ja 10 §, 14 §:n 2 momentti, 17 §:n 1 momentti ja 2 momentin 5 kohdan c ja d alakohta sekä 9 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentin 3 kohta, 5 a § ja 7 §:n 2 momentin 9, 10 ja 10 a kohta asetuksessa 119/1996, 2 §:n 5 ja 8 kohta, 3 §:n 2 ja 3 kohta, 5 §, 14 §:n 2 momentti ja 17 §:n 2 momentin 9 kohta mainitussa asetuksessa 1701/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 17 a §, seuraavasti:

1 §

Tämän asetuksen hyödyllisyysmallihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä vain:

3) eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joka on muunnettu kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 8 tai 8 a §:n mukaisesti.

2 §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja siinä tulee olla:

4) ilmoitus siitä, pyydetäänkö hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 5 §:n mukaista etuoikeutta;

5) jos useat yhdessä hakevat hyödyllisyysmallin rekisteröintiä, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta vastaanottamaan rekisteriviranomaisen ilmoitukset;

8) biologisen materiaalin talletuksesta patenttiasetuksen (669/1980) 17 b §:ssä tarkoitettua ilmoitusta vastaava ilmoitus; ja

3 §

Hakemuskirjaan on liitettävä:

2) jos hakijaa edustaa asiamies, osoitus valtuutuksesta;

3) jos joku muu kuin hakija on tehnyt keksinnön, lausunto, jossa näytetään toteen hakijan oikeus keksintöön; sekä

5 §

Kun hyödyllisyysmallihakemus tehdään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta tai eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta, hakemuksen yhteydessä tulee ilmoittaa, milloin hakemuksen perustana oleva patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus on tehty tai katsotaan tehdyksi ja mikä on sen hakemusnumero. Tällaiseen muuntamalla tehtyyn hyödyllisyysmallihakemukseen liitetään viran puolesta patenttihakemuksesta tarpeellisten asiakirjojen jäljennökset selityksen, suojavaatimusten ja kuvien jäljennöksiä lukuun ottamatta. Kun eurooppapatenttia koskeva hakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, hakijan tulee toimittaa kaikki hakemukseen liittyvät asiakirjat.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 18 §:n mukaista rekisteröinnin lykkäämistä

on pyydettyä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisen yhteydessä tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä.

5 a §

Muunnettaessa eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 a §:n mukaiseksi kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 52 r ja 52 s §:ssä säädetään. Hakemusmaksun osalta noudatetaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 2 momenttia.

6 §

Rekisteriviranomainen merkitsee hyödyllisyysmallihakemuksen hakemusnumeron ja tekemispäivän.

7 §

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista hyödyllisyysmallihakemuksista. Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

9) onko hakemus suomalainen vai kansainvälinen hakemus vaiko hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia koskeva hakemus;

10) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

10 a) jos hakemus on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

9 §

Saadakseen hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 5 §:ssä mainitun etuoikeuden on hakijan pyydettyä sitä Suomessa tehdyssä hakemuksessa ja siinä ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä niin pian kuin mahdollista sen numero. Jos hakemus tehdään muuntamalla hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti, on etuoikeuspyyntö voimassa ilman erillistä pyyntöä myös uuden, muuntamalla tehdyn hakemuksen osalta.

10 §

Rekisteriviranomainen voi välipäätöksellä kehottaa hakijaa näyttämään toteen pyydetyn etuoikeuden toimittamalla määräajassa viranomaiselle etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antaman todistuksen hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä saman viranomaisen oikeaksi todistaman jäljennöksen hakemuksesta. Jäljennös on annettava rekisteriviranomaisen määräämässä muodossa.

14 §

Jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia ja näyte tästä biologisesta materiaalista on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan talletettava, hakijan tulee hakemusasiakirjoissa esittää kaikki ne tiedot materiaalin tunnusmerkeistä, jotka ovat oleellisia ja jotka ovat hakijan tiedossa. Talletuksesta on ilmoitettava rekisteriviranomaiselle. Mitä patenttiasetuksen 17 a §:ssä, 17 b §:n 3 ja 4 momentissa, 17 c §:ssä sekä 25 a, 25 c ja 25 d §:ssä säädetään biologisen materiaalin talletuksesta, koskee soveltuvin osin hyödyllisyysmallihakemukseen liittyvän biologisen materiaalin talletusta.

17 §

Hyödyllisyysmalli merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin, jos se täyttää hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 1 §:n 2—4 momentin sekä 6—12 §:n vaatimukset.

Rekisteriin merkitään:

5) seuraavat päivämäärät:

c) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

d) jos hakemus on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

9) jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia, onko näyte biologisesta materiaalista talletettu; sekä

17 a §

Rekisteriviranomainen julkaisee hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 17 §:n 2 momentin mukaisen suojavaatimusjulkaisun, kun hyödyllisyysmalli on tullut julkiseksi.

Suoja vaatimusjulkaisu sisältää ensimmäisen suojavaatimuksen ja mahdollisen kuvan. Lisäksi siinä on seuraavat tiedot:

1) hakemuksen päiväkirjanumero, rekisterinumero ja luokat;

2) hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi ja osoite;

3) jos hyödyllisyysmallioikeuden haltijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi;

5) keksinnön nimitys;

6) hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä;

7) jos hakemus on tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta, tällaisen hakemuksen tekemispäivä;

8) jos hakemus on tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muuntamalla eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

9) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

10) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

11) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;

12) pyydetty etuoikeus, sekä ilmoitus siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero;

13) jos hakemus on tehty jakamalla, alkuperäisen hakemuksen numero;

14) onko hakemukselle tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukainen tutkimus; sekä

15) jos hakemukseen kuuluu biologisen materiaalin talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on talletukselle antanut.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettujen suojavaatimusjulkaisun tulee sisältää tämän pykälän 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tieto siitä, milloin rekisteriviranomainen on tehnyt lainvoimaisen päätöksen osamitatöinnistä.

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .