

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi patenttilain 3 §:n, hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n ja mallioikeuslain 5 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esitykseen sisältyy ehdotukset niistä patenttilain, hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain ja mallioikeuslain muutoksista, jotka aiheutuvat Euroopan talousalueesta tehdystä sopimuksesta (ETA-sopimus). Lakeja ehdotetaan muutettaviksi siten, että yksinoikeuden kansallisen sammumisen sijasta siirryttäisiin noudattamaan yksinoikeuden alueellista sammumista.

Ehdotetut lait tulisivat voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Mallioikeuslakia koskeva muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan kuin Euroopan talousalueesta tehty sopimus sekä patenttilakia ja hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia koskevat muutokset vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.

YLEISPERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne

Immateriaalioikeuden haltijalla on normaalisti yksinoikeus suojatun tuotteen hyväksikäyttöön. Hyväksikäyttö käsittää muun muassa tuotteen valmistuksen ja liikkeellelaskemisen sekä edelleenmyynnin, maastaviennin ja maa-hantuonnin. Yksinoikeus liikkeellelaskemiseen sekä edelleenmyyntiin, maastavientiin ja maa-hantuontiin kuitenkin sammuu (lakkaa) sen jälkeen kun tuote on ensi kerran oikeudenhaltijan toimesta tai suostumuksella laskettu markkinoille.

Suomessa sovelletaan patentin, hyödyllisyysmallioikeuden ja mallioikeuden tuottaman yksinoikeuden osalta niin sanottua kansallisen sammumisen periaatetta. Kun oikeudenhaltija on esimerkiksi myynyt suojatun tuotteen Suomessa, ei hän enää voi yksinoikeutensa perusteella kieltää kyseisen tuotteen käyttöä tai jälleenmyyntiä. Hänen oikeutensa katsotaan tuotteen osalta sammuneeksi. Sammuminen edellyttää kuitenkin tuotteen liikkeellelaskua Suomessa. Jos oikeudenhaltija on myynyt suojatun tuotteen ulkomaille, hän voi yksinoikeu-

tensa perusteella kieltää tuomasta kyseistä tuotetta takaisin Suomeen (rinnakkaistuonnin kieltoperiaate).

Alueelliseksi sammumiseksi kutsutaan periaatetta, jonka mukaan yksinoikeus sammuu, kun tuote on laskettu oikeudenhaltijan toimesta tai suostumuksella liikkeelle tietyllä alueella. Tällöin rinnakkaistuonnin kieltoperiaatetta voidaan soveltaa vain kyseisen alueen ulkopuolelta tapahtuvaan, yksinoikeuden alaisen tuotteen tuontiin. Kansainvälisen sammumisen periaatteen mukaan yksinoikeus taas sammuu, kun tuote on laskettu markkinoille missä tahansa valtiossa.

Patenttien osalta kansallisen sammumisen periaate käy ilmi patenttilain 3 §:n 3 momentin 2 kohdasta (407/80), jonka mukaan patentinhaltijan yksinoikeus ei käsitä sellaisen patentilla suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka on Suomessa saatettu vaihdantaan patentinhaltijan toimesta tai tämän suostumuksella.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä saavutettu yksinoikeus ei käsitä sellaisen hyödyllisyysmal-

lioikeudella suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka tässä maassa on saatettu vaihdantaan hyödyllisyysmallioikeuden haltijan toimesta tai tämän suostumuksella.

Myös mallioikeuden haltija voi estää maahantuonnin sellaisten tuotteiden osalta, jotka hänen toimestaan tai suostumuksella on laskettu liikkeelle ulkomailla. Tämä käy ilmi mallioikeuslain (221/71) 5 §:stä.

Kansallisen sammumisen periaate voi olla edullinen oikeudenhaltijan kannalta. Kilpailuolosuhteet ja yleinen hintataso vaihtelevat usein eri maissa. Oikeudenhaltija voi tällöin hinnoitella suojatun tuotteen eri tavalla eri maissa ja estää ostajia myymästä tuotteita edelleen halvan hintatason maista kalliin hintatason maihin. Oikeudenhaltija voi siten jakaa immateriaalioikeudella suojatun tuotteen markkinat.

2. Ehdotetut muutokset

Euroopan talousalueesta (ETA) tehty sopimus allekirjoitettiin 2 päivänä toukokuuta 1992. ETA-sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

ETA-sopimuksen 65 artiklan mukaan henkistä, teollista ja kaupallista omaisuutta koskevat erityismääräykset ja -järjestelyt sisältyvät sopimuksen pöytäkirjaan 28 ja liitteeseen XVII. Mainitun pöytäkirjan ja liitteen määräyksiä selostetaan hallituksen esityksessä Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 95/1992 vp.). Nyt kyseessä olevaan esitykseen sisältyvät ainoastaan ehdotukset niiksi muutoksiksi, jotka sopimus aiheuttaa patentti-, hyödyllisyysmallioikeus- sekä mallioikeuslainsäädäntöön.

ETA-sopimuksessa Suomi on sitoutunut sopimuksen voimaan tullessa saattamaan lainsäädäntönsä yhteensopivaksi tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta koskevien periaatteiden sekä yhteisön oikeudessa saavutetun yleisen suojatason kanssa. Suojatasoon luetaan myös suojan vahvistamismenettelyt.

ETA-sopimuksen 28 pöytäkirjan 2 artiklassa sopimusosapuolet velvoitetaan soveltamaan sellaista alueellisen sammumisen periaatetta, joka perustuu Euroopan yhteisöjen (EY) tuomioistuinkäytäntöön. Kysymykseen tulevat EY-tuomioistuimen päätökset on kuitenkin rajattu vain niihin päätöksiin, jotka on tehty ennen ETA-sopimuksen allekirjoittamista. Täl-

lainen rajoitus on ollut tarpeellinen sen vuoksi, että Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvat valtiot eivät joutuisi hyväksymään etukäteen tulevia EY-tuomioistuimen päätöksiä tietämättä niiden sisällöstä.

Alueellisen sammumisen periaate on muodostunut EY:ssä hyvin keskeiseksi tavaroiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi.

Kansallisen lainsäädännön nojalla myönnetty teollis- ja tekijänoikeus ei yleensä oikeuta estämään toisessa jäsenvaltiossa liikkeeseen laskettujen tavaroiden maahantuontia, jos tavarat on laskettu liikkeeseen siellä asianomaisen oikeudenhaltijan toimesta tai suostumuksella. Oikeus sammuu markkinoille laskemisen perusteella. Sammumisperiaate on kehitetty EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä, erityisesti Rooman sopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskevassa tulkinnassa. Rooman sopimuksessa ei ole nimenomaista määräystä kyseisestä periaatteesta.

EY:n tuomioistuin on useassa tapauksessa todennut, että kansallisen lainsäädännön mukainen immateriaalioikeuden haltijan oikeus kieltää immateriaalioikeudella suojattujen tavaroiden myynti jäsenvaltiossa, kun tavarat on laskettu liikkeelle toisessa jäsenvaltiossa immateriaalioikeuden haltijan suostumuksella, on ristiriidassa Rooman sopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien säännösten kanssa.

Tuomioistuin on todennut, että vaikka Rooman sopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat säännökset eivät sinällään tee mitättömäksi jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön immateriaalioikeuden haltijalle antamaa oikeutta, tämän oikeuden käyttäminen saattaa olla vastoin sopimuksen määräyksiä. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta voidaan EY:n tuomioistuimen mukaan poiketa vain silloin, kun kyseessä on immateriaalioikeuden tuottaman "erityisen oikeuden" suojeleminen.

Oikeuskäytäntöön perustuvan alueellisen sammumisperiaatteen epävarmuuden ja hitaan muotoutumisen johdosta EY:n lainsäädäntöön on pyritty sisällyttämään nimenomaisia sammumisperiaatetta koskevia määräyksiä. Näin on menetelty integroitua piirejä ja tietokoneohjelmia sekä tavaramerkkilainsäädännön yhdenmukaistamista koskevista direktiiveistä. Samoin on menetelty yhteisöpatenttia koskevassa sopimuksessa, joka ei kuitenkaan ole toistaiseksi tullut voimaan.

Ehdotuksen mukaan myös Suomessa siirryttäisiin patenttien, hyödyllisyysmallien ja mallien osalta soveltamaan kansallisen sammumisen sijasta alueellisen sammumisen periaatetta.

3. Asian valmistelu

Hallituksen esitykseen sisältyviä muutoksia on valmisteltu ETA-sopimuksen valmistelun yhteydessä sekä kauppa- ja teollisuusministeriön asettamassa teollisoikeustyöryhmässä. Varsinainen hallituksen esitys on laadittu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunto patentti- ja rekisterihallitukselta, Teollisuuden Keskusliitolta, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys r.y:ltä ja Keskuskauppakamarilta. Lausunnonantajat puolsivat esitystä.

4. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole suoranaisia vaikutuksia valtion tai kuntien talouteen.

Kansallisen sammumisen periaatetta noudattaessa on oikeudenhaltija voinut hinnoitella suojatun tuotteen eri tavalla eri maissa ja estää ostajia myymästä tuotteita edelleen halvan hintatason maista kalliin hintatason maihin. Oikeudenhaltija on siten voinut jakaa immateriaalioikeudella suojatun tuotteen markkinat. Siirtyminen alueellisen sammumisen periaatteeseen tasoittanee hintatason eroja Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä ja lisäänee kilpailua kotimaan markkinoilla.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Patenttilaki

Voimassa olevan patenttilain 3 §:n 3 momentin mukaan patentilla saavutettu yksinoikeus ei käsitä sellaisen patentilla suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka tässä maassa on saatettu vaihdantaan patentinhaltijan toimesta tai tämän suostumuksella. Yksinoikeuden sammuminen perustuu siten kansallisen sammumisen periaatteelle. Koska kyseisen periaatteen soveltaminen voi muodostaa esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle ja periaate on ristiriidassa ETA-sopimuksen määräyksien kanssa, ehdotetaan pykälä muutettavaksi alueellisen sammumisen periaatteen mukaiseksi. Alueellinen sammuminen käsittäisi Euroopan talousalueella vaihdantaan saatetun tuotteen yksinoikeuden lakkaamisen.

1.2. Hyödyllisyysmallioikeudesta annettu laki

Voimassa olevan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä saavutettu yksinoikeus ei käsitä sellaisen hyödyllisyysmal-

lioikeudella suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka tässä maassa on saatettu vaihdantaan hyödyllisyysmallioikeuden haltijan toimesta tai tämän suostumuksella. Yksinoikeuden sammuminen perustuu siten kansallisen sammumisen periaatteelle. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi alueellisen sammumisen periaatteen mukaiseksi. Alueellinen sammuminen käsittäisi Euroopan talousalueella vaihdantaan saatetun tuotteen yksinoikeuden lakkaamisen.

1.3. Mallioikeuslaki

Voimassa olevan mallioikeuslain 5 §:n 1 momentin mukaan muu kuin mallioikeuden haltija ei ilman tämän lupaa saa ammattimaisesti käyttää mallia valmistamalla, maahan tuomalla, myytäväksi tarjoamalla, kaupaksi pitämällä, luovuttamalla tai vuokraamalla tavaroita, jotka ulkomuodoltaan eivät olennaisesti eroa mallista tai joihin on otettu jotain, joka ei olennaisesti eroa siitä.

Siten myös mallioikeuden haltija voi estää maahantuonnin sellaisten tuotteiden osalta, jotka hänen toimestaan tai suostumuksella on laskettu liikkeelle ulkomailla. Yksinoikeuden sammuminen perustuu siten kansallisen sammumisen periaatteelle.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, joka sisältää alueellisen sammumisen periaatteen. Alueellinen sammuminen käsittäisi Euroopan talousalueella vaihdantaan saatetun tuotteen yksinoikeuden lakkaamisen.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Mallioikeuslain muuttamista koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan kuin Euroopan talousalueesta tehty sopimus.

Patenttien osalta on ETA-sopimuksen 28 pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa säädetty, että alueellista sammumisperiaatetta sovelletaan viimeistään vuoden kuluessa ETA-sopimuksen voimaantulosta. Patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamista koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.

3. Säättämisjärjestys

Hallituksen esityksessä eduskunnalle Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä

(HE 95/92 vp.) on käsitelty patenttioikeuksien alueellisen sammumisperiaatteen soveltamiseen liittyviä näkökohtia suhteessa ETA-sopimuksen säätämisjärjestykseen.

ETA-sopimuksen 28 pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa on säädetty patenttien osalta, että alueellista sammumisperiaatetta sovelletaan patentteihin viimeistään vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Patenteille myönnetty vuoden siirtymäaika johtuu siitä, että yritykset saattavat joutua neuvottelemaan uudelleen ETA-valtioiden yritysten kanssa tekemänsä lisenssisopimukset. Koska kyseisen sopimusmääräyksen nojalla joudutaan rajoittamaan olemassa oleviin patentteihin perustuvien lisenssisopimusten oikeusvaikutuksia, on ETA-sopimuksen hyväksymistä koskevassa hallituksen esityksessä päädytty siihen, että mainitun pöytäkirjan 2 artiklan voimaansaattaminen näyttäisi edellyttävän perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. Kun tämä esitys perustuu ETA-sopimuksen hyväksymistä koskevan hallituksen esityksen toteuttamiseen, voitaneen tähän esitykseen sisältyvä patenttilain 3 §:n muuttamista koskeva esitys hyväksyä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

patenttilain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 3 §:n 3 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 6 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (407/80), seuraavasti:

3 §

Yksinoikeus ei käsitä:

2) sellaisen patentilla suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka Euroopan talousalueella on

saatettu vaihdantaan patentinhaltijan toimesta tai tämän suostumuksella;

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

2.

Laki**hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (800/91) 3 §:n 2 momentin 2 kohta seuraavasti:

3 §

lisyysmallioikeuden haltijan toimesta tai tämän suostumuksella; eikä

Yksinoikeus ei käsitä:

2) sellaisen hyödyllisyysmallioikeudella suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka Euroopan talousalueella on saatettu vaihdantaan hyödyll-

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

3.

Laki**mallioikeuslain 5 §:n muuttamisesta**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §

den haltijan toimesta tai tämän suostumuksella.

Mallioikeus ei anna mallioikeuden haltijalle oikeutta kieltää mallioikeudella suojatun tavaran hyväksikäyttöä, jos tavara on Euroopan talousalueella saatettu vaihdantaan mallioikeu-

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti

MAUNO KOIVISTO

Ministeri Pertti Salolainen

1.

Laki**patenttilain 3 §:n muuttamisesta**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 3 §:n 3 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 6 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (407/80), seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

3 §

Yksinoikeus ei käsitä:

2) sellaisen patentilla suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka *tässä maassa* on saatettu vaihdantaan patentinhaltijan toimesta tai tämän suostumuksella;

Yksinoikeus ei käsitä:

2) sellaisen patentilla suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka *Euroopan talousalueella* on saatettu vaihdantaan patentinhaltijan toimesta tai tämän suostumuksella;

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

2.

Laki**hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (800/91) 3 §:n 2 momentin 2 kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

3 §

Yksinoikeus ei käsitä:

2) sellaisen hyödyllisyysmallioikeudella suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka *tässä maassa* on saatettu vaihdantaan hyödyllisyysmallioikeuden haltijan toimesta tai tämän suostumuksella; eikä

Yksinoikeus ei käsitä:

2) sellaisen hyödyllisyysmallioikeudella suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, joka *Euroopan talousalueella* on saatettu vaihdantaan hyödyllisyysmallioikeuden haltijan toimesta tai tämän suostumuksella; eikä

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

3.

Laki**mallioikeuslain 5 §:n muuttamisesta**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) 5 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

*Voimassa oleva laki**Ehdotus*

5 §

Mallioikeus ei anna mallioikeuden haltijalle oikeutta kieltää mallioikeudella suojatun tavaran hyväksikäyttöä, jos tavara on Euroopan talousalueella saatettu vaihdantaan mallioikeuden haltijan toimesta tai tämän suostumuksella.

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

