

# **Hyödyllisyysmallien mitätöinti**

**Tarkastelussa hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimukset vuosina 2010-2014**

**Patentit – Teollisuus – Tekniikka 2014–2015**

**Erikoistyö**

**Outi Karppinen**

**Patentti- ja rekisterihallitus**

**Helsinki 8.6.2015**

**Aalto University Professional Development – Aalto PRO**



## Tiivistelmä

Tämän erikoistyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisilla perusteilla hyödyllisyysmalleja yritetään mitätöidä sekä minkälaisiin lopputuloksiin eri perusteiden käyttö on johtanut. Tarkastelun kohteena olivat vuosina 2010-2014 tehdyt ja/tai käsitellyt hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimukset.

Työn alussa kuvataan lyhyesti, mikä on hyödyllisyysmalli ja mitätöintivaatimusten tarkoitus. Sen jälkeen esitellään mitätöintiä koskeva lainsäädäntö. Seuraavaksi kuvataan hyödyllisyysmallien mitätöintiprosessi kolmesta eri näkökulmasta: mitätöintivaatimuksen tekijä, hyödyllisyysmallin haltija ja mitätöintivaatimuksia käsittelevä virasto (Patentti- ja rekisterihallitus).

Toinen osa työstä keskittyy vuosina 2010-2014 tehtyihin ja/tai käsiteltyihin hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimuksiin. Vaatimuksia tehtiin tänä ajankautena 52 ja käsiteltiin 51 kappaletta. Yhteensä tarkastelun kohteena oli 59 tapausta. Osiossa käydään ensin läpi mitätöintivaatimuksiin liittyvää tilastoa, minkä jälkeen käsitellään tarkemmin esitettyjä mitätöintiperusteita ja niiden lopputuloksia. Lopuksi käydään vielä läpi mitätöintivaatimusten ratkaisusta PRH:n valituslautakuntaan/markkinaoikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtyjä valituksia ja niiden lopputuloksia.



## Sisällys

Hyödyllisyysmallien mitätöinti.....	1
1 Johdanto .....	1
1.1 Erikoistyön kohde .....	1
1.2 Hyödyllisyysmalli .....	1
1.3 Hyödyllisyysmallin mitätöintivaatimus .....	2
2 Hyödyllisyysmallien mitätöintiä koskeva lainsäädäntö.....	4
2.1 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta.....	4
2.1.1 Hyödyllisyysmallin mitätöintiperusteet (19 §) .....	4
2.1.2 Toimenpiteet mitätöintivaatimuksen jättämisen jälkeen (20-21 §) .....	6
2.1.3 Muutoksenhaku mitätöintivaatimuspäätökseen (22-23 §).....	7
2.2 Hyödyllisyysmallimääräykset .....	7
3 Hyödyllisyysmallien mitätöintiprosessi.....	9
3.1 Mitätöintiprosessi mitätöintivaatimuksen tekijän näkökulmasta ....	9
3.2 Mitätöintiprosessi hyödyllisyysmallin haltijan näkökulmasta .....	12
3.3 Mitätöintiprosessin kulku virastossa .....	14
4 Hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimukset vuosina 2010-2014.....	18
4.1 Mitätöintivaatimukset.....	18
4.1.1 Asiamiehen käyttö mitätöintivaatimuksissa .....	19
4.1.2 Mitätöintivaatimusten ratkaisut .....	20
4.2 Esitetyt mitätöintiperusteet.....	21
4.3 Perusteet joilla hyödyllisyysmalli on mitätöity .....	22
4.4 Perusteet joita ei ole hyväksytty hyödyllisyysmallin mitätöimiseksi .....	22
4.4.1 Hyödyllisyysmallin virheellinen muuntaminen (HmL 19)....	22
4.4.2 Keksinnön kuvauksen riittämättömyys (HmL 19 §).....	23
4.4.3 Suoja koskee asiaa, jolle ei voida myöntää hyödyllisyysmallia (HmL 1 §) .....	24
4.4.4 Hakemuskäsittelyn aikana tehdyt muutokset eivät perustu perusasiakirjaan (HmL 19 §) .....	25
4.5 Perusteet, joilla mitätöintivaatimus on hylätty .....	25
4.6 PRH:n valituslautakuntaan tai markkinaoikeuteen sekä korkeimpaan hallinto-oikeuteen viedyt tapaukset ja niiden ratkaisut.....	27
5 Yhteenveto .....	30
6 Lähdeluettelo.....	32



# 1 Johdanto

## 1.1 Erikoistyön kohde

Tässä erikoistyössä tarkastellaan vuosina 2010-2014 Patentti- ja rekisterihallitukseen jätettyjä ja siellä ratkaistuja hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimuksia. Kyseisenä ajanjaksona mitätöintivaatimuksia on tehty yhteensä 52 kappaletta ja 51 tapausta on ratkaistu. Näistä yli puolet on johtanut hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöimiseen kokonaisuudessaan.

Erikoistyössä käsitellään ensin hyödyllisyysmallien mitätöinnin lakisäätöisiä perusteita sekä mitätöintiprosessia kolmesta eri näkökulmasta: mitätöintivaatimuksen tekijä, hyödyllisyysmallin haltija ja käsittelevä virasto. Sen jälkeen keskitytään tarkemmin perusteisiin, joiden nojalla hyödyllisyysmallien mitätöintiä on haettu, perusteisiin jotka ovat johtaneet rekisteröinnin mitätöimiseen sekä syihin, joiden vuoksi mitätöintivaatimus on hylätty. Rekisteriviranomaisella ja virastolla tarkoitetaan tässä työssä Patentti- ja rekisterihallitusta.

Erikoistyö perustuu hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimusten kirjeenvaihdon analysointiin sekä hyödyllisyysmallien toimistonhoitajana toimivan apulaistarkastaja Paula Ahosen haastatteluihin. Alun perin oli tarkoitus haastatella myös paria tutkijaa, mutta tutkijoiden päätökset osoittautuivat niin yksityiskohtaisesti kirjoitetuiksi, ettei haastatteluille nähty tarvetta.

Tavoitteena on selvittää, minkälaisilla perusteilla hyödyllisyysmalleja yritetään mitätöidä sekä minkälaisiin lopputuloksiin eri perusteiden käyttö on johtanut.

## 1.2 Hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmalli on teollisoikeudellinen suojamuoto, jonka voi saada keksinnölle. Se antaa oikeuden keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön.

Suojan laajuus määräytyy rekisteröitävien suojavaatimusten mukaisesti. Rekisteröinti on voimassa enintään kymmenen vuotta. (Patenttikäsikirja 2015, s. 151). Hyödyllisyysmallisuoja on ikään kuin kevyempi versio patenttisuojusta, minkä vuoksi sitä kutsutaan toisinaan myös pikkupatentiksi (Haarman 2014, s. 255.)

Alun perin idea hyödyllisyysmallista on peräisin 1800-luvun Saksasta. Suomessa suojamuoto on otettu mukaan lakiin vuonna 1991 ja sen käsitettä on laajennettu vuonna 1995. Laki määrittelee hyödyllisyysmallilla suojattavaksi keksinnöksi teknisen ratkaisun, jota voidaan käyttää teollisesti. Keksinnöllä ei kuitenkaan tarvitse olla esineen muotoa, vaan se voi olla esimerkiksi kemiallinen yhdiste tai mikrobiologinen keksintö. (Haarman 2014, s. 255-257).

”Jotta keksinnölle voitaisiin myöntää hyödyllisyysmallioikeus, sen tulee olla uusi ja lisäksi erota selvästi siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivää.” Uutuuden vaatimus on sama kuin patenttien kohdalla, mutta keksinnöllisyydessä riittää selvä ero olennaisen eron sijaan. Myös hyödyllisyysmallihakemuksissa on käytössä vuoden etuoikeusaika. (Haarman 2014, s. 258-259).

Hyödyllisyysmallioikeuden tarkoituksena on antaa suojaa sellaisille teknisille ideoille ja ratkaisuille, jotka eivät täytä patentin saamisen edellytyksiä, mutta ovat kuitenkin sen verran keksinnöllisiä, etteivät ole itsestään selviä alan ammattimiehelle (Patenttikäsikirja 2015, s. 151.) Suoja on tarkoitettu myös lyhytikäisille tai taloudellisesti vähärvoisille keksinnöille ja laiteparannuksille, joille ei ole järkevää hankkia patenttisuojaa (Haarman 2014, s. 255 & 257.) Hyödyllisyysmallilla ei kuitenkaan voi suojata menetelmää, toisin kuin patentilla. Myös käyttö rinnastetaan menetelmään. (Patenttikäsikirja 2015, s. 151).

### **1.3 Hyödyllisyysmallin mitätöintivaatimus**

Hyödyllisyysmallioikeus saadaan rekisteröimällä keksintö. Prosessi noudattaa ilmoitusmenettelyä, jossa viranomainen selvittää ainoastaan, että kyseessä on hyödyllisyysmallilla suojattavissa oleva keksintö, ja hakemus täyttää laissa asetetut vaatimukset. (Haarman 2014, s. 260). Tutkijainsinööri tarkastaa, että keksintö on esitetty suojavaatimuksissa hyväksyttävästi ja riittävän täsmällisesti ja että hakemuksen osat on laadittu muodollisesti oikein. Lisäksi



tarkastetaan mm. että kuvissa esitetyt viitenumerot ovat oikein ja että suoja-vaatimukset ovat suomen- ja ruotsinkielellä. Hyödyllisyysmallihakemuksia ei tutkita uutuuden, keksinnöllisyyden tai teollisen käyttökelpoisuuden osalta ellei hakija sitä erikseen pyydä. Suojan rekisteröinnin tai asiakirjojen julkiseksi tulon jälkeen tutkimusta voivat pyytää myös kolmannet osapuolet. Tutkimus on maksullinen. (Patenttikäsikirja 2015, s. 153-154).

Koska hakemuksille tehdään ainoastaan rekisteröitävyystutkimus eikä uutuutta ja keksinnöllisyyttä selvitetä, on mahdollista, että vastaavalle keksinnölle on jo rekisteröity hyödyllisyysmalli tai haettu/myönnetty patentti. Myös oman hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen on mahdollista, että joku toinen hakee suojaa vastaavalle keksinnölle. (Ahonen 2015).

Teollisoikeuksien, hyödyllisyysmalli mukaan lukien, haltijoilla on velvollisuus valvoa itse, ettei heidän oikeuksiaan loukata (Hyödyllisyysmalliopas 2012, s. 35.) Hyödyllisyysmallien kohdalla on kehitetty mitätöintiprosessi, jonka avulla oikeuden haltija tai kolmas osapuoli voi puolustaa oikeuksiaan toisen hyödyllisyysmallia vastaan. Käytännössä uutuuden ja keksinnöllisyyden olemassaolon selvittäminen tapahtuu usein vasta mitättömäksi julistamisvaatimuksen myötä. (Haarman 2014, s. 260).

Mitätöinti tulee kyseeseen erityisesti sillä perusteella, että keksintö ei ole hakemuksen tekemispäivään nähden uusi tai eroa selvästi aikaisemmista keksinnöistä. Myös se, että keksinnön kohde ei ole hyödyllisyysmallioikeudella suojattavissa, on selkeä mitätöintiperuste. (Haarman 2014, s. 262).

Mitätöintivaatimus tehdään rekisteriviranomaiselle ja sen voi tehdä milloin tahansa rekisteröinnin jälkeen, myös suoja-ajan jo päätyttyä (Haarman 2014, s. 262.) Vaatimuksen voi tehdä kuka tahansa, mukaan lukien hyödyllisyysmallin haltija itse. Mitätöintivaatimuksen voi tehdä myös asiamiehen nimissä paljastamatta vaatimuksen todellista tekijää. Samaa hyödyllisyysmallia vastaan voi tehdä useamman mitätöintivaatimuksen. Sama henkilö tai yritys voi siis tehdä useampia vaatimuksia peräkkäin samaa hyödyllisyysmallia vastaan. Useita eri henkilöiden tekemiä mitätöintivaatimuksia samaa hyödyllisyysmallia vastaan voi myös olla vireillä yhtä aikaa. Mitätöintiprosessissa ei ole mahdollisuutta suulliseen kuulemiseen. (Ahonen 2015).

# 2 Hyödyllisyysmallien mitätöintiä koskeva lainsäädäntö

Hyödyllisyysmalliasioita säännellään Suomen lainsäädännössä kolmella eri tasolla: laki hyödyllisyysmalliasioista, asetus hyödyllisyysmalliasioista ja hyödyllisyysmallimääräykset. Näistä tärkein on laki, jota asetus ja määräykset täsmentävät. Lainsäädäntö on peräisin vuodelta 1991 ja viimeisin muutos siihen on tehty vuonna 2013. Laissa hyödyllisyysmallioikeudesta on oma lunksa (luku 3) mahdollisuudesta vaatia rekisteröinnin mitättömäksi julistamista. Myös muutoksenhakua käsittelevässä neljännessä luvussa on mitättömäksi julistamisvaatimusta koskevia pykäläiä.

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta ottaa kantaa ainoastaan mitättömäksi julistamisvaatimuksen ratkaisun merkitsemiseen rekisteriin.

Hyödyllisyysmallimääräysten luvuissa neljä ja viisi puolestaan annetaan mm. määräajat mitätöintikäsitteilyn eri vaiheille.

## 2.1 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta

Hyödyllisyysmallien mitätöintiä käsitellään lain hyödyllisyysmallioikeudesta kolmannessa ja neljännessä luvussa pykälissä 19-23. Lain mukaan kuka tahansa voi tehdä rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, kunhan vaatimus tehdään rekisteriviranomaiselle kirjallisesti ja siinä tuodaan esille ne seikat, joihin vaatimus perustuu. Vaatimuksen tekijän on myös suoritettava mitätöintivaatimuksesta vahvistettu maksu, joka on vuoden 2015 alussa 70 euroa. Jollei maksua suoriteta, vaatimusta ei oteta tutkittavaksi.

### 2.1.1 Hyödyllisyysmallin mitätöintiperusteet (19 §)

Lain 19 §:ssä säädetään, että hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta, jos jokin seuraavista viidestä edellytyksestä täyttyy:

1. Rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä 1 §:n 2-4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Näiden vaatimusten mukaan keksinnöllä tarkoitetaan teollisesti käyttökelpoista ratkaisua. Keksinnöksi ei katsota pelkästään
  - a. löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää
  - b. taiteellista luomusta
  - c. suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmaa
  - d. tietojen esittämistä

Hyödyllisyysmallioikeutta ei myöskään voi saada keksintöön, jonka hyväksikäyttö on siveellisyyden tai yleisen järjestyksen vastaista, tai joka koskee kasvilajiketta, eläinrotua tai menetelmää.

Lain hyödyllisyysmallioikeudesta toisen pykälän mukaan keksinnön tulee olla uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää sekä erota siitä selvästi. Tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, julkistamistavasta riippumatta. Hyödyllisyysmalli-, patenti- ja mallioikeushakemusten sisältö katsotaan tunnetuksi, kun hakemus tulee julkiseksi. Säännöstä, jonka mukaan keksinnön tulee selvästi erota siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen hakemuksen tekemispäivää, ei tällöin sovelleta, vaan keksinnöllisyys katsotaan julkiseksitilapäivän mukaan.

Hyödyllisyysmalli voidaan rekisteröidä, vaikka hakemus olisi tullut julkiseksi kuuden kuukauden aikana ennen hakemuksen tekemispäivää, jos hakijaan tai sille, jolta tämä johtaa oikeutensa, on kohdistunut ilmeinen väärinkäytös, tai hakija itse on asettanut keksinnön näytteille virallisessa tai virallisesti tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä.

2. Rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole esitetty niin selvästi, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Alan ammattimiehellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on käytössään kaikki sen hetkinen tieto alalta ja kyvyt sen hyödyntämiseen loogisella tavalla.

3. Hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta.
4. Patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu 8 tai 8 a §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Näissä vaatimuksissa säädetään, että muunto voidaan tehdä samaa keksintöä koskevasta vireillä olevasta patenttihakemuksesta tai eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta. Muuntamista ei kuitenkaan voida tehdä enää sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut hakemuksen tekemispäivästä. Hakijan on myös suoritettava muuntamisen yhteydessä erääntyneet uudistamismaksut. Vuoden 2015 alussa uudistamismaksu on 250 euroa vuosilta 4-8 ja 200 euroa vuosilta 9-10. Jos uudistamismaksuja ei suoriteta määräajassa, hakemus jää sillensä.

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen voi muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi myös sillä perusteella, että hakemus on katsottava peruutetuksi sen johdosta, ettei se ole saapunut määräajassa hakemuksen vastaanottaneelta kansalliselta rekisteriviranomaiselta Euroopan patenttivilastoon. Edellytyksenä on, että pyyntö on tehty hakemuksen vastaanottaneelle rekisteriviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Euroopan patenttivilasto on ilmoittanut hakijalle, että hakemus katsotaan peruutetuksi. Pyyntö on tehtävä 20 kuukauden kuluessa tekemis- (tai etuoikeus-) päivästä, minkä lisäksi hakijan on maksettava hakemusmaksu ja annettava käänös määräajassa.

5. Suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen.

### **2.1.2 Toimenpiteet mitätöintivaatimuksen jättämisen jälkeen (20-21 §)**

Mitätöintivaatimuksen jättämisen jälkeisistä toimenpiteistä säädetään lain hyödyllisyysmallioikeudesta 20 §:ssä. Sen mukaan rekisteriviranomaisen on tiedotettava hyödyllisyysmallioikeuden haltijaa mitätöintivaatimuksesta ja annettava hänelle tilaisuus antaa lausuma määräajan kuluessa. Määräajoista säädetään hyödyllisyysmallimääräyksissä ja niitä käsitellään jäljempänä luvussa 2.2.

Hyödyllisyysmallioikeuden haltijalla on lausumapyynnön saatuaan kolme toimintavaihtoehtoa. Hän voi vastustaa mitätöintivaatimusta, jolloin rekisteriviranomaisen on tutkittava mitätöintivaatimus. Toinen vaihtoehto on toimittaa uusi suojavaatimus, jolloin rekisteriviranomainen tutkii mitätöintivaatimuksen uuden suojavaatimuksen pohjalta. Hyödyllisyysmallioikeuden haltija voi myös jättää vastustamatta mitätöintivaatimusta määräajan kuluessa, jolloin rekisteröinti julistetaan kokonaan mitättömäksi.

Rekisteriviranomainen julistaa rekisteröinnin mitättömäksi, jos siihen on 19 §:ssä säädetty peruste. Mitätöinti kohdistuu hyödyllisyysmallin uusimpaan versioon, eli jos rekisteröinti on voimassa muutetussa muodossa, mitätöinti kohdistuu siihen. Sen sijaan, jos oikeuden haltijan toimittaman uuden suojavaatimuksen osalta ei ole olemassa mitätöintiperustetta, rekisteröinti pysytetään voimassa uuden suojavaatimuksen mukaisena. Tällöin rekisteriviranomainen julkaisee uuden suojavaatimusjulkaisun. Jos hyödyllisyysmallin rekisteröinti julistetaan mitättömäksi, siitä kuulutetaan päätöksen saatua lainvoiman.

### **2.1.3 Muutoksenhaku mitätöintivaatimus päätökseen (22-23 §)**

Hyödyllisyysmallin rekisteröintiä tai mitättömäksi julistamisvaatimusta koskevaan lopulliseen päätökseen voi hakea muutosta, jos päätös on haltijalle kielteinen. Jos mitätöintivaatimus puolestaan on hylätty, muutosta voi hakea vaatimuksen esittänyt osapuoli. Jos hyödyllisyysmalli pysytetään voimassa muutetussa muodossa, molemmilla osapuolilla on valitusoikeus. Muutosta patenttiviranomaisen päätökseen haetaan valittamalla markkinaoikeuteen.

Ennen 1.9.2013 muutosta haettiin valittamalla PRH:n valituslautakuntaan ja tarvittaessa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Erikoistyön kohteena olevissa vuosina 2010-2014 PRH:ssa käsitellyistä hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimuksista yhdestäkään tapauksesta ei ole olemassa markkinaoikeuden päätöstä.

## **2.2 Hyödyllisyysmallimääräykset**

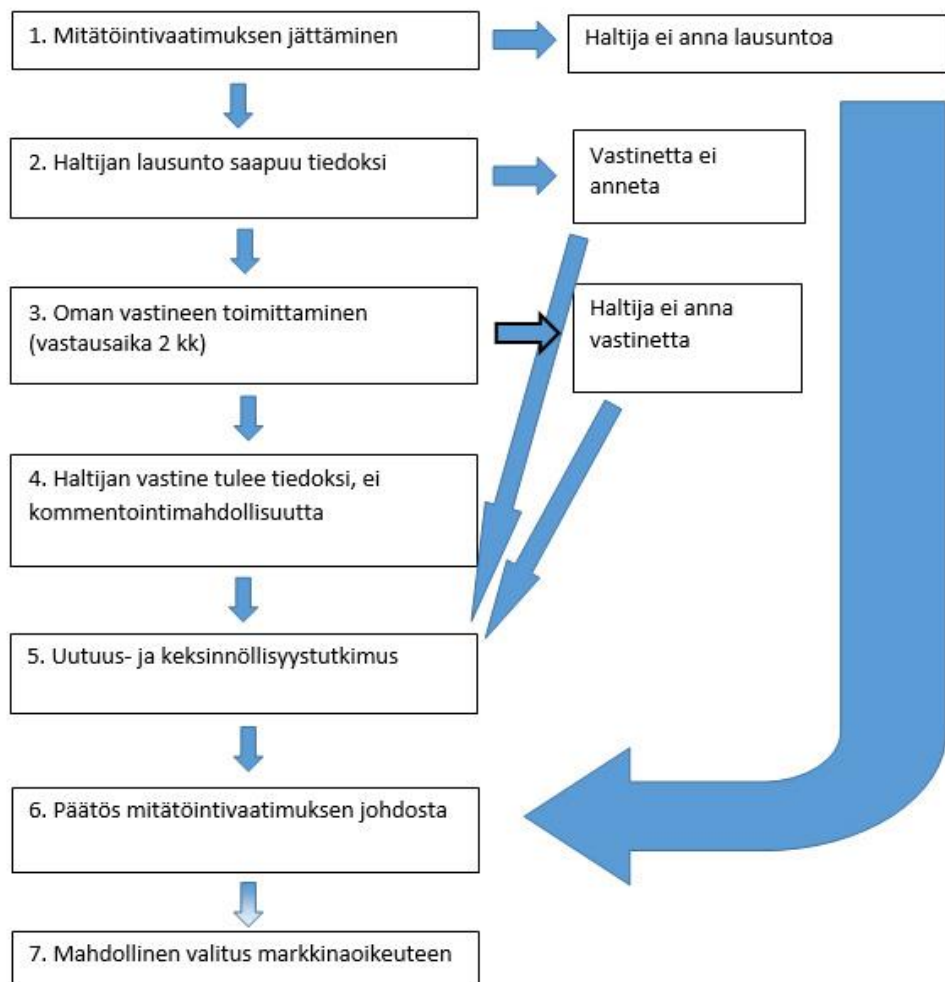
Hyödyllisyysmallimääräysten luvussa neljä käsitellään hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöintivaatimusta koskevia asioita. Sen mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröintivaatimus liitteinen ja siihen liittyvät myöhemmät

kirjelmät on annettava kahtena kappaleena. Hyödyllisyysmallin haltijalle lähetetään aina tieto tehdystä mitätöintivaatimuksesta ja annetaan määräaika lausumaa varten. Toiselle osapuolelle toimitetaan kappaleet toisen osapuolen antamista kirjelmistä. Viimeinen vastinevuoro on hyödyllisyysmallioikeuden haltijalla. Jos hyödyllisyysmallin rekisteröinti pysytetään voimassa muutetussa muodossa, siitä kuulutetaan.

Hyödyllisyysmallimääräyksissä säädetään myös mitätöintikäsittelyn määräajoista. Hyödyllisyysmallioikeuden haltijalla on mitätöintivaatimuksesta tiedon saatuaan kolme kuukautta aikaa antaa lausuma. Ensimmäisen lausuman jälkeisten vastineiden antamiseen on aikaa kaksi kuukautta.

# 3 Hyödyllisyysmallien mitätöintiprosessi

## 3.1 Mitätöintiprosessi mitätöintivaatimuksen tekijän näkökulmasta



Kuva1 Mitätöintiprosessi mitätöintivaatimuksen tekijän näkökulmasta

Mitätöintivaatimus tehdään rekisteriviranomaiselle kirjallisesti kahtena kappaleena suomen- tai ruotsin kielellä (kuva1, vaihe 1). Vaatimuksen kohde yksilöidään hyödyllisyysmallin rekisteröintinumerolla ja nimenomaisesti pyydetään kyseisen hyödyllisyysmallin mitätöintiä. (Ahonen 2015). Mitä-

töntivaatimuksessa ilmoitetaan ne seikat, joihin vaatimus perustuu, esimerkiksi uutuuden ja keksinnöllisyyden puute. Vaatimuksen tueksi toimitetaan estemateriaalia, kuten patenttijulkaisuja. (Patenttikäsikirja 2015, s. 155). Estemateriaaliksi voidaan ilmoittaa mitä tahansa kirjallista materiaalia, kuten päivättyjä lehtileikkeitä, messuesitteitä, kutsuja esittelytilaisuuksiin, jne. Jokaisten perusteen tukena on kuitenkin oltava kirjallista materiaalia. Pelkkä maininta esimerkiksi vastaavan tuotteen esittelystä messuilla tai pelkkä Internet-osoite ei riitä. Materiaalin on myös oltava ollut todistettavasti julkista ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää. Materiaalit toimitetaan mitätöntivaatimuksen liitteenä. Jos mitätöntivaatimuksen tekijä käyttää asiamiestä, vaatimuksen mukana toimitetaan tehtävää varten yksilöity asiamiesvaltakirja. (Ahonen 2015).

Mitätöntivaatimus on maksullinen ja sen voi tehdä kuka tahansa. Jos maksua ei suoriteta, rekisteriviranomainen ottaa yhteyttä ja pyytää maksua. Maksulle ei määrätä eräpäivää, mutta maksamatonta mitätöntivaatimusta ei käsitellä. (Ahonen 2015 & Patenttikäsikirja 2015, s. 155).

Mitätöntivaatimuksen voi peruuttaa missä vaiheessa tahansa. Suoritettua maksua ei kuitenkaan palauteta. Virasto voi myös päättää tutkia mitätöntivaatimuksen joka tapauksessa, jos katsoo siihen olevan aihetta. Jos mitätöntivaatimus on peruttu, sen tekijällä ei ole valitusoikeutta viraston päätöksestä. (Ahonen 2015).

Kun mitätöntivaatimus on muodollisesti kunnossa, sen tekijä saa noin neljän kuukauden kuluessa tiedon hyödyllisyysmallin haltijan antamasta lausunnosta mitätöntivaatimuksesta (vaihe 2). Lausunto sisältää haltijan näkemyksen asiasta ja mahdollisesti myös uudet suojavaatimukset. Mitätöntivaatimuksen tekijällä on kaksi kuukautta aikaa vastata lausuntoon. Vastineessa voi ottaa kantaa haltijan lausuntoon ja siinä mahdollisesti esitettyihin uusiin suojavaatimuksiin, tai esittää esimerkiksi uusia estejulkaisuja. Vastine toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen kahtena kappaleena siten, että se saapuu perille määräajassa (vaihe 3). Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa toisen kappaleen tiedoksi hyödyllisyysmallin haltijalle, jolla on mahdollisuus kommentoida vastinetta. Jos määräajasta myöhästyy, vastinetta ei huomioida. (Ahonen 2015).



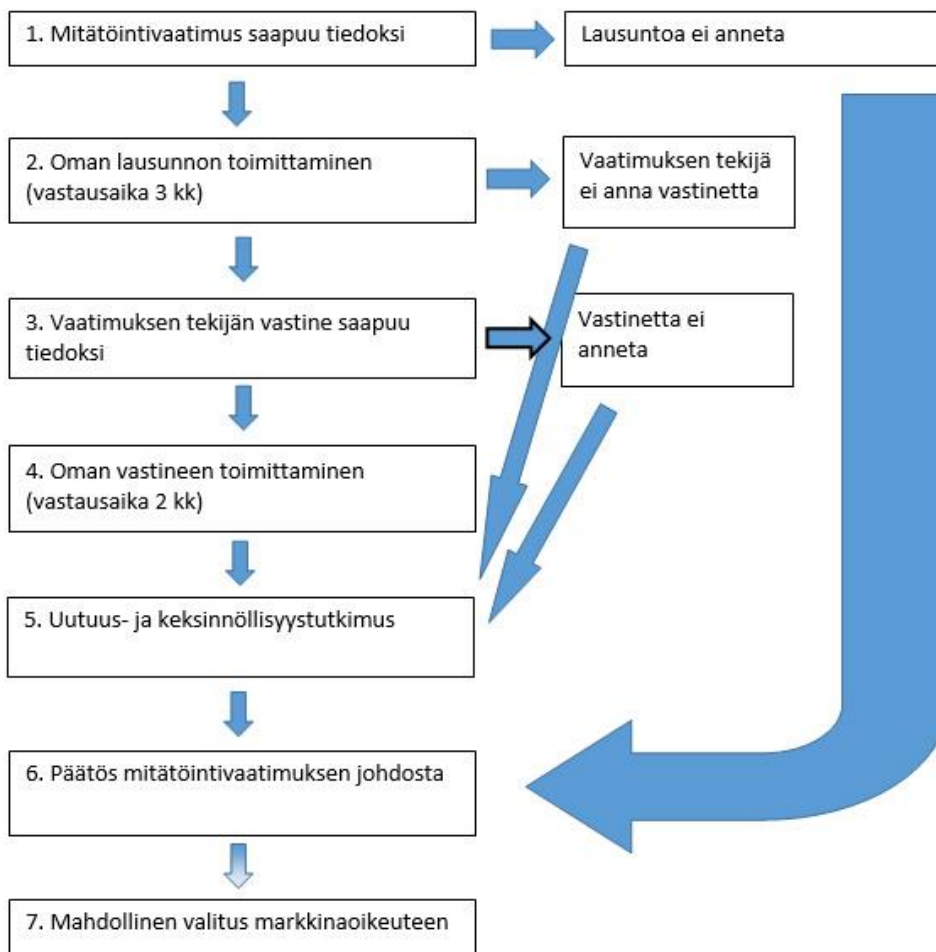
Vastinetta ei ole pakko antaa. Jos sitä ei anna, siirtyy mitätöintivaatimus tutkittavaksi siihen mennessä käydyn kirjeenvaihdon perusteella (vaihe 5). (Peltonen 2015).

Jos hyödyllisyysmallin haltija ei toimita lausuntoa mitätöintivaatimukseen, vaatimuksen tekijä saa noin viiden kuukauden kuluessa vaatimuksen jättämisestä tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöimisestä (vaihe 8). (Ahonen 2015).

Jos haltija on antanut lausuntonsa ja mitätöintivaatimuksen tekijä siihen oman vastineensa, vaatimuksen tekijä saa seuraavaksi virastolta tiedoksi joko hyödyllisyysmallin haltijan uuden vastineen (vaihe 4) tai viraston mitätöintivaatimusta koskevan päätöksen (vaihe 8). Jos haltija antaa uuden lausuman, se saapuu vaatimuksen tekijälle tiedoksi noin kolmen kuukauden kuluessa oman vastineen toimittamisesta. Haltijan vastine voi sisältää vastaavia asioita kuin edellinenkin lausunto. Tähän vastineeseen mitätöintivaatimuksen tekijä ei kuitenkaan voi enää toimittaa omia kommenttejaan kuin ainoastaan siinä tapauksessa, että hänellä on joko esittää uutta estemateriaalia tai haltija on esittänyt uudet suojavaatimukset. Riippumatta siitä, antaako hyödyllisyysmallin haltija enää vastinetta vai ei, mitätöintivaatimus siirtyy tutkittavaksi (vaihe 5) ja siitä tulee päätös noin 3-7 kuukauden kuluessa vaatimuksen tekijän vastineen jättämisestä (vaihe 6). (Ahonen 2015).

Jos päätös on itselle kielteinen, sen mukana tulee valitusosoitus. Päätöksestä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 60 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaamisesta (7). Markkinaoikeuden kielteisestä päätöksestä puolestaan voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), mikäli valituslupa myönnetään. (Patenttikäsikirja 2015, s. 156).

### 3.2 Mitätöintiprosessi hyödyllisyysmallin haltijan näkökulmasta



Kuva2 Mitätöintiprosessi hyödyllisyysmallin haltijan näkökulmasta

Jos haltijan omistamaa hyödyllisyysmallia vastaan tehdään mitätöintivaatimus, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa sen haltijalle tiedoksi liitteineen (kuva2, vaihe 1). Mitätöintivaatimuksen mukana tulee viraston lausuntopyyntö, johon haltijalla on kolme kuukautta aikaa vastata. (Patenttikäsikirja 2015, s. 155). Lausunnossa otetaan kantaa mitätöintivaatimuksessa esitettyihin väittämiin. Samalla on mahdollista toimittaa uudet, muutetussa muodossa olevat suojavaatimukset, joissa on huomioitu mitätöintivaatimuksen tekijän esittämiä uutuudenesteitä. (Ahonen 2015). Haltija voi myös toimittaa useita vaihtoehtoisia suojavaatimusasetelmia. Tällöin vaatimusasetelmat laitetaan numerjärjestykseen sen mukaan, mitkä ovat ensisijaiset vaatimukset ja mitkä toissijaiset. (Peltola 2015). Lausunto toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle kahtena kappaleena siten, että se saapuu perille määräajassa (vaihe 2). Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa toisen kappaleen tiedoksi mitätöintivaatimuksen tekijälle, jolla on mahdollisuus antaa vastine lausuntoon.

Jos haltija käyttää asiamiestä, tulee lausunnon mukana toimittaa mitätöinti-vaatimusasian hoitamista varten yksilöity asiamiesvaltakirja. (Ahonen 2015).

Lausuntoa ei ole pakko antaa. Jos sitä ei anneta, hyödyllisyysmallin haltija saa Patentti- ja rekisterihallituksesta noin kahden kuukauden kuluessa lausunnon määräpäivästä tiedoksi päätöksen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöimisestä (vaihe 6). Mukana tulee valitusosoitus. Päätöksestä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 60 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaamisesta (vaihe 7). (Ahonen 2015). Jos lausuntoa ei ehdi antaa määräajassa pakottavasta syystä ja hyödyllisyysmalli mitätöidään, hyödyllisyysmallin haltija voi jättää virastolle hyödyllisyysmallilain 26 a §:n mukaisen esityksen oikeuden palautuksesta. Edellytyksenä on, että haltija on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat noudattaakseen määräaika.

Jos mitätöintivaatimuksen tekijä toimittaa lausuntoon vastineen, hyödyllisyysmallin haltija saa sen tiedoksi noin kolmen kuukauden kuluessa oman lausuntonsa antamisesta (vaihe 3). Tällöin hänellä on mahdollisuus vielä kommentoida vastinetta kahden kuukauden kuluessa (vaihe 4). Kommentit lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen kahtena kappaleena. Patentti- ja rekisterihallitus lähettää toisen kappaleen tiedoksi mitätöintivaatimuksen tekijälle, mutta tällä ei ole enää mahdollisuutta ottaa kantaa kommentteihin kuin siinä tapauksessa, että haltija on joko toimittanut vastineessaan uudet suojavaatimukset tai mitätöintivaatimuksen tekijällä on esittää uutta estemateriaalia. Jos määräajasta myöhästyy, kommentteja ei huomioida. (Ahonen 2015).

Riippumatta siitä, antaako haltija uutta vastinetta vai ei, mitätöintivaatimus siirtyy tutkittavaksi (vaihe 5). Tutkimuksen perusteella tehtävä päätös saapuu hyödyllisyysmallin haltijalle tiedoksi noin 1-5 kuukauden kuluessa siitä, kun haltija on antanut tai olisi voinut antaa viimeisen lausuntonsa (6). (Ahonen 2015).

Jos haltija on toimittanut uudet suojavaatimukset, jotka hyväksytään, hänen tulee toimittaa niistä käännös ruotsin (tai suomen, jos alun perin ruotsiksi) kielellä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Jos hyödyllisyysmallin haltija on yksityinen henkilö eikä käytä asiamiestä, hänellä on mahdollisuus pyytää virastoa kääntämään suojavaatimukset toiselle kotimaiselle kielelle käännös-maksua vastaan, joka on vuoden 2015 alussa 70 €/sivu. (Ahonen 2015).

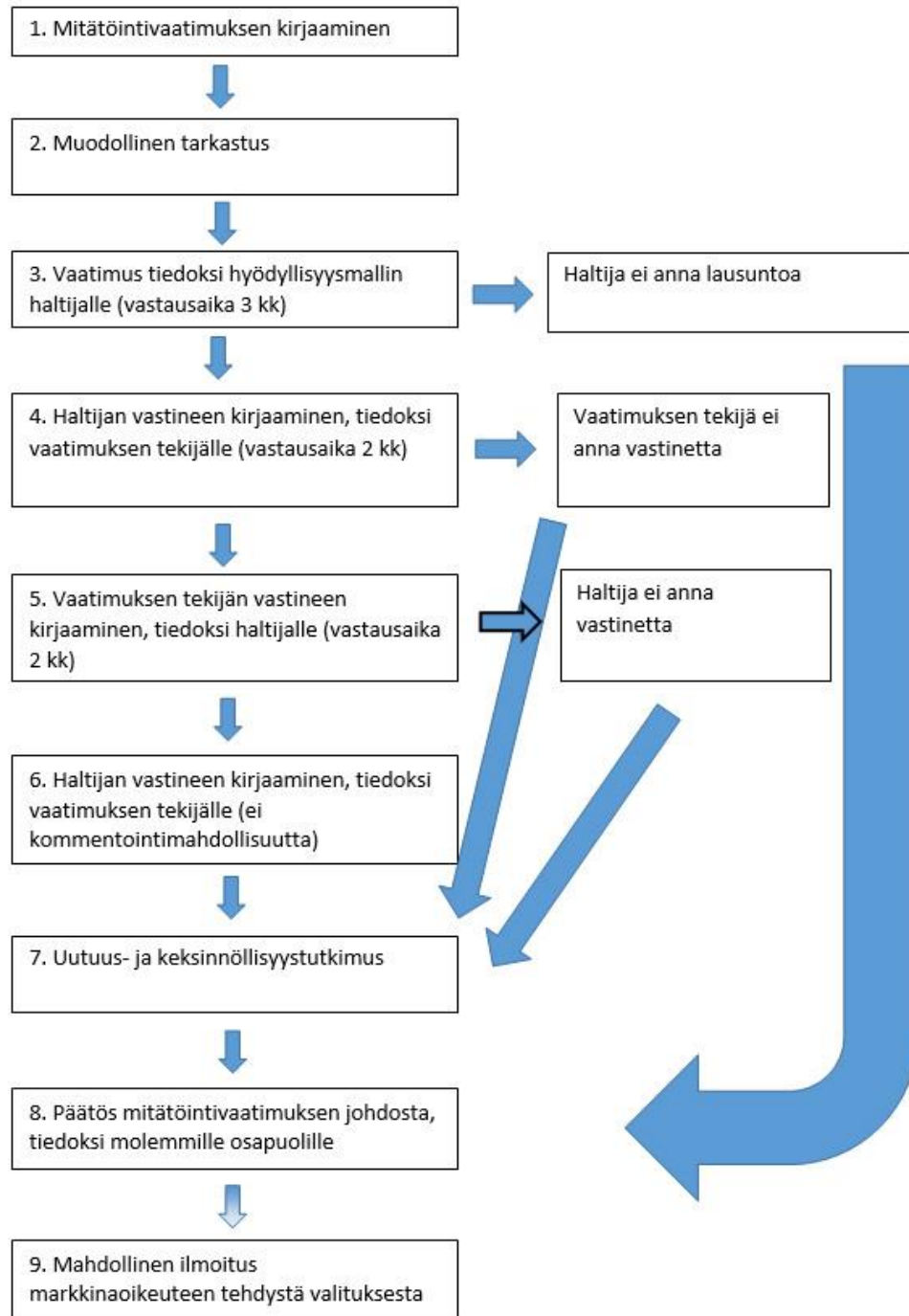
Jos päätös on itselle kielteinen, sen mukana tulee valitusosoitus. Päätöksestä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 60 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaamisesta (7). Markkinaoikeuden kielteisestä päätöksestä puolestaan voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), mikäli valituslupa myönnetään. (Patenttikäsikirja 2015, s. 156)

### **3.3 Mitätöintiprosessin kulku virastossa**

Kun mitätöintivaatimus saapuu Patentti- ja rekisterihallitukseen, se kirjataan saapuneeksi kyseiseen hyödyllisyysmalliin (kuva3, vaihe 1) ja asiakirjat skannataan käsittelyjärjestelmään. Sen jälkeen vaatimus siirtyy toimistonhoitajalle, joka tekee sille muodollisen tarkastuksen (vaihe 2). Muodollisessa tarkastuksessa katsotaan ensin, että mitätöintivaatimuksen kaksi kappaletta ovat täysin toisiaan vastaavat. Puuttuvia sivuja kopioidaan tarvittaessa. Mikäli vaatimuksen tekemisessä käytetään asiamiestä, tarkastetaan valtakirja. Mitätöintivaatimuksen hoitaminen vaatii erillisen, tapausta varten yksilöidyn asiamiesvaltakirjan. Jos mitätöintivaatimusta hoitaa asianajotoimisto, valtakirjaa ei tarvita. Jos mitätöintivaatimuksessa on muodollisia puutteita, virasto on yhteydessä vaatimuksen tekijään. (Ahonen 2015).

Tämän lisäksi muodollisessa tarkastuksessa tarkastetaan, että mitätöintivaatimuksen tekemisestä säädetty maksu, joka on vuoden 2015 alussa 70 euroa, on maksettu. Puuttuvasta maksusta ilmoitetaan mitätöintivaatimuksen tekijälle, mutta mitään takarajaa sen maksamiselle ei aseteta. Mitätöintivaatimusta ei kuitenkaan oteta tutkittavaksi ennen kuin maksu on suoritettu. (Ahonen 2015).

Kun mitätöintivaatimus on muodollisesti kunnossa, se lähetetään liitteineen hyödyllisyysmallin haltijalle tiedoksi lausuntopyyntön kera (vaihe 3). Haltijalla on kolme kuukautta aikaa antaa lausunto. (Ahonen 2015). Mikäli lausuntoa ei anneta, hyödyllisyysmallin rekisteröintitutkimuksen tehnyt tutkija mitätöi hyödyllisyysmallin (vaihe 8). Mitätöintipäätöksen allekirjoittaa hänen lisäkseen saman tiimin johtava tutkijainsinööri. (Peltola 2015). Päätös lähetetään tiedoksi molemmille osapuolille. Hyödyllisyysmallin haltijalle lähetee päätöksen liitteenä valitusosoitus. (Ahonen 2015).



Kuva3 Mitätöintivaatimusprosessi virastossa

Jos hyödyllisyysmallin haltija antaa vastineensa, se kirjataan ja skannataan järjestelmään (vaihe 4). Tarkastetaan myös, että saapuneet kappaleet vastaavat toisiaan, ja toinen niistä lähetetään mitätöintivaatimuksen tekijälle tiedoksi vastinepyynnön kera. Vaatimuksen tekijällä on kaksi kuukautta aikaa vastata haltijan lausuntoon. (Ahonen 2015).

Jos mitätöintivaatimuksen tekijä ei toimita vastinetta hyödyllisyysmallin haltijan antamaan lausuntoon, mitätöintivaatimus siirtyy tutkijainsinöörille, joka

tekee hyödyllisyysmallille uutuus- ja keksinnöllisyystutkimuksen (vaihe 7). Mitätöintipäätös tehdään itsenäisen suojavaatimuksen perusteella. Epäitsestä vaatimuksia ei tutkita. Jos hyödyllisyysmallin haltija on toimittanut lausunnossaan uudet suojavaatimukset, tutkimus tehdään niiden perusteella. Jos suojavaatimusasetelmia on esitetty useampia, tutkitaan toissijaiset vaatimusasetelmat vain siinä tapauksessa, etteivät ensisijaiset suojavaatimukset ole hyväksyttävissä. (Peltola 2015). Tutkija huomioi asiaa käsitellessään ainoastaan mitätöintivaatimuksen tekijän esittämän materiaalin, joka on tullut julkiseksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää (Patenttikäsikirja 2015, s. 155). Tutkija määrättyy hyödyllisyysmallin luokituksen mukaisesti siten, että aiheen asiantuntija suorittaa tutkimuksen. Tutkijainsinööreillä on käytössään lomakepohjia, jotka he täyttävät. Tutkija tekee asiassa päätöksen tutkimustulosten perusteella, kirjoittaa päätökseen perustelut ja esittelee sen vanhemmalle tutkijainsinöörille, joka ratkaisee asian (vaihe 8). Johtava tutkijainsinööri tarkastaa päätöksen ja toimistopäällikkö hyväksyy sen. (Peltola 2015).

Päätös lähetetään tiedoksi mitätöintivaatimuksen molemmille osapuolille. Sille osapuolelle, jonka vaatimusta ei ole hyväksytty, lähetetään päätöksen mukana valitusosoitus. Jos hyödyllisyysmalli on pidetty voimassa muutetussa muodossa, molemmille osapuolille lähtee valitusosoitus. Jos haltija on toimittanut uudet suojavaatimukset, jotka hyväksytään, hänen tulee toimittaa niistä ruotsinkielinen käännös (tai suomenkielinen, jos alkuperäinen on ruotsiksi). Virasto tarkastaa, että käännös vastaa päätöksessä hyväksytyjä vaatimuksia. Haltijan ollessa yksityishenkilö virasto kääntää vaatimukset hänen pyynnöstään maksua vastaan. Osittain mitätöidystä hyödyllisyysmallista tehdään uusi julkaisu ja se kuulutetaan hyödyllisyysmallilehdessä. (Ahonen 2015).

Jos mitätöintivaatimuksen tekijä antaa oman vastineensa hyödyllisyysmallin haltijan lausuntoon, se kirjataan ja skannataan järjestelmään (vaihe 5). Tarkastetaan myös, että saapuneet kappaleet vastaavat toisiaan, ja toinen niistä lähetetään hyödyllisyysmallin haltijalle tiedoksi. Haltijalla on kaksi kuukautta aikaa vastata mitätöintivaatimuksen tekijän vastineeseen. (Ahonen 2015).

Jos hyödyllisyysmallin haltija ei toimita enää vastinetta, mitätöintivaatimus siirtyy tutkijainsinöörille uutuus- ja keksinnöllisyystutkimusta varten (vaihe

7). Tällöin toimitaan kuten siinä tapauksessa, ettei mitätöintivaatimuksen tekijä olisi antanut vastinetta hyödyllisyysmallin haltijan lausuntoon. (Peltola 2015).

Jos hyödyllisyysmallin haltija antaa vastineen, se kirjataan ja skannataan järjestelmään (vaihe 6). Vastine lähetetään tiedoksi mitätöintivaatimuksen tekijälle, mutta tällä ei ole enää mahdollisuutta antaa omaa vastinettaan kuin poikkeustapauksissa, vaan kirjeenvaihto päättyy tähän. Jos haltija on toimitannut vastineessaan uudet suojavaatimukset tai mitätöintivaatimuksen tekijällä on esittää uutta estemateriaalia, kirjeenvaihto voi jatkua vielä yhden kierroksen. Hyödyllisyysmallin haltijalla on kuitenkin aina viimeinen vastausvuoro. Seuraavaksi mitätöintivaatimus siirtyy tutkijainsinöörille, joka tekee hyödyllisyysmallille uutuus- ja keksinnöllisyystutkimuksen (vaihe 7). Prosessin jatko on sama kuin siinä tapauksessa, ettei mitätöintivaatimuksen tekijä tai hyödyllisyysmallin haltija olisi toimittanut vastinetta. (Ahonen 2015).

Jos jompikumpi osapuoli tekee mitätöintivaatimuksen ratkaisusta valituksen markkinaoikeuteen, sieltä tulee Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitus valituksesta (vaihe 9). Samalla markkinaoikeus pyytää toimittamaan kaiken kyseistä hyödyllisyysmallia koskevan materiaalin, eli hakemuskansion. Myöhemmin markkinaoikeudesta tulee vielä lausuntopyyntö ja lopulta tiedoksi markkinaoikeuden päätös asiassa. Markkinaoikeus voi myös palauttaa asian käsiteltäväksi Patentti- ja rekisterihallitukseen. Tällaisessa tapauksessa on yleensä oikeuskäsittelyn yhteydessä tullut ilmi uutta materiaalia, joka vaikuttaa päätökseen. (Ahonen 2015).

# 4 Hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimukset vuosina 2010-2014

## 4.1 Mitätöintivaatimukset

Tässä erikoistyössä tarkastellaan vuosina 2010-2014 tehtyjä ja/tai käsiteltyjä hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimuksia. Kyseisenä ajankohtana on tehty yhteensä 52 mitätöintivaatimusta ja käsitelty 51. Mitätöintivaatimus tehdään yleisimmin 30 kuukauden kuluttua hyödyllisyysmallin rekisteröinnistä (mediaani).

Hyödyllisyysmallin mitätöintivaatimusprosessi kestää Patentti- ja rekisterihallituksessa 1,5-16 kuukautta (keskimäärin 8,7 kuukautta), joten osa tarkastelun kohteena olleista mitätöintivaatimuksista on tehty vuonna 2009. Osan kohdalla puolestaan käsittely on vielä kesken joko virastossa tai oikeusas-teissa. Nopein käsittelyaika 1,5 kuukautta on ollut tapauksessa, jossa hyödyllisyysmallin haltija on itse tehnyt mitätöintivaatimuksen omaa hyödyllisyysmalliaan vastaan. Niissä tapauksissa, joissa haltija ei ole vastannut mitätöintivaatimuksen johdosta annettuun lausumapyyntöön, käsittelyaika on ollut noin 3,5 kuukautta. Mitä enemmän kirjeenvaihtoa on käyty, sitä pidemmäksi käsittelyaika on venynyt.

Mitätöintivaatimuksia rekisteröityjä hyödyllisyysmalleja vastaan tekevät lähinnä yritykset. Yritykseksi lasketaan tässä yhteydessä myös säätiöt ja yhdistykset. Yksityishenkilöiden tekemiä oli tarkastelun kohteena olevista hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimuksista ainoastaan 5 % (taulukko1). Mitätöintivaatimuksen kohteeksi joutuneiden hyödyllisyysmallien haltijoista puolestaan 28 % on yksityishenkilöitä. Huhtikuussa 2015 voimassa olevien hyödyllisyysmallien haltijoista kokonaisuudessaan on 32 % yksityishenkilöitä, joten mitätöintivaatimukset kohdistuvat yritysten ja yksityishenkilöiden omistamiin hyödyllisyysmalleihin suunnilleen samassa suhteessa kuin oikeuksien



omistaminenkin jakautuu. Tämän perusteella hyödyllisyysmallin mitätöinti-vaatimuksia tehtäisiin omaan tarpeeseen perustuen haltijasta riippumatta.

Tehty	Vaatimuksen tekijä				Haltija		
	Yhteensä	Yritys	Yksityinen henkilö	Asiamies	Yritys	Yksityinen henkilö	Asiamies
2009	6	83 %	17 %	33 %	50 %	50 %	33 %
2010	12	100 %	0 %	92 %	67 %	33 %	83 %
2011	13	100 %	0 %	71 %	77 %	23 %	46 %
2012	8	100 %	0 %	75 %	75 %	25 %	88 %
2013	7	86 %	14 %	86 %	71 %	29 %	86 %
2014	12	100 %	0 %	75 %	92 %	8 %	83 %
Yhteensä	58	95 %	5 %	72 %	72 %	28 %	70 %

**Taulukko 1** Mitätöintivaatimusten tekijöiden ja niiden kohteena olevien hyödyllisyysmallien haltijoiden jakautuminen yrityksiin ja yksityisiin henkilöihin sekä asiamiehen käyttö prosessissa.

Tarkastelun kohteena olevista mitätöintivaatimuksista kolme oli tehty samaa hyödyllisyysmallia vastaan. Vaatimukset oli tehty vajaan vuoden välein ja ne kaikki oli tehnyt sama yritys yksityistä haltijaa vastaan. Kaksi ensimmäistä mitätöintivaatimusta hylättiin. Kolmanteen haltija ei enää vastannut, joten hyödyllisyysmalli mitätöitiin. Tämä oli ainoa tapaus, jossa jatkuvilla mitätöintivaatimuksilla oli tehty kiusaa sen sijaan, että hylkäyspäätöksestä olisi valitettu PRH:n valituslautakuntaan ja haettu sieltä ratkaisua asiaan. Tapausta käsitellään tarkemmin luvussa 4.5.

#### 4.1.1 Asiamiehen käyttö mitätöintivaatimuksissa

Asiamiehen palveluita mitätöinti-prosessin hoidossa käytti 72 % mitätöinti-vaatimusten tekijöistä ja 70 % hyödyllisyysmallien haltijoista (taulukko1). Asiamieheksi lasketaan tässä erikoistyössä myös asianajotoimistot ja asiamieheksi merkityt yksityiset henkilöt. Kun mitätöintivaatimuksen tekijä ei käyttänyt asiamiestä, vaatimusta hoiti yrityksen oma työntekijä, usein toimitusjohtaja. Asianajotoimistoa oli käytetty apuna kahdessa tapauksessa, joista

toisessa oli toiminut lisäksi patenttiasiamies. Kaikki tarkastelun kohteena olevien mitätöintivaatimusten yksityisistä tekijöistä (kaksi kappaletta) käyttivät asiamiestä.

Mitätöintivaatimusten kohteeksi joutuneiden hyödyllisyysmallien haltijoista seitsemälle yksityishenkilölle ei ollut merkitty asiamiestä. Näistä kahdessa tapauksessa haltija ei ollut antanut lausuntoa mitätöintivaatimuksen johdosta ja yksi oli tehnyt itse vaatimuksen omaa hyödyllisyysmalliaan vastaan. Asianajotoimistoa olivat yksityishenkilöt käyttäneet kolmessa tapauksessa ja yritykset yhdessä. Yrityksistä 74 % oli käyttänyt asiamiestä.

Asiamiehen käyttö kannattaa, sillä hyödyllisyysmalliaan itse puolustaneiden hyödyllisyysmalleista 81 % mitätöitiin kokonaan. Asiamiestä käyttäneiden kohdalla kokonaan mitätöintiprosentti oli huomattavasti alempi, 53. Lisäksi näistä hyödyllisyysmalleista mitätöitiin osittain 32 %. Mitätöintivaatimuksen ilman asiamiestä tehneiden vaatimuksista hylättiin 36 %. Asiamiestä käyttäneiden kohdalla luku oli vain 8 %.

#### 4.1.2 Mitätöintivaatimusten ratkaisut

Tehty	Uudet suojavaatimukset	Vaatimus hylätty	Mitätöity osittain	Mitätöity kokonaan	Käsittely kesken
2009	40 %	33 %	17 %	50 %	0 %
2010	33 %	17 %	25 %	58 %	0 %
2011	31 %	8 %	15 %	77 %	0 %
2012	25 %	12,5 %	12,5 %	75 %	0 %
2013	86 %	14 %	43 %	43 %	0 %
2014	75 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	75 %
Yhteensä	48 %	17 %	23 %	60 %	

**Taulukko 2** Mitätöintivaatimusten johdosta annetut päätökset.

Tarkastelun kohteena olevista hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimuksista 60 %:ssa hyödyllisyysmalli on päädytty mitätöimään kokonaisuudessaan (taulukko 2). Luvuissa ei ole huomioitu vuonna 2014 jätettyjä mitätöintivaatimuksia, koska niiden osalta käsittely on pääosin vielä kesken. Hyödyllisyysmallin osittainen mitätöinti on ollut ratkaisuna 23 % tapauksista. Hyödyllisyysmallin haltija on esittänyt uudet suojavaatimukset 48 % tapauksista, joten

noin puolet uusista suojavaatimuksista on hyväksytty ja puolet hylätty. Tyypillisimmin uusia suojavaatimuksia on esitetty yhden, enimmillään viisi vaihtoehtoista vaatimusasetelmaa. Mitätöintivaatimus puolestaan on hylätty vain 17 % tapauksista. Valtaosa hyödyllisyysmalleja vastaan tehdyistä mitätöintivaatimuksista on siis ollut aiheellisia.

## **4.2 Esitetyt mitätöintiperusteet**

Hyödyllisyysmallien mitätöintivaatimuksissa on esitetty 1-3 mitätöintiperustetta. Ylivoimaisesti yleisin peruste on hyödyllisyysmallilain 2 §:n mukainen uutuuden ja keksinnöllisyyden puute, eli keksintö ei ole uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää, eikä eroa siitä selvästi. Tämän mitätöintiperusteen oli esittänyt 86 % kaikista mitätöintivaatimuksen tekijöistä. Lopuissa kahdeksassa tarkastelluista tapauksista viitattiin vain jompaankumpaan, uutuuteen tai keksinnöllisyyteen. Koska uutuuden puuttuminen johtaa automaattisesti myös keksinnöllisyyden puuttumiseen, käytännössä kaikissa tarkastelluissa tapauksissa käytettiin mitätöintiperusteena keksinnöllisyyden puutetta.

Muita esitettyjä perusteita rekisteröidyn hyödyllisyysmallin mitätöimiselle olivat hyödyllisyysmallin muuntaminen virheellisesti, keksinnön kuvauksen riittämättömyys, suojan koskeminen asiaa jolle ei voida myöntää hyödyllisyysmallia, ja se, etteivät hakemuskäsittelyn aikana tehdyt muutokset perustu perusasiakirjaan. Mikään näistä perusteista ei ollut ainoa esitetty mitätöintiperuste ja nämä kaikki myös hylättiin viraston antamissa päätöksissä. Tosin yhden riittämättömän selityksen osalta asian käsittely on vielä kesken.

Mitätöintivaatimuksen tueksi esitettiin 1-22 julkaisua keskiarvon ollessa 6,5 julkaisua. Tyypillisin este oli patenttijulkaisu, mutta joukossa oli hyvinkin kirjavaa materiaalia. Mitätöintivaatimusten tekijät esittivät vaatimustensa tueksi mm. valokuvia, tuote-esitteitä ja muuta markkinointimateriaalia, pidettyjä esitelmiä, henkilökohtaisia kutsuja esittelytilaisuuksiin, laskuja, otteita Wikipediasta ja nykysuomen sanakirjasta sekä viranomaisten selvityksiä. Olipa joukossa eduskunnan puhemiehelle tehty kirjallinen kysymyskin. Näiden lisäksi yhdessä tapauksessa vedottiin myös julkiseen käyttöön. Kyseessä oli jäähalliin asennettu valodiodinauha, joka oli kaikkien jäähallissa kävijöiden nähtävillä.

Suuri osa esitetyistä estemateriaaleista katsottiin vireillä olevan mitätöinti-vaatimuksen kannalta epäoleelliseksi. Tutkijoiden mielestä relevantteja esitteitä oli keskimäärin 3,2. Osassa materiaaleista oli ongelmana se, ettei niiden julkaisupäivää pystytty näyttämään toteen eikä niitä siten voitu ottaa käsittelyssä huomioon. Pelkät internet-osoitteet ilman mukana toimitettua sisältöä jätetään myös huomiotta. Osa estemateriaaleista oli käytännössä toistensa kopioita, jolloin yhden niistä tutkiminen riitti. Loput eivät tuoneet tapaukseen enää mitään uutta. Osa materiaaleista puolestaan koski esimerkiksi yleistä tekniikan tasoa eikä suoranaisesti liittynyt käsittelyssä olevaan tapaukseen.

### **4.3 Perusteet joilla hyödyllisyysmalli on mitätöity**

Kaikissa hyväksytyissä mitätöinti-vaatimuksissa oli esitetty mitätöinti-perusteeksi uutuuden ja/tai keksinnöllisyyden puute (HmL 2 § 1 mom). Nämä olivat ainoita vaatimusten tekijöiden esittämiä syitä, joiden perusteella hyödyllisyysmallia mitätöitiin tarkastelun kohteena olevana ajanjaksona. Lisäksi viisi hyödyllisyysmallia mitätöitiin sillä perusteella, ettei haltija antanut lausuntoa mitätöinti-vaatimuksen johdosta, mikä on automaattinen mitätöinti-peruste.

Uutuuden ja keksinnöllisyyden puutteeseen viitattiin molempiin 40 mitätöinti-vaatimuksessa. Uutuus hyväksyttiin mitätöinti-perusteeksi 33 % ja keksinnöllisyys 63 % tapauksista. Tutkimuksen kohteena olleista hyödyllisyysmallista mitätöitiin kokonaan 30 kappaletta. Näistä viidessä syynä oli se, ettei haltija antanut lausuntoa mitätöinti-vaatimuksesta. Lopuista tapauksista 100 % mitätöinnin syynä oli vähintään keksinnöllisyyden puute ja 54 % uutuuden puute keksinnöllisyyden puutteen lisäksi. Yhdessä hyväksytyssä mitätöinti-vaatimuksessa ei ollut mainittu erikseen keksinnöllisyyttä mitätöinti-perusteena, ainoastaan uutuus. Kuitenkin, jos keksintö ei ole uusi, ei se voi olla keksinnöllinenkään.

### **4.4 Perusteet joita ei ole hyväksytty hyödyllisyysmallin mitätöimiseksi**

#### **4.4.1 Hyödyllisyysmallin virheellinen muuntaminen (HmL 19)**

Hyödyllisyysmallin virheelliseen muuntamiseen patenttihakemuksesta vedottiin kahdessa mitätöinti-vaatimuksessa (FI 8884 2010 & FI 8885 2010). Molemmat mitätöinti-vaatimukset olivat saman yrityksen tekemiä saman haltijan kahta eri hyödyllisyysmallia vastaan. Niiden mukaan hyödyllisyysmalli

ei perustunut samaan keksintöön, joka oli esitetty alkuperäisessä hakemuksessa, ja sen sisältö oli laajempi kuin alkuperäinen WO-julkaisu. Vaatimuksen mukaan hyödyllisyysmallissa oli esitetty piirteitä ja yhdistelmiä, joille ei löydy pohjaa alkuperäisestä hakemuksesta. Hyödyllisyysmallien sanamuotoa myös pidettiin epäselvänä ja sellaisena, ettei alan ammattimies ymmärrä, mille oikeastaan haetaan suojaa.

Kyseessä olevat hyödyllisyysmallihakemukset on muunnettu patenttihakemuksista. Nämä puolestaan on jakamalla erotettu toisista patenttihakemuksista, jotka ovat jatkettuja alueellisen vaiheen hakemuksia kansainvälisestä patenttihakemuksesta. Molemmilla hyödyllisyysmalleilla oli sama kansainvälinen kantahakemus. Tutkija totesi päätöksessään, että hyödyllisyysmallin kaikkien suojavaatimusten kohteet käyvät ilmi siitä patenttihakemuksesta, josta hyödyllisyysmalli on muunnettu. Vaatimusten suojapiirin hän totesi suppeammaksi kuin kyseisen patenttihakemuksen. Näin ollen muuntamisen katsottiin tapahtuneen hyödyllisyysmallilain 8 §:n mukaisesti. Tutkija myös esitti päätöksessään yksityiskohtaisesti, miten hyödyllisyysmallissa esitetyt piirteet löytyvät alkuperäisen kansainvälisen patenttihakemuksen vaatimuksista ja selityksestä. Hyödyllisyysmallin tarkoittama keksintö kävi siis selville kantahakemuksesta.

Kyseiset hyödyllisyysmallit päädyttiin kuitenkin mitätöimään keksinnöllisyyden puutteen vuoksi. Molemmista päätöksistä valitettiin PRH:n valituslautakuntaan, mutta ilmeisesti osapuolet saivat riidan sovittua, koska valitukset vedettiin pois. Valituslautakunta ei siis antanut ratkaisua asiaan vaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätökset jäivät voimaan.

#### **4.4.2 Keksinnön kuvauksen riittämättömyys (HmL 19 §)**

Seitsemässä tapauksessa mitätöintivaatimuksen tekijä piti rekisteröidyn hyödyllisyysmallin selitystä riittämättömänä. Näistä kahteen on viitattu kohdassa 4.4.1 ja yhden osalta asian käsittely on vielä kesken. Tässä kohtaa keskitytään jäljelle jääviin neljään tapaukseen.

Yhdessä tapauksessa (FI 9153 2011) väittäjä kohdistettiin lukuarvoihin, valintaan ja erilaisten vaiheiden lopputuloksiin. Vaatimuksen tekijä katsoi, että keksinnön toiminta esitetyllä tavalla edellyttäisi täsmentävää informaatiota, esimerkiksi raja-arvoja. Tutkija kuitenkin katsoi, että selitysosassa esitettiin

selvästi, millainen rasvahappokoostumus oli tavoitteena sekä riittävästi keinoja, joilla tarkoitettuun lopputulokseen päästään. Tutkijan mukaan selityksessä myös annettiin riittävästi ohjeistusta sopivien raaka-aineiden valintaan ja käsittelyyn, jotta alan ammattimies voisi esityksen perusteella käyttää keksintöä.

Toisessa tapauksessa (FI 8276 2009) mitätöintivaatimuksen tekijä esitti, että itsenäisen vaatimuksen 1 perusteella jäisi epäselväksi, tarkoittaako hyödyllisyysmalli viemärituuletuksen hajusuodatinta vai viemärituuletuksen hajusuodattimen koteloa. Keksintöä ei ollut hänen mielestään määritetty niin, että keksintöä olisi mahdollista käyttää. Hyödyllisyysmallin haltija esitti uuden täsmennetyn suojavaatimuksen, jonka perusteella tutkimus tehtiin. Tutkija totesi uuden suojavaatimuksen olevan niin selvästi esitetty, että alan ammattimies voi sitä käyttää.

Kolmannessa tapauksessa (FI 9683 2012) mitätöintivaatimuksen tekijä totesi, ettei hyödyllisyysmallissa ole esitetty yhtään vaihtoehtoa välineen rakenteesta työkalun kiinnittämiseksi. Näin ollen alan ammattimies ei voisi käyttää välinettä työkalun kiinnittämiseksi. Tutkija katsoi kuitenkin, että alan ammattimies kykenee toteuttamaan kyseisissä suojavaatimuksissa määritellyt seikat tietämyksensä perusteella, vaikkei selityksessä olisikaan esitetty yhtään esimerkkiä.

Viimeisessä tapauksessa (FI 9903 2012) mitätöintivaatimuksen tekijä huomautti, että itsenäisen suojavaatimuksen viimeinen kohta ”sekä” on erityisen epäselvä ja sen voidaan tulkita tarkoittavan mitä vain. Lisäksi hän katsoi, että suojavaatimuksissa oli käytetty termejä taivutuspinna ja taivutuspinnat yksilöimättä sen tarkemmin tarkoitettavaa taivutuspinnaa. Hyödyllisyysmallin haltija toimitti uudet, täsmennetyt suojavaatimukset.

#### **4.4.3 Suoja koskee asiaa, jolle ei voida myöntää hyödyllisyysmallia (HmL 1 §)**

Yhdessä tapauksessa (FI 10406 2014) mitätöintivaatimuksen tekijä esitti, että rekisteröidyn hyödyllisyysmallin suojavaatimuksissa esitetään useita menetelmiä, jotka eivät täytä hyödyllisyysmallilain 1 §:n mukaisia vaatimuksia. Lisäksi hän piti kuvattuja menetelmiä tunnettuina ja esitti, että useat markkinoilla olevat järjestelmät toimivat samoin. Hyödyllisyysmallin haltija ei ole lausumassaan ottanut kantaa tähän väittämään, mutta on kuitenkin esittänyt

uudet vaihtoehtoiset suojavaatimukset keksinnöllisyyden puutetta vastaan. Kyseinen mitätöintivaatimus on sen verran tuore tapaus, että sen käsittely on vielä kesken.

#### **4.4.4 Hakemuskäsittelyn aikana tehdyt muutokset eivät perustu perusasiakirjaan (HmL 19 §)**

Yhdessä tapauksessa (FI 9446 2011) mitätöintivaatimuksen tekijä oli esittänyt mitätöintiaperusteeksi myös sen, että hyödyllisyysmallin haltija oli hakemuskäsittelyn aikana tehnyt selitykseen muutoksia, jotka eivät perustu perusasiakirjaan. Nämä muutokset koskivat esitettyjä arvoja. Mitätöintivaatimuksen tekijän mukaan uudet arvot oli myös esitetty sanomalehdessä ennen muutoksen jättämistä. Tutkija totesi päätöksessään, että käsittelyn kuluessa tehdyt muutokset olivat ilmeisten kirjoitusvirheiden korjauksia. Hakemukseen ei siis katsottu tehdyn käsittelyn kuluessa perusasiakirjaan perustumattomia muutoksia. Kyseinen hyödyllisyysmalli kuitenkin mitätöitiin siksi, ettei keksinnön katsottu olevan uusi ja siten myöskään selvästi eroavan siitä, mikä oli tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää.

#### **4.5 Perusteet, joilla mitätöintivaatimus on hylätty**

Vuosina 2010-2014 käsitellyistä mitätöintivaatimuksista hylättiin kahdeksan kappaletta (17 %). Näistä yhdestä valitettiin PRH:n valituslautakuntaan ja sitä on käsitelty jäljempänä luvussa 4.6.

Kaksi hylättyä mitätöintivaatimusta on tehty samaa hyödyllisyysmallia (FI 7045 2006) vastaan. Myös mitätöintivaatimuksen tekijä on sama. Vaatimuksista ensimmäisessä on esitetty kolmetoista estemateriaalia, joista kymmenessä ei ole julkaisupäivämäärää. Niiden sisältöä ei siten voitu varmuudella katsoa tulleen tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää eikä niitä voitu ottaa huomioon uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa. Lopuissa kolmessa julkaisussa lanan työkulma ja kiinnitystapa olivat erilaisia tai eivät käyneet ilmi kuvista. Mitätöintivaatimus hylättiin. Toisella yrittämällä mitätöintivaatimuksen tekijä esitti seitsemän estettä. Näistä kahden sisältöä ei voitu katsoa varmuudella tulleen tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää, kolmesta ei käynyt ilmi lanojen tarkka työkulma, kuudes ei liittynyt suojavaatimuksen kuvaamaan lanaan ja seitsemänestä ei käynyt ilmi laitteen tarkka kiinnitystapa. Tämäkin mitätöintivaatimus

hylättiin. Mitätöintivaatimusten tekijä oli kuitenkin sinnikäs ja sai lopulta hyödyllisyysmallin nurin. Hän teki vielä kolmannen mitätöintivaatimuksen, johon hyödyllisyysmallin haltija ei enää vastannut.

Toisessa tapauksessa (FI 8577 2010) oli esitetty yksi estejulkaisu. Siinä teräskotelo ei kuitenkaan ole betonilaatan sisällä oleva rakenne, toisin kuin hyödyllisyysmallissa. Mitätöintivaatimus hylättiin. Myös tapauksessa FI 8563 (2009) oli esitetty yksi estejulkaisu. Siinä ei kuitenkaan ollut julkaisupäivämäärää, joten sitä ei voitu ottaa huomioon hyödyllisyysmallin uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa. Tutkija totesi lisäksi, ettei julkaisusta myöskään ilmene riittävästi yksityiskohtia, jotta sitä voitaisiin pitää suojavaatimuksen 1 mukaisena laitteena.

Tapauksessa FI 8899 (2010) puolestaan esitettiin kolme estemateriaalia. Näistä mistään ei käynyt ilmi kaikkia suojavaatimuksen 1 määritteitä, joten keksintö todettiin uudeksi. Esteissä esitettiin kyllä samaan käyttötarkoitukseen soveltuva nostopuomi, mutta tutkija katsoi eron teknisen vaikutuksen olevan se, että suojavaatimuksen 1 mukainen nostopalkisto on yksinkertaisempi valmistaa ja käyttää. Hyödyllisyysmallissa esitetty nostopuomisto erosi siis selvästi esitetyistä julkaisuista, joten mitätöintivaatimus hylättiin. Tutkija huomautti vielä päätöksessään, ettei estemateriaaleissa ollut julkaisupäivää, joten niiden ei voitu edes varmuudella katsoa tulleen tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää.

Tapauksessa FI 7425 (2007) on esitetty kolme estejulkaisua, joihin kaikkiin tutkija on ottanut päätöksessään kantaa perusteellisesti neljän ja puolen sivun verran. Tutkija päätyi siihen, että suojavaatimuksessa 1 määritelty keksintö eroaa selvästi ennestään tunnetusta tekniikasta, joten mitätöintivaatimus hylättiin. Mitätöintivaatimuksen tekijä valitti päätöksestä PRH:n valituslautakuntaan ja esitti, ettei Patentti- ja rekisterihallitus ole ottanut riittävästi huomioon alan tunnettua tekniikkaa ja esiintuotuja dokumentteja. Lisäksi valituksen tekijä esitti todisteita, joiden mukaan hyödyllisyysmallin keksintö ei olisi uusi. Valitus on siirretty valituslautakunnasta markkinaoikeuteen, jossa sen käsittely on edelleen kesken.

Myös viimeisessä tapauksessa (FI 5713 2003) tutkija on ottanut päätöksessään perusteellisesti kantaa esitettyihin estejulkaisuihin. Tutkija toteaa, että



lähtökohtaisesti on ollut tunnettua tekniikkaa valmistaa 5-onteloisia ontelolaattoja, mutta eri mitoilla. Aikaisemmissa keksinnöissä ontelolaatan korkeuden kasvaessa käytetään pienempää ontelomäärää ontelolaatassa. Siten viiden ontelon käyttäminen yli 370 millimetrin katsottiin keksinnölliseksi ja mitätöintivaatimus hylättiin.

Käsitellyn aineiston perusteella mitätöintivaatimusten hylkääminen on johtunut paitsi keksinnöllisyyden puuttumisesta, paljolti myös sellaisen estemateriaalin käyttämisestä, josta puuttuu julkaisupäivämäärä. Tällaista materiaalia ei oteta huomioon uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa.

#### 4.6 PRH:n valituslautakuntaan tai markkinaoikeuteen sekä korkeimpaan hallinto-oikeuteen viedyt tapaukset ja niiden ratkaisut

Valituksen alainen PRH:n päätös (7 kpl)	Valituslautakunta (7 kpl)			Korkein hallinto-oikeus (3 kpl)	
	Päätös pysytetty voimassa	Päätös kumottu	Valitus peruttu	Päätös pysytetty voimassa	Päätös kumottu
Mitätöity kokonaan (4 kpl)	1	1	2	1	0
Mitätöity osittain (2 kpl)	2	0	0	2	0
Vaatimus hylätty (1 kpl)	1	0	0	0	0

**Taulukko 3** Mitätöintivaatimusten ratkaisuista tehdyt valitukset

Tarkastelun kohteina olleiden mitätöintivaatimusten päätöksistä oli vuoden 2015 alkuun mennessä tehty yhdeksän valitusta PRH:n valituslautakuntaan ja neljä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuteen vietyjen tapausten käsittely on vielä kesken. Valituslautakunnan käsittelyssä olleista valituksista kaksi peruutettiin ja kaksi siirrettiin markkinaoikeuteen, joten lautakunta käsitteli yhteensä viisi tapausta. Näistä kahdessa Patentti- ja rekisterihallitus oli mitätöinyt hyödyllisyysmallin kokonaan, kahdessa osittain ja yhdessä mitätöintivaatimus oli hylätty (taulukko3). Osittain mitätöityjen hyödyllisyysmallien kohdalla valitukset teki mitätöintivaatimuksen tekijä. Taulukosta puuttuvat valitukset, jotka on siirretty PRH:n valituslautakunnasta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Molempien tapausten käsittely on kesken.

Viidestä päätöksestä neljä pysytettiin voimassa valituslautakunnassa. Yksi kokonaan mitätöintipäätös (FI 6432 2004) muutettiin osittaiseksi mitätöinniksi valituslautakunnalle esitettyjen uusien suojavaatimusten perusteella. Toisessakin tapauksessa (FI 8359 2009) esitettiin vielä uusia supistettuja suojavaatimuksia, mutta valituslautakunta ei katsonut niiden olevan hyväksyttävissä. Suojavaatimusten mukainen keksintö ei eronnut selvästi kahdessa julkaisussa esitetyistä järjestelmistä eikä toissijaisen suojavaatimuksen 1 johdanto-osa ollut tekniikan tasoa vastaava. Hyödyllisyysmallin haltija valitti päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tässä yhteydessä esitettiin vielä täsmennetyt suojavaatimukset, joissa valituslautakunnan päätöksessä esitetyt muodolliset moitteet oli huomioitu. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi valituksen sillä perusteella, ettei selvää eroa kahdessa julkaisussa esitettyyn tekniikan tasoon edelleenkään ollut.

Tapauksessa, jossa Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt mitätöintivaatimuksen (FI 8577 2010), valituslautakunta piti päätöksen voimassa. Mitätöintivaatimuksen tekijä esitti, että keksinnön mukaisia tuotteita olisi esitelty ja markkinoitu ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemistä. Tuotteesta olisi myös ollut ilmoitus alan lehdessä. Esittelyn ja markkinoinnin ajankohdista ei kuitenkaan ollut mitään näyttöä ja liitteenä toimitettu lehtileikekin oli erinimisestä lehdestä kuin mitä oli mainittu esteeksi. Lehti-ilmoituksesta ei käynyt ilmi, mitä siinä mainittu tilaamalla saatava esittelyaineisto olisi ollut. Täten jäi osoittamatta, että keksintö olisi tullut julkiseksi ennen hyödyllisyysmallin tekemispäivää.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen oli valitettu edelleen kolmesta ratkaisusta. Näistä kaikissa KHO piti voimassa aiemmat päätökset. Yhdestä tapauksesta on kerrottu yllä. Kahdessa muussa (FI 7116 2006 & FI 6982 2006) hyödyllisyysmalli oli alun perin pysytetty voimassa muutetussa muodossa ja valituslautakunta oli pitänyt päätökset voimassa. Korkein hallinto-oikeus päätyi samaan ratkaisuun. Sen näkemyksen mukaan asiassa on riidatonta, että keksintöä täysin vastaavaa ratkaisua ei ole estejulkaisuissa esitetty.

Tutkimusmateriaalin perusteella Patentti- ja rekisterihallituksen hyödyllisyysmallien mitätöintiasioissa tekemät päätökset pysytetään pääsääntöisesti voimassa myös valitusasteissa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa valitus käsittelyn aikana esitetään uutta materiaalia, esimerkiksi uudet supistetut suo-

javaatimukset. Aiemmin on mainittu yksi tällainen tapaus valituslautakunnasta. Lisäksi tutkimuksen kohteena olleena ajanjaksona tuli KHO:sta aikaisempaan valitukseen (FI 6199 2005) tehty päätös, jossa PRH:n valituslautakunnan tekemän päätöksen vastaisesti hyödyllisyysmalli mitätöitiin osittain. Alun perin hyödyllisyysmalli oli mitätöity kokonaan.

## 5 Yhteenveto

Tämän erikoistyön kohteena on hyödyllisyysmallien mitätöinti ja erityisesti vuosina 2010-2014 tehdyt ja/tai käsitellyt mitätöintivaatimukset. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisilla perusteilla hyödyllisyysmalleja yritetään mitätöidä sekä minkälaisiin lopputuloksiin eri perusteiden käyttö on johtanut.

Kyseisenä ajanjaksona tehtiin 52 mitätöintivaatimusta ja käsiteltiin 51. Yhteensä tarkastelussa oli 59 tapausta. Mitätöintivaatimusten kohteena olleista hyödyllisyysmalleista 60 % mitätöitiin kokonaan ja 23 % osittain. Loput 17 % mitätöintivaatimuksista hylättiin. 48 % tapauksista hyödyllisyysmallin haltija esitti uudet suojavaatimukset, joista noin puolet hyväksyttiin.

Mitätöintivaatimuksia tekivät pääasiassa yritykset. Suurin osa sekä mitätöintivaatimusten tekijöistä että hyödyllisyysmallien haltijoista käytti apunaan asiamiestä. Asiamiehen käyttö myös kannatti, sillä asiamiestä käyttäneiden haltijoiden hyödyllisyysmalleista mitätöintiin kokonaan 53 %, ilman asiamiestä toimineiden hyödyllisyysmalleista puolestaan 81 %.

Tarkastelun kohteena olleista tapauksista kaikissa esitettiin mitätöintiperusteeksi keksinnöllisyyden puute. Uutuuden puutteeseen vedottiin 93 % mitätöintivaatimuksista. Selvästi yleisin mitätöintiperuste olikin keksinnöllisyyden puute. Se oli perusteena kaikissa muissa kokonaan mitätöinti tapauksissa, paitsi niissä viidessä, joissa hyödyllisyysmallin haltija ei antanut lausuntoaan mitätöintivaatimuksesta. Silloin hyödyllisyysmalli mitätöitiin automaattisesti. Uutuuden puute oli perusteena 54 % kokonaan mitätöidyistä hyödyllisyysmalleista.

Uutuuden ja keksinnöllisyyden puutteen lisäksi mitätöintivaatimusten tekijät esittivät myös seuraavat mitätöintiperusteet: hyödyllisyysmallin virheellinen muuntaminen, keksinnön kuvauksen riittämättömyys, suojan koskeminen

asiaa jolle ei voida myöntää hyödyllisyysmallia sekä hakemuskäsittelyn aikana tehtyjen muutosten perustumattomuus perusasiakirjaan. Mitään näistä perusteista ei kuitenkaan hyväksytty mitätöintikäsitelyssä.

Niissä tapauksissa, joissa mitätöintivaatimus hylättiin, yleisimmät syyt olivat, ettei keksinnöllisyyden puutetta pystytty osoittamaan ja ettei ilmoitetussa es-temateriaalissa ollut julkaisupäivämäärää. Materiaalia, jonka ei voida varmuudella todeta olleen julkista ennen hakemuksen tekemispäivää, ei oteta huomioon mitätöintivaatimusten käsittelyssä.

Yhteensä 13 mitätöintivaatimuksen ratkaisusta valitettiin PRH:n valituslautakuntaan tai markkinaoikeuteen. PRH:n valituslautakunta ratkaisi seitsemän tapausta, kaksi siirrettiin markkinaoikeuteen ja neljä tehtiin suoraan markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudesta ei ole vielä tullut yhtään päätöstä hyödyllisyysmallien mitätöintiä koskevissa asioissa. PRH:n valituslautakunta pysytti voimassa neljä päätöstä, kumosi yhden ja kaksi valitusta peruttiin. Kumotussa päätöksessä hyödyllisyysmallin haltija esitti uudet suojavaatimukset, joiden perusteella hyödyllisyysmalli muutettiin mitätöitäväksi osittain kokonaan mitätöinnin sijaan. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettiin edelleen kolmesta tapauksesta. Niistä kaikissa PRH:n ja valituslautakunnan tekemät päätökset pysytettiin voimassa.

## 6 Lähdeluettelo

Ahonen, P. 2015, Patentti- ja rekisterihallituksen apulaistarkastaja, hyödyllisyysmallien toimistonhoitaja. Haastattelut Helsingissä 12.3.2015 & 8.4.2015.

Hyödyllisyysmalliopas, 2012. Patentti- ja rekisterihallitus, Helsinki, 37 s.

FI 5246. 2002. Hirsirakennus. Immonen, P., Sotkamo, Suomi. (Immonen, P.) U20010386, 17.10.2001. Julk. 15.02.2002.

FI 5306. 2001. Rakennuselementti. Elpotek Oy, Kotka, Suomi. (Elomaa, J. & Posti, O.) U20010445, 23.11.2001. Julk. 04.04.2002.

FI 5452. 2002. Ilmastoinnin lämmön talteenottolaite. Swegon ILTO Oy, Kaarina, Suomi. (Saarikko, T.) U20020090, 05.03.2002. Julk. 29.07.2002.

FI 5713. 2003. Ontelolaatta. Parma Oy, Nummela, Suomi. (Hellstedt, A. & Sarin, H.) U20020495, 11.12.2002. Julk. 12.03.2003.

FI 6318. 2004. Lumilinko. Nokka-Tume Oy, Muurame, Suomi. (Piispanen, J., Reponen, K. & Salminen, P.) U20040151, 06.04.2004. Julk. 30.06.2004.

FI 6387. 2004. Työkoneen apulaite. Ikonen, O. A., Tokrajärvi, Suomi. (Ikonen, O. A.) U20040206, 17.05.2004. Julk. 07.09.2004.

FI 6432. 2004. Savupiipun eristys. Härmä Air Oy, Voltti, Suomi. (Hautala, J. & Hautala, R.) U20040296, 18.08.2004. Julk. 27.10.2004.

FI 6911. 2005. Sovitelma ja järjestely sähköenergian tuottamiseksi metsätyökoneessa. Ponsse Oyj, Vieremä, Suomi. (Huttunen, M.) U20050163, 06.05.2005. Julk. 19.12.2005.

FI 6982. 2006. Modulaarinen kaapelikelajärjestelmä. Björklund, P.-O. M., Espoo, Suomi. (Björklund, P.-O. M.) U20050321, 07.10.2005. Julk. 23.02.2006.

FI 7045. 2006. Lana. Ikonen, O. A., Tokrajärvi, Suomi. (Ikonen, O. A.) U20050404, 02.12.2005. Julk. 28.04.2006.

FI 7116. 2006. Modulaarinen kaapelikelajärjestelmä. Björklund, P.-O. M., Espoo, Suomi. (Björklund, P.-O. M.) U20060054, 03.02.2006. Julk. 17.06.2006.

FI 7197. 2006. Kenkäteline. Toivonen, L. A., Orivesi As, Suomi. (Toivonen, L. A.) U20060095, 28.02.2006. Julk. 31.08.2006.

FI 7278. 2006. Sälekaihtimen hallintayksikkö. Ulvilan Kaihdin Oy, Ulvila, Suomi. (Rajala, R.) U20060177, 19.04.2006. Julk. 21.10.2006.

FI 7425. 2007. Eristeellä varustettu betonikuorielementti. Narmapinnoitus Oy, Paattinen, Suomi & Paroc Group Oy, Helsinki, Suomi. (Sevón, J. & Narmala E.-P.) U20060445, 28.01.2004. Julk. 28.02.2007.

FI 8109. 2008. Runkopatjasänky. Unikulma Oy, Vantaa, Suomi. (Tuominen, V.) U20080177, 28.05.2008. Julk. 27.11.2008.

FI 8276. 2009. Viemärituuletuksen hajunsuodatin. Huovinen, H. J., Degerby, Suomi & Lehto, L. T., Espoo, Suomi. (Huovinen H. J. & Lehto, L. T.) U20080219, 27.06.2008. 19.05.2009.

FI 8283. 2009. Salibandymailan lapa. Schultz, O. H., Helsinki, Suomi. (Shultz, O. H.) U20080315, 10.10.2008. Julk. 26.05.2009.

FI 8359. 2009. Modulaarinen kaapelikelajärjestelmä. Björklund, P.-O. M., Espoo, Suomi. (Björklund, P.-O. M.) U20090028, 26.01.2009. Julk. 03.08.2009.

FI 8526. 2009. Lumiaura. Vikmet Oy, Helsinki, Suomi. (Juntunen, P. S.) U20090371, 14.10.2009. Julk. 24.11.2009.

FI 8563. 2009. Sovitelma poistolämpöpumpun yhteydessä. Sämpi, J., Pori, Suomi. (Sämpi, J.) U20090113, 27.03.2009. Julk. 19.12.2009.

FI 8577. 2010. Parvekerakenne. Parma Oy, Nummela, Suomi. (Haukijärvi, M.) U20090361, 08.10.2009. Julk. 13.01.2010.

FI 8595. 2010. Kokoustilan pöytäkaivokaluste. Presson Oy, Vantaa, Suomi. (Ruotsala, R.) U20090285, 06.04.2009. Julk. 26.01.2010.

FI 8771. 2010. Desinfiointilaite. Desigett Oy, Rajamäki, Suomi. (Pelamo, K.) U20100111, 16.03.2010. Julk. 24.06.2010.

FI 8820. 2010. Teline. Partanen, S., Espoo, Suomi. (Partanen, S.) U20100112, 16.03.2010. Julk. 27.08.2010.

FI 8854. 2010. Järjestely veden johtamiseksi ulos rakennusten, kuten asuintai liikerakennusten parvekkeilta, sekä vesikatolta. Koruset Oy, Tuusula, Suomi. (Lähdesmäki, M.) U20100174, 06.04.2010. Julk. 20.09.2010.

FI 8859. 2010. Pistorasia auton lämmitykseen ja/tai lataukseen. IGL-Technologies Oy, Tampere, Suomi. (Alexander, I.) U20100197, 21.04.2010. Julk. 21.09.2010.

FI 8877. 2010. Huomiolaite. NCC Roads Oy, Vantaa, Suomi. (Pitkänen, P.) U20100306, 22.06.2010. Julk. 22.09.2010.

FI 8884. 2010. Entsyymirakenteet. Novozymes A/S, Bagsvaerd, Tanska. (Marcussen, E. S., Borup, F., Simonsen, O. & Markussen, E. K.) U20100336, 29.07.2010. Julk. 15.10.2010.

FI 8885. 2010. Entsyymirakenteet. Novozymes A/S, Bagsvaerd, Tanska. (Marcussen, E. S., Borup, F., Simonsen, O. & Markussen, E. K.) U20100337, 29.07.2010. Julk. 15.10.2010.

FI 8899. 2010. Nostopuomisto. Mäkinen, J., Kilvakkala, Suomi. (Mäkinen, J.) U20100168, 01.04.2010. Julk.25.10.2010.

FI 8917. 2010. Laitteisto nesteen ruiskuttamiseksi ajoneuvosta sekä laitteistolla varustettu ajoneuvo. NCC Roads Oy, Vantaa, Suomi. (Kapanen, M.) U20100314, 30.06.2010. Julk. 17.10.2010.

FI 8928. 2010. Energiansäästöverho. Arvomarkiisi Oy, Espoo, Suomi. (Nenonen, M.) U20100397, 20.09.2010. Julk. 29.10.2010.

FI 8969. 2010. Kannonkäsittelylaite. Kesla Oyj, Joensuu, Suomi. (Alhainen, P. J.) U20100258, 28.05.2010. Julk. 22.11.201.



FI 9021. 2010. Yhteysalus. Suomen Saaristovarustamo Oy, Turku, Suomi. (Hiukka, V. & Eronen, H.) U20100501, 25.11.2010. Julk. 21.12.2010.

FI 9086. 2011. Rakennuksen tai rakennelman pintaverhous. Rautaruukki Oyj, Helsinki, Suomi. (Paunila, L., Lautso, P. & Sipilä, R.) U20100415, 30.09.2009. Julk.14.02.2011.

FI 9087. 2011. Rakennuksen tai rakennelman pintaverhous. Rautaruukki Oyj, Helsinki, Suomi. (Paunila, L., Lautso, P. & Sipilä, R.) U20100416, 30.09.2010. Julk. 14.02.2011.

FI 9088. 2011. Rakennuksen pintaverhous. Rautaruukki Oyj, Helsinki, Suomi. (Paunila, L., Lautso, P. & Sipilä, R.) U20100417, 30.09.2010. Julk. 14.02.2011.

FI 9089. 2011. Rakennuksen pintaverhous. Rautaruukki Oyj, Helsinki, Suomi. (Paunila, L., Lautso, P. & Sipilä, R.) U20100418, 30.09.2010. Julk. 14.02.2011.

FI 9153. 2011. Rasvahappokoostumus. Arizona Chemical, Almere, Alankomaat. (Ravaska, M., Brewer, M. & Kautto, T.) U20110044, 09.02.2011. Julk.22.03.2011.

FI 9198. 2011. Opetusjärjestelmä lento-opetukseen. TTT-Aviation Oy Ltd, Vantaa, Suomi. (Tuominen, T.) U20110034, 02.02.2011. Julk. 28.04.2011.

FI 9228. 2011. Kaavinterä. Royalcom Oy, Jyskä, Suomi. (Eskelinen, I.) U20110084, 04.03.2011. Julk. 19.05.2011.

FI 9274. 2011. Liuotinkoostumus. Neste Oil Oyj, Espoo, Suomi. (Makkonen, J., Karjalainen, P. & Rantanen-Kolehmainen, L.) U20100125, 22.03.2010. Julk. 06.07.2011.

FI 9275. 2011. Liuotinkoostumus. Neste Oil Oyj, Espoo, Suomi. (Makkonen, J. & Kuronen, M.) U20100126, 22.03.2010. Julk. 06.07.2011.

FI 9393. 2011. Muokatun PVA:n kerroksen sisältävä selluloosakuitupohjainen taustamateriaali. Munksjö Oyj, Helsinki, Suomi. (Gauthier, G., Dufour, M. & Fantini, D.) U20110064, 18.02.2011. Julk. 20.09.2011.

FI 9444. 2011. Ikkunarakenne. Skaala Oy, Ylihärmä, Suomi. (Hautanen, H.) U20114098, 17.08.2011. Julk.28.10.2011.

FI 9446. 2011. Jääurheilukenttä. Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Vierumäki, Suomi. (Varho, M., Kujanpää, J., Arifullen, T., Lehtinen, J., Peltonen, J., Kauppinen, P. & Olkkonen, J.) U20114073, 23.06.2011. Julk. 28.10.2011.

FI 9584. 2011. Eristyskappale ja eristyspaketti. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Hyvinkää, Suomi. (Mäkelä, P. & Jokinen, J.) U20114174, 28.11.2011. Julk. 28.11.2011.

FI 9630. 2012. Järjestelmä potilaan silmän verkkokalvon hoitamiseksi laserilla. The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, Palo Alto, CA, USA. (Blumenkranz, M. S., Palanker, D. V. & Yellachich, D.) U20124034, 20.02.2014. Julk. 20.02.2012.

FI 9683. 2012. Kevyt voimansiirtolaite. Picote Oy Ltd, Porvoo, Suomi. (Lokkinen, M.) U20124070, 02.04.2012. Julk. 02.04.2012.

FI 9696. 2012. Talon ulkoseinärakenne. Martikainen, T., Harinjärvi, Suomi. (Martikainen, T.) U20124067, 30.03.2012. Julk. 30.03.2012.

FI 9903. 2012. Pakkaus. Stora Enso Packaging Oy, Lahti, Suomi. (Tykkälä, H.) U20124184, 11.09.2012. Julk. 13.12.2012.

FI 9968. 2013. Kiinnitysjärjestely. EH-Muovi Oy, Laihia, Suomi. (Pensas, H.) U20120200, 28.11.2012. Julk. 28.01.2013.

FI 10054. 2012. Bensiinikoostumukset. Neste Oil Oyj, Espoo, Finland. (Rantanen-Kolehmainen, L. & Aakko-Saksa, P.) U20124186, 11.09.2012. Julk. 11.12.2012.

FI 10101. 2013. Kalusterakenne ja komponentti kalusterakenteen valmistamiseksi. Tirronen, T., Savonlinna, Suomi. (Tirronen, T.) U20134077, 02.04.2013. Julk. 02.04.2013.

FI 10280. 2013. Magneettilukko. Multihela Oy, Espoo, Suomi. (Lappalainen, J.) U20134186, 03.09.2013. Julk. 25.10.2013.

FI 10406. 2014. Järjestelmä ja integroitu laite mediainformaation välittämiseksi. First Technology Oy, Turku, Suomi. (Lindström, I.) U20130173, 21.10.2013. Julk. 07.03.2014.

FI 10511. 2014. Raakapuun kuljetukseen tarkoitettu puutavara-auto ja puutavara-auton yhteydessä käytettävä puutavaranosturi. North Karelian Sales & Service Oy, Harinjärvi, Suomi. (Rintamäki, J.) U20144112, 15.05.2014. Julk. 09.06.2014.

Haarmann, P-L. 2014, Immateriaalioikeus, 5. uudistettu painos, Viro, Talentum Media Oy, 513 s.

Patenttikäsikirja, 2015, Patentti- ja rekisterihallitus, Helsinki, 201 s., osa J: Hyödyllisyysmalli, s. 151-156.

Peltola, A. 2015, Tutkijan wiki: hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöintivaatimuksen käsittely, Available: <https://services.prh.fi/confluence/pages/viewpage.action?pageId=13665237>. Last accessed 30.4.2015.