



Kauppa- ja teollisuusministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto

Helsingfors 15.11.2007

UTLÅTANDE OM ÄNDRINGARNA AV NYTTIGHETSMODELLAGEN

Hänvisning: KTM066:00/2005

Ärende: IPR University Centers utlåtande

Med anledning av ministeriets begäran om utlåtande rörande nyttighetsmodellagen har doktorand Pia Björkwall i samråd med undertecknad berett följande utlåtande:

Den internationella utvecklingen på immaterialrättens område har föranlett KTM att se över den finländska nyttighetsmodellagen – det föreligger för det första ett behov att anpassa lagstiftningen till att motsvara utvecklingen i andra EU länder. Dessutom vill man göra nyttighetsmodellsystemet mer användarvänligt och konkurrenskraftigt.

Arbetsgruppens ändringsförslag omfattar några nya bestämmelser, omskrivning av gällande bestämmelser för att göra reglerna mer överskådliga, bestämmelser som tillnärmar nyttighetsmodellagen till patentlagstiftningen samt bestämmelser av mer teknisk karaktär.

Det föreligger ingenting att invända mot bestämmelserna om ingivningsdagen för modellansökan, bestämmelserna om återställande av förlorade rättigheter, bestämmelserna om delgivning ifråga om beslut, bestämmelserna om omvandling av en anhängig europeisk patentansökan eller bestämmelserna om utländska sökandes ombud. Inte heller finns någonting att invända mot preciseringarna av teknisk karaktär. Nedan framförs synpunkter på övriga frågor.

Förfaranden

Förslaget tar upp frågan huruvida nyttighetsmodellskyddets tillämpningsområde borde utvidgas till att även omfatta förfaranden, och arbetsgruppen kommer härvidlag fram till att detta inte är ändamålsenligt beaktande skyddets nuvarande utformning enligt finsk rätt. Beslutet att *inte* utvidga skyddsobjektet understöds. Innan det kan påvisas ett konkret behov av skydd för förfaranden med lägre uppfinningshöjd än patenträttens samtidigt som eventuella negativa effekter kan minimeras, och detta kan motiveras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, finns det ingen orsak att utvidga skyddet.

Ogiltighetsgrunderna

Förslagets 19 § NML är en omformulering och ett förtydligande av 19 § gällande NML. Bestämmelsen föreskriver att vem som helst kan yrka att en nyttighetsmodellregistrering skall förklaras helt eller delvis ogiltig om den uppfyller någon av ogiltighetsgrunderna, vilka uppräknas i punkterna 1-5.

Införandet av en klar uppräkningslista av ogiltighetsgrunderna i bestämmelsen gör skyddet mer överskådligt och lätthanterligt för såväl rättsinnehavare som tredje man. Däremot överväger förslaget inte andra alternativ av en ogiltighetsprocess och diskuterar inte heller eventuella nackdelar med nuvarande utformning. (Gällande lagstiftning möjliggör exempelvis att en nyttighetsmodellregistrering hålls ikraft även efter ett ogiltighetsyrkande, trots att registreringen inte uppfyller förutsättningarna för skydd.)

Skyddskravspublikationen

Enligt förslagets 17 § 3 mom. NML skall registreringsmyndigheterna, efter att en registrering blivit offentlig, ge ut en skyddskravspublikation i elektronisk form på båda inhemska språken. Om innehållet regleras i förslagets 17 a § NMF, och enligt denna bestämmelse skall skyddskravspublikationen endast innefatta det första skyddskravet och en eventuell bild. Dessutom skulle den innehålla följande:

ansökans diarienummer, registreringsnummer och klasser; namn och adress för innehavaren av nyttighetsmodellrätten; om rättsinnehavaren företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress; uppfinnarens namn; uppfinningens benämning; den dag då ansökan inkom och den dag då ansökan ingavs; om ansökan gjorts genom att en patentansökan ändrats till en modellansökan i enlighet med 8 § i lagen om nyttighetsmodellrätt, den dag då ansökan ingavs; om ansökan gjorts genom att ändra eller omvandla en europeisk patentansökan till en nationell ansökan i enlighet med 8 eller 8 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt, den dag då ansökan enligt den europeiska patentkonventionen ingavs och den dag då ansökan inkom till registreringsmyndigheten för omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer; om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 45 d § i lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § i patentlagen har ingivits samt det internationella ansökningsnumret; den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga; den dag då nyttighetsmodellen registrerades; begärd prioritet med uppgift om var den prioritetsgrundande ansökningen gjorts, dagen för ingivning av ansökan samt ansökningens nummer; om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans nummer; huruvida en granskning av ansökan enligt 12 § i lagen om nyttighetsmodellrätt har gjorts, samt; när ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen.

Syftet med skyddskravspublikationen är enligt förslaget att den skall underlätta tredje mans möjligheter att utvärdera vad nyttighetsmodellskyddet täcker. I förslaget anser man dock att det inte finns något behov av ett sammandrag som är identiskt med patenträttens sammandrag eftersom föremålet för nyttighetsmodellrätt vanligtvis är väsentligen enklare än föremålet för ett patent, och eftersom en nyttighetsmodellansökan görs utan professionell hjälp. En enklare lösningsmodell motiveras i förslaget även med det faktum att ibruktagandet av en skyddskravspublikation inte skall förlänga behandlingstiden av ansökan och inte heller medföra extra kostnader för den sökande. Dessutom konstaterar man:

Patenttitivistelmää vastaava tiedonlähde sitä vastoin olisi saattanut johtaa välipäätösten määrän kasvuun ja sitä kautta hakemusten käsittelyaikojen pitkittymiseen.

Att notera är dock följande: Enligt gällande NMF 13 § 1 mom. skall skyddskraven i en ansökan om nyttighetsmodellskydd innehålla en benämning på uppfinningen, uppgift om den teknik i förhållande till vilken uppfinningen utgör något nytt (teknikens standpunkt), samt om en sådan uppgift är nödvändig, uppgift om det för uppfinningen nya och säregna. Eftersom syftet med införandet av en skyddskravspublikation uttryckligen är att främja tredje mans intressen, kan man argumentera för att även denna information, när tillgänglig, borde stå att utläsa ur skyddskravspublikationen. Den förbättrade överskådlighet detta skulle medföra måste anses väga tyngre än de eventuella

tilläggskostnader och arbete ett överförande av denna information från en ansökan till en skyddskravspublikation skulle innebära för registreringsmyndigheterna.

Avslutande kommentarer

I förslaget poängterar man att ändringarna skall göra nyttighetsmodellsystemet mer användarvänligt, föra innehållet i nyttighetsmodellagen närmare patentlagen, beaktande utvecklingen på ett internationellt plan och den inverkan denna utveckling har på patentlagen, anpassa lagstiftningen till att motsvara utvecklingen i andra EU länder. Lagberedningen konstaterar även att man genom att effektivisera och förnya nyttighetsmodellsystemet stöder finländskt företagande och finländsk produktutveckling. Samtidigt inverkar man på de finländska företagens handlingsmöjligheter. Resultatet skall vara att nyttighetsmodellskyddet blir en ännu mer konkurrenskraftig skyddsform vid sidan av de övriga immateriella rättigheterna – följaktligen kan företag välja den skyddsform som bäst överensstämmer med marknadssituationen och företagets strategi.

Initiativet att skapa ett mer användarvänligt och bättre fungerande nyttighetsmodellskydd är lovvärt. Lagändringarna uppfyller även delvis denna målsättning. För att skyddet skall utvecklas till en mer konkurrenskraftig skyddsform förutsätts däremot större ändringar, vilka dock i sin tur skulle förutsätta att problemområdena identifierades och analyserades mer ingående. Beredningen har exempelvis inte tagit ställning till huruvida det föreligger grund för att se över alternativ beträffande prövningsförfarandet eller ogiltighetsförfarandet. Beaktande det faktum att man i lagförslaget medvetet hänvisade till situationen i Danmark, kunde man även ha diskuterat Danmarks lagändringar i detta avseende.

Helsingfors, 15. november

Högaktningsfullt

Niklas Bruun
Professor, director
IPR University Center