Minna Aalto-Setälä

LAUSUNTO 30.3.2016

Talousvaliokunta
TaV@eduskunta.fi

LAUSUNTO TAVARAMERKKILAIN JA RIKOSLAIN 49 LUVUN 2 §:N MUUTTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ

Talousvaliokunta on pyytänyt (lausuntopyyntö 21.3.2016) Keskuskauppakamarin asiantuntijan lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2016 vp). Lausun asiasta seuraavaa.

Käsiteltävänä oleva tavaramerkkilain osittaisuudistus on kannatettava. Haluan tuoda esiin seuraavia huomioita hallituksen esityksestä.

Katson, että ehdotetut tavaramerkkilain muutokset on tarpeen toteuttaa ehdotetulla ja pikaisella aikataululla. Hallituksen esityksen taustalla on tehty paljon valmistelutyötä ja ehdotetut muutokset ovat lakia selkiyttäviä. On perusteltua, että tavaramerkkilain sanamuoto vastaa mahdollisimman hyvin jo nyt voimassa olevaa tavaramerkkidirektiiviä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, sillä tällä hetkellä voimassa oleva tavaramerkkilaki ei läheskään aina vastaa niitä. Lain yhtenäisen tulkinnan varmistamiseksi muutokset on tarpeen tehdä nyt eikä jäädä odottamaan EU:n uuden tavaramerkkidirektiivin voimaansaattamista.

Esitys sisältää lukuisia kannatettavia parannuksia. Muun muassa tavaramerkkilaissa käytetään termiä ”sekoitettavuus”, kun taas tavaramerkkidirektiivissä käytetään termiä ”sekaantumisvaara”. Hallituksen esityksessä onkin ehdotettu siirryttävän käyttämään termiä ”sekaannusvaara” termin ”sekoitettavuus” sijaan. Tämä on selkeyttävä ja hyvä parannus.

Esitykseen sisältyy uusi laajalti tunnettua tavaramerkkiä koskeva säännös (6 §:n 1 momentti), jonka mukaan identtisen tavaroiden ja tavaramerkkien osalta ei edellytä sekaannusvaaraa, mikä kirjaa vakiintuneen oikeuskäytännön ja selventää lakia sekä sen tulkintaa. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan riittää, että samankaltaisuudesta merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheutuu se, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Jos merkinhaltija voi tällöin osoittaa tavaramerkin olevan laajalti tunnettu, merkinhaltijalla on oikeus kieltää toisen merkin käyttö, joka merkitsisi laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Esitykseen on lisätty uusi yksinoikeuden rajoitusta koskeva säännös (7 §), joka vastaa tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa. Sen mukaan tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää

toimintaa, joka kuuluu yksinoikeuden rajoitusten piiriin ja tapahtuu hyvän liiketavan mukaisesti. Muutos on selkeyttävä ja kannatettava.

Esityksekseen on kirjoitettu ulos tavaramerkkidirektiivin mukaisesti niin kutsuttu ”double identity” eli tavaramerkin haltijan oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaroidensa tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu haltijan tavaramerkki. On hyvä, että kyseinen säännös saadaan nimenomaisesti ja selkeästi tavaramerkkilakiin.

Teollisoikeusrikos

Rikoslain 49 luvun 2 §:ää tulisi tarkentaa siten, että säännös kattaisi selkeästi myös EU-tasoiset teollisoikeudet, kuten yhteisötavaramerkin ja yhteisömallin. Tämä ongelma on ilmennyt nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen ulkopuolelta kotimaisesta oikeuskäytännöstä. Tuomioistuinten ratkaisukäytännössä on ilmennyt oikeudellista epävarmuutta sen johdosta, että kyseisessä säännöksessä ei ole mainittu kyseisiä yhteisön teollisoikeuksia.

Kyse on lainsäädännön aukkokohdasta, joka on mahdollista korjata helposti nyt käsiteltävä olevan tavaramerkkilain osittaisuudistuksen yhteydessä. Edellytyksenä kuitenkin on, että rikoslain selvennys voidaan toteuttaa nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä ilman, että tästä aiheutuisi viivästymistä tavaramerkkilain osittaisuudistuksen voimaantuloon.

Lopuksi

Haluan muistuttaa, että nyt käsiteltävänä olevan osittaisuudistuksen valmistelutyön yhteydessä on identifioitu ongelma toiminimien muodostumisesta tavaramerkkirekisteröinnin esteeksi. Tämä tulisi selvittää ja ratkaista. Kyse on toiminimien liian laajasta suoja-alasta (erityisesti toiminimilain salliessa nk. yleistoimialan rekisteröinnin), joka aiheuttaa niiden muodostumisen tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi. Toiminimi- ja tavaramerkkisuojan välinen problematiikka tulee ottaa jatkotyöskentelyn kohteeksi. Tämä voidaan toteuttaa EU:n uuden tavaramerkkidirektiivin voimaansaattamisen yhteydessä aloitettavan tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Immateriaaliasioiden merkitys suomalaisten yritysten kilpailukyvylle on kasvanut, mistä syystä ajantasaisen lainsäädännön tarve on kasvanut. Toivon, että hallituksen esityksen sisältämät lainmuutokset saadaan voimaan esitetyssä aikataulussa jo kuluvan vuoden aikana.

Minna Aalto-Setälä
Lakimies
Keskuskauppakamari