PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

15.11.2018

Lakivaliokunta
LaV@eduskunta.fi

Lausuntopyyntö lakivaliokunta 9.11.2018
HE 201/2018 vp

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE TAVARAMERKKILAIKSI JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SEKÄ TAVARAMERKKIOIKEUDESTA TEHDYN SINGAPOREN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA VOIMAANSAATTAMISEKSI HE 201/2018 VP

Lakivaliokunta on pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitukselta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018vp). Lausuntoa on pyydetty lakivaliokunnan toimialaan kuuluvista asioista, erityisesti liittyen tuomioistuinmenettelyyn ja sen suhteeseen hallinnolliseen menettelyyn sekä rangaistussäännöksiin. Patentti- ja rekisterihallitus lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Patentti- ja rekisterihallitus pitää tavaramerkkilain kokonaisuudistusta erittäin tervetulleena, koska nykyinen tavaramerkkilaki lakiteknisesti vanhentuneena ja epäyhtenäisenä on hankaloittanut myös tavaramerkkien käsittelyprosessin uudistamistyötä. Patentti- ja rekisterihallitus kannattaa myös Singaporen sopimuksen ratifiointia.

Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että hallituksen esitys kattaa kaikki uuden tavaramerkkidirektiivin ((EU) 2015/2436) ja Singaporen sopimuksen (tavaramerkkioikeudesta tehty Singaporen sopimus vuodelta 2006) edellyttämät muutokset. Myös yhteismerkkilaista luopuminen ja yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevan sääntelyn siirtäminen tavaramerkkilakiin on perusteltua tavaramerkkijärjestelmän selkeyden parantamiseksi. Hallituksen esityksen mukainen uusi tavaramerkkilaki olisi nykyaikainen, selkeä ja aikaa kestävä ja mahdollistaisi tavaramerkkien sähköisten asiointi- ja käsittelyjärjestelmien kehittämisen.

Hallituksen esityksen mukaan tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä voitaisiin vaatia hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä tai kanteella tuomioistuimessa. Hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimenettely perustuu tavaramerkkidirektiiviin, joka edellyttää, että jäsenvaltiot säätävät tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi (tavaramerkkidirektiivin 45 artikla). Hallinnollisessa menettelyssä on säädettävä, että tavaramerkki julistetaan menetetyksi, jos sitä ei ole otettu tosialliseen käyttöön tai että tavaramerkki on muuttunut yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi ilmaisuksi. Tavaramerkki on mitätöitävä hallinnollisessa menettelyssä ainakin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklassa säädettyjen ehdottomien mitättömyysperusteiden tai tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1-3 kohdissa säädettyjen suhteellisten mitätöintiperusteiden perusteella.

Patentti- ja rekisterihallitus pitää hyvänä hallituksen esityksen mukaista hallinnollista menettämis- ja mitätöintimenettelyä. Ehdotuksen mukaisesti menettelystä ei säädettäisi paljonkaan hallintolaista poikkeavasti, mikä myös mahdollistaisi sen, että menettämis- ja mitätöintimenettely voitaisiin järjestää Patentti- ja rekisterihallituksessa väitemenettelyä vastaavalla tavalla. Tämä mahdollistaisi hakemusten tehokkaamman ja nopeamman käsittelyn sekä tekisi hallinnollisesta menettelystä myös tavaramerkkien haltijoille helpommin ymmärrettävän ja lähestyttävän menettelyn. Ehdotuksessa on myös säännelty hallintomenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhde selkeällä tavalla tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuuden varmistamiseksi.

Hallituksen esitys sisältää myös ehdotuksen toiminimien hallinnolliseksi kumoamismenettelyksi sekä ehdotuksen toiminimien osittaiseksi kumoamiseksi. Patentti- ja rekisterihallitus pitää näitä ehdotuksia tarpeellisina, koska suurella osalla elinkeinonharjoittajista toimiala on määritelty kattamaan kaiken laillisen liiketoiminnan. Jotta kaupparekisteri ei täyttyisi liian laajojen toimialojen tai käyttämättömien toiminimien vuoksi, hallinnolliselle, tuomioistuinmenettelyä yksinkertaisemmalle, nopeammalle ja edullisemmalle menettelylle, on tarvetta.

Toimialaa määrittäessään elinkeinonharjoittajat eivät ole kuitenkaan voineet varautua siihen, että laaja toimialamääräys voi aiheuttaa sen, että tuomioistuimessa tai hallintoviranomaisessa voidaan käynnistää menettely toiminimen osittaiseksi kumoamiseksi. Jotta elinkeinonharjoittaja voisi välttyä tältä, toiminimilain voimaantulosäännökseen on ehdotettu säännöstä, jossa ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn toiminimen haltija voi ilmoittaa maksutta kahden vuoden ajan lain voimaantulosta toimialan täsmentämistä koskevan päätöksen merkittäväksi kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että tällainen voimaantulosäännös aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä ja kustannuksia virastossa. Eräissä tilanteissa tulee olemaan hankalaa määritellä sitä, onko kyseessä toimialaa koskevan määräyksen täsmentäminen vai muuttaminen. Ilmoitusten osittaista maksuttomuutta ei nykyisten resurssien puitteissa voida toteuttaa sähköisessä asiointipalvelussa, minkä vuoksi joissakin tapauksissa toimialan muutoksen ilmoittamisesta perittäviä käsittelymaksuja joudutaan palauttamaan käsittelyn päätyttyä, kun on todettu, että kyse on ollut toimialan täsmentämisestä. Toisissa tapauksissa ilmoittajaa pyydetään suorittamaan käsittelymaksu muutoksen ilmoittamisesta, kun käsittelyn aikana todetaan, että kyse ei ole toimialan täsmentämisestä, vaikka ilmoittaja on katsonut kyseessä olevan maksuton ilmoitus.

Koska uusi tavaramerkkilaki tuo tullessaan paljon muutoksia ja uusia menettelyjä, Hallituksen esityksen 201/2018 vp mahdollisimman nopea hyväksyminen helpottaisi Patentti- ja rekisterihallituksen valmistautumista näihin muutoksiin ja näistä muutoksista tiedottamista. Hallituksen esityksen mukainen uusi tavaramerkkilaki ja siihen liittyvät lait sekä Singaporen sopimuksen hyväksyminen luovat Suomeen kokonaisuudessaan modernin, selkeän ja aikaa kestävän tavaramerkkejä koskevan sääntelyn.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Sara Henriksson
Lakimies
029 6939 5523
sara.henriksson@prh.fi