Työ- ja elinkeinoministeriö
IYR / Nina Santaharju
p. 029 504 7166, nina.santaharju@tem.fi

LAUSUNTO
19.11.2018

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 201 / 2018

Yleistä

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen tavoitteena on modernisoida ja selkeyttää osin jo vanhentunut voimassa oleva tavaramerkkilaki ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälinen Singaporen sopimus. Tavoitteena on lisäksi panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika on 14.1.2019. Tämän vuoksi tavoitteena on ollut, että lait tulisivat voimaan 1.1.2019.

Esineoikeudet – Tavaramerkkilain 5 luku

Tavaramerkkidirektiivi sisältää tarkempia säännöksiä mm. lisenssinhaltijan asemasta. Lisenssinhaltijalla tulee esimerkiksi olemaan oikeus tietyin edellytyksin ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin tavaramerkin loukkausta koskevissa asioissa. Pantinhaltijoiden osalta esitetään, että sääntely olisi yhdenmukaista lisenssinhaltijoiden kanssa. Pantin- ja lisenssinhaltijan asemaa on esityksessä pyritty selkeyttämään ja heille myös annettaisiin enemmän tiedoksi tavaramerkkiin kohdistuvia vaatimuksia (väitteet ja menettämis- tai mitätöintihakemukset) ja mahdollisuus lausua niistä. Lisenssi ja panttaus voitaisiin jatkossa merkitä myös tavaramerkkihakemukseen, ei vain rekisteröintiin, kuten tällä hetkellä.

Tavaramerkin hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely (54–57, 61 §)

Voimassa oleva tavaramerkkilaki ei sisällä säännöksiä hallinnollisesta menettämis- tai mitätöintimenettelystä. Tällä hetkellä tavaramerkkirekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi tai menetetyksi ainoastaan tuomioistuimessa. Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa.

Tavaramerkkidirektiivin mukaan uuden hallinnollisen menettelyn on oltava käytettävissä tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa. Menettelyn ei siis tarvitse olla käytössä muissa asioissa, esimerkiksi sellaisissa menettämiseen tai mitätöintiin liittyvissä asioissa, joissa käsiteltäväksi tulisi muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia (esim. vahingonkorvaus, hyvitys, turvaamistoimet) tai rikosasioita. Koska hallintomenettely ei tyypillisesti sovellu osapuolten välisten yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittelyyn eikä tällaisessa menettelyssä voida käsitellä myöskään rikosoikeudellisia asioita, esitetty hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely rajoitettaisiin koskemaan vain tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevia asioita. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) olisi lisäksi asian tutkimisessa ja ratkaisemisessa sidottu esitettyihin vaatimuksiin ja voisi tutkia menettämistä tai mitätöintiä koskevan asian vain vaatimuksen mukaisessa laajuudessa.

Hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely ehdotetaan toteutettavan hallintomenettelynä, jossa sovellettaisiin mahdollisimman pitkälti hallintolain sääntelyä. Hallinnollisen menettämis- tai mitätöintimenettelyn ja väitemenettelyn samankaltaisesta luonteesta ja osin samoista mitätöintiperusteista johtuen hallinnollisen menettämis- tai mitätöintimenettelyn esitetään noudattavan mahdollisimman pitkälle väitemenettelyssä noudatettavia säännöksiä. Samantapaiset menettelyt molemmissa asioissa helpottaisivat myös PRH:n toimintaa menettelyjen järjestämisessä ja tavaramerkin haltijoiden asioimista PRH:ssa.

Hallinnollinen menettely ei voi rajoittua vain riidattomien asioiden ratkaisemiseen. Direktiivi nimittäin edellyttää, että hallinnollisessa menettelyssä käsitellään vähintäänkin sellaisia riitaisia asioita, joissa mitätöintiä koskevan hakemuksen perusteena olevan aiemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö kiistetään.

Koska PRH:n hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely olisi rinnakkainen vaihtoehto tuomioistuimessa käsiteltävälle menettämis- tai mitätöintiasialle, olisi tarpeen varmistaa se, ettei samaa tavaramerkkiä koskevaa asiaa voitaisi käsitellä samojen osapuolten kesken samanaikaisesti tuomioistuinmenettelyssä ja hallinnollisessa menettelyssä. Tavaramerkkilaissa täsmennettäisiin siten hallinnollisen menettelyn suhde tuomioistuinmenettelyyn. Lähtökohtaisesti menettämistä tai mitätöintiä vaativa osapuoli saisi valita, kummassa menettelyssä hän käynnistää asian. Osapuolille varmistettaisiin pääsy halutessaan tuomioistuinmenettelyyn. Hallinnollisessa menettelyssä myös hakijan vastapuoli, tavaramerkin haltija, voisi halutessaan nostaa esimerkiksi vahvistuskanteen tuomioistuimessa, jolloin hallinnollinen menettely PRH:ssa raukeaisi.

Tuomioistuinmenettely olisi menettelyissä siten ensisijainen, että kanteen nostaminen tuomioistuimessa johtaisi vastaavan menettelyn estymiseen PRH:ssa. Jos menettämistä tai mitätöintiä koskeva kanne olisi jo vireillä, samaa tavaramerkkiä ja samoja asianosaisia koskevaa menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei otettaisi PRH:ssa tutkittavaksi. Tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta korostaisi myös se, että kanteen nostaminen johtaisi hallinnollisen menettelyn raukeamiseen PRH:ssa, jos hallinnollinen menettely olisi jo aloitettu ennen kanteen nostamista. Jotta asioiden päällekkäinen käsittely voidaan tehokkaasti välttää, esitetään, että markkinaoikeus ilmoittaisi PRH:lle tavaramerkkiä koskevan kanteen vireille tulosta.

PRH:n päätöksestä olisi aina mahdollisuus valittaa markkinaoikeuteen, joten osapuolilla olisi tätäkin kautta mahdollisuus saada asia tuomioistuimen arvioitavaksi. Jos hallintomenettelyssä ratkaistava asia olisi valituksen myötä vireillä markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, siviiliprosessuaalisen kanteen nostaminen markkinaoikeudessa ei enää rauettaisi hallintoasiaa valitusta käsittelevässä tuomioistuimessa.

Koska tuomioistuinmenettelyn kanssa rinnakkainen hallinnollinen menettely on järjestelynä uuden tyyppinen, on lisäksi tarpeen säätää erikseen näiden menettelyiden suhteesta ja niiden ratkaisujen oikeusvoimasta, jotta voidaan välttää se, ettei asiaa tarpeettomasti käsitellä uudestaan samoin perustein toisessa forumissa. Vaikka perinteisesti oikeusvoimasta ei ole säädetty laeissa, esitetään 61 §:ssä säädettävän siitä, että jos menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita. Asia voitaisiin kuitenkin tutkia ja käsitellä uudelleen, jos olosuhteet olisivat olennaisesti muuttuneet tai aiemmat vaatimukset ovat kohdistuneet esimerkiksi eri tavaroihin tai palveluihin.

Toiminimen hallinnollinen kumoamismenettely

Tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpano ei edellytä toiminimilain säännösten muuttamista. Toiminimet kuitenkin voivat olla esteenä uusien tavaramerkkien rekisteröinnille. Toiminimien niin sanotun yleistoimialan (”kaikki laillinen liiketoiminta”) käytöstä johtuen tosiasiassa toisella alalla toimivien yritysten toiminimien on rekisterikäytännössä katsottu tarpeettoman laajasti estävän myöhemmän tavaramerkin ja toiminimien rekisteröinnin.

Voimassa olevan lain mukaan toiminimirekisteröinti voidaan kumota vain tuomioistuimessa. Rekisteröinnin kumoamista kanneteitse on pidetty tarpeettoman raskaana menettelynä erityisesti silloin, kun kumoamista haetaan toiminimen käyttämättömyyden perusteella ja on selvää, ettei toiminimeä ole käytetty eikä rekisteröinnin haltija osoita käyttämättömyydelle pätevää syytä. Nykyistä tuomioistuinmenettelyä helpompi ja nopeampi mahdollisuus hakea rekisteröinnin kumoamista rekisteriviranomaiselta vähentäisi erityisesti kokonaan tai osittain käyttämättömistä laajoista toimialakuvauksista johtuvia tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröintiesteitä. Näin ollen toiminimien osalta ehdotetaan vastaavan hallinnollisen kumoamismenettelyn perustamista kuin tavaramerkeissä.

Mahdollisuus hakea toiminimen rekisteröinnin kumoamista PRH:lta on esitetyssä toiminimilain 20 §:ssä rajoitettu koskemaan vain tilanteita, joissa toiminimen rekisteröinnin kumoamista vaaditaan käyttämättömyyden perusteella. Toiminimen hallinnollista kumoamista koskeva sääntely olisi täysin kansallista sääntelyä ja menettely olisi siten vapaasti muodostettavissa. Koska toiminimen hallinnollinen kumoaminen olisi asiana hyvin samankaltainen kuin tavaramerkin hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely ja molemmissa suoritettaisiin samankaltaista näytön arviointia muun muassa tosiasiallisesta käytöstä, olisi PRH:n menettelyjen järjestämisen vuoksi perusteltua ja hakijoille yksinkertaisempaa, että menettelyt olisivat mahdollisimman pitkälti yhdenmukaiset. Lisäksi toiminimen hallinnollisen kumoamismenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhteesta, vireilläolovaikutuksesta ja oikeusvoimasta säänneltäisiin samoin kuin ehdotetussa tavaramerkkilaissa vastaavista syistä.

Rikoslain teollisoikeusrikossäännös

Teollisoikeusrikoksesta säädetään rikoslain 49 luvun 2 §:ssä. Teollisoikeusrikokseksi katsotaan muun muassa tavaramerkkiä tai mallioikeutta koskevan yksinoikeuden loukkaaminen tavaramerkkilain tai mallioikeuslain säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Korkein oikeus on laillisuusperiaatteeseen viitaten katsonut, ettei teollisoikeusrikoksen rangaistussäännös kata EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkaamista, eikä rikoslain teollisoikeusrikosta koskevan rangaistussäännöksen soveltamisalaa voida myöskään tulkinnallisesti laajentaa koskemaan EU:n laajuisia oikeuksia. EU-tavaramerkin tai yhteisömallin tahallisesta loukkauksesta ei siten voida tuomita tekijää teollisoikeusrikoksesta (KKO:2018:36).

EU-tavaramerkki ja yhteisömallioikeus antavat haltijalleen EU-oikeuteen perustuen yhtenäisen suojan koko EU:n alueella. EU-tavaramerkkejä ja yhteisömalleja hallinnoi EU-tavaramerkkivirasto, jossa yhdellä hakemuksella voi saada suojan EU-tavaramerkille tai yhteisömallille koko EU:n alueelle. EU-tavaramerkit ja yhteisömallit ovat siis Suomessakin voimassa olevia oikeuksia, joten on perusteltua, että niitä suojataan vastaavalla tavalla kuin kansalliseen lakiin perustuvia yksinoikeuksia. Tästä syystä olisi perusteltua muuttaa rikoslain teollisoikeusrikosta koskevaa 49 luvun 2 §;ää koskevaa säännöstä siten, että se selvästi kattaa myös kyseiset EU:n laajuiset oikeudet. Vastaavasti yhteisömalleista lisättäisiin maininta mallioikeuslain mallioikeusrikkomussäännökseen (35 b §) ja EU-tavaramerkistä tavaramerkkilain tavaramerkkirikkomussäännökseen (74§).

Muuta

Esitetyssä tavaramerkkilain 7 luvussa säädettäisiin tavaramerkkioikeuden loukkauksen seurauksista ja tuomioistuimen toimivallasta. Valtaosin luvun säännökset vastaavat voimassa olevaa lakia. Kielto- ja keskeyttämismääräyssäännöksiin (62 ja 64 §) on lisätty sakon uhkaisuus. Jatkossa tuomioistuimet voisivat siis antaa kiellon tai keskeyttämismääräyksen myös sakon uhalla, mikä tällä hetkellä ei ole ollut mahdollista. Direktiivin säännöksistä johtuen lukuun lisättäisiin säännöksiä kieltoa koskevista poikkeuksista (63 §), tosiasiallisen käytön osoittamisesta (67 §) ja ilman tavaramerkin haltijan suostumusta asiamiehen nimiin rekisteröidystä tavaramerkistä (66 §). Tavaramerkkirikkomussäännökseen (74 §) lisättäisiin nimenomainen maininta EU-tavaramerkeistä, kuten rikoslain teollisoikeusrikossäännökseenkin, mitä on selostettu tarkemmin edellä.

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan asian käsittelystä tuomioistuimessa säädettäisiin lain 58–60 §:ssä. Syyttäjän kanneoikeus on 58 §:ssä rajattu koskemaan vain julkista intressiä koskeviin tilanteisiin, eli lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisiin tavaramerkkeihin. Esitetty lain 60 § käsittelyn lykkäämisestä tuomioistuimessa olisi voimassa olevaan lakiin verrattuna uusi, mutta vastaavanlainen säännös on esimerkiksi patenttilain 61 §:ssä. Säännöksen mukaan tuomioistuin voisi lykätä tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa asiaa, joka on pantu vireille ennen väiteajan päättymistä tai ennen kuin väiteasiassa on annettu lainvoimainen ratkaisu. Säännöksen tarkoituksena on estää se, että tavaramerkin menettämisestä tai mitätöinnistä annettaisiin PRH:ssa ja tuomioistuimessa keskenään ristiriitaiset päätökset.