OIKEUSMINISTERIÖ

Lainvalmisteluosasto
Erityisasiantuntija Pekka Heinonen

LAUSUNTO 19.11.2018

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Hallituksen esitys 201/2018 vp (tavaramerkkilaki)

Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa hallituksen esityksestä. Oikeusministeriöllä on ollut mahdollisuus kommentoida esitystä perusvalmistelun kuluessa ja kommentit on otettu esityksessä huomioon. Oikeusministeriö esittää seuraavassa kuitenkin joitakin näkökohtia ehdotetun hallinnollisen tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevan menettelyn ja siihen liittyvän hallintolainkäytön järjestyksessä tapahtuvan muutoksenhaun suhteesta voimassa olevaa sääntelyä vastaavaan tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevaan kannemenettelyyn.

Nykytila

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tavaramerkkirekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta ja tavaramerkin menettämisestä päättää tuomioistuin, kun siitä tehdään kanne merkin haltijaa vastaan. Kannetta saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä, sekä tietyissä tapauksissa syyttäjä tai asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvova yhteisö. Asia käsitellään markkinaoikeudessa yleisen lainkäytön järjestyksessä. Tällä hetkellä tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä ei ole mahdollista vaatia hallinnollisessa menettelyssä.

Hallituksen esityksen sisältö

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. Hallituksen esityksessä esitetään säädettäväksi uudesta hallinnollisesta tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevasta menettelystä Patentti- ja rekisterihallituksessa. PRH ei voisi ottaa tutkittavakseen muita kuin rekisteröidyn tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevia vaatimuksia. PRH ratkaisisi asian hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. PRH:n hallinnollisessa menettelyssä tekemästä päätöksestä voitaisiin valittaa hallintolainkäyttölain järjestyksessä markkinaoikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan.

Hallituksen esityksen mukaan hallinnollisen menettämistä ja mitätöintiä koskevan menettelyn ja siihen liittyvän muutoksenhaun rinnalla säilytettäisiin voimassa olevan tavaramerkkilain mukainen

Käyntiosoite	Postiosoite	Puhelin	Faksi	Sähköpostiosoite
Eteläesplanadi 10 HELSINKI	PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO	02951 6001	09 1606 7730	oikeusministerio@om.fi

menettämistä ja mitätöintiä koskeva kannemenettely. Tavaramerkkilaissa säädettäisiin kannemenettelyn suhteesta hallinnollisen menettelyyn ja siihen liittyvään muutoksenhakuun sekä annettujen ratkaisujen oikeusvoimasta.

Esityksen mukaisesti toiminimilaissa säädettäisiin hallinnollisesta toiminimen kumoamista koskevasta menettelystä pääosin samoin kuin tavaramerkkilaissa säädettäisiin hallinnollisesta menettämistä ja mitätöintiä koskevasta menettelystä.

Huomioita eri menettelyjen suhteesta (vireilläolovaikutus ja oikeusvoima)

Oikeusministeriö painottaa, ettei lainsäädännön tule mahdollistaa samaa tavaramerkkiä koskevien, samojen asianosaisten välisten asioiden käsittelyä samanaikaisesti eri menettelyissä. Tällainen tilanne olisi lainkäytön selvyyden ja asianosaisten oikeusturvan kannalta ongelmallinen, kun eri menettelyissä voitaisiin päätyä keskenään ristiriitaisiin ratkaisuihin. Oikeusministeriö pitää tästä syystä perusteltuna ehdotetun 61 §:n 1 ja 2 momentin yksiselitteistä sääntelyä, jonka mukaisesti yleisen lainkäytön järjestyksessä käsiteltävä kannemenettely olisi siten ensisijainen, että tavaramerkkiasian vireilletulo tuomioistuimessa johtaisi samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevan hakemusasian raukeamiseen tai myöhemmän hakemuksen tutkimatta jättämiseen PRH:ssa.

Oikeusministeriö pitää aiheellisena ehdotetun 61 §:n 3 momentin sääntelyä siitä, ettei tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa kannetta otettaisi tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevaan PRH:n ratkaisuun olisi haettu muutosta, eikä valitusasiaa olisi vielä lainvoimaisesti ratkaistu markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Säännöksellä varmistetaan asianmukainen muutoksenhakumahdollisuus hallinnollisessa menettelyssä annetusta ratkaisusta. Kuten esityksen perusteluissa todetaan, ei voida pitää myöskään prosessiekonomisesti järkevänä tai asianomaisten oikeusturvan kannalta tarpeellisena, että samasta asiasta voitaisiin nostaa kanne vielä hallinnollisen asian muutoksenhakuvaiheessa.

Myös ehdotettu 61 §:n 4 momentin säännös on oikeusministeriön käsityksen mukaan tarpeellinen eri menettelyjen välisen suhteen ja menettämistä tai mitätöintiä koskevan ratkaisun oikeusvoiman selventämiseksi.

Oikeusministeriö katsoo, että hallinnollisen toiminimen kumoamista koskevan menettelyn ja samaa toiminimeä koskevan tuomioistuinmenettelyn välisestä vireilläolovaikutuksesta ja oikeusvoimasta on perusteltua säätää vastaavasti kuin ehdotetussa tavaramerkkilain 61 §:ssä.

Oikeusministeriöllä ei ole muita huomioita esityksestä.