Eduskunta
Lakivaliokunta
LaV@eduskunta.fi

SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS RY:N LAUSUNTO LAKIVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE TAVARAMERKKILAIKSI JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 201/2018 vp)

Lakivaliokunta on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä (”STY”) lausuntoa tavaramerkkilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esityksestä (”esitys" tai "HE”), erityisesti liittyen tuomioistuinmenettelyyn ja sen suhteeseen hallinnolliseen menettelyyn sekä rangaistussäännöksiin. STY kiittää lausumismahdollisuudesta ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

1 YLEISTÄ TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA

1.1 Esityksen mukaan uudella tavaramerkkilailla toteutetaan lain kokonaisuudistus, jonka yhteydessä implementoidaan EU:n tavaramerkkidirektiivi 2015/2436 ja saatetaan voimaan Singaporen sopimus. EU:n tavaramerkkidirektiivi tulee saattaa jäsenvaltioissa voimaan viimeistään 14.1.2019.

1.2 Esityksen mukaan kansallinen yhteismerkkilaki (795/1980) kumottaisiin ja sisällytettäisiin tavaramerkkilakiin. Direktiivin edellyttämänä uutena sääntelynä tavaramerkkilaissa turvattaisiin tavaramerkin haltijan yksinoikeus kauttakulkutilanteissa, graafisen esitettävyyden vaatimuksesta rekisteröintiedellytyksenä luovuttaisiin ja tavaramerkin mitätöinti- ja menettämismenettely mahdollistettaisiin hallinnollisena menettelynä Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Tavaramerkkilain uudistuksen ohella esityksessä kiinnitetään huomiota toiminimisääntelyyn ja ehdotetaan toiminimen osittaiskumoamisen ja kumoamismenettelyn mahdollistamista hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa.

1.3 Tavara- ja palveluluokituksen osalta esityksessä ehdotetaan tavaramerkkirekisteröintien luokituksen täsmentämistä EU-tavaramerkkien kohdalla toteutettua täsmentämisprosessia vastaavasti. Täsmennys koskisi 1.10.2012 haettuja tavaramerkkejä, joiden katsottaisiin kattavan tavara- ja palveluluettelon sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut luokitustäsmennyksille viimeistään tavaramerkkiä uudistettaessa.

1.4 STY katsoo, että tavaramerkkilain kokonaisuudistus on pääosin onnistunut ja tervetullut. Haluamme seuraavassa kuitenkin tuoda esiin muutamia yksityiskohtaisia huomioita. STY toivoo,

että esitetyt huomiot ja selvennykset voidaan ottaa huomioon tavaramerkkilakia säädettäessä ilman, että tämä aiheuttaa viivästymistä HE:n hyväksymisessä.

2 YKSITYISKOHTAISIA HUOMIOITA

2.1 Tavaramerkin menettämis- ja mitätöintimenettelyt

2.1.1 STY katsoo, että esityksen mukaisen tavaramerkkilain 5 lukuun tehtävät muutokset tehostavat mahdollisuutta saada kansallinen yksinoikeus tavaramerkkiin mahdollistamalla nykyisen lain edellyttämän tuomioistuinprosessin lisäksi kevyemmän hallinnollisen menettämis- ja mitätöintiprosessin.

2.1.2 Esityksen 54-57 §§:ssä on tarkoitus implementoida tavaramerkkidirektiivin 45 artikla. EU:n tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi. Käyttämättömyystilanteissa prosessin tehokkuus turvataan edelleen sillä, että PRH katsoo tavaramerkin menetetyksi, jos tavaramerkin haltija ei vastaa kumoamishakemukseen. STY katsoo, että menettämis- ja mitättömyysmenettelyn muutos palvelee erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten intressejä.

2.1.3 Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että esityksen mukaisten muutosten tehokas käytännön toteutuminen edellyttää riittäviä resursseja PRH:lle hakemusten tehokkaaksi ja nopeaksi tutkimiseksi.

2.1.4 Esityksen 61 §:än sisällytetyt säännökset hallinnollisen menettämis- ja mitätöintiprosessin suhteesta tuomioistuinprosessiin eivät perustu EU:n tavaramerkkidirektiiviin. Säännösten mukaisesti tuomioistuinprosessi markkinaoikeudessa olisi ensisijainen hallinnolliseen prosessiin nähden. STY katsoo, että nyt ehdotettu ratkaisu täyttää EU:n tavaramerkkidirektiivin vaatimuksen tarjota tehokasta menettelyä tavaramerkin kumoamiseksi ja mitätöimiseksi hallinnollisessa menettelyssä. Tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuus on taas perusteltu ratkaisu tavaramerkin haltijoiden oikeussuojan kannalta. Samalla varmistettaisiin, että jatkossakin voidaan käsitellä samojen osapuolten välillä vireille tulleet samaa tavaramerkkiä koskevat riidat samassa oikeusprosessissa mitä STY pitää tärkeänä.

2.2 Toiminimen hallinnollinen kumoaminen

2.2.1 Nykyisen tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkiin sekoitettavissa oleva ja samankaltaisille tavaroille tai palveluille rekisteröity toiminimi estää tavaramerkin rekisteröinnin Suomessa. Tämä on aiheuttanut käytännössä vaikeuksia tavaramerkin hakijoille sellaisissa tilanteissa, joissa aiempi toiminimi on rekisteröity yleistoimialalle mutta sitä on tosiasiallisesti käytetty eri tavaroille ja palveluille kuin tavaramerkkihakemuksen tavarat ja palvelut.

2.2.2 STY katsoo, että esitykseen sisältyvä ehdotus toiminimirekisteröinnin osittaiskumoamisesta hallinnollisessa menettelyssä on tervetullut. Niin sanotun yleistoimialan sisällyttäminen toiminimen rekisteröityyn toimialaan on Suomessa yleinen käytäntö, ja osittaiskumoamisen mahdollistaminen tehostaa yritysten mahdollisuuksia saada tavaramerkeillensä asianmukaista suojaa kansallisesti.

2.2.3 Osittaiskumoamisen mahdollistaminen toiminimien kohdalla vastaa tavaramerkki-oikeudellista sääntelyä, jonka mukaan tavaramerkkirekisteröinti on kumottavissa niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joille merkkiä ei tosiasiassa ole käytetty. STY katsoo perustelluksi, että toiminimien haltijoita ei suojata myöhemmin rekisteröitäviä tavaramerkkejä kohtaan laajemmin kuin tavaramerkin haltijoita tilanteessa, jossa yksinoikeutta ei tosiasiallisesti ole otettu käyttöön kaikille rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille useaan vuoteen.

STY kiinnittää kuitenkin samalla lakivaliokunnan huomion eriävään mielipiteeseen luonnoksesta hallituksen esitykseksi tavaramerkkilaiksi (TEM/912/00.04.01/2016), jossa muun muassa pohditaan sitä tulisiko toiminimiä ja tavaramerkkejä tässä yhteydessä kohdella samoin. Saattaisi nimittäen olla perusteltua edellyttää aiemmalta toiminimeltä myös käyttöä jo ristitutkimusta suoritettaessa.

2.3 Tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettely

2.3.1 Esityksen 107 §:n mukaan tavaramerkkien haltijoilla, jotka ovat hakeneet rekisteröintiä ennen 31.12.2013 ja joiden rekisteröinti kattaa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon, on mahdollisuus täsmentää tavara- ja palveluluetteloaan ilmoituksella PRH:lle.

2.3.2 STY pitää pääosin myönteisenä esityksen mukaisen täsmentämismenettelyn tarjoamista tavaramerkin haltijoille. Tavara- ja palveluluettelojen täsmentäminen yhdenmukaistaa kansallisten tavaramerkkien luokituksen EU-tavaramerkkien kanssa, joiden haltijoilla on aiemmin ollut vastaava mahdollisuus tavaramerkillä suojattujen tavaroiden ja palveluiden täsmentämiselle niiden termien osalta, joiden ei voida katsoa kuuluvan luokkaotsikon sanamerkityksen alle.

2.3.3 STY haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että ajanjaksolla 1.10.2012-31.12.2013 jätettyjen tavaramerkkihakemusten osalta täsmennys voi koskea ainoastaan Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon hakemushetkellä sisältyneitä termejä. Ennen 1.10.2012 jätettyjen tavaramerkkihakemusten osalta samankaltaista vaatimusta ei ole, vaan näiden tavaramerkkien haltijat voisivat täsmentää luetteloon haluamansa termit edellyttäen, että näiden voidaan katsoa sisältyvän kyseiseen luokkaan.

2.3.4 STY toteaa, että edellä kuvattu erilaisten täsmennysmenettelyjen soveltaminen voi johtaa käytännössä siihen, että ennen 1.10.2012 haettujen tavaramerkkien haltijat voivat täsmentää luokitusta tavaramerkin tosiasiallista käyttöä laajemmin kuvaavalla tavalla kuin aikavälillä 1.10.2012-31.12.2013 haettujen tavaramerkkien haltijat. Tämä johtuu siitä, että Nizzan luokituksen aakkoselliset luettelot eivät sisällä kuin tietyt termit, jotka eivät välttämättä vastaa yrityksen tosiasiallista toimintaa tai niitä tavaroita ja palveluita, joille tavaramerkkiä käytetään. Verrattuna työryhmän esitysluonnokseen esitys näyttäisi nyt olevan selkeytetty yllä olevilta osin.

2.3.5 EU-tavaramerkkien osalta tehdyissä luokitustäsmennyksissä edellytyksenä oli esityksessä ehdotetulla tavoin, että täsmennettyjen termien oli vastattava kirjaimellisesti hakemushetken mukaisen Nizzan luokituksen aakkosellisen luettelon termejä. Tästä vaatimuksesta johtuen tavaramerkkien haltijat, joiden tavaramerkkiä oli käytetty tai jonka oli tarkoitus suojata sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka eivät sellaisenaan sisältyneet luetteloon ja joiden osalta oli tulkinnanvaraista, sisältyvätkö ne luokkaotsikon sanamerkitykseen, eivät käytännössä voineet täsmentää näitä tavaroita ja palveluita EU-tavaramerkkirekisteröinteihin.

2.4 Rangaistussäännökset

STY pitää perusteltuna lisätä EU-tavaramerkki sekä yhteisömalli rikoslain 49 luvun 2 §:än.

2.5 Muita huomioita

2.5.1 STY katsoo aiheelliseksi kiinnittää huomiota 3 luvun 13 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaiseen nimiesteeseen. Nimiestekysymys on tavaramerkkioikeudellisena erityispiirteenä Suomessa edelleen varsin suuri. Patentti- ja rekisterihallituksen tulkinnan mukaan vähintään viisi olemassa olevaa sukunimeä riittää sukunimiesteeseen rekisteröintihakemukselle (olettaen, että sukunimellä ei ole kaksoismerkitystä eikä sukunimi sisälly hakijan nimeen). Eräs tasapainottava vaihtoehto voisi olla 7-kohdan muokkaaminen esim. seuraavasti: "*…jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on … toisen yleisesti tunnetusta nimestä …*". Näin esimerkiksi harvinainen, mutta kuitenkin yleisesti tunnettu sukunimi, estäisi identtisen tavaramerkin rekisteröimisen (ellei nimellä ole kaksoismerkitystä eikä sukunimi sisälly hakijan nimeen).

***

Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 2018

Kunnioittavasti,

SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS R.Y.
FINSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD R.F.

Johanna Flythström
Puheenjohtaja

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. (ruotsiksi Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f.) on 1931 perustettu patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja markkinointijuridiikka-alan ammattilaisten yhdistys. Yhdistyksessä on yli 500 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää immateriaalioikeuksiin liittyvien hyvien käytäntöjen ja lainsäädännön kehitystä.