Lakivaliokunta 19.11.2018
LaV@eduskunta.fi

**ASIANTUNTIJALAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 201/2018 VP LAKIVALIOKUNNALLE**
Lakivaliokunta on pyytänyt allekirjoittaneelta asiantuntijalausuntoa Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry:n (jäljempänä ”SPAY”) edustajana tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta siltä osin, kuin se liittyy lakivaliokunnan toimialaan, erityisesti tuomioistuinmenettelyyn ja sen suhteeseen hallinnolliseen menettelyyn sekä rangaistussäännöksiin. Esitän lausuntonani seuraavaa.

**Hallinnollinen kumoamismenettely ja tuomioistuinmenettely**
Hallituksen esityksessä on ehdotettu uutta hallinnollista menettelyä tavaramerkkien menettämiseksi tai mitätöimiseksi. Ehdotettu menettely olisi vaihtoehto perinteiselle, tuomioistuimessa ratkaistavalle menettämis- tai mitätöimiskanteelle. Hakemus käsiteltäisiin hallintolain nojalla, ja siitä valitettaisiin hallintolainkäyttöasiana markkinaoikeuteen. Toisaalta kantaja voisi vaihtoehtoisesti saattaa asian vireille tuomioistuimessa menettämis- tai mitättömyyskanteella. Markkinaoikeudessa käsiteltävälle kanteelle on annettu etuoikeus siten, että jos samaa asiaa ja samoja asianosaisia koskeva kanne jätetään markkinaoikeuteen, niin asiaa ei enää saa vireille hakemusasiana PRH:ssa, ja mikäli tällainen hakemus on vireillä, se raukeaa kanteen jättämisen seurauksena.

Pidän esitettyä menettelyä tärkeänä uutena innovaationa, joka hyvin toteutettuna mahdollistaisi asianosaisten oikeuksiin pääsyn kustannustehokkaasti ja joutuisasti. Markkinaoikeusprosessia on sinänsä pidetty asiamiesten keskuudessa laadukkaana, mutta joskus asiakkaiden kannalta hitaana, raskaana ja kalliina tapana ratkaista etenkin menettämisasioita, joissa on yleensä kyse tilanteesta, jossa tavaramerkin haltija ei väitetysti ole käyttänyt merkkiään ja se aiheuttaa haittaa esimerkiksi uuden tavaramerkin hakijalle. Tällaiset menettelyt ovat usein oikeudellisesti melko suoraviivaisia, vaikka niissä voikin tulla ratkaistavaksi näytön arviointiin liittyviä kysymyksiä. Joka tapauksessa pidän tärkeänä, että menettely sallitaan sekä riidattomissa että riitaisissa asioissa, koska muuten menettely ei välttämättä näyttäydy asiamiehille tai asianosaisille erityisen houkuttelevana.

Työryhmälle toimittamamme lausuntomme mukaisesti kritisoin kuitenkin tuomioistuinmenettelyn ehdotonta etusijaa hallinnolliseen menettelyyn nähden. Olen sinänsä samaa mieltä siitä, että asianosaisilla tulisi aina olla mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, mutta jo vireillä olevan hallinnollisen menettelyn katkeaminen missä tahansa vaiheessa vireille tulevan kanteen johdosta ei vaikuta tarpeelliselta ja saattaa tosiasiallisesti tehdä hallinnollisesta menettelystä vähemmän houkuttelevan.

En näe miksi kantajalla tulisi olla oikeus ensin tehdä hallinnollinen hakemus ja sen jälkeen, milloin tahansa, saattaa vireille samaan asiaan liittyvä kanne tuomioistuimessa sillä vaikutuksella, että hakemus raukeaa. On kantajan asia punnita eri menettelyiden hyödyt ja haitat ja tehdä niiden perusteella valintansa. Olisi muutenkin vastaajan kannalta kohtuutonta, jos kantaja voisi missä tahansa vaiheessa mielivaltaisesti aloittaa käsittelyn uudestaan eri instanssissa.

Toisaalta vastaajallakaan ei saisi olla rajatonta oikeutta keskeyttää hallinnollinen käsittely missä tahansa vaiheessa asian käsittelyä esimerkiksi nostamalla tuomioistuimessa vahvistuskanne. Nähdäksemme vastaajan oikeussuoja voitaisiin turvata siten, että mikäli vastaajaa vastaan tehdään hallinnollinen menettämis- tai mitättömyyshakemus, vastaaja voisi ennen hakemukseen vastaamista halutessaan saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällainen kanne ei kuitenkaan enää vastaajan ensimmäisen kirjallisen vastauksen jälkeen hallintomenettelyssä katkaisisi hakemuksen käsittelyä. Asianosaisilla olisi kuitenkin

mahdollista saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi hallinnollisen menettelyn päätyttyä valituksen muodossa.

Huomautan vielä, että en näe hallinnollista käsittelyä sinänsä mitenkään vahingolliseksi tai vähempiarvoiseksi asianosaisten oikeuksien kannalta. Siinä missä hallituksen esityksessä on ensisijaisesti viitattu pohjoismaisiin verrokkeihin, on EU:n teollisoikeuksien virastossa (”EUIPO”) ollut käytössä hallinnollinen menettely tavaramerkkien kumoamiseksi jo 90-luvulta lähtien. Menettely on ainakin asiamieskunnassa koettu laadukkaaksi, kustannustehokkaaksi ja ennakoitavaksi, ja siinä on pystytty käsittelemään varsin vaikeitakin näyttöön liittyviä kysymyksiä tinkimättä asianosaisten oikeuksista.

**Teollisoikeusrikoksiin liittyvä sääntely**
Esityksessä on ehdotettu, että rikoslain 49 luvun 2 §:ssä säädetyn teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistöä selvennetään siten, että EU-tavaramerkin tai yhteisömallin loukkaus voidaan eräissä tapauksissa pitää rangaistavana tekona. Vielä työryhmän ehdotuksessa rangaistavaksi ehdotettiin ainoastaan EU-tavaramerkin loukkaaminen, mutta hallituksen esityksessä rangaistavaksi on säädetty muun muassa SPAY:n lausunnon mukaisesti myös yhteisömallin loukkaaminen. Vastaavia muutoksia ehdotetaan tavaramerkkilakiin tavaramerkkirikkomusten- ja mallioikeuslakiin mallioikeusrikkomusten osalta.

Ehdotettu muutos on hyvä ja tarpeellinen. Vallitseva oikeustila, jossa ainoastaan kansalliseen, ei yhteisömalliin tai EU tavaramerkkiin liittyvä loukkaus voidaan tuomita teollisoikeusrikoksena tai –rikkomuksena on näyttäytynyt asiamiehille ja oikeudenhaltijoille epäoikeudenmukaisena ja yllättävänä, ja estänyt eräissä tapauksissa oikeudenhaltijoiden aineettomien oikeuksien tehokkaan puolustamisen.

Vallitseva oikeustila myös nähdäkseni rikkoo Suomen kansainvälisiä velvoitteita mm. TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) –sopimuksen nojalla ja saattaa kansalliset ja EU-oikeudet eri asemaan, mikä saattaa vuorostaan loukata Suomen EU-oikeudellisia velvoitteita. EU:n tavaramerkkioikeuden kulmakiviä on EU-tavaramerkkien ja jäsenvaltioiden tavaramerkkien rinnakkaisolo ja keskinäinen tasapaino (EU:n tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 esipuheen kohta 3).

Tämän perusteella pidän esitettyä muutosta rangaistussäännöksiin hyvänä.

Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 2018

Kunnioittavasti,



Arttu Ahava, OTM, Eurooppatavaramerkki- ja mallioikeuasiamies, auktorisoitu tavaramerkkiasiamies
Berggren Oy
SPAY:n hallituksen jäsen