MARKKINAOIKEUS **Lausunto**
MARKNADSDOMSTOLEN

19.11.2018 Dnro H 00405/18

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Asia: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018 vp)

Viite: Eduskunnan lakivaliokunnan lausuntopyyntö 9.11.2018

Lausunto:

Yleistä

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt markkinaoikeuden lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018 vp) siltä osin kuin asiat kuuluvat lakivaliokunnan toimialaan, erityisesti liittyen tuomioistuinmenettelyyn ja sen suhteeseen hallinnolliseen menettelyyn sekä rangaistussäännöksiin.

Uudella tavaramerkkilailla pantaisiin täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 (jäljempänä myös tavaramerkkidirektiivi tai direktiivi).

Markkinaoikeus pitää sinänsä kannatettavana, että direktiivin täytäntöönpanemisen yhteydessä suoritetaan tavaramerkkilain uudistaminen kokonaisuudessaan.

Markkinaoikeus lausuu seuraavassa ensin tuomioistuinmenettelyn suhteesta hallinnolliseen menettelyyn. Tämän jälkeen markkinaoikeus lausuu väitemenettelystä ja lopuksi vielä ehdotetun lain rakenteesta sekä siirtymäsäännöksistä.

Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, Puhelin 029 564 3300, Faksi 029 564 3314, markkinaoikeus@oikeus.fi, www.markkinaoikeus.fi

Marknadsdomstolen Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors, Telefon 029 564 3300, Fax 029 564 3314, markkinaoikeus@oikeus.fi, www.marknadsdomstolen.fi

Tuomioistuinmenettelystä ja sen suhteesta hallinnolliseen menettelyyn

Lausuntopyynnössä on pyydetty erityisesti lausumaan tuomioistuinmenettelystä ja sen suhteesta hallinnolliseen menettelyyn.

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.

Kuten esityksessä on todettu, on tärkeää, että menettämistä tai mitätöintiä vaativalla tai tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus saada kaikki vaatimukset (mm. tavaramerkin pätevyys, loukkaukset, korvaukset ja turvaamistoimet) halutessaan kerralla suoraan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kuten tälläkin hetkellä. Tällä siis tarkoitetaan markkinaoikeudessa käsiteltäviä riita-asioita. Tuomioistuinmenettelyn tulee esityksen mukaisesti olla menettelyissä ensisijainen siten, että kanteen nostaminen tuomioistuimessa johtaisi vastaavan menettelyn estymiseen Patentti- ja rekisterihallituksessa, riippumatta siitä, kumpi menettely on aloitettu ensin. Tältä osin markkinaoikeus pitää asianmukaisena ehdotetun lain 61 §:n 1 ja 2 momenttia.

Sen sijaan markkinaoikeus pitää ongelmallisena ehdotetun lain 61 §:n 3 momenttia, jonka mukaan lain 58 §:ssä tarkoitettua tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimen tutkittavaksi, jos 54 §:ssä tarkoitetun samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu. Tämä on ristiriidassa esityksessäkin korostetun tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuuden kanssa. Valituksen käsittely olisi ehdotetussa muodossa ensisijaista kanteeseen nähden. Toki tällöinkin asia olisi tuomioistuimen eli ensin markkinaoikeuden ja sen jälkeen korkeimman hallinto-oikeuden (mikäli tämä olisi myöntänyt valitusluvan) käsiteltävänä, mutta ei riita-asiain järjestyksessä vaan hallintolainkäyttölain mukaisessa menettelyssä. Ehkä pitäisi vielä pohtia, tulisiko ehdotuksessa korostaa enemmän oikeutta kanteen nostamiseen kaikissa tilanteissa. Sama koskee toiminimen rekisteröinnin hallinnollista kumoamista ja ehdotettua toiminimilain 20 §:n 3 momenttia.

Markkinaoikeus myös huomauttaa, että vaikka väitteestä ei olisi vielä annettu lainvoimaista ratkaisua, ei tämä esityksen mukaisesti estä tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan kanteen tutkittavaksi ottamista markkinaoikeudessa. Ehdotetun lain 60 §:n mukaan markkinaoikeus voi tällöin harkintansa mukaan lykätä asian käsittelyä, mutta ei jättää asiaa tutkimatta. Tämän osalta esityksessä asianmukaisesti noudatetaan riita-asian ensisijaisuutta, joten ihmetystä herättää, miksei sitä noudateta kaikkialla. Tämäkin osoittaa esitetyn säännöskokonaisuuden epäjohdonmukaisuutta.

Ehdotettuja 53–61 §:iä koskevan rakenteen osalta markkinaoikeus viittaa jäljempänä ehdotetun lain rakenteesta lausuttuun. Esimerkiksi ehdotetun 61 §:n 1 ja 2 momentin säännökset vaikuttaisivat koskevan enemmän rekisteriviranomaiselle tehtävän hakemuksen / tehdyn hakemuksen käsittelyä.

Kyseisten säännösten paikka kuuluisi siten luontevimmin hallinnollisen menettelyn yhteyteen.

Seuraamusten osalta markkinaoikeus toteaa, ettei niiden osalta ole ehdotettu asiallisia muutoksia nykytilaan verrattuna. Markkinaoikeus kuitenkin tuo esiin, ettei harhaanjohtavan merkin käytön kieltäminen ole seuraamus tavaramerkkioikeuden loukkauksesta, eikä se siten sovi ehdotetun 7 luvun otsikon (Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta) ja sen alaotsikon (Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta) alle.

Väitemenettelystä

Ehdotetun lain 31 §.n ensimmäisen virkkeen mukaan Patentti- ja rekisterihallitus voi kumota rekisteröinnin väitteen perusteella siltä osin kuin rekisteröinti ei täytä lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Esityksen mukaan säännöksellä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 43 artikla, jossa säädetään perusteista, joihin väitemenettelyssä vähintään on voitava vedota. Esityksen mukaan ehdotettu sääntely on tältä osin kattavampi kuin mitä direktiivissä todetaan.

Direktiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa esitettäessä väitteitä tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiä vastaan 5 artiklassa säädetyin perustein.

Mainitun artiklan 2 kohdan mukaan 1 kohdassa tarkoitetussa hallinnollisessa menettelyssä on vähintäänkin oltava mahdollista, että 5 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija ja henkilö, jolla on asiaankuuluvan lain nojalla oikeus käyttää 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta suojatusta alkuperänimityksestä tai maantieteellisestä merkinnästä johtuvia oikeuksia, voi tehdä väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voidaan tehdä yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttäen, että ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle, ja kaikkien niiden tavaroiden tai palvelujen tai osan niistä perusteella, joita varten aikaisempi oikeus on suojattu tai joita varten sitä on haettu; väite voidaan kohdistaa kaikkia niitä tavaroita tai palveluja tai osaa niistä vastaan, joita varten kiistanalaista tavaramerkkiä on haettu.

Herääkin kysymys, viitataanko edellä kuvatun 43 artiklan 2 kohdan ilmaisulla ”vähintäänkin” kaikkiin mahdollisiin hylkäys- ja mitätöintiperusteisiin, eli sekä ehdottomiin (4 artikla) ja suhteellisiin (5 artikla), kuten esityksessä on tulkittu, vai vain niihin tahoihin, joiden ainakin on artiklan 1 kohdassa viitattujen 5 artiklan mukaisten suhteellisten hylkäys- ja mitätöintiperusteiden osalta voitava tehdä väite. Mainittu 5 artiklahan sisältää myös jäsenvaltioille valinnaisia perusteita, joten luonnollista on, ettei jäsenvaltioilla ole näiden osalta velvollisuutta säätää mahdollisuudesta tehdä väitettä.

Esityksessä on viitattu direktiivin johdanto-osan 9 ja 38 perustelukappaleisiin perusteluna sille, että kansallisesti voidaan päättää väitteen tekemisestä myös ehdottomien hylkäys- ja mitätöintiperusteiden nojalla. On totta, että direktiivin

johdanto-osan 38 perustelukappaleen sanamuodon mukaan tehokkaan tavaramerkkisuojan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava tehokas hallinnollinen väitemenettely, jonka avulla ainakin aikaisempien tavaramerkkioikeuksien haltija ja henkilöt, joilla on asiaankuuluvan lain nojalla oikeus käyttää suojatusta alkuperänimityksestä tai maantieteellisestä merkinnästä johtuvia oikeuksia, voivat vastustaa tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiä. Tässäkin kuitenkin viitataan nimenomaan niihin tahoihin, joilla mainittu oikeus vähintään tulisi olla, eikä itse väiteperusteisiin. Lisäksi direktiivin johdanto-osan 9 perustelukappaleen mukaan tavaramerkkien rekisteröintien saannin ja hallinnoinnin helpottamiseksi koko unionissa on olennaista lähentää aineellisen oikeuden lisäksi myös menettelysääntöjä. Tämän vuoksi tavaramerkkien rekisteröintiä koskevat keskeiset menettelysäännöt jäsenvaltioissa ja EU:n tavaramerkkijärjestelmässä olisi yhtenäistettävä. Kansallisen lainsäädännön mukaisten menettelyjen osalta riittää, kun vahvistetaan yleiset periaatteet, jolloin jäsenvaltiot voivat vapaasti antaa tarkempia sääntöjä. Lisäksi direktiivin johdanto-osan 36 perustelukappaleen mukaan tavaramerkkisuojan saannin parantamiseksi ja helpottamiseksi sekä oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi jäsenvaltioissa noudatettavan tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn oltava tehokas ja avoin, ja siinä olisi noudatettava EU-tavaramerkkeihin sovellettavien sääntöjen kaltaisia sääntöjä.

Vielä pitäisi pohtia, antaako nykyinen direktiivi todella mahdollisuuden säätää väitemenettelystä myös ehdottomien hylkäys- ja mitätöintiperusteiden osalta. Edellä todetusti direktiivillä nimenomaan yhdenmukaistetaan myös tavaramerkkien rekisteröintiä koskevia keskeisiä menettelysääntöjä jäsenvaltioissa ja EU:n tavaramerkkijärjestelmässä. Todettakoon, että EU-tavaramerkkien osalta väite on mahdollista tehdä ainoastaan suhteellisten perusteiden nojalla. Sen, että jäsenvaltiot voivat vapaasti antaa tarkempia sääntöjä kansallisen lainsäädännön mukaisten menettelyjen osalta, ei voitane katsoa antavan mahdollisuutta laajentaa esimerkiksi väiteperusteita eli sitä, millä perusteilla Patentti- ja rekisterihallitus voi kumota rekisteröinnin, vaan sitä, miten väitemenettely ylipäänsä toteutetaan direktiivissä säädetyissä puitteissa.

Markkinaoikeus myös toteaa, ettei väitemenettely sovi 4 luvun otsikon Tavaramerkin rekisteröinti alle, koska suomalaisessa järjestelmässä tavaramerkki rekisteröidään ennen kuin sitä vastaan voidaan tehdä väite.

Ehdotetun lain rakenteesta

Esityksen mukaan tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä tehtäisiin kokonaisuudistus, jossa muun muassa lain rakennetta tarkistettaisiin vastaamaan nykyistä enemmän direktiiviä. Esityksen mukaan ehdotetussa laissa ei kuitenkaan täysin seurata direktiivin rakennetta, vaan rakenteessa on pyritty ottamaan huomioon pääasiassa tavaramerkkiin liittyvien asioiden ja tapahtumien kronologinen järjestys.

Ehdotettu laki voisi systematiikaltaan ja rakenteeltaan olla vielä huomattavasti selkeämpi ja loogisempi. Esimerkiksi tuomioistuinmenettelyä koskevat säännökset ovat ehdotetussa laissa hajallaan eri kohdissa. Paikoitellen ehdotetun

lain rakennetta olisi ollut myös mahdollista saattaa vastaamaan huomattavastikin lähemmin uutta tavaramerkkidirektiiviä.

Markkinaoikeus pitäisi parempana, että ehdotetussa laissa pyrittäisiin ensinnäkin rakenteellisesti erottamaan aineellista oikeutta koskevat säännökset ja menettelylliset säännökset täysin toisistaan.

Aineellista oikeutta käsittelevässä jaksossa olisi loogisempaa ja tavaramerkkidirektiivin rakenteen kanssa yhteensopivampaa käsitellä ensin, mikä ylipäänsä voi olla tavaramerkkinä sekä hylkäys- ja mitättömyysperusteet, ja vasta tämän jälkeen määritellä tavaramerkin antamat oikeudet ja oikeuksien rajoitukset. Tämä vastaisi myös paremmin esityksessä mainittua tavaramerkkiin liittyvien asioiden ja tapahtumien kronologista järjestystä. Tähän jaksoon sopisivat myös säännökset tavaramerkeistä omistusoikeuden kohteina (luovutus, panttaus ym.). Jaksossa voisi lopuksi säätää myös menettämisperusteista.

Menettelyjä koskevat säännökset olisi syytä jakaa kahteen eri jaksoon – yhtäältä säännöksiin koskien menettelyä rekisteriviranomaisessa sekä toisaalta tuomioistuinmenettelyä koskeviin säännöksiin. Ensin mainituissa jaksossa voitaisiin säätää tavaramerkin hakemisesta ja sen rekisteröinnistä, väitemenettelystä, menettämis- ja mitättömyysmenettelyistä sekä rekisteröinnin kestosta ja uudistamisesta.

Tuomioistuimenettelyä koskevaan jaksoon tulisi puolestaan sisällytettäväksi säännökset toimivaltaisesta tuomioistuimesta, mahdolliset itse tuomioistuinmenettelyyn liittyvät säännökset (kuten säännökset tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevien kanteiden nostamisesta) sekä seuraamuksista.

Kansainvälisiä rekisteröintejä koskeva osio/luku lienee selvintä pitää erillään muista osioista/luvuista luonnoksen mukaisesti.

Loppuun sopivat luontevasti erinäisiä säännöksiä sekä voimaantuloa koskevat osiot/luvut.

Siirtymäsäännöksistä

Ehdotetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan lain voimaan tullessa vireillä olleen hallinto- tai hallintolainkäyttöasian sekä riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Pykälän 5 momentin mukaan tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen kuitenkin sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Markkinaoikeus toteaa, että riita-asioissa tavaramerkin yksinoikeuden loukkaus voi usein vielä jatkua asian tultua vireille markkinaoikeudessa, joten loukkaukseen voidaan joutua soveltamaan sekä vanhan että uuden lain säännöksiä. Pykälän 1 ja 5 momentin välillä on siten ristiriita, joka on kuitenkin korjattavissa esimerkiksi lisäämällä 5 momenttiin ”edellä 1 momentin estämättä”. Tällöin kävisi selvästi ilmi, että 1 momentti muodostaa riita-asioiden osalta pääsäännön ja 5 momentti siitä poikkeuksen niiden riita-asioiden osalta, joissa loukkaus edelleen jatkuu.

Johtopäätös

Markkinaoikeus pitää erittäin tärkeänä tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen tekemistä. Ehdotetussa laissa tulisi kuitenkin vielä enemmän korostaa riita-asioiden järjestyksessä toteutettavan tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta. Lisäksi olisi tärkeä varmistaa, että tavaramerkkidirektiivi pannaan täytäntöön niin asianmukaisesti kuin mahdollista.

Kimmo Mikkola
Markkinaoikeuden ylituomari

Nina Korjus
Markkinaoikeustuomari