Minna Aalto-Setälä

Lausunto 20.11.2018

Eduskunnan lakivaliokunta
LaV@eduskunta.fi

LAUSUNTO TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUSTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ (HE 201/2018 vp)

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarilta kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Lausuntoa pyydettiin erityisesti tuomioistuin- ja hallinnollisesta menettelystä sekä rangaistussäännöksistä. Näiden lisäksi haluan kiinnittää valiokunnan huomiota myös toiminimeen ja siihen liittyvään yleistoimialakysymykseen sekä tavara- ja palveluluettelon täydentämismenettelyyn. Keskuskauppakamarin edustajana lausun kohteliaimmin seuraavaa.

Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tavaramerkkilain kokonaisuudistus, jonka yhteydessä saatetaan voimaan EU:n tavaramerkkidirektiivi (2015/2436) sekä Singaporen sopimus. Samassa yhteydessä tarkoituksena on ollut selventää toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta. Hallituksen esityksen taustalla on tavaramerkkilakiuudistusta valmistelleen työryhmän mietintö, jossa työn lähtökohtana on ollut, että tavaramerkkihakemuksen relatiivisten, eli suostumuksenvaraisten, esteiden tutkinta säilytetään voimassa olevan lain mukaisesti siten, että Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tutkitaan viran puolesta olemassa olevat relatiiviset esteet.

Mielestäni tavaramerkkilain kokonaisuudistus on kannatettava ja tervetullut hanke. Hyvä ja toimiva kansallinen tavaramerkkisuoja on erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tärkeä. Aikojen saatossa voimassa olevaa tavaramerkkilakia on muutettu tilkkutäkkimäisesti, mistä syystä lain uudistaminen kokonaisuudessaan on tarpeen.

Tavaramerkin ja toiminimen menettämistä ja mitättömyyttä koskevat ehdotukset

Hallituksen esityksessä ehdotetaan mahdollisuutta voimassa olevan lain mahdollistaman tuomioistuimen kautta tapahtuvan tavaramerkin menettämis- ja kumoamismenettelyn lisäksi uutta hallinnollista menettämis- ja mitätöintiprosessia. Ehdotuksella on tarkoitus saattaa voimaan tavaramerkkidirektiivin 45 artikla, jonka mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi. Ehdotus täyttää tavaramerkkidirektiivin vaatimukset tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä.

Hallituksen esityksen mukaan tuomioistuinprosessi markkinaoikeudessa olisi ensisijainen hallinnolliseen menettämis- ja mitätöintiprosessiin nähden. Ehdotettu säännös hallinnollisen prosessin suh-

teesta tuomioistuinprosessiin ei perustu EU:n tavaramerkkidirektiiviin. Tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuus on perusteltua tavaramerkin haltijoiden oikeussuojan kannalta. On tärkeä, että samojen osapuolten väliset samaa tavaramerkkiä koskevat riidat käsitellään samassa oikeusprosessissa.

Esitykseen sisältyy myös ehdotus hallinnollisessa menettelystä koskien toiminimirekisteröinnin kumoamista käyttämättömyyden perusteella. Hallituksen esitys sisältää myös ehdotuksen toiminimen osittaisesta kumoamisesta, joka olisi mahdollista kaikilla toiminimilain mukaisilla kumoamisperusteilla.

Katson, että ehdotukset ovat kannatettavia. Jotta ehdotetut muutokset toteutuvat myös käytännössä ja tavaramerkin osalta täyttävät direktiivin vaatimukset, on pidettävä huolta siitä, että PRH:lle taataan riittävät resurssit käsitellä hakemukset joutuisasti ja tehokkaasti.

Haluan kiinnittää huomiota siihen, että oikeudenkäyntimaksu immateriaalioikeudellisia asioita käsittelevässä tuomioistuimessa, eli markkinaoikeudessa, on IPR-asioissa yrityksille 2000 euroa. Maksu on poikkeuksellisen korkea, esimerkiksi verrattaessa sitä Euroopan unionin teollisoikeusviraston (EUIPO) ja naapurimaiden vastaaviin maksuihin. Korkea maksu onkin vähentänyt olennaisesti erityisesti tavaramerkkien rekisteröintipäätöksistä tehtäviä valituksia ja tätä kautta heikentänyt erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten oikeuksiin pääsemistä ja oikeussuojaa. Myös tästä syystä uutta hallinnollista menettämis- ja mitätöintiprosessia koskevat ehdotukset ovat tärkeitä, sillä ne omalta osaltaan parantavat tilannetta.

Rangaistussäännökset

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että rikoslakia ja mallioikeuslakia täsmennetään teollisoikeusrikoksen ja mallioikeusrikkomuksen osalta. Tämä on hyvä asia, sillä asiasta on ilmennyt ongelmia kotimaisessa oikeuskäytännössä. Tuomioistuinten ratkaisukäytännössä on ilmennyt oikeudellista epävarmuutta sen johdosta, että nyt voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole mainittu EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia. Kansallisten rangaistussäännösten tulee kattaa selkeästi myös EU-tasoisten teollisoikeuksien loukkaukset. Ehdotuksella korjataan lainsäädännön aukko, jota ei tulisi olla.

Kannatan ehdotusta rangaistussäännösten täsmentämisestä.

Toiminimi ja yleistoimiala

Voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan haettuun tavaramerkkiin nähden sekoitettavissa oleva ja samankaltaisille tavaroille tai palveluille rekisteröity toiminimi estää tavaramerkin rekisteröinnin Suomessa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan toiminimen ja tavaramerkin välisen suhteen selventämiseksi mahdollisuutta toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen sekä toiminimen osittaista kumoamista. Kumoaminen olisi kuitenkin mahdollista käyttämättömyyden perusteella vasta sitten, jos toiminimen käyttöä ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä. Määräaika on vastaava kuin tavaramerkeillä.

Olin tavaramerkkilakiuudistusta valmistelleen työryhmän jäsen. Työryhmän työssä tunnistettiin selkeästi ongelma, joka osakeyhtiölain perusteluissa omaksuttu kanta mahdollisuudesta määritellä toiminimen toimialaksi ”yleistoimiala” on aiheuttanut kotimaisten tavaramerkkihakemusten käsittelyyn. Jos toiminimi on rekisteröity siten, että sen toiminta kattaa ”kaiken laillisen liiketoiminnan” eli ”yleistoimialan”, muodostaa kyseinen toiminimi relatiivisen esteen myöhemmin haetulle tavaramerkille kaikissa tavaramerkkiluokissa, jos vaarana on sekoitettavuus aiempaan toiminimeen. Suuri osa tällä hetkellä perustettavista uusista toiminimistä rekisteröidään käyttämällä yleistoimialaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että toiminimien yleistoimialaa koskeva kysymys arvioidaan ja otetaan käsittelyyn osakeyhtiö- tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä. Mielestäni tämä on riittämätöntä, sillä mahdollisuus rekisteröidä toiminimi ”yleistoimialalla” aiheuttaa ongelmia nimenomaan suomalaisille tavaramerkkihakemuksille. Asiaan tulisi löytää ratkaisu tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Ei ole kenenkään etu, että ”yleistoimialalla” rekisteröity toiminimi, jota ei todellisuudessa käytetä rekisteröinnin mukaisesti, estää tehokkaasti myöhemmän suomalaisen tavaramerkin rekisteröinnin.

Jotta toiminimi voisi olla tavaramerkkihakemuksen relatiivisena esteenä, tulisi edellyttää, että kyseistä toiminimeä käytetään tosiasiallisesti liiketoiminnassa. Esimerkiksi Ruotsin tavaramerkkilain 2 luvun 9 §:ssä edellytetään, että toiminimi voi olla tavaramerkin relatiivinen este, kun sitä käytetään elinkeinotoiminnassa (”*en registrerad firma som används i näringsverksamhet*”).

Toiminimen suojan ei tulisi myöskään olla hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla symmetrinen tavaramerkin kanssa. Ehdotuksen mukainen viiden vuoden aika on nykymaailmassa todella pitkä. Kohtuullinen aika ottaa toiminimi käyttöön rekisteröinnissä määritellyllä toimialalla voisi olla yksi vuosi rekisteröinnistä.

Jos yleistoimialalla rekisteröidyt toiminimet estävät uusien kotimaisten tavaramerkkien rekisteröimisen Suomessa, siirtyvät kotimaiset yritykset yhä enenevissä määrin hakemaan tavaramerkkejä PRH:n sijasta EUIPO:ssa. Siellä tavaramerkkihakemuksen relatiivisia esteitä ei tutkita viran puolesta, vaan käytössä on väitemenettely.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi toiminimen ja tavaramerkin välisen suhteen määrittelyssä ottaa huomioon se, että suomalaisten yritysten mahdollisuus kasvuun tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta ei tule toteuttaa ainoastaan niille yrityksille, jotka toimivat vain kotimarkkinoilla Suomessa, vaan näkökulman tulee olla laajempi. Toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta mietittäessä tulisi huomioida yritysten mahdollisuus laajentaa sen tuotteiden ja palveluiden suojaus myös Suomen rajojen ulkopuolelle, sillä kasvun mahdollisuudet ovat ulkomailla.

Suomalaisten yritysten tulee tuotteidensa ja palveluidensa suojaa miettiessä pyrkiä hankkimaan suojaus siten, että liiketoiminta mahdollistuu niin EU:ssa kuin myös laajemmin kansanvälisesti. Jos kotimaisille yrityksille mahdollistetaan halvalla kattava toiminimen suoja Suomessa, antaa tämä yrityksille vääristyneen kuvan liiketoiminnan tarvitsemasta immateriaalioikeudellisesta suojasta. Erityisesti siksi, että toiminimen ja aputoiminimen tarjoama suoja on pelkästään kansallista oikeut-

ta eikä sitä voi laajentaa kansainväliseksi suojaksi, toisin kuin tavaramerkkisuojan osalta on mahdollista.

Tuotteiden ja palveluiden suojaamisen mahdollistaminen kotimaassa on usein keskeinen perusta markkinoiden laajentamiseksi myöhemmin Suomen ulkopuolelle. Myös hyvin toimiva ja osaava kotimainen tavaramerkkiviranomainen on elintärkeä suomalaiselle elinkeinoelämälle. Jotta PRH:n tavaramerkkiosaaminen säilyy jatkossakin, tulisi pitää huolta siitä, että tavaramerkkien hakeminen kotimaassa olisi myös tulevaisuudessa mahdollista.

Muutosehdotus koskien toiminimeä relatiivisena esteenä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 13 §:n 1 momentin 4 kohdan a alakohdassa kiellettäisiin tavaramerkkien rekisteröiminen, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan aiempaan toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen, jonka toimiala on sama tai samankaltainen tavara- ja palveluluettelon sisältämien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, jos ja siltä osin, kuin oikeudet rekisteröimättömään tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai josta myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

Jotta 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa asetettu käyttövaatimus (”muu elinkeinotoiminnassa käytetty merkki”) täyttyy, tulisi laissa edellyttää toiminimen tosiasiallista käyttöä. Tästä syystä ehdotan vastaavasti kuin aiemmin esittämässäni, tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnön eriävässä mielipiteessä, että tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 4 kohta a alakohta kuuluisi seuraavasti:

> "4) *se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen:*
> a) *jota tosiasiallisesti käytetään samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille*."

Tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettelyn maksuttomuus

Tavara- ja palveluluokituksen osalta ehdotetaan siirtymäsäännöksessä tavaramerkkiluokituksen täsmentämistä tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisen yhteydessä. Tavaramerkkiluokituksen täsmentäminen koskisi ennen 1.10.2012 luokkaotsikolla haettuja tavaramerkkejä, joiden katsottaisiin kattavan tavara- ja palveluluettelon sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut täsmentämiselle varatun ajanjakson jälkeen. Tämä ajanjakso määräytyisi tavaramerkin uudistamisen mukaan. Li-

säksi PRH:n rekisteröintikäytännöstä johtuen myös tiettyjä 1.10.2012 - 31.12.2013 välisenä aikana haettuja tavaramerkkirekisteröintejä voidaan täsmentää. Ehdotuksella pyritään selkeyttämään tavaramerkkirekisteriä ja yhdenmukaistamaan sen tulkintaa.

On tärkeää varmistaa, ettei rekisterin tavara- ja palveluluettelojen täsmentämisestä aiheudu oikeudenhaltijoille PRH:n viralliskustannuksia.

Lopuksi

On tärkeää, että tavaramerkkilain uudistaminen toteutetaan aikataulun mukaisesti ja että uusi laki saadaan voimaan tulevan vuoden alussa.

Lisäksi haluan kiinnittää huomiota siihen, että työ- ja elinkeinoministeriöön taataan riittävät virkamiesresurssit IPR-asioiden lainvalmisteluun. Immateriaaliasioiden merkitys suomalaisten yritysten kilpailukyvylle on kasvanut ja tämä tulisi huomioida niin, että IPR-asioiden pitkäjänteinen lainsäädäntövalmistelu olisi turvattu.

Minna Aalto-Setälä
Lakimies
Keskuskauppakamari