22.11.2018 H 581/18

Oikeusneuvos Niilo Jääskinen

Eduskunnan lakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS 201/2018 VP TAVARAMERKKILAIKSI JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SEKÄ TAVARAMERKKIOIKEUDESTA TEHDYN SINGAPOREN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA VOIMAANSAATTAMISEKSI

Korkein hallinto-oikeus on 22.5. kuluvaa vuotta antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon H 163/18 nyt käsillä olevan hallituksen esityksen taustalla olevasta tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä (TEM/912/00.04.01/2016). Korkein hallinto-oikeus piti perusteltuna, että tavaramerkkilaki uudistettaisiin kokonaisuudessaan samassa yhteydessä kun tavaramerkkejä koskevan lainsäädännön päivittäminen oli käynyt välttämättömäksi 16.12.2015 voimaan tulleen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi 2015/2436) täytäntöönpanemiseksi ja Singaporen sopimuksen hyväksymisen mahdollistamiseksi ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi. Lausunnossa pidettiin työryhmän hallituksen esityksen muotoon laatimaa mietintöä peruskäsitteiltään ja -rakenteeltaan selkeänä. Tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 nykyisestä tavaramerkkilaista osin merkittävästikin poikkeava sääntely sekä Singaporen sopimuksen hallintomenettelylle asettamat vaatimukset oli yleisesti ottaen otettu hyvin huomioon.

Korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa kiinnitettiin huomiota korkeimman hallinto-oikeuden kannalta keskeisimpiin kysymyksiin, jotka koskivat tavaramerkin rekisteröintiä ja väitemenettelyä, hallinnollista tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevaa menettelyä, toiminimen hallinnollista kumoamista, tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettelyä sekä Patentti- ja rekisterihallituksen valitusoikeutta.

Korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa esitetyt huomiot on pääosin otettu hallituksen esityksessä huomioon täsmentämällä joko pykäliä, perusteluja tai molempia. Tämän vuoksi rajoitun jäljempänä vain muutamaan yksityiskohtaan.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että kanteella vireille pantava tuomioistuinmenettely tavaramerkin menettämis- tai mitätöintiasia tai toiminimen kumoamisasia olisi lähtökohtaisesti ensisijainen suhteessa hallinnolliseen menettelyyn. Kanteen nostaminen markkinaoikeudessa johtaisi hallinnollisen menettelyn raukeamiseen tai tutkimatta jättämiseen Patentti- ja rekisterihallituksessa. Yleisperusteluissa (s. 42) on selostettu myös vaihtoehtoa, jossa kaikki tällaiset menettelyt olisi aloitettava hallinnollisessa järjestyksessä Patentti- ja rekisterihallituksessa, jonka päätöksestä voisi valittaa markkinaoikeuteen. Tällainen ratkaisu vastaisi tilannetta hyödyllisyysmallioikeuksien osalta (L hyödyllisyysmallioikeudesta 19 §).

Korkein hallinto-oikeus
Högsta förvaltningsdomstolen
Fabianinkatu 15 (PL 180) 00131 Helsinki
Fabiansgatan 15 (PB 180) 00131 Helsingfors
Puh. / Tel. 029 564 0200
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
www.kho.fi / www.hfd.fi

Hallituksen esityksessä ehdotettu ratkaisu antaa tavaramerkkioikeuden/toiminimen haltijalle aina mahdollisuuden torjua hallinnollisen menettelyn käytön nostamalla vahvistuskanne markkinaoikeudessa ja siten korottaa merkittävästi mitätöinti-, menettämis- tai kumoamisvaatimuksen esittäjän kuluriskiä. Hallituksen esityksen sivulta 52 ilmenee, että hallinnollisen menettelyn kustannuksiksi arvioidaan 1000 – 4000 € kun taas oikeudenkäyntikulut siviiliasiassa markkinaoikeudessa olisivat keskimäärin 30 000 – 50 000 €. Ehdotettu oikeudenkäyntimenettelyn ensisijaisuus oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta koskevine riskeineen voi siten vähentää pienyritysten edellytyksiä hyökätä niiden tavaramerkkien rekisteröinnin esteenä olevia suojapiiriltään liian laajoja tai käyttämättömiä tavaramerkkejä tai toiminimiä vastaan. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tässä on kysymys oikeuspoliittisesta valinnasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa arvosteltiin työryhmän mietinnössä ehdotettua sääntelyä lainkäytön selvyyden ja asianosaisten oikeusturvan kannalta epätyydyttäväksi sikäli kuin se näytti mahdollistavan sen, että saman tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva, samojen asianosaisten välinen ja samaan perusteeseen liittyvä asia voisi olla samanaikaisesti vireillä sekä hallintolainkäytön järjestyksessä käsiteltävän valituksen johdosta markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa että yleisen lainkäytön järjestyksessä käsiteltävän kanteen johdosta markkinaoikeudessa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallintolainkäytön järjestyksessä tehdyn valituksen vireilläolon tulisi estää samaa asiaa koskevan kanteen nostaminen.

Hallituksen esityksessä olevan lakiehdotuksen 61 §:n menettämistä tai mitätöintiä koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu. Jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Näin ollen kanteeseen perustuva tuomioistuinkäsittely olisi ensisijainen hallinnolliseen menettelyyn nähden, mutta hallinnolliseen menettelyyn perustuva valitusprosessi on lausunnossa edellytetyllä tavalla ensisijainen kanteeseen nähden, ja korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa todettu ongelma on poistunut.

Korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa on yleisellä tasolla arvosteltu tapaa, jolla vain kanteeseen perustuvaa menettämis- ja mitätöintimenettelyä näytettäisiin pidettävän tavaramerkkidirektiivissä tarkoitettuna tuomioistuinkäsittelynä. Näin näyttää olevan entistäkin selvemmin hallituksen 53 §:ssä, jossa käsittely tuomioistuimessa tarkoittaa ainoastaan 58 – 60 §:ssä tarkoitetun kanteen käsittelyä. Sinänsä yleisperusteluissa (s. 219) todetaan, että tuomioistuimeen pääsee myös valittamalla Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä, mutta lakiesityksessä tehtyä kahtiajakoa perustellaan sillä, että vaihtoehtona hallinnolliselle menettelylle täytyisi olla suora pääsy tuomioistuimeen.

Kysymys pääsystä tuomioistuimeen suoraan kanteella vai vasta valituksella rekisteriviranomaisen päätöksestä on kuitenkin eri asia kuin se, että kansallisen että unionin lainsäädännön näkökulmasta tavaramerkkivalitusasian käsittely markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa ja hallintolainkäyttölaissa tarkoitettua oikeudenkäyntimenettelyä tuomioistuimessa. Tämän vuoksi 57 §:n toinen virke tulisi kirjoittaa esimerkiksi seuraavasti:

> ”--- Menettämistä ja mitätöintiä koskevien asioiden käsittelystä *hakemuksen perusteella Patentti- ja rekisterihallituksessa säädetään 54-57 §:ssä ja kanteen perusteella tuomioistuimessa 58-60 §:ssä*.”

Ehdotuksen 56 §:n mukaan rekisteriin merkityn tavaramerkkioikeuteen kohdistuvan lisenssioikeuden tai panttioikeuden haltijalle olisi annettava tiedoksi tavaramerkin menettämistä tai mitätöimistä koskevan hakemuksen vireilletulosta ja tälle olisi varattava tilaisuus lausua hakemuksesta. Lausunnon antaminen ei kuitenkaan tee sen antajasta asianosaista Patentti- ja rekisterihallituksen menettelyssä, vaikka tällä on pykälän perustelujen mukaan hallintolainkäyttölain 6 §:n mukaisesti oikeus valittaa päätöksestä. Ehdotus poikkeaa hallintolain 11 §:n yleissäännöksestä, jonka mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Ehdotetun sääntelyn tarkoitus ei ole selkeä. Toisen vireille panemassa hallintoasiassa keskeinen asianosaisen oikeus liittyy oikeuteen tulla kuulluksi hakemuksesta, mikä edellyttää tietoa hakemuksen vireille tulosta. Kun nämä oikeudet turvataan ehdotetussa pykälässä ja muutoksenhakuoikeus hallintolainkäyttölain 6 §:ssä, jää asianosaisuuden puuttumista koskevan viittauksen oikeudellinen merkitys hämäräksi. Sinänsä on sopusoinnussa tavaramerkkioikeuden yleisten periaatteiden kanssa, että rekisteriviranomaisella ei ole velvollisuutta tuntea sellaisia oikeudenhaltijoita, joiden oikeuksia ei ole rekisteröity.

Korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei markkinaoikeuden toimivaltaa koskevassa pykälässä mainittu lainkaan valitusasioita. Lakiehdotuksen 75 §:ään on nyt lisätty viittaus Patentti- ja rekisterihallituksesta annettuun lakiin, jossa säädetään muutoksenhausta tavaramerkkiasioissa. Markkinaoikeuden prosessilakiin viitataan kuitenkin edelleen vain riita- ja hakemusasioiden osalta. Valitusasioiden kohdalla vastaava viittaus lakiin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa koskisi vm. lain 4 luvun 1 – 16 §:iä. Vastaava epäsymmetria näkyy myös 77 ja 79 §:ssä, joissa viitataan markkinaoikeuden prosessilain Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnon hankkimista riita- ja hakemusasioissa ja päätöksestä ilmoittamista koskeviin 4 luvun 22 ja 23 §:ään. Vastaavista toimenpiteistä valitusasioissa säädetään 4 luvun 8 ja 15 §:ssä.