Eduskunta
lakivaliokunta
lav@eduskunta.fi

Lausunto hallituksen esityksestä tavaramerkkilaiksi (HE 201/2018 vp)

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esityksestä tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018 vp). Esityksellä toteutetaan tavaramerkkilain kokonaisuudistus ja sillä pannaan samalla täytäntöön EU:n tavaramerkkidirektiivi (2015/2436/EU).

Hallituksen esitystä edelsi perusteellinen työryhmävalmistelu, jossa Suomen Yrittäjät oli edustettuna. Suomen Yrittäjät pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja kannatettavana. Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on tarpeen ja se tulee toteuttaa suomalaisen tavaramerkkijärjestelmän asiakkaiden eli suomalaisten yritysten intressit huomioiden.

Suomen Yrittäjien keskeiset huomiot voidaan tiivistää seuraavasti:

- Tavaramerkkijärjestelmän tulee palvella käyttäjiään, eli suomalaisia yrityksiä. Suostumuksenvaraisten rekisteröintiesteiden (ns. relatiiviset esteet) tutkinnan säilyttäminen rekisteriviranomaisessa on erittäin tärkeää pienten ja keskisuurten yritysten kannalta. Relatiivisten esteiden tutkinta on sekä tavaramerkin hakijan että haltijan kannalta huomattava lisäarvo, jota vaihtoehtoisessa EU-tavaramerkkijärjestelmässä ei ole.

- Tavaramerkkien luokituksen täsmennysmenettely on tarpeen tavaramerkkirekisterin selkeyden ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön vuoksi. Täsmentäminen tavaramerkin uudistamisen yhteydessä on toimiva ratkaisu, sillä se turvaa tavaramerkinhaltijoiden oikeudet ja toisaalta mahdollistaa selkeän tavaramerkkirekisterin ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa yrityksille.

- Hallinnolliset menettelyt tavaramerkin menettämiseksi ja mitätöimiseksi sekä toiminimen kumoamiseksi helpottavat erityisesti riidattomissa tilanteissa käyttämättömien merkkien ja nimien poistamista rekisteristä. Vain käytössä olevia merkkejä ja nimiä tulee suojata.

- Toiminimien suoja huomioidaan esityksessä oikeasuhtaisella tavalla. Pienille yrityksille toiminimen suoja on tärkeä, eikä toiminimien suojaa olisi perustelua asettaa alempiarvoiseen asemaan.

- Rikoslain 49 luvun 2 §:n laajentaminen kattamaan myös EU-tavaramerkit ja EU:n yhteisömallit on tarpeellinen muutos.

Suomen tavaramerkkijärjestelmä on tärkeä erityisesti pk-yrityksille

Kuten muut teollisoikeudet, tavaramerkki on alueellisesti rajattu yksinoikeus. Tavaramerkkilain mukainen tavaramerkki on voimassa ja saa suojaa siten vain Suomessa. Tavaramerkkilain kokonaisuutta pohdittaessa on siten pidettävä mielessä järjestelmän käyttäjät, eli suomalaiset pääasiassa kotimarkkinoilla toimivat yritykset. Kansainvälisesti toimivat yritykset käyttävät useammin EU:n tavaramerkkijärjestelmää, joka tuottaa yhtenäisen suojan koko EU-alueelle.

Kokonaisuudistusta valmisteltaessa arvioitiin, tulisiko Suomessa luopua tavaramerkkien suostumusten varaisten esteiden (relatiiviset esteet) tutkinnasta rekisteriviranomaisen toimesta. Vaikka relatiivisten esteiden tutkiminen rekisteriviranomaisen toimesta ei olekaan muissa EU-maissa tavanomaista, Suomessa sitä on pidetty tarpeellisena. On erittäin positiivista, että relatiivisten esteiden tutkintaa esitetään hallituksen esityksessä jatkettavan.

On nimenomaisesti suomalaisten yritysten etu, että Suomen kansallinen tavaramerkkijärjestelmä tuottaa laadukkaita tavaramerkkirekisteröintejä ja toimii tehokkaasti. Relatiivisten esteiden tutkinta osaltaan varmistaa, ettei rekisteriin päädy merkkejä, jotka voisivat aiheuttaa myöhemmin riitoja. Relatiivisten esteiden tutkinnan myötä tavaramerkinhakija voi olla suhteellisen varma, että rekisteröinnin myötä tavaramerkin tuottama yksinoikeus on vahva. Jo rekisteröityjen merkkien haltijoiden näkökulmasta kyse on toisaalta siitä, että tavaramerkinhaltijan ei tarvitse itse valvoa Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) saapuvia tavaramerkkihakemuksia, jotta mahdollisiin aiempaa yksinoikeutta loukkaaviin tavaramerkkihakemuksiin voidaan puuttua.

Tavaramerkkien luokituksen täsmennysmenettely

Esityksen mukaan tavaramerkkilain siirtymäsäännöksissä säädettäisiin tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettelystä. Täsmentämismenettelyn tarkoituksena olisi saattaa myös vanhojen tavaramerkkirekisterissä olevien tavaramerkkien luokitus vastaamaan tavaramerkkidirektiivin ja nykykäytännön mukaista luokituskäytäntöä. Käytännössä täsmennystarve koskee niitä tavaramerkkirekisteröintejä, joissa on käytetty tavaroiden ja palveluiden luokitukseen Nizzan luokituksen mukaista luokkaotsikkoa ja/tai viittausta Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Tällaisia tavaramerkkejä on arviolta noin 47.000.

Luokituskäytännön muutoksen taustalla on EU-tuomioistuimen ratkaisu, jonka mukaan luokkaotsikoiden yleisnimien on katsottava tarkoittavan vain nimekkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Luokituksen on siis oltava entistä täsmällisempi, eli rekisteröinnissä on kuvattava yksityiskohtaisesti ne tavarat ja palvelut, jotka kuuluvat kyseiseen tavara- ja palveluluokkaan.

Hallituksen esityksessä valittu malli luokituksen täsmentämiseen on järkevä kompromissi, sillä se turvaa tavaramerkinhaltijoiden oikeudet ja toisaalta mahdollistaa selkeän tavaramerkkirekisterin ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa yrityksille. Ehdotuksen mukaan täsmennys tulisi tehdä viimeistään rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä. Täsmentämättä jättäminen voisi johtaa tavaramerkin suojan kaventumiseen, jos luokituksessa on käytetty vain luokkaotsikoita tai luokkanumeroa.

Vaikka täsmentämismenettely aiheuttaa oikeudenhaltijoille riskin oikeudenmenetyksistä, täsmentämistä voidaan pitää rekisterin selkeyden ja käytettävyyden kannalta tarpeellisena. Selkeä ja täsmällinen tavaramerkkirekisteri mahdollistaa nopeamman käsittelyajan ja helpottaa tavaramerkkien suoja-alan määrittämistä. Siten se on omiaan myös pienentämään riitojen riskiä. Kun täsmentäminen on kytketty tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisen yhteyteen, oikeudenmenetysten riski on minimoitu, sillä oikeudenhaltijan on merkkiä uudistettaessa joka tapauksessa pohdittava merkin käyttöä. Myös tarve täsmennykselle riippuu lopulta siitä, millaisille tavaroille ja palveluille tavaramerkin haltija haluaa suojaa ja sisältyvätkö ne jo luokkaotsikon sanamuodon mukaiseen tulkintaan.

Tavaramerkin menettämis- ja mitättömyysmenettely

EU:n tavaramerkkidirektiivi edellyttää tavaramerkin hallinnollisesta menettämis- ja mitättömyysmenettelystä säätämistä. Nykyiseen tavaramerkkilakiin ei sisälly tällaista hallinnollista menettelyä, vaan tavaramerkki on mahdollista julistaa menetetyksi tai mitätöidyksi vain tuomioistuimessa. Hallinnollisen menettelyn etuna on tyypillisesti sen nopeus ja alhaisemmat kustannukset tuomioistuinmenettelyyn verrattuna. Mietinnössä ehdotettava menettely rajattaisiin vain tavaramerkin menettämiseen tai mitätöintiin. Hallinnollisessa menettelyssä ei voitaisi tutkia esimerkiksi asiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia, mikä on tarkoituksenmukaista hallintomenettelyn luonteen vuoksi. Hallinnollisen menettelyn rinnalla olisi kuitenkin aina mahdollisuus myös tuomioistuinmenettelyyn.

Esityksen mukainen hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely on tarkoituksenmukainen. Hallinnollisessa menettelyssä noudatettaisiin hallintolakia siltä osin kuin tavaramerkkilaissa ei toisin säädetä. Hallinnollisessa menettelyssä asian ratkaiseva viranomainen olisi PRH. Jotta hallinnollinen menettely olisi nopea ja tehokas, PRH:n tulisi huolehtia asian joutuisasta käsittelystä. Tämän vuoksi onkin hyvä, että ehdotettavan lain 55 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että asianosaiset voisivat lausua menettelyssä kahdesti. Hallintomenettelyyn kuuluu olennaisesti viranomaisen velvollisuus hankkia asian ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys, mutta hallintolain 31 § 1 momentista poiketen esityksessä ehdotetaan, ettei PRH:n tarvitsisi itse aktiivisesti selvittää asiaa.

Nämä lähtökohdat ovat perusteltuja tavaramerkkioikeuden näkökulmasta, jossa vain asianosaisten esiin tuomilla seikoilla ja vaatimuksilla tulee olla merkitystä. Tavaramerkkirekisteröinnin menetetyksi tai mitättömäksi julistamiseen ei ole aihetta, ellei sen hakija esitä riittäviä perusteita

menettämiselle tai mitätöinnille eikä olisi tarkoituksenmukaista, että PRH ryhtyisi viran puolesta tutkimaan tekemänsä rekisteröinnin oikeellisuutta, ellei hakija tällaisia seikkoja tuo esille. Vaikka menettely sinänsä on viranomaisvetoinen, viranomaisen ei tule myöskään puuttua osapuolten mahdollisuuteen sopia asiaa kesken menettelyn.

Toiminimien hallinnollinen kumoaminen

Esityksessä ehdotetaan hallinnollisen menettelyn käyttöönottoa myös toiminimien kumoamisen osalta. Kyse olisi toiminimilakiin tehtävästä muutoksesta, jolla mahdollistettaisiin edellä kuvatun kaltainen hallinnollinen menettely, jossa toiminimi voitaisiin kumota käyttämättömyyden perusteella joko kokonaan tai osittain.

Hallinnollisen kumoamisen mahdollisuus on tarpeen, sillä toiminimet eli yritysten nimet muodostavat varsin laajasti esteitä tavaramerkkien rekisteröinnille. Keskeisenä syynä tälle on se, että toiminimeä rekisteröitäessä kaupparekisteriin ilmoitetaan myös elinkeinonharjoittajan toimiala. Merkittävällä osalla kaupparekisteriin merkityistä toiminimistä on ns. yleistoimia, eli kaupparekisteriin on merkitty toiminimen kattamaksi toimialaksi ”kaikki laillinen liiketoiminta”.

Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen (jonka toiminimestä on kyse) katsotaan toimivan kaikilla mahdollisilla toimialoilla ja toiminimi näin ollen muodostaa esteen myös kaikille sekoitettavissa oleville tavaramerkeille tai toisille toiminimille. Toiminimi siis muodostuu yleensä laajemmin esteeksi tavaramerkin (ja myös toisten toiminimien) rekisteröinnille, vaikka sitä ei tosiasiallisesti käytettäisi kaikilla niillä toimialoilla, joihin se on rekisteröity. Ongelma on kaksijakoinen: toisaalta toiminimi on yksinoikeus, jota tulee suojata, mutta toisaalta liian laaja suoja vaikeuttaa muiden yritysten mahdollisuuksia saada rekisteröityä itselleen toiminimiä ja tavaramerkkejä.

Hallinnollista kumoamismenettelyä voidaan pitää tarpeellisena sen vuoksi, että kaupparekisterissä on erittäin paljon toiminimiä, jotka eivät tosiasiallisesti ole käytössä lainkaan tai ainakaan kaikilla niillä toimialoilla, jotka kaupparekisteriin on yrityksen toimialaksi rekisteröity. Kyse on ennen kaikkea siitä, että käyttämätön toiminimi – kuten myös käyttämätön tavaramerkki – ei tosiasiassa tarvitse yksinoikeussuojaa. Yksinoikeusjärjestelmän tulee kannustaa taloudelliseen aktiivisuuteen, jolloin sellaisia nimiä ei tule suojata, jotka eivät tosiasiallisesti ole käytössä.

Kumottavaksi haettavan toiminimen haltijan oikeusturva on varmistettava. Esityksessä onkin huomioitu tämä edellyttämällä, että hallinnollinen menettely toiminimen kumoamiseksi on mahdollinen ainoastaan, jos toiminimeä ei ole käytetty edellisen viiden vuoden aikana sen rekisteröinnin kattamalla alalla. Lisäksi toiminimen hallinnollinen kumoaminen olisi mahdollista vasta kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Tänä siirtymäaikana toiminimen kaupparekisteriin merkittyä toimialaa voisi myös maksutta täsmentää, jotta riski kumoamisesta pienenee.

Pidämme perusteltuna, että toiminimien kohdalla käytetään samaa viiden vuoden aikaa kuin mikä myös tavaramerkkilaissa on käyttämättömyyden osalta kumoamisperusteena. Ei ole perusteita sille, miksi tavaramerkin voisi jättää käyttämättä pidemmäksi aikaa kuin toiminimen ilman huolta yksinoikeuden menettämisestä. Toiminimien osalta on muistettava, että immateriaalioikeuksia tarvitsevat kansainvälisesti toimivien yritysten lisäksi ne lukuisat pk-yritykset, joille kansainvälinen toimintaympäristö ei ole relevantti. Toiminimi on monille yrityksille käytännössä samanarvoinen aineeton oikeus kuin tavaramerkki, erityisesti niissä tilanteissa, joissa on kyse vain kotimarkkinoilla toimivasta pienestä yrityksestä. Tällaisen yrityksen toiminta ei välttämättä kata edes koko Suomen aluetta, vaan kyse voi olla paikallisesta toimijasta.

Toiminimen suoja on tärkeä myös siltä kannalta, ettei mietinnössä ole katsottu olevan mahdollista saada yksinoikeussuojaa tavaramerkille paikallisesti vakiintumalla. Tällöin vain paikallisesti toimiva elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin saada yksinoikeuden nimeensä, jos se on rekisteröity hänen toiminimekseen tai aputoiminimekseen. Toiminimen vahva suoja on erityisesti pienten palvelualan yritysten kannalta tarpeellinen, eikä sitä pidä heikentää vain siitä syystä, että toiminimiin liittyy yleistoimialan kaltainen rakenteellinen ongelma.

Näitä näkökohtia vasten on perusteltua, ettei toiminimeä aseteta alempiarvoiseen asemaan suhteessa tavaramerkkeihin pohdittaessa toiminimiä ja tavaramerkkejä toistensa esteperusteina. Nyt ehdotettava hallinnollinen kumoaminen on tavaramerkin hakijalle riittävä keino saada tietty nimi käyttöönsä, jos toiminimen suojaamiselle ei ole enää objektiivista perustetta. On myös huomattava, ettei PRH:lla ole käytännössä mahdollisuutta tutkia sitä, onko toiminimi tosiasiallisesti käytössä. Kuten esityksessä on todettu, tosiasiallinen käyttö voi ilmetä hyvin erilaisin tavoin, eikä sen selvittäminen viranomaisen kirjallisen selvittelyn puolesta johtaisi riittävään varmaan lopputulokseen.

Rikoslain täsmentäminen

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös rikoslain teollisoikeusrikosta koskevaa 49 luvun 2 §:ää. Nykymuodossaan säännös ei ole mahdollistanut rangaistuksen tuomitsemista tilanteissa, joissa yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin tai EU:n yhteisömalliin on loukattu vastaavalla tavalla kuin kansallisen tavaramerkin tai mallioikeuden kohdalla. Tarve saattaa EU-tavaramerkki kansallisia tavaramerkkejä vastaavan rikosoikeudellisen suojan piiriin on ollut ilmeinen. On siten erittäin tärkeää täydentää rikoslain 49 luvun 2 §:ää esityksen mukaisella tavalla.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Tiina Toivonen
lainsäädäntöasioiden päällikkö