Lainsäädäntö ja hallinto/Yrityslainsäädäntö
Riikka Tähtivuori

Lakivaliokunta
LaV@eduskunta.fi

Muistio 1 (4)

21.11.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018 vp)

Talousvaliokunta on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta kuultavaksi hallituksen esityksestä tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. EK kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta ja esittää kunnioittaen seuraavat huomiot.

Yleistä

EK osallistui tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän työskentelyyn ja yhtyi työryhmämietintöön sisältyneeseen hallituksen esitysluonnokseen työryhmän enemmistön kannan mukaisesti. Lausuntokierroksen palaute on otettu TEMin jatkovalmistelussa hyvin huomioon ehdotuksen säilyessä kuitenkin pääasiallisesti sisällöltään entisellään. EK yhtyy täten myös lopulliseen hallituksen esitykseen nostaen kuitenkin lausuntovaiheessa kommentoimista säännöskohdista vielä seuraavat huomiot valiokunnan tietoon.

Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

EK kannattaa ehdotettavia säännöksiä, myös jatkovalmistelussa tehtyine tarkennuksineen.

Hallinnollinen menettely tarjoaa tuomioistuinväylälle edullisemman, kevyemmän ja nopeamman vaihtoehdon. Erityisesti kustannustehokkuuden osalta PRH:n menettely on kannatettava vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle, jossa viraston perimä maksu (400e äskettäin lausuntokierroksella olleen PRH:n maksullisia suoritteita koskevan asetusluonnoksen mukaan) olisi Markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua (yritykseltä 2000e) huomattavasti alhaisempi. Markkinaoikeuden maksun on nähty voivan muodostua pk-yritykselle oikeusturvan saamisen esteeksi ja varsinkin kun yritysten oikeusturvavakuutukset eivät lähtökohtaisesti kata IPR -asioiden käsittelyä erityistuomioistuimessa. Hallinnon menettely tulee myös nopeuttamaan asian käsittelyä, kun esitys lähtee

normaalin hallintomenettelyn sijaan siitä, että on asianosaisten - eikä viranomaisen intressissä - tuoda esille seikkoja tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevaan menettelyyn.

Tavara- ja palveluluokitusten täsmentämismenettely

EK kannattaa ehdotusta siirtymäsäännökseksi, jonka mukaan ennen 1.10.2012 vireille tulleet tavaramerkkihakemukset tulee täsmentää tavara- ja palveluluetteloiden osalta vastaamaan lakiehdotuksen mukaisia luokitussäännöksiä viimeistään tavaramerkin uudistamisen yhteydessä.

EK piti jo työryhmänvaiheessa lakiehdotukseen päätynyttä siirtymävaihesäännöstä parhaana mahdollisena kompromissina työryhmän tarkastelemista vaihtoehdoista ja lausuntokierroksen jälkeisessä valmistelussa tämä ehdotus on säilytetty muuttamattomana.

Näitä ns. vanhojen tavaramerkkien täsmentämismenettely on omiaan edistämään tavaramerkkirekisterin selkeyttä ja toiminnallista tehokkuutta ja vastaava menettely toteutettiin myös EU-tavaramerkkien osalta EU-tavaramerkkiasetuksessa, määräajaltaan kuitenkin huomattavasti lyhyempänä (6 kuukauden aikaikkuna). Tarpeettoman laajasta suojasta puhdistettu rekisteri on omiaan vähentämään tavaramerkkirekisteröintien suoja - alasta syntyviä riitoja sekä tehostamaan tavaramerkkihakemusten käsittelyä ja tämä on nähtävä kaikkien tavaramerkkijärjestelmää käyttävien tahojen etujen mukaisena.

Tavara- ja palveluluokituksen täsmentämismahdollisuudesta tavaramerkin uudistamisen yhteydessä aiheutuu lakiehdotuksen vaikutusarvioinninkin mukaan vähemmän hallinnollista rasitusta kuin lyhyeen määräaikaan sidotusta täsmentämismenettelystä. Tavaramerkin haltijoiden tavoittaminen ja informoiminen asiasta onnistuu paremmin kuin jos määräaika olisi lyhyt kuten oli tilanne EU-tavaramerkin kohdalla. Oikeudenmenetysten riskin minimoimiseksi on kuitenkin tärkeää, että täsmentämismenettelystä tiedotetaan yrityksiä mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti.

Täsmentämismenettelystä aiheutuvat asiamieskustannukset on myös mahdollista keskittää samaan yhteyteen uudistamiskulujen kanssa. EK pitää tärkeänä, ettei virasto peri täsmentämismenettelystä erillistä maksua. Viranomaismaksusta ei sisälly mainintaa hallituksen esitykseen eikä myöskään syksyllä lausuntokierroksella olleeseen TEMin asetusluonnokseen PRH:n maksullisista suoritteista. Uudistamisen yhteydessä toteutettavasta täsmentämismenettelystä ei myöskään aiheudu virastolle lisäresurssitarvetta.

Toiminimen hallinnollinen kumoaminen

Työryhmän toimeksiantoon sisältynyt toiminimilain muutostarpeiden kartoitus ei perustu tavaramerkkidirektiiviin vaan toiminimirekisteröinneistä (ns. yleistoimialan käytöstä) aiheutuneet esteet uusien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnille ovat nousseet esille kansallisesta tarpeesta (mm. tavaramerkkilain osittaisuudistuksen yhteydessä toteutetussa tavaramerkkijärjestelmän toimivuutta selvittäneessä käyttäjäkyselyssä).

Ongelman tavaramerkkioikeudellisena ratkaisuna hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus toiminimen hallinnollista kumoamista ja osittaiskumoamista siinä muodossa kuin työryhmämietinnössä jo esitettiin. EK pitää tätä ehdotusta kannatettavana ja perusteltuna.

On hyvä, että toiminimen hallinnollinen kumoaminen on menettelyltään yhdenmukainen tavaramerkin hallinnollisen kumoamismenettelyn kanssa. Osittainen kumoaminen on sen sijaan yksinomaan toiminimirekisteröintejä koskeva menettely ja toteutettavissa vain käyttämättömyysperusteella. Suojamuotojen yhdenmukaisuussyistä on perusteltua sitoa käyttämättömyysolettama tavaramerkkilain tavoin 5 vuoden aikajänteeseen.

Toiminimien osalta on myös tärkeä todeta, että se eroaa tietyiltä osin tavaramerkkisuojasta, vaikka molemmat antavatkin yksinoikeuden merkin käyttöön. Toiminimi suojaa yrityksen nimeä ja sen tulee antaa haltijalleen yksinoikeus kaikilla niillä liiketoiminnan alueilla, joissa se on käytössä. Kansallisella markkinalla toimivan, erityisesti pk-yrityksen kannalta toiminimi koetaan tavaramerkkisuojan kanssa samanarvoisena suojamuotona ja on siten tarpeellista säilyttää.

EK katsoo kuitenkin, että toiminimen yleistoimialana rekisteröintiin liittyvän epäkohdan korjaamista tulee jatkaa seuraavien lainsäädäntöhankkeiden kautta. Kuten hallituksen esitykseen on kirjattu, yrityksen toimialalla on toiminimioikeudellisen käyttöalan ohella myös yhtiöoikeudellista merkitystä. Tähän yleistoimialan yhtiöoikeudelliseen käyttömuotoon ei tavaramerkkilain kokonaisuudistuksessa ollut mahdollista puuttua, mutta toivottavasti se otetaan käsiteltäväksi esimerkiksi osakeyhtiölain tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä.

Teollisoikeusrikossäännöksen täydentäminen

EK kannattaa hallituksen esitykseen jatkovalmistelussa tehtyä täydennystä rikoslain teollisoikeusrikossäännökseen (49:2), jonka mukaan se kattaa EU-tavaramerkin ohella myös yhteisömallit. Työryhmämietintövaiheessa ehdotusluonnokseen sisältyi yksinomaan EU-tavaramerkit.

Molempien suojamuotojen sisällyttäminen ehdotukseen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa oikeustilan epäselvyys on kohdistunut yhtä lailla näihin molempiin EU-teollisoikeuksien loukkauksiin eikä TRIPS-sopimus, johon Suomikin sitoutunut, tee eroa kansallisen ja EU-tasoisen teollisoikeuden välille. Oikeuskäytännössä tuomioistuin on ottanut kannan, ettei nykyisen lainsäädännön mukaan rikosoikeudellinen vastuu ulotu EU-tavaramerkkiin eikä yhteisömallin loukkauksiin (esim. KKO 2018:36).

Myös talousvaliokunta linjasi mietinnössään (TaVM 9/2016) tavaramerkkilain osittaisuudistukseen, että muutokset rikoslakiin tulee tältä osin toteuttaa osana tavaramerkkilain kokonaisuudistusta.