SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
FINLANDS ADVOKATFÖRBUND

Eduskunnan lakivaliokunta

lav@eduskunta.fi

Viite: Asiantuntija- ja lausuntopyyntönne HE 201/2018 vp, 9.11.2018

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 201/2018 VP

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä "Asianajajaliitto") lausuntoa koskien lakivaliokunnan toimialaan kuuluvista asioista, erityisesti liittyen tuomioistuinmenettelyyn ja sen suhteeseen hallinnolliseen menettelyyn sekä rangaistussäännöksiin.

Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.

1 Yleistä

Asianajajaliitto puoltaa tavaramerkkejä koskevan hallinnollisen menettämis- ja mitättömyysmenettelyn mahdollisuutta. Ehdotetun menettelyn suhdetta tuomioistuinmenettelyyn tulisi kuitenkin tarkentaa erityisesti lis pendens -säännön valossa.

Asianajajaliitto puoltaa hallituksen esitystä siitä, että tavaramerkkilain mukaisten eri seuraamusten tehosteeksi voidaan jatkossa määrätä uhkasakko. Asianajajaliitto puoltaa myös rikoslakiin tehtäviä tarkennuksia siitä, että EU-tavaramerkit lisätään kuulumaan rikoslain 49 luvun 2 §:ssä esitetyn teollisoikeusrikossäännöksen piiriin.

Lisäksi Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, onko relatiivisen eli suostumuksenvaraisen esteen vastaisesti rekisteröity tavaramerkki määrättävä mitättömäksi vai menetetyksi.

2 Ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi

2.1 Tavaramerkkejä koskeva hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

Vaikka PRH:ssa käytävä menettely on sinänsä hallinnollista, on menettämis- ja mitätöintivaatimuksessa kyse toisen oikeuteen puuttumisesta, eli luonteeltaan riita-asiasta. Asianajajaliitto katsoo haasteelliseksi, että tavaramerkkilakiehdotus heikentää kyseisissä asioissa lis pendens -vaikutusta eli kieltoa saattaa riita-asia sen vireillä ollessa toisen oikeudenkäynnin kohteeksi.

Asianajajaliitto katsoo ongelmalliseksi, että menettämis- ja mitätöimisvaatimuksen esittäjä voi itse, valittuaan ensin PRH:n menettelyn viranomaiseksi, saattaa asian myöhemmin markkinaoikeuden käsiteltäväksi ilman mitään nimenomaisia kriteereitä.

Asianajajaliitto katsoo tarkoituksenmukaisemmaksi, että tavaramerkkien menettämis- ja mitätöimisasiat käsiteltäisiin ensisijaisesti hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa. Tuomioistuimessa voitaisiin saattaa asia vireille tavaramerkkiloukkausasioissa vastakanteena, mutta ei muutoin. Tämä vastaisi myös Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen mukaista tilannetta, jossa menettämis- ja kumoamismenettelyt käydään Euroopan unionin teollisoikeusvirastossa (EUIPO) paitsi silloin, kun menettämis- tai kumoamismenettely on tehty vastakanteena loukkauskanteeseen.

Edelleen hallituksen esityksestä ei suoraan ilmene, kuinka asiassa tulee menetellä, jos PRH on antanut päätöksen asiassa, mutta siihen ei ole vielä haettu muutosta markkinaoikeudelta, ja tuomioistuimeen tulee samaa asia koskeva kanne. Hallituksen esityksestä ei myöskään ilmene, miten tulee toimia, jos PRH:n käsiteltävänä oleva asia koskee vain joitakin rekisteröinnin tavaroita ja/tai palveluita. Tämän vuoksi olisi johdonmukaista, että tuomioistuinkäsittelyn hallinnollista menettelyä estävä vaikutus koskisi vain niitä tavaroita ja/tai palveluita, jotka ovat olleet PRH:n käsiteltävän asian kohteena, samalla tavoin kuin 60 §:n perusteluissa on todettu. Asianajajaliitto katsoo kuitenkin, että tällainenkin lakiehdotus heikentäisi lis pendens -vaikutusta, kuten tässä lausunnossa on todettu.

Tavaramerkkilakiehdotuksen 61 §:n 3 momentti määrittää tilanteet, jolloin kannetta ei oteta tutkittavaksi. Kyseinen kohta on sanamuodon mukaisesti rajoitettu tilanteeseen, jossa samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevaan vaatimukseen annettuun ratkaisuun on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu. Muutoksenhakuaikana vireille tulevan oikeudenkäynnin vaikutusta ei kuitenkaan ole huomioitu.

Lisäksi tavaramerkkilakiehdotuksen 60 §:n mukaan tuomioistuin voi lykätä kanteen käsittelyä, jos se on nostettu muun muassa ennen kuin väiteasian ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi. Täten näyttääkin epäjohdonmukaiselta, että tuomioistuimen toimenpiteet kanteen johdosta vaihtelevat: menettelyä voidaan lykätä, jos kanne nostetaan väiteasian vireilletulon jälkeen (60 §); kanne käsitellään tuomioistuimessa ja PRH:ssa vireillä oleva menettely raukeaa (61 §:n 2 momentti); kanne jätetään tutkimatta, jos se nostetaan sen jälkeen, kun PRH on antanut ratkaisunsa, joka ei kuitenkaan ole lainvoimainen (61 §:n 3 momentti).

Tavaramerkkilakiehdotus asettaa tuomioistuinmenettelyn ensisijaiseen asemaan hallinnolliseen menettämis- ja mitättömyysmenettelyyn nähden. Tämä toteutuu ensin vaatimuksen esittäjän kohdalla hänen valitessaan saattaako asian vireille PRH:ssa vai tuomioistuimessa sekä hänen oikeudestaan nostaa asia kanteella käsiteltäväksi tuomioistuimessa. Edelleen vastaaja voi PRH:ssa vireille tulleesta menettelystä tietoiseksi tultuaan saattaa saman asian vireille tuomioistuimessa. Ehdotus antaa siten tilaa ns. forum shoppingille, eli osapuoli voi saattaa asian itselleen edulliseksi katsomansa viranomaisen ratkaistavaksi (vieläpä kesken menettelyn), mitä yleisesti pidetään haitallisena asiana.

2.2 Seuraamuksista

Asianajajaliitto puoltaa uhkasakon mahdollisuutta, jolloin tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta johtuvat seuraamukset eivät olisi enää eri asemassa esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n yleiseen turvaamistoimeen tai sopimattomasta menettelystä elinkeinoelämässä annetun lain 6 §:n kieltoon nähden.

Käytännössä samalla kertaa usein esitetään vaatimuksia paitsi tavaramerkkioikeuden loukkaamisen, myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta menettelystä. Nykyisin vain jälkimmäisen lain vastainen menettely mahdollistaa uhkasakon määräämisen. Siten ehdotettu laki yhdenmukaistaa nykyistä tilannetta.

Lisäksi Asianajajaliitto puoltaa sitä, että tavaramerkkirikkomuksen on täsmennetty koskevan myös EU-tavaramerkkiin ja Euroopan unionin nimeämän kansainvälisen rekisteröintiin perustuvien yksinoikeuksien loukkaustilanteita. Asianajajaliitto katsoo, että säännöksen soveltamisalan laajennus on tärkeä paikkaamaan oikeuskäytännössä esiin tulleen aukkokohdan. Sama asia tulisi huomioida myös muissa immateriaalioikeuksia koskevissa laeissa.

2.3 Muita huomioita

Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että tavaramerkkilakiehdotuksen hallinnollista menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen maksu tulisi koskea yhtä rekisteröintiä, eikä useampaa yhdellä hakemuksella tehtävää vaatimusta. Nykyisessä muodossa ehdotus ei ota asiaan selvää kantaa. Asianajajaliitto katsoo tarkoituksenmukaiseksi, ettei yhdellä hakemuksella voitaisi vaatia menetettäväksi useita saman haltijan tavaramerkkirekisteröintejä ilman asianmukaisia kuluja.

Edelleen Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että ehdotetussa laissa (mm. 49 §) relatiivisen, eli korjattavissa olevan, esteen vastaisesti rekisteröity tavaramerkki voidaan mitätöidä. Tämä vastaa nykyistä, vuodelta 1964 olevaa lakia, mutta poikkeaa EU-tavaramerkkiasetuksesta, jonka mukaan esimerkiksi käyttämättömyyden perusteella tavaramerkki voidaan menettää, ei sen sijaan mitätöidä. Asianajajaliitto katsoo tarkoituksenmukaisempaa olevan, että mitätöinti koskisi vain vastoin absoluuttisia esteitä rekisteröityä tavaramerkkiä, kun taas vastoin relatiivisia esteitä rekisteröity tavaramerkki voitaisiin menettää.

Helsingissä 21. päivänä marraskuuta 2018

Suomen Asianajajaliiton puolesta

Asianajaja Tuukka Airaksinen, Eversheds Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu immateriaalioikeuden asiantuntijaryhmässä.