Oikeusneuvos Juha Mäkelä

LISÄLAUSUNTO

26.11.2018

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE TAVARAMERKKILAIKSI JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SEKÄ TAVARAMERKKIOIKEUDESTA TEHDYN SINGAPOREN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA VOIMAANSAATTAMISEKSI (HE 201/2018 vp)

1. Johdanto

Asiantuntijakuulemisessa 22.11.2018 nousi esiin kysymys ehdotetun tavaramerkkilain 21 §:ään sisältyvästä hakemuksen raukeamiseen liittyvästä muutoksenhakukiellosta. Tästä kysymyksestä asiantuntijoilta pyydettiin vielä kirjallisia kommentteja.

Lisäksi tilaisuudessa nousi esiin kysymys ehdotetun tavaramerkkilain 61 §:n 3 momentin tulkinnanvaraisuudesta.

Esitän näistä kysymyksistä seuraavan arvion.

2. Muutoksenhakukielto

Ehdotetussa tavaramerkkilain 21 §:ssä säädetään tavaramerkkihakemuksen raukeamisesta ja siihen liittyvästä muutoksenhakukiellosta. Mikäli hakemus ei täytä sille asetettuja edellytyksiä, PRH asettaa määräajan puutteen korjaamista varten. Jos puutteellisuutta ei korjata annetussa määräajassa, hakemus raukeaa täydennyskehotuksen kohteena olevilta osin. Raukeamisesta ilmoitetaan hakijalle, mutta ilmoitus ei ole valituskelpoinen päätös.

Ehdotettua 21 §:ää täydentää 22 §, jonka mukaan rauenneen hakemuksen käsittelyä voidaan jatkaa, jos hakija kahden kuukauden kuluessa pyytää käsittelyn jatkamista ja tässä yhteydessä korjaa puutteellisuudet. Kyseiseen säännökseen ei muutoksenhakukieltoa sisälly.

Raukeamispäätöksellä ei ole oikeusvaikutuksia, ja hakija voi saattaa hakemuksen uudelleen vireille. Keskeinen merkitys hakijan kannalta on sillä, että käsittelyn rauettua, joku muu hakija saattaa ehtiä laittamaan samansisältöisen hakemuksen vireille. Tämä on hakijan taloudellisten intressien kannalta merkityksellinen seikka. Tämä näkökohta puoltaisi muutoksenhakuoikeuden olemassaoloa.

Ehdotuksen 22 § kuitenkin turvaa käsitykseni mukaan hakijan oikeussuojatarpeet riittävällä tavalla. Hakija voi saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi, jolloin hakemuksen käsittely jatkuu. Tämä tarkoittaa käsitykseni mukaan sitä, että hakemuksen katsotaan

olleen vireillä alkuperäisestä hakemuksen vireilletulopäivästä lähtien. Näin ollen riski muiden hakijoiden väliintulosta on estetty.

Tämä menettely rinnastuu muun muassa siviiliprosessissa yksipuolisen tuomion muutoksenhakuun. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa vastaajan passiivisuuden perusteella, mihin raukeaminenkin tässä yhteydessä perustuu. Yksipuolisesta tuomiostakaan ei voi valittaa, vaan muutoksenhakukeinona on takaisinsaanti käräjäoikeudessa. Siinä aivan ehdotettua vastaavalla tavalla asian käsittelyä jatketaan, jos hakija kykenee esittämään hakemuksessaan asiallisen perusteen kanteen kiistämiselleen. Takaisinsaantikanteeseen annettu ratkaisu on muutoksenhakukelpoinen.

Kun ehdotetussa 22 §:ssä ei ole asetettu nimenomaista muutoksenhakukieltoa, vaikka sellainen 21 §:ään sisältyy, tulkitsen, että käsittelyn jatkamista koskevaan pyyntöön annetaan muutoksenhakukelpoinen ratkaisu. Selkeyden vuoksi käsittelyn jatkamista koskevan pyynnön osalta voisi olla hyvä säätää nimenomaisesti pyyntöön annettavasta ratkaisusta sekä sen muutoksenhakukelpoisuudesta. Säännöksiä (21 ja 22 §) tulee mielestäni lukea yhdessä, jolloin muutoksenhakukielto ei näyttäydy yhtä ehdottomalta eikä ongelmalliselta. Mikäli ajatuksena on, ettei 22 §:n nojallakaan annettaisi muutoksenhakukelpoista ratkaisua, on sääntely muutoksenhakuoikeuden kannalta ongelmallinen.

Ehdotettu menettely on käsittääkseni myös hakijan edun mukainen, sillä hakemuksen käsittelyä voidaan välittömästi pyynnön jälkeen jatkaa ilman, että muutosta tulisi hakea valitusteitse markkinaoikeudesta. Tämä nopeuttaa asian käsittelyä ja on kustannuksiltaankin oletettavasti hakijalle edullisempi menettely.

3. Tavaramerkkilain 61 § 3 mom

Ehdotetun tavaramerkkilain 61 § 3 momentin mukaan tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos PRH on antanut jo ratkaisun, josta on valitettu, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu. Tähän liittyen kuulemistilaisuudessa nousi esille kysymys siitä, miten menetellään tilanteessa, jossa PRH on antanut ratkaisunsa ja valitusaika on avoinna mutta ratkaisusta ei vielä ole valitettu.

Saman pykälän 4 momentissa säädetään oikeusvoimavaikutuksesta. Momentin mukaan jos hakemus on lainvoimaisesti ratkaistu ei hakemusta tai kannetta oteta tutkittavaksi. Näin ollen lainvoimainen PRH:n ratkaisu estää asian tutkimisen tuomioistuimessa.

Pitäisin päällekkäisten prosessien välttämisen tavoitteen kannalta johdonmukaisena 61 § 3 momentin muuttamista siten, että jo PRH:n ratkaisun antaminen estäisi kanteen vireille saattamisen. Mikäli tällaista muutosta ei tehdä, mahdollistavat säännökset asian vireilläolon samanaikaisesti markkinaoikeudessa sekä valituksena PRH:n ratkaisusta että kanneasiana. Tämä ei ole järjestelmän selkeyden kannalta toivottava tilanne. Tällainen mahdollistaisi myös prosessilajin valinnan vielä siinä vaiheessa, kun osapuolet ovat tietoisia toisen linjan antaman ratkaisun sisällöstä. Käsittelyn tuossa vaiheessa pitäisin tarkoituksenmukaisempana menettelynä muutoksenhakua PRH:n ratkaisuun kuin uuden kanteen vireille saattamista.

Juha Mäkelä
Oikeusneuvos
Korkein oikeus