Eduskunnan lakivaliokunta

lav@eduskunta.fi

Viite: Asiantuntija- ja lausuntopyyntönne kuulemistilaisuudessa HE 201/2018 vp, 22.11.2018

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 201/2018 VP

Eduskunnan lakivaliokunta on kuulemistilaisuudessa pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä "Asianajajaliitto") lausuntoa koskien lakivaliokunnan toimialaan kuuluvista asioista, erityisesti ehdotelmaa säännökseksi tavaramerkkilakiehdotuksen 61 §:ksi ja tavaramerkkilakiehdotuksen 21 §:n perusteluvelvoitteesta.

Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.

1 Yleistä

Asianajajaliitto puoltaa tavaramerkkejä koskevan hallinnollisen menettämis- ja mitättömyysmenettelyn ja toisaalta tuomioistuimessa vireillä olevan asian vireilläolovaikutuksen ja oikeusvoiman suhteen nimenomaista säännöstä.

2 Ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi

2.1 Ehdotus vireilläolovaikutusta ja oikeusvoimaa koskevan 61 §:n säännöstekstiksi

Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että markkinaoikeudessa vireille tuleva asia olisi dispositiivinen riita-asia, eli kanne, jonka kantaja voi peruuttaa. Tällöin ilmeisesti asianosainen voisi käyttää tilannetta hyväkseen, koska PRH:n päätös olisi rauennut ja samaa asiaa koskeva kanne olisi jätettävä sillensä. Tämän jälkeen alkuperäisen menettämis- tai mitättömyyshakemuksen tekijän pitäisi ilmeisesti saattaa asia uudelleen vireille joko PRH:ssa taikka markkinaoikeudessa. Tätä ei ole pidettävä tarkoituksenmukaisena.

Asianajajaliitto ehdottaa vireilläolovaikutusta ja oikeusvoimaa koskevan 61 §:n säännöksen tekstiksi seuraavaa:

> ***61 §***
> ***Vireilläolovaikutus ja oikeusvoima***
>
> *Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta Patentti- ja rekisterihallituksessa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.*

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa raukeaa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa samojen asianosaisten välillä.

Edellä 58 §:ssä tarkoitettua tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 54 §:ssä tarkoitetun 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.

Asianajajaliitto katsoo, että yliviivatun tekstin poisto riittää nykyisten tavaramerkkilakiehdotuksen 54 §:n ja 75 §:n säännösten säilyessä lakiehdotuksessa. Tällä olisi myös se kannatettava vaikutus, että asianosainen ei voisi viranomaisen päätöksen saatuaan aiheuttaa omilla toimillaan sen raukeamista ilman valitusta.

2.2 Tavaramerkkiehdotuksen 21 §

Asianajajaliitto katsoo tavaramerkkilakiehdotuksen 21 §:n perustelluksi. Säännösehdotuksen mukaan PRH asettaa kahden kuukauden määräajan hakemuksen puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja/tai selvityksen esittämistä varten. Jollei hakija asetetun määräajan kuluessa korjaa puutetta, hakemus raukeaa esteellisiltä osin.

Nykyisin tavaramerkkiasioissa PRH antaa niin absoluuttisten kuin relatiivisten esteiden olemassaolosta aina vähintään yhden välipäätöksen. Välipäätöksessä PRH ilmaisee hakijalle rekisteröintiesteet ja niiden perustelut. Määräajan jälkeen PRH antaa asiassa päätöksen. Hakija saa siten aina tietoonsa ne perusteet, jotka PRH on katsonut esteeksi kyseessä olevassa asiassa.

Helsingissä 28. 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.