22.11.2018

Eduskunnan lakivaliokunta

HE 201/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ym.

Lakivaliokunta kuuli minua henkilökohtaisesti kuulemistilaisuudessa 22.11.2018. Kuulemistilaisuudessa käydyn keskustelun jälkeen minua pyydettiin toimittamaan kirjallisena keskustelussa esiintuomani seikat. Esittämäni kommenttini olivat seuraavat:

1. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja ehdotettujen rikossäännösten muotoilu.

Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatten noudattaminen immateriaalioikeuslainsäädännössä on ongelma, mutta kovin helppoa ei ole täyttää niitä vaatimuksia, joita legaliteettiperiaate edellyttää.

On esitetty, että tavaramerkkilaissa tulisi viitata niihin tavaramerkkilain säännöksiin, joiden vastaisesta toiminnasta voi joutua rikosvastuuseen. Tämä on sinänsä erittäin kannatettava ajatus, mutta siinä on ongelmia. Pelkkä viittaaminen tavaramerkkilain 2 luvun oikeuksiin (kuten työryhmämietinnössä tehtiin) ei riitä. Se johtuu osin siitä, että 2 luvussa ei käsitellä lainkaan mitättömyyttä tai menettämistä. Se taas voi johtaa siihen, että rikosvastuu voisi toteutua jos olisi kaupallisesti käytetty tavaramerkkiä,

vaikka se olisi sittemmin (mutta ennen rikosoikeudenkäyntiä) mitätöity tai menetetty. Toiseksi, on mahdollista, vaikka siitä ei Suomessa olekaan oikeuskäytäntöä, että esimerkiksi kilpailuoikeus (lähinnä määräävän markkina-aseman väärinkäyttö) voisi oikeuttaa tavaramerkkiloukkauksen. Kyseessä olisi siten tilanne, jossa sinänsä pätevää tavaramerkkiä on käytetty kaupallisesti ilman oikeudenhaltijan lupaa, mutta käyttö olisi siitä huolimatta kilpailulainsäädännön nojalla sallittua. Rikossäännös, jossa viitataan vain tavaramerkkilain säännöksiin, ei tätä tilannetta ota huomioon. Varmaankaan ei kyseessä voisi olla rikos, jos toiminta olisi kilpailuoikeuden nojalla sallittua, mutta en näe miten asiaa voitaisiin selkeyttää. On nimittäin mahdollista, että myös muu lainsäädäntö kuin kilpailulainsäädäntö oikeuttaa tavaramerkkiloukkauksen, vaikka tästä ei olekaan oikeuskäytäntöä.

Sen vuoksi katsoisin, että neutraalimpi ehdotuksen mukainen ”loukkaa yksinoikeutta” olisi riittävä, koska viittaukset eivät selkeyttäisi tilannetta.

2. Ehdotuksen 21 §:n mukainen raukeaminen

Ehdotuksen 21.2 §:n nojalla hakemus raukeaa, jos hakija ei anna lausuntoa tms. määräajan kuluessa. Ilmoitus raukeamisesta lähetetään hakijalle. Ilmoitus ei ole valituskelpoinen. En pidä ehdotettua 21 §:ää ongelmallisena perustuslain näkökulmasta. Lainkohtaa on luettava yhdessä 22 §:n kanssa, jossa rauenneen hakemuksen voi saattaa uudelleen henkiin eli sen käsittelyä jatketaan, jos hakija kahden kuukauden kuluessa korjaa puutteen tms. Toisin sanoen, hakijan muutoksenhakukeino on pyytää määräajassa käsittelyn jatkamista. Sitä jatketaan, jos hakija esittää lausuntonsa ja maksaa säädetyn maksun. Hakijan intressit ajaa asiaansa turvataan tässä erittäin hyvin.

Hieman tätä muistuttava tilanne on myös siviiliprosessin puolella. Oikeudenkäymiskaaren säännösten mukaisesti määräajan noudattamatta jättäminen voi johtaa ns. yksipuoliseen tuomioon (OK 5:27, 12:10). Muutoksenhakukeinona yksipuoliseen tuomioon on takaisinsaanti (OK 12:15). Takaisinsaantia haetaa yksipuolisen tuomion antaneelta

tuomioistuimelta. Yksipuolisesta tuomiosta ei saa valittaa hovioikeuteen (OK 12:16). Takaisinsaanti turvaa määräajan noudattamatta jättäneen osapuolen oikeusturvan. Tiedossani ei ole, että yksipuolista tuomiota pidettäisiin perustuslaillisesti ongelmallisena.

3. Ehdotuksen 61.3 §

En pidä ongelmallisena, että asiaa ei enää siirrettäisi markkinaoikeuteen siinä vaiheessa kun asia on jo valitusasteessa. Kannatan siis 61.3 §:ää ehdotetussa muodssa. Vaikka ehdotuksessa onkin lähtökohtana, että siviiliprosessi markkinaoikeudessa on ensisijainen suhteessa hallintomenettelyyn PRH:ssa, voidaan pitää perusteltuna poikkeuksena tilannetta, jossa asia on edennyt hallintolinjaa pitkin jo valitusvaiheeseen. Tällöin asia on jo edennyt niin pitkälle, että asian siirtymisestä siviiliprosessiin olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

4. Uusi hallinnollinen mitätöinti- ja menettämismenettely

Kannatan ehdotettua menettelyä. Lainsäätäjällä on monta eri vaihtoehtoa kun pohditaan miten direktiivin edellyttämä hallinnollinen mitätöinti toteutaan. Kuten keskusteluissa kävi ilmi, on tavaramerkkioikeudessa perinteisesti ollut tarjolla ainoastaan siviiliprosessuaalinen mitätöinti- ja menettämismenettely (nykyään markkinaoikeudessa). Kuulemistilaisuudessa ehdotettiin, että tehtäisiin kuten hyödyllisyysmalliasioissa eli siirryttäisiin puhtaasti hallinnolliseen mitätöintiin. Kuulemistilaisuudessa ehdotettiin myös, että siviiliprosessi olisi tarjolla ainoastaan silloin kun kyseessä on loukkauskanteen vastakanne (kuten EU-tavaramerkkien kohdalla). Direktiivi ei kuitenkaan edellytä kumpaakaan näistä.

Kannatan HE:ssä ehdotettua menettelyä. Ensinnäkin, immateriaalioikeusasiat siirtyivät viisi vuotta sitten markkinaoikeudelle. Olisi erikoista, jos nyt oltaisiin siirtämässä niitä siltä pois. Toiseksi on huomattava, että Ruotsissa on säädetty menettelystä, jossa ainostaan riidattomat mitätöinti- ja menettämisasiat voidaan käsitellä hallinnollisessa

menettelyssä. Vastapuolen kiistäessä, asia siirtyy siviiliprosessuaaliseen menettelyyn. Ruotsin mallissa siis siviiliprosessilla on vielä suurempi merkitys kuin meidän mallissa. Mielestäni hallituksen esitys, joka tältä osin pohjautuu tavaramerkkilakityöryhmän mietintöön, jota itse olin valmistelemassa, on toimiva.

Marcus Norrgård
Professori, OTT, VT, Helsingin yliopisto
Johtaja, IPR University Center