TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
Innovaatio- ja yritysrahoitusosasto
Mikko Huuskonen

MUISTIO

10.12.2018

Nina Santaharju, valtiovarainministeriö

Eduskunnan lakivaliokunnalle

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

1. Yleistä

Työ- ja elinkeinoministeriön käytössä on ollut Pekka Heinosen (oikeusministeriö) 19.11.2018 päivätty lausunto, Sara Henrikssonin (Patentti- ja rekisterihallitus) 15.11.2018 päivätty lausunto, professori Olli Mäenpään 21.11.2018 päivätty lausunto ja sen täydennys, Arttu Ahavan (Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry) 19.11.2018 päivätty lausunto, Johanna Flythströmin (Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry) 19.11.2018 päivätty lausunto, Tiina Toivosen (Suomen Yrittäjät) 12.11.2018 päivätty lausunto, laamanni Tuomas Nurmen (Helsingin käräjäoikeus) 19.11.2018 päivätty lausunto, oikeusneuvos Juha Mäkelän (korkein oikeus) 21.11.2018 päivätty lausunto ja 26.11.2018 päivätty lisälausunto, oikeusneuvos Niilo Jääskisen (korkein hallinto-oikeus) 22.11.2018 päivätty lausunto ja 26.11.2018 päivätty lausunnon täydennys, Minna Aalto-Setälän (Keskuskauppakamari) 20.11.2018 päivätty lausunto, Riikka Tähtivuoren (Elinkeinoelämän keskusliitto) 21.11.2018 päivätty lausunto, Tuukka Airaksisen (Suomen Asianajajaliitto) 21.11.2018 päivätty lausunto ja 28.11.2018 päivätty lausunnon täydennys, johtavan hallintovoudin Jorma Niinivirran (Valtakunnanvoudinvirasto) 20.11.2018 päivätty lausunto, valtakunnan syyttäjä Raija Toiviaisen ja valtionsyyttäjä Leena Metsäpellon (valtakunnansyyttäjänvirasto) 20.11.2018 päivätty lausunto ja sen kaksi liitettä, professori Marcus Norrgårdin 20.11.2018 päivätty lausunto ja 22.11.218 päivätty lausunnon täydennys, rikosoikeuden professori Sakari Melanderin 22.11.2018 päivätty lausunto ja 28.11.2018 päivätty lausunnon täydennys sekä markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkolan ja markkinaoikeustuomari Nina Korjuksen (markkinaoikeus) 19.11.2018 päivätty lausunto, Korjuksen 19.11.2018 päivätty sähköposti ja Korjuksen 20.11.2018 toimittama lisäselvitys.

Seuraavassa esitetään sisennetyissä kappaleissa työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot asiantuntijalausunnoissa esitettyihin keskeisiin huomautuksiin ja ehdotuksiin. Oikeusministeriötä on kuultu vastineesta siltä osin kuin käsiteltävät kysymykset kuuluvat oikeusministeriön hallinnonalaan. Hallituksen esitystä puoltavia kannanottoja ei kommentoida.

2. Tavaramerkin hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely

Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry:n hallituksen jäsen *Arttu Ahava* kiinnittää huomiota tuomioistuinmenettelyn ehdottomaan etusijaan hallinnolliseen menettelyyn nähden ja katsoo, että jo vireillä

olevan hallinnollisen menettelyn katkeaminen missä tahansa vaiheessa vireille tulevan kanteen johdosta ei vaikuta tarpeelliselta ja saattaa tosiasiallisesti tehdä hallinnollisesta menettelystä vähemmän houkuttelevan. Vastaajan kannalta olisi kohtuutonta, jos kantaja voisi missä tahansa vaiheessa mielivaltaisesti aloittaa käsittelyn uudestaan eri instanssissa. Ahava katsoo, että sopiva ratkaisu voisi olla, että jos hallinnollinen menettämis- tai mitättömyyshakemus tehdään, vastaaja voisi ennen hakemukseen vastaamista halutessaan saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi kanteella, mutta vastaajan ensimmäisen kirjallisen vastauksen jälkeen kanne ei enää katkaisisi hakemuksen käsittelyä. Myös *korkein hallinto-oikeus* huomauttaa, että ehdotettu oikeudenkäyntimenettelyn ensisijaisuus oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta koskevine riskeineen voi vähentää pienyritysten edellytyksiä hyökätä niiden tavaramerkkien rekisteröinnin esteenä olevia suojapiiriltään liian laajoja tai käyttämättömiä tavaramerkkejä ja toiminimiä vastaan.

Myös *Suomen asianajajaliitto* katsoo ongelmalliseksi, että menettämis- ja mitätöintiasia voidaan saattaa milloin tahansa tuomioistuimen käsiteltäväksi ilman mitään nimenomaisia kriteerejä. Asianajajaliitto katsoo, että ehdotus mahdollistaa ns. forum shoppailun, eli asian saattamisen asianosaisen itselleen edulliseksi katsomansa viranomaisen ratkaistavaksi (vieläpä kesken menettelyn). Asianajajaliitto katsoo tavaramerkkilakiehdotuksen heikentävän lis pendens -vaikutusta eli kieltoa saattaa riita-asia sen vireillä ollessa toisen oikeudenkäynnin kohteeksi. Asianajajaliitto lisäksi toteaa, että esityksestä ei ilmene, miten tulee toimia, jos PRH:n käsiteltävänä oleva asia koskee vain joitakin rekisteröinnin tavaroita ja/tai palveluita, ja että tuomioistuinkäsittelyn hallinnollista menettelyä estävän vaikutuksen tulisi koskea vain niitä tavaroita ja/tai palveluita, jotka ovat olleet PRH:n käsiteltävän asian kohteena.

> *Työ- ja elinkeinoministeriö* viittaa esityksen yleisperustelujen jaksoon 3.2 (toteuttamisvaihtoehdot, s. 41–45) sekä 61 §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin (s.159–160). Esityksessä on korostettu asianosaisten oikeutta vapaasti valita kummassa menettelyssä, hallinnollisessa menettämis- tai mitätöintimenettelyssä vai tuomioistuimenettelyssä, he haluavat asiansa käsiteltävän. Tämä mahdollistaa sen, että yksinkertaiset, nopeat asiat voidaan ratkaista hallinnollisessa menettelyssä ja riitaisemmat tapaukset, joissa tavaramerkin menettämisen tai mitätöinnin lisäksi asiaan liittyy mahdollisesti muitakin vaatimuksia, voidaan käsitellä suoraan tuomioistuimessa. Esityksessä ei ole haluttu tarpeettomasti rajata asianosaisten perustuslain 21 §:n mukaista oikeutta saada asiansa halutessaan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Toisaalta eri menettelyjen väliset suhteet ja eri tahojen toimivalta on säänneltävä mahdollisimman täsmällisesti. Näistä syistä tuomioistuinmenettely on pyritty asettamaan aina kuin mahdollista ensisijaiseksi hallinnolliseen menettelyyn nähden.
>
> Esityksen 61 §:n 2 momentti mahdollistaa Suomen asianajajaliiton ja Ahavan esittämän mukaisesti sen, että mahdollisesti jo pitkälläkin oleva hallinnollinen menettely raukeaa, kun toinen osapuoli laittaa vireille kanteen tuomioistuimessa. Vaikka huomio pitää sinänsä paikkansa, myös tältä osin on syytä painottaa tarvetta eri menettelyjen välisten suhteiden selkeälle ja tarkkarajaiselle sääntelylle. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, että mahdollisuus nostaa kanne rajattaisiin esimerkiksi siihen, että se tulisi tehdä ennen ensimmäistä vastausta menettämis- tai mitätöintihakemukseen. Hallinnollisen menettelyn aikana voi tulla esiin esimerkiksi todisteluun liittyviä erityisiä

tarpeita, joita hallinnollisessa menettelyssä ei voida täyttää. Asianosaisilla tulee tällaisissa tilanteissa olla mahdollisuus saada asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vaikka esitys voisi periaatteessa mahdollistaa ns. forum shoppailun, tämä kuitenkin käytännössä tulisi erittäin harvoin kyseeseen, sillä asianosaisille itselleen aiheutuisi päällekkäisiä, ylimääräisiä kuluja, jos he ensin laatisivat ja panisivat vireille hallinnollisen menettämis- tai mitätöintihakemuksen tai laatisivat vastineita hallinnollisessa menettelyssä ja sitten myöhemmin nostaisivat samassa asiassa kanteen.

Esityksen 61 §:n 1 ja 2 momentti koskevat tilanteita, jossa samojen asianosaisten kesken käsiteltäisiin samaa tavaramerkkiä koskevaa asiaa. Tällaisissa tilanteissa olisi prosessiekonomisista syistä perusteltua, että kaikki asianosaisten vaatimukset käsiteltäisiin samassa forumissa. Esityksessä on tarkoituksella jätetty edellyttämättä tuomioistuinmenettelyn rauettavalta vaikutukselta, että hakemus jätettäisiin tutkimatta tai hallinnollinen menettely raukeaisi vain, jos se koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, kuten säännöksen 4 momentissa edellytetään oikeusvoiman osalta. Esitetyllä säännöksellä on pyritty nimenomaisesti siihen, että asianosaiset eivät voisi käynnistää hallinnollista menettelyä esimerkiksi jonkin tavaraluokan osalta ja tuomioistuinmenettelyä toisen tavaraluokan osalta. Samojen asianosaisten väliset vaatimukset samaa tavaramerkkiä koskien tulisi käsitellä samalla kertaa samassa forumissa.

Markkinaoikeus on lausunnossaan katsonut ehdotetun tavaramerkkilain 61 §:n 3 momentin ja toiminimilain 20 §:n 3 momentin olevan ongelmallisia ja ristiriidassa hallituksen esityksessäkin korostetun tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuuden kanssa. Valituksen käsittely olisi ehdotetussa muodossa ensisijaista kanteeseen nähden. Markkinaoikeus on toivonut vielä harkittavan, tulisiko ehdotuksessa korostaa enemmän oikeutta kanteen nostamiseen kaikissa tilanteissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että 61 §:n 3 momentin mukaan lain 58 §:ssä tarkoitettua tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimen 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 [markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa]. Toiminimilain 20 §:n 3 momentti sisältää vastaavanlaisen säännöksen. Esitetty säännös koskee siis tilanteita, joissa samaa tavaramerkkiä vaadittaisiin menetetyksi tai mitätöitäväksi samojen asianosaisten kesken. Tämän osalta on tarpeen säännellä valitusvaiheessa olevan hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn suhteesta, jotta samaa asiaa ei käsitellä kahteen kertaan samassa tai eri tuomioistuimissa. Vaikka esityksessä on yleisesti pidetty tärkeänä korostaa tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta hallinnolliseen menettelyyn nähden, on näiden säännösten osalta pidetty tarpeellisena varmistaa mahdollisuus asianmukaiseen muutoksenhakuun PRH:n ja myöhemmin markkinaoikeuden päätöksestä hallintoasiassa. Valitusasiaa käsittelisi sama tuomioistuin kuin siviiliprosessuaalista kanneasiaa (markkinaoikeus). Käsittelyn tehokkuuden kannalta ei olisi perusteltua käsitellä samaa asiaa kahteen kertaan samassa forumissa, vaikka menettelyihin sovellettaisiinkin eri prosessisäännöksiä. Kuten Norrgård lausunnossaan toteaa, ”Tällöin asia on jo edennyt niin pitkälle, että asian siirtymisestä siviiliprosessiin olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.”

Asianosaisten oikeusturva ei myöskään edellytä, että heillä tulee olla mahdollisuus nostaa kanne samasta asiasta samoin perustein kuin mitä valitusmenettelyssä käsitellään. Näin ollen on perusteltua, että vireillä oleva valitusasia tuomioistuimessa ei raukea, vaan siviiliprosessuaalista kannetta ei otettaisi tutkittavaksi.

Markkinaoikeus huomauttaa, että säännöskokonaisuus on epäjohdonmukainen, sillä ehdotetun lain 60 §:n mukaan, vaikka väitteestä ei olisi vielä annettu lainvoimaista ratkaisua, tämä ei estä tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan kanteen tutkittavaksi ottamista markkinaoikeudessa, vaan markkinaoikeus voi tällöin harkintansa mukaan lykätä asian käsittelyä. Myös *korkein oikeus* on kiinnittänyt huomiota väitemenettelyn ja kanneasian suhteeseen ja todennut, että olisi syytä perustella väitemenettelyn erilaista vaikutusta hallinnollisessa menettelyssä ja kanneasiassa sekä sitä, mihin perustuu tarve turvata mahdollisuus saattaa kanne vireille jo väitemenettelyn kestäessä. *Suomen asianajajaliiton mukaan* näyttää epäjohdonmukaiselta, että tuomioistuimen toimenpiteet kanteen johdosta vaihtelevat riippuen siitä, missä vaiheessa kanne nostetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että väitemenettelyn ja kanteen suhdetta sääntelevä 60 § eroaa hallinnollista menettämis- tai mitätöintimenettelyä ja kanneasian suhdetta sääntelevästä 61 §:stä, kuten markkinaoikeus, korkein oikeus ja Suomen asianajajaliitto esittävät. Esitetyn 60 §:n mukaan tuomioistuin voisi lykätä tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan asian käsittelyä avoinna olevan väiteajan ajan tai kunnes vireillä oleva väite on lainvoimaisesti ratkaistu. Työ- ja elinkeinoministeriön käsityksen mukaan markkinaoikeus tälläkin hetkellä ilmeisesti odottaa väiteratkaisuja, jotta tavaramerkin voimassaoloa koskevia vaatimuksia ei käsiteltäisi samanaikaisesti eri forumeissa. Väitemenettely on ajallisesti rajoitettu, se tulee panna vireille kahden kuukauden kuluttua tavaramerkin rekisteröinnistä, ja tavaramerkkirekisteröinnin katsotaan olevan ehdollinen tämän väiteajan aikana. Väitteen on katsottu olevan ensisijainen keino hakea tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista, jos heti rekisteröinnin jälkeen havaitaan, että rekisteröinti on myönnetty väärin perustein, huolimatta esimerkiksi toisen aiemmasta tavaramerkki- tai toiminimioikeudesta. Väitemenettely on väitteentekijälle edullinen ja nopea, ja ratkaisee tavaramerkin haltijankin kannalta pian rekisteröinnin oikeellisuuteen liittyvät epävarmuudet, ja siten sen voidaankin katsoa olevan tarkoituksenmukaisin, ensisijainen keino rekisteröinnin kumoamiseen. Prosessiekonomisesti ja asianosaisten oikeudenkäyntikulujen kannalta ei olisi järkevää, että tuomioistuin ratkaisisi tavaramerkin mitätöintiasian ennen kuin mahdollinen väite on ratkaistu. Rekisteröinnin kumoaminen olisi kustannustehokkainta ratkaista hallinnollisessa PRH:n väitemenettelyssä. Jos väite johtaisi rekisteröinnin kumoamiseen, tuomioistuin ottaisi tehdyn päätöksen huomioon, ja kannetta ei olisi tarpeellista tutkia siltä osin kuin rekisteröinti on kumottu. Käsittelyn lykkäämisellä vältettäisiin lisäksi riski ristiriitaisista PRH:n ja tuomioistuimen rekisteröinnin voimassaoloon liittyvistä ratkaisuista. Lisäksi on huomioitava, että väitemenettelyä koskevassa 60 §:n mukaisessa tilanteessa asianosaiset voivat olla eri henkilöitä, kun taas 61 § koskee aina samoja asianosaisia, kuten edellä on todettu. Jos kanne väiteasian vireillä ollessa jätettäisiin aina tutkimatta, tämä voisi estää kolmansia henkilöitä saamasta asiaansa tuomioistuimen ratkaistavaksi ja loukata perustuslain 21 §:n turvaamaa oikeutta saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Näin ollen väitteiden osalta ei ole syytä katego-

risesti säätää 61 §:n mukaisesti kanteen tutkimatta jättämisestä vireillä olevan väitteen tai avoinna olevan väiteajan vuoksi. Jos tavaramerkin rekisteröinti väitteen johdosta kumotaan, tällä on kuitenkin vaikutuksia myös esimerkiksi kolmannen nostamaan kanneasiaan, sillä edellä selostetuin tavoin kannetta ei olisi tarpeen tutkia siltä osin kuin rekisteröinti olisi väitteen johdosta kumottu, mikä alentaisi kustannuksia tuomioistuimessa ja nopeuttaisi kanteen käsittelyä.

Esitetyssä 54 §:n 3 momentissa todetaan, että menettämis- tai mitätöintihakemus voidaan panna vireille vasta väiteajan päätyttyä, väitepäätöksen tultua lainvoimaiseksi tai kun väite on peruttu. Säännöksellä on pyritty siihen, ettei samassa viranomaisessa (PRH:ssa) käsiteltäisi tavaramerkin voimassaoloon liittyviä vaatimuksia eri menettelyissä samanaikaisesti. Kuten edellä on todettu, väite on ensisijainen ja tarkoituksenmukaisin keino rekisteröinnin kumoamiseen. Menettely PRH:ssa olisi väiteasiassa ja menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa hyvin samankaltainen. Sen sijaan kanteeseen perustuvan menettämistä tai mitätöintiä koskevan asian käsittely tuomioistuimessa poikkeaisi PRH:n menettelystä esimerkiksi siinä suhteessa, että asian käsittely olisi lähtökohtaisesti suullista. Jos kannetta ei voisi panna vireille väiteajan kuluessa tai väiteasian ollessa vireillä, asianosaisen käytössä olevat oikeussuojakeinot kaventuisivat. Hänen olisi esimerkiksi turvauduttava väiteajan kuluessa väitemenettelyyn silloinkin, kun suullinen todistelu olisi asianosaisen käsityksen mukaan keskeistä asian arvioinnissa. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että ehdotettu 60 §:n säännös turvaa tasapainoisesti asianosaisen käytössä olevia oikeussuojakeinoja ja toisaalta prosessin tehokkuutta, kun tuomioistuin voisi kuitenkin harkintansa mukaan lykätä asian käsittelyä.

Lausunnossaan *korkein oikeus* toteaa, että esityksessä omaksuttu malli johtaa siihen, että menettämistä ja mitätöintiä koskevia asioita käsittelevät ylimpänä tuomioistuimena sekä korkein oikeus että korkein hallinto-oikeus riippuen siitä, kummassa menettelyssä asia on saatettu vireille. Tällaista rinnakkaista toimivaltaa ei voida pitää järjestelmän selkeyden kannalta parhaana mahdollisena mallina, ja muutoksenhaun jakautuminen mahdollistaa yleisempien tulkintalinjojen eriytymisen. Korkein oikeus katsoo, että yleisesti toivottavaa olisi, että samaa kysymystä koskevat asiat ohjautuisivat vain yhden ylimmän oikeusasteen ratkaistavaksi. *Suomen asianajajaliitto* katsoo tarkoituksenmukaisemmaksi, että tavaramerkkien menettämis- ja mitätöimisasiat käsiteltäisiin ensisijaisesti hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa, ja tuomioistuimessa menettämis- ja mitätöintiasia voitaisiin saattaa vireille ainoastaan tavaramerkkiloukkausasioissa vastakanteena, mikä vastaisi Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen sääntelyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö viittaa esityksen yleisperustelujen jaksoon 3.2 (toteuttamisvaihtoehdot, s.42). Vaihtoehtona esityksen mukaiselle rinnakkaiselle toimivallalle olisi ollut, että tavaramerkin menettäminen tai mitätöinti olisi aina ratkaistu ensi sijassa PRH:ssa hallinnollisessa menettelyssä, mistä olisi ollut valitusoikeus markkinaoikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämä olisi ratkaissut rinnakkaiseen toimivaltaan ja erilaisiin tulkintalinjoihin liittyvät ongelmallisuudet. Työryhmässä, lausuntopalautteessa ja valiokunnalle osoitetuissa lausunnoissa on kuitenkin korostettu hakijoiden oikeutta valita, missä viranomaisessa he menettelyn aloittavat. Jos kaikki menet-

tämis- ja mitätöintiasiat ratkaistaisiin ensin PRH:ssa, aiheuttaisi tämä rinnakkaisia menettelyjä, kun PRH:ssa ratkaistaisiin tavaramerkin pätevyys, ja samanaikaisesti tai sen perään markkinaoikeudessa jouduttaisiin erikseen ratkaisemaan esimerkiksi tavaramerkin loukkaukseen liittyviä korvausasioita. On tärkeää, että menettämistä tai mitätöintiä vaativalla tai tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus saada kaikki vaatimuksensa halutessaan kerralla suoraan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kuten tälläkin hetkellä. On myös huomioitava, että tälläkin hetkellä tavaramerkin voimassa oloon liittyviä asioita käsitellään sekä korkeimmassa oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa saatetaan käsitellä tavaramerkin mitätöintikanteita ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa valituksia väiteratkaisuista. Esitetty sääntely ei näin ollen toisi merkittävää muutosta voimassa olevaan tilanteeseen.

Suomen asianajajaliitto, korkein oikeus ja *korkein hallinto-oikeus* huomauttavat, että esitetyn 61 §:n 3 momentti on puutteellinen, sillä siinä ei huomioida tilannetta, jossa PRH on antanut päätöksen hallinnollisessa menettämis- tai mitätöintiasiassa, mutta muutoksenhakuaikana, ennen kuin valitus on laitettu vireille, vireille tulee samaa asia koskeva kanne. Korkein oikeus pitää tarkoituksenmukaisempana menettelynä muutoksenhakua PRH:n ratkaisuun kuin uuden kanteen vireille saattamista. Korkein hallinto-oikeus ehdottaa puutteellisuuden korjaamiseksi säännöstä muutettavan seuraavasti:

”jos samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon on haettu *tai voidaan valituksella hakea muutosta*, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.”

Suomen asianajajaliitto ehdottaa 61 §:n 3 momenttiin alla olevaa poistoa, jolloin asianosainen ei voisi viranomaisen päätöksen saatuaan aiheuttaa omillakaan toimillaan menettelyn raukeamista ilman valitusta:

”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~~.”

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että Suomen asianajajaliiton, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden huomiot 61 §:n 3 momentin puutteellisuudesta muutoksenhakuaikana vireille tulevan kanteen osalta ovat paikkansa pitäviä. Esitetyn säännöksen mukaan kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevaan vaatimukseen annettuun ratkaisuun on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu. Pykälässä ei säännellä tilanteesta, että kanne tulee vireille muutoksenhakuaikana, mutta ennen kuin valitus on tehty. Työ- ja elinkeinoministeriö ei kuitenkaan kannata Suomen asianajajaliiton ehdotusta säännökseksi, sillä se vaikuttaisi sääntelevän osin myös oikeusvoimasta ja olevan päällekkäinen ja ristiriitainen 61 §:n 4 momentin kanssa. Työ- ja elinkeinoministeri ehdottaa 61 §:n 3 momentin muuttamista esimerkiksi seuraavasti:

”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 **voidaan hakea tai** on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu."

Koska hallinnollisen toiminimen kumoamista koskevan menettelyn ja samaa toiminimeä koskevan tuomioistuinmenettelyn välisestä suhteesta on ehdotettu säädettäväksi vastaavasti kuin ehdotetussa tavaramerkkilain 61 §:ssä, on edellä esitetyistä syistä tarpeen muuttaa myös ehdotettua toiminimilain 20 §:n 4 momenttia seuraavasti:

> "Toiminimen kumoamista koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 2 momentissa tarkoitetun samoja asianosaisia ja samaa toiminimeä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon **voidaan hakea tai** on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu."

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että esityksessä vain kanteeseen perustuvaa menettämis- ja mitätöintimenettelyä näytettäisiin pidettävän tavaramerkkidirektiivissä tarkoitettuna tuomioistuinkäsittelynä. Korkein hallinto-oikeus huomauttaa, että myös tavaramerkkivalitusasian käsittely markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on oikeudenkäyntimenettelyä tuomioistuimessa, minkä vuoksi 53 §:n toinen virke tulisi kirjoittaa esimerkiksi seuraavasti:

"--- Menettämistä ja mitätöintiä koskevien asioiden käsittelystä *hakemuksen perusteella Patentti- ja rekisterihallituksessa säädetään 54-57 §:ssä ja kanteen perusteella tuomioistuimessa 58-60 §:ssä*."

> *Työ- ja elinkeinoministeriö* toteaa, että korkeimman hallinto-oikeuden huomio siitä, että myös valitusasian käsittely tuomioistuimessa on tuomioistuinkäsittelyä, on paikkansa pitävä. Esityksessä ei ole pyritty millään tavoin vähentämään tuomioistuimessa käsiteltävien valitusasioiden merkitystä tai vaikuttamaan valitusasioiden käsittelyyn negatiivisesti. On totta, että esitetyssä 53 §:ssä viitataan vain kanneasioita koskeviin 58–60 §:ään. Esitetyllä 53 §:llä on pyritty kuitenkin ensi sijassa tuomaan esiin niiden vaihtoehtojen olemassaolo, että menettämis- tai mitätöintiasia voidaan aloittaa joko hallinnollisena menettelynä tai suoraan tuomioistuimessa. Säännöksessä ei ole otettu kantaa eikä ole pyritty lausumaan siitä, onko valitusasia tuomioistuinmenettelyä vai ei. Säännöksen tarkoituksena on ollut selkeyttää menettämistä tai mitätöintiasiaa vireille paneville, että menettelyn käynnistämiselle on vaihtoehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriö jättää valiokunnan harkintaan, onko säännöstä tarpeen tarkentaa korkeimman hallinto-oikeuden esittämällä tavalla.

Korkein oikeus katsoo, että esitetystä 54 §:stä olisi hyvä ilmetä nimenomaisesti se, että hallinnollinen menettämis- tai mitätöintimenettely voidaan panna vireille vain rekisteröidyn tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi, eikä vakiintuneista tavaramerkeistä.

> *Työ- ja elinkeinoministeriö* katsoo korkeimman oikeuden lausunnossakin todetulla tavoin, että hallinnollisen menettämis- tai mitätöintimenettelyn soveltuminen vain rekisteröityihin tavaramerkkeihin ilmenee välillisesti 54 §:stä. Säännöksessä todetaan,

että hakemuksessa tulee ilmoittaa mm. se, mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin hakemus kohdistuu. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että säännöksen tarkentamiselle ei tältä osin ole tarvetta, vaan säännöksestä ilmenee selvästi, että hallinnollinen menettely soveltuu vain rekisteröidyn tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi.

Suomen Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että esitys ei ota kantaa hallinnollista menettämistä tai mitätöintiä koskevaan hakemusmaksuun. Asianajajaliiton mukaan maksun tulisi koskea yhtä rekisteröintiä, eikä yhdellä hakemuksella tulisi voida vaatia menetettäväksi useita saman haltijan tavaramerkkirekisteröintejä ilman asianmukaisia kuluja.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että esityksessä ei Suomen asianajajaliiton mainitsemalla tavoin nimenomaisesti oteta kantaa maksuasiaan. Maksu on 54 §:n 1 momentin mukaisesti menettämis- tai mitätöintihakemuksen vireilletulon edellytys. Esityksessä on kaiken kaikkiaan pyritty maksujen osalta siihen, että maksut mainitaan säännöksissä vain niissä tilanteissa, kun se on jonkin toimenpiteen vireilletulon edellytys. Tarkemmat maksujen suuruudet määräytyvät 105 §:n mukaisesti PRH:n suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1032/1992) mukaisesti. Esityksen 54 §:n sanamuodosta on kuitenkin pääteltävissä, että hakemus ja hakemusmaksu on rekisteröintikohtainen (”hakemuksessa on ilmoitettava --- mihin rekisteröintiin --- hakemus kohdistuu”). Työ- ja elinkeinoministeriö yhtyy Suomen asianajajaliiton käsitykseen siitä, että yhdellä hakemusmaksulla tulisi voida hakea vain yhden rekisteröinnin menettämistä tai mitätöintiä. Työ- ja elinkeinoministeriö jättää valiokunnan harkittavaksi, onko valiokunnan lausunnossa syytä lausua asiasta.

3. Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen

Professori Olli Mäenpää huomauttaa tavaramerkkilakiehdotuksen 21 §:n 2 momentista, jonka mukaan hakija ei saisi erillistä perusteltua päätöstä siinä tapauksessa, että tavaramerkkihakemus raukeaa eikä hakija saata hakemustaan uudelleen käsiteltäväksi. Oikeus saada perusteltu päätös kuuluu hyvän hallinnon takeisiin, jotka turvataan lailla, ja myös EU:n perusoikeuskirjan 41 artikla edellyttää oikeutta saada perusteltu päätös. Mäenpää viittaa mm. perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 10/2012, s. 5, jonka mukaan tuomioistuimella ja viranomaisella on velvollisuus tutkia sisällöllisesti ja ratkaista asian vireillepanijan omaa etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia, jos asia kuuluu sen toimivaltaan. Mäenpää katsoo perustuslakivaliokunnan yleislinjauksena olevan, että hakemuksen raukeaminen on perustuslain 21 §:n puitteissa mahdollinen, jos se perustuu hakijan omaan tahdonilmaisuun. Tahdonilmaisuun liittyen Mäenpää viittaa perustuslakivaliokunnan lausuntoihin PeVL 17/2001 vp ja PeVL 4/2004 vp (s. 8) ja teknisluonteisen esteen vuoksi raukeavan hakemuksen osalta lausuntoon PeVL 54/2002 vp (s. 2).

Mäenpää huomauttaa raukeamissäännöksen poikkeavan hallintolain lähtökohdasta, jonka mukaan viranomaisessa vireillepantu asia ratkaistaan viranomaisen antamalla perustellulla päätöksellä. Mäenpää toteaa, että esityksen perusteluista ei käy ilmi, miksi käsittelyn raukeaminen olisi välttämätön poikkeus oikeudesta saada perusteltu päätös asianmukaisesti vireille pantuun hakemukseen.

Mäenpää esittää, hakijalla ei olisi oikeutta saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi, miksi hakemus ei ole lakiehdotuksen 16–19 §:n edellytysten mukainen tai millä perusteella hakemukseen kohdistuu lakiehdotuksen 12–13 §:ssä määritelty hylkäysperuste, koska raukeamisesta lähetettävä ilmoitus ei ole valituskelpoinen päätös. Mäenpään mukaan hakemuksen raukeamisen perusteena olisi se, että hakemuksen hyväksymisen oikeudelliset edellytykset eivät täyty eikä hakemuksen raukeaminen perustuisi hakijan omaan tahdonilmaisuun. Uuden menettelyn vireillepanomahdollisuus hallintomenettelyssä ei näiltä osin voi korvata perustuslain 21 §:n takaamaa oikeutta saada oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Mäenpää katsoo, että on esitettävissä vahvoja perusteita sille, että ehdotetussa muodossaan esitystä ei voitaisi hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Mikäli tavaramerkkilakiehdotuksen 21 §:n 2 momenttiin sisältyviä säännösehdotuksia ei muutettaisi, olisi perusteltua pyytää asiasta perustuslakivaliokunnan lausunto.

Mäenpää ehdottaa, että esitetty tavaramerkkilain 21 §:n 2 momentti voitaisiin saattaa perustuslain 21 §:n vaatimusten mukaiseksi esimerkiksi seuraavasti:

> ”Jollei hakija asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemus ***hylätään*** kehotetuilta osin. (poist.)”

tai vaihtoehtoisesti:

> ”Jollei hakija asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemus raukeaa kehotetuilta osin, ***jos hakija Patentti- ja rekisterihallituksen häneltä sitä kirjallisesti tiedusteltua ilmoittaa, että hän ei halua hakemuksensa käsittelyä jatkettavan.*** (poist.)”

Korkein oikeus ja *Melander* toteavat lausunnoissaan, että kokonaisuutena 21 ja 22 §:n mukaiseen sääntelyyn ei liittyisi ongelmia, mutta 22 §:n sääntelyä saattaisi kuitenkin olla syytä täsmentää siten, että siinä nimenomaisesti säädettäisiin käsittelyn jatkamispyyntöön annettavasta ratkaisusta sekä sen muutoksenhakukelpoisuudesta.

> *Työ- ja elinkeinoministeriö* viittaa hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen jaksoon 5.1 (s.229–230), joissa on käsitelty perustuslain 21 §:ssä säädettyyn oikeuteen saada perusteltu päätös ja hakea muutosta liittyviä näkökohtia sekä 21 §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin (s.118–119).
>
> Tavaramerkkilakiehdotuksen 21 §:n 1 momentin mukaan PRH asettaisi kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamiseksi, lausunnon antamiseksi tai selvityksen esittämiseksi, jos hakemus ei täyttäisi 16–19 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai siihen kohdistuisi jokin 12–13 §:ssä säädetty hylkäysperuste. Tässä PRH:n kehotuksessa hakijalle selvitetään, miltä osin hakemusta ei voida hyväksyä ja mistä syystä. Kehotuksessa huomautettaisiin myös siitä, että hakemus raukeaisi 2 momentin mukaisesti puutteellisilta osin, jos hakija ei vastaisi kehotukseen mitään. Jos hakija vastaisi PRH:n kehotukseen millään tavoin, PRH joko hyväksyisi hakemuksen rekisteröitäväksi, jos puutteet olisivat korjaantuneet, tai antaisi hakijalle perustellun hylkäävän päätöksen, jos hakemus ei olisi edelleenkään joltain osin hyväksyttävissä. Hylkäyspäätöksestä olisi normaalisti valitusoikeus markkinaoikeuteen. Toisin kuin Mäenpää toteaa, hakijalla olisi siis oikeus saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi, miksi hakemus ei ole lakiehdotuksen 16–19 §:n

edellytysten mukainen tai millä perusteella hakemukseen kohdistuu lakiehdotuksen 12–13 §:ssä määritelty hylkäysperuste. Hakija saisi siis aina perustuslain 21 §:n ja hallintolain säännösten mukaisesti päätöksen asiaansa, jos hän vastaisi hänelle toimitettuun kehotukseen millään tavalla. Vain niissä tapauksissa, että hakija ei vastaisi PRH:n kehotukseen mitään, hakemus voisi raueta. Rauenneen hakemuksen käsittely päättyisi, mistä lähetettäisiin hakijalle ilmoitus. Ilmoituksessa hakijalle kerrottaisiin mahdollisuudesta hakea hakemuksen käsittelyn jatkamista 22 §:n mukaisesti.

Tällä hetkellä voimassaolevan tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkihakemus jää kokonaisuudessaan sillensä, eli sen käsittely päättyy, jos hakija ei vastaa mitään PRH:n korjauskehotukseen. Sillensäjätöstä annetaan hakijalle päätös, jonka sisältö on, että hakija ei ole vastannut määräajassa sille toimitettuun kehotukseen, minkä vuoksi hakemus jää kokonaisuudessaan sillensä. Sillensäjättöpäätöksestä on valitusoikeus, mutta käytännössä valitukset menestyvät äärimmäisen harvoin, sillä sillensäjätön syynä ja päätöksen sisältönä on pelkästään hakijan vastaamattomuus hänelle osoitettuun kehotukseen. Sillensäjättöpäätöksessä ei näin ollen arvioida tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiedellytyksiä tai muodollisten vaatimusten täyttymistä, vaan hakemus jää sillensä voimassaolevan lain 19 §:n 1 momentin mukaisesti hakijan vastaamattomuuden vuoksi.

Ehdotetussa tavaramerkkilain 21 §:n 2 momentissa hakemus ei jäisi hakijan vastaamattomuuden vuoksi kokonaisuudessaan sillensä, vaan raukeaisi ainoastaan kehotetuilta, puutteellisilta osin. Hyväksyttävissä olevilta osin hakemus rekisteröitäisiin ja hakija saisi rekisteröintipäätöksen. Tilanne, jossa hakija ei saisi minkäänlaista päätöstä hakemukseensa, koskisi siis vain tilanteita, joissa hakemusta ei voida hyväksyä miltään osin eikä hakija vastaisi lainkaan hänelle aiemmin toimitettuun kehotukseen. Hallintolain 31 §:n 2 momentinkin mukaisesti asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Esitetty raukeamismenettely edistää tavaramerkkijärjestelmän tehokasta toimivuutta. Hallinnon tehokkuuden kannalta olisi epätarkoituksenmukaista, jos PRH joutuisi tekemään kirjallisen hylkäävän hallintopäätöksen hakemuksesta, johon hakija ei ole kehotuksesta huolimatta vastannut. Raukeamisen aiheuttaisi aina hakijan oma passiivisuus.

Vuonna 2017 kansallisia tavaramerkkihakemuksia laitettiin vireille 3347 kappaletta, joista 16 % jäi sillensä eli niiden käsittely kokonaisuudessaan päättyi. Uuden lain voimaan tultua kokonaan rauenneiden hakemusten eli ilman päätöstä jäävien hakijoiden määrä olisi tätäkin huomattavasti pienempi, sillä jatkossa hakemus raukeaisi edellä todetuin tavoin vain puutteellisilta osin. Tämä menettely vastaisi myös jo nyt kansainvälisten rekisteröintien osalta noudatettavaa menettelyä (tavaramerkkilain 56 b §), joka perustuu tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan määräyksiin. Esitetyllä sääntelyllä pyritään näin ollen yhtenäistämään kansallisia tavaramerkkejä ja kansainvälisiä rekisteröintejä koskevia menettelyjä ja saattamaan kansalliset tavaramerkin hakijat samaan asemaan kuin kansainvälisten rekisteröintien haltijat.

Tavaramerkin hakijalla olisi edellä mainituin tavoin mahdollisuus valittaa markkinaoikeudelle tavaramerkkihakemuksen kokonaan tai osittain hylkäävästä päätöksestä. Niiden hakemusten osalta, joissa tavaramerkin hakija ei olisi vastannut mitään hänelle toimitettuun PRH:n perusteltuun kehotukseen ja hakemus olisi rauennut, hakija voisi pyytää käsittelyn jatkamista 22 §:n mukaisesti. Hakijan perustuslain 21 §:n mukainen oikeus saada asia käsiteltäväksi toteutuu näin ollen käsittelyn jatkamismahdollisuuden kautta. Käsittelyn jatkamispyyntö tähtää täysin samaan kuin tällä hetkellä valitus sillensäjättöpäätöksestä – että hakemus saataisiin takaisin vireille ja sen käsittelyä jatkettaisiin. Melanderinkin lausunnossa todetuin tavoin ehdotettu sääntely tosiasiassa saattaa aiempaa paremmin toteuttaa hakijan oikeusturvaa. Jos hakemuksen käsittelyä pyynnön johdosta jatkettaisiin, tavaramerkkihakemus joko hyväksyttäisiin, jolloin hakija saisi rekisteröintipäätöksen, tai hylättäisiin kokonaan tai osin, jolloin hakija saisi perustellun hylkäyspäätöksen, josta olisi mahdollisuus valittaa markkinaoikeuteen. Jos käsittelyn jatkamispyyntöä ei otettaisi tutkittavaksi tai se hylättäisiin, tästä lähetettäisiin normaalisti hallintolain mukaisesti hakijalle päätös, josta olisi valitusoikeus.

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että esitetty sääntely poikkeaa Mäenpään mainitsemasta perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 54/2002 vp esitetystä tilanteesta, sillä kyseisessä verkkotunnuslakia koskevassa esityksessä hakemuksen raukeamisesta ei ollut minkäänlaista muutoksenhakumahdollisuutta tai mahdollisuutta saada hakemus jälleen käsiteltäväksi, jolloin oli perusteltua edellyttää, että raukeaminen rajattiin teknisluonteisen esteen sisältäviin tilanteisiin. Edellä esitetyin tavoin rauennut tavaramerkkihakemus olisi mahdollista saada uudelleen vireille käsittelyn jatkamispyynnön kautta, ja mahdollisuus saada perusteltu päätös toteutuisi tätäkin kautta. Esitetyn menettelyn voisi katsoa olevan rinnasteinen oikeudenkäymiskaaressa säänneltyyn yksipuoliseen tuomioon ja takaisinsaantiin, tai korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa mainittuun hakemuksen tutkimatta jättämiseen esim. lisäselvitysten laiminlyönnin vuoksi ja sen johdosta tehtävään oikaisuun.

Jos vastoin esitetyn tavaramerkkilain säännöksiä tavaramerkkihakemus jäisi kokonaisuudessaan (tai osin) sillensä ja tästä annettaisiin valituskelpoinen päätös, kuten tällä hetkellä, tämä johtaisi monimutkaiseen menettelyyn, jossa olisi riski ristiriitaisille ratkaisuille eri forumeissa, sillä voimassaolevaan lakiin verrattuna Singaporen sopimukseen liittyminen tuo hakemismenettelyyn uuden vaiheen, käsittelyn jatkamismahdollisuuden. Sillensäjättöpäätöksestä voisi tällöin olla vireillä valitus markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja toisaalta hakija voisi samaan aikaan pyytää PRH:lta käsittelyn jatkamista. Ratkaisut voisivat olla keskenään ristiriitaisia ja menettelyjen suhteesta olisi tällöin lienee tarpeen säätää erikseen. Esityksessä on pyritty yksinkertaiseen ja selvään sääntelyyn hakijoiden kannalta sekä PRH:n menettelyjen tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että raukeamista ja käsittelyn jatkamista koskeva 21 ja 22 §:n sääntely rinnastuu Melanderinkin lausunnossa mainittuun sellaiseen vähäiseen poikkeukseen perustuslain 21 §:n sääntelyyn, jossa poikkeus ei muuta oikeusturvatakeen asemaa pääsääntönä eikä yksittäistapauksessa vaaranna yksilön oikeusturvaa (esim. PeVL 17/2018 vp, s. 9 ja PeVL 68/2014 vp, s. 3/I), ottaen myös huomioon,

että hakijalla olisi normaali muutoksenhakuoikeus rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamisen jälkeen annettuun PRH:n päätökseen.

Yllä esitetyin perustein työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että ehdotettu sääntely turvaa tavaramerkin hakijan perustuslain 21 §:n mukaisen oikeuden saada asiansa käsitellyksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta. Työ- ja elinkeinoministeriö näin ollen katsoo, että esitetyn 21 tai 22 §:n muuttamiselle ei ole tarvetta. Jos vastoin työ- ja elinkeinoministeriön näkemystä katsottaisiin välttämättömäksi muuttaa esitetyn tavaramerkkilain 21 §:n 2 momenttia, ministeriö toteaa, että Mäenpään ensimmäinen ehdotus säännöksen tekstiksi vaikuttaisi vastaavan käytännössä hallintolakia ja olisi turhaa yleissääntelyn toistoa erityislaissa. Mäenpään toinen ehdotus, joka sisältäisi hakemuksen raukeamisen hakijan oman ilmoituksen jälkeen, ei ole realistinen. Hakija, joka ei ole vastannut hänelle toimitettuun PRH:n kehotukseen, joka koskisi hakemuksen rekisteröinnin esteenä olevia seikkoja, tuskin myöskään myöhemmin ilmoittaisi PRH:lle, että haluaa hakemuksensa raukeavan.

Jos vastoin työ- ja elinkeinoministeriön näkemystä katsottaisiin tarpeelliseksi muuttaa tavaramerkkilain 21 §:n 2 momenttia, ministeriö esittää, että säännökseen lisättäisiin viittaus esityksen 22 §:ään. Säännöksessä todettaisiin, että raukeamisesta ei ole muutoksenhakuoikeutta valittamalla, mutta tämän sijasta muutoksenhakukeinona toimisi käsittelyn jatkamispyyntö. Tämä korostaisi, että hakijalla olisi perustuslain mukainen muutoksenhakuoikeus käsittelyn jatkamispyynnön kautta. Säännös vastaisi muotoiltaan yksipuolisten tuomioiden takaisinsaannissa käytettyä muotoilua. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää näin ollen 21 §:n 2 momentiksi seuraavaa:

> ”Jollei hakija asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemus raukeaa kehotetuilta osin. Raukeamisesta lähetetään hakijalle ilmoitus~~, joka ei ole valituskelpoinen päätös~~. **Hakemuksen raukeamiseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta hakijalla on oikeus pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin 22 §:ssä säädetään.”**

Jos vastoin työ- ja elinkeinoministeriön näkemystä katsottaisiin tarpeelliseksi muuttaa tavaramerkkilain 21 §:n 2 momenttia eikä edellä esitetyn säännösehdotuksen katsottaisi riittävästi turvaavan hakijan perustuslain 21 §:n mukaisia oikeuksia, ministeriö katsoo, että mahdollinen ratkaisu voisi olla, että säännökseen lisättäisiin maininta hakijan mahdollisuudesta pyytää päätöstä raukeamisesta. Tämä vastaisi mm. aiemmin voimassa olleessa verkkotunnuslaissa (228/2013, 7 §) olevaa sääntelyä. Tällöin pääsääntöisesti hakemus raukeaisi ehdotetun mukaisesti, mutta halutessaan hakija voisi pyytää raukeamisesta päätöksen, josta olisi normaalisti valitusoikeus. Jotta voitaisiin välttää mahdollisimman tehokkaasti ristiriitaiset tilanteet käsittelyn jatkamisen ja mahdollisen raukeamispäätöksen valituksen käsittelyssä, olisi tarkoituksenmukaista edellyttää, että pyyntö raukeamispäätöksestä esitettäisiin määräajassa, joka vastaisi käsittelyn jatkamispyynnölle esitettyä määräaikaa. Jos siis vastoin työ- ja elinkeinomi-

nisteriön kantaa katsottaisiin välttämättömäksi muuttaa 21 §:n 2 momenttia eikä ministeriön ensisijaista ehdotusta katsottaisi riittäväksi, esitetään valiokunnan pohdittavaksi toissijaisesti säännöstä seuraavassa muodossa:

> ”Jollei hakija asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemus raukeaa kehotetuilta osin. Raukeamisesta lähetetään hakijalle ilmoitus~~, joka ei ole valituskelpoinen päätös~~. **Hakijalla on oikeus pyynnöstä, joka tulee esittää kahden kuukauden kuluessa raukeamisilmoituksesta, saada raukeamisesta päätös.”**

Työ- ja elinkeinoministeriö ei pidä tarpeellisena lisätä 22 §:ään korkeimman oikeuden ja Melanderin ehdottamaa mainintaa siitä, että käsittelyn jatkamisen tuloksena tulevaan päätökseen ei kohdistu muutoksenhakurajoituksia, vaan siitä olisi normaali muutoksenhakuoikeus. Muutoksenhakuoikeus on pääsääntö, ja PRH:sta annetun lain (578/2013) 6 §:n mukaisesti käsittelyn jatkamisen tuloksena syntyvästä päätöksestä on normaali valitusoikeus. Tämän seikan toistaminen 22 §:ssä olisi turhaa yleisen sääntelyn toistoa erityislaissa. Työ- ja elinkeinoministeriö kuitenkin esittää, että 22 §:ää muutettaisiin siten, että säännöksen tämän hetkinen johtolauseen muotoilu, joka jättäisi PRH:lle harkinnanvaraa sen suhteen, jatkaako se hakemuksen käsittelyä pyynnölle asetettujen edellytysten täyttyessä, muutettaisiin PRH:ta velvoittavaksi. Jos siis hakija täyttäisi kaikki 22 §:ssä säädetyt edellytykset, PRH:n tulisi jatkaa hakemuksen käsittelyä. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää näin ollen valiokunnan pohdittavaksi säännöstä seuraavassa muodossa:

> ”Rauenneen hakemuksen käsittelyä ~~voidaan jatkaa~~ **jatketaan**, jos hakija kahden kuukauden kuluessa puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten asetetun määräajan päättymisestä: ---”

4. Siirtymäsäännökset

Markkinaoikeuden lausunnossa kiinnitetään huomiota ehdotetun lain 107 §:n 1 momentin ja 5 momentin mukaisiin siirtymäsäännöksiin. Pykälän 1 momentissa säädetään voimassa olevien, vanhan lain säännösten soveltumisesta lain voimaan tullessa vireillä oleviin hallinto- tai hallintolainkäyttöasioihin, ja 5 momentin mukaan tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Markkinaoikeus on huomauttanut, että riita-asioissa tavaramerkin yksinoikeuden loukkaus voi usein vielä jatkua asian tultua vireille markkinaoikeudessa, joten loukkaukseen voidaan joutua soveltamaan sekä vanhan että uuden lain säännöksiä. Säännöksissä on tältä osin ristiriita, jonka korjaamiseksi markkinaoikeus ehdottaa 5 momenttiin lisäystä ”edellä 1 momentin estämättä”.

> *Työ- ja elinkeinoministeriö* toteaa markkinaoikeuden huomion 1 ja 5 momentin välisestä ristiriidasta tavaramerkin loukkaustilanteissa olevan aiheellinen. Markkinaoikeuden ehdotus 5 momentin täydentämiseksi on tästä syystä kannatettava. Tällöin säännöksestä kävisi selvästi ilmi, että 1 momentti muodostaa riita-asioiden osalta pääsään-

nön ja 5 momentti siitä poikkeuksen niiden riita-asioiden osalta, joissa loukkaus edelleen jatkuu. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää 107 §:n 5 momentin mahdolliseksi muotoiluksi seuraavaa:

> ”**Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään,** tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa yksinoikeuden loukkauksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, vaikka vahinko on ilmennyt vasta tämän lain tultua voimaan.”

Markkinaoikeus lisäksi huomauttaa, että 107 §:n 1 momentin ja sen perustelujen osalta ei olisi täysin selvää, onko säännöksessä otettu huomioon myös sellainen tilanne, jossa PRH:n päätös on tehty vanhan lain nojalla, mutta valitus tulee markkinaoikeudessa vireille vasta uuden lain aikana. Markkinaoikeus toteaa, että tuomioistuimen pitäisi voida soveltaa samaa lakia, kuin mitä alempi viranomainen on päätöstä tehdessään soveltanut.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että markkinaoikeuden huomio 107 §:n 1 momentista on paikkansa pitävä, ja valitustuomioistuimen tulee soveltaa samaa lakia, kuin mitä PRH tai alempi valitustuomioistuin on päätöstä tehdessään soveltanut. Tämä on ollut myös lähtökohtainen olettama säännöstä muotoiltaessa, vaikkakaan se ei markkinaoikeuden toteamalla tavoin täysin selvästi säännöksestä käy ilmi. Vastaavasti, jos asia valitustuomioistuimesta palautettaisiin PRH:lle, tulisi PRH:n soveltaa samaa lakia. Säännöksessä voisi olla hyödyksi käyttää vireillä olevassa hallituksen esityksessä 29/2018 (HE laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa) käytettyä termistöä, ja korvata ”hallintolainkäyttöasia” termillä ”valitusasia”. Valitusasia-käsitettä käytetään myös laissa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (4 luvun 1 § 1 mom.). Työ- ja elinkeinoministeriö jättää lakivaliokunnan pohdittavaksi, onko säännöstä tai sen perusteluja tarpeen täydentää esimerkiksi seuraavalla tavalla:

> ”Tämän lain voimaan tullessa vireillä ~~olleen~~ **olevan** hallinto-**, valitus-** tai ~~**hallintolainkäyttöasian**~~ sekä riita-asian käsittelyyn sovelletaan **tämän** lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. **Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan myös valitusasian käsittelyyn haettaessa muutosta Patentti- ja rekisterihallituksen tai markkinaoikeuden päätökseen asiassa, johon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.”**

Työ- ja elinkeinoministeriö lisäksi toteaa, että 107 §:n 2 ja 4 momentti jättävät epäselväksi sen, mitä säännöksiä sovellettaisiin väitemenettelyyn, joka tulisi vireille uuden lain voimaan tultua, mutta jonka kohteena oleva tavaramerkki on rekisteröity vanhan lain voimassa ollessa. Esitetyn 4 momentin voitaisiin katsoa mahdollistavan sen, että väite voitaisiin tehdä uuden lain mukaisin perustein ja noudattaen uuden lain mukaista menettelyä. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi, että väite tulisi voida tehdä vain niillä perusteilla, mitkä ovat olleet voimassa silloin kuin

tavaramerkkiä on haettu. Tavaramerkin hylkäys- ja mitätöintiperusteet poikkeavat uudessa laissa jossain määrin voimassa olevan lain perusteista, ja ei olisi kohtuullista tavaramerkin haltijalle, että väite voitaisiin tehdä sellaisilla perusteilla, joita PRH ei ole tutkinut hakemusmenettelyssä. Väitemenettelyn on katsottu olevan ensisijainen keino puuttua rekisteröinteihin tilanteissa, joissa rekisteröinti on myönnetty virheellisesti. Hakemus- ja väitemenettelyssä tulisi soveltaa samoja hylkäys- ja mitätöintiperusteita, mitä esitetyn lain 107 §:n 2 momenttikin heijastaa. Työ- ja elinkeinoministeriö jättää valiokunnan harkintaan, onko 107 §:n 4 momenttia tarpeen täydentää esimerkiksi seuraavalla tavalla:

> ”Tätä lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin lukuun ottamatta rekisteröinnin voimassaoloa koskevaa 30 §:n 1 momenttia **ja väitemenettelyä koskevia 31–35 §:ää**.”

5. Väitemenettely

*Markkinaoikeu*s katsoo, että ehdotetun lain 31 §, joka mahdollistaisi väitteen tekemisen sekä ehdottomin että suostumuksenvaraisin hylkäysperustein, olisi direktiivin 43 artiklan vastainen. Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan direktiivi mahdollistaisi väiteperusteeksi vain suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitätöintiperusteet. Markkinaoikeus on toimittanut komissiolta saadun sähköpostiviestin, joka sisältää komission näkemyksen artiklan tulkinnasta ja selvitystä direktiivin neuvotteluhistoriasta tämän asian osalta.

Työ- ja elinkeinoministeriö viittaa hallituksen esityksen yleisperustelujen jaksoon 2.3 (s.33–34), jossa on käsitelty voimassaolevan väitesäännöksen muutostarpeita. Esitetyn tavaramerkkilain 31 §:n mukaan PRH voi kumota rekisteröinnin väitteen perusteella siltä osin kuin rekisteröinti ei täytä lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Väite voitaisiin näin ollen tehdä sekä 12 §:n mukaisin ehdottomin hylkäys- ja mitätöintiperustein että 13 §:n mukaisin suostumuksenvaraisin perustein.

Tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa esitettäessä väitteitä tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiä vastaan 5 artiklassa säädetyin perustein. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan artiklassa säädetään perusteista, joihin väitemenettelyssä vähintään on voitava vedota. Vaikka 43 artiklassa viitataan 5 artiklaan, joka koskee suostumuksenvaraisia hylkäys- ja mitätöintiperusteita, artiklan sanamuoto ei kuitenkaan estä, etteikö jäsenvaltiot voisi kansallisesti säätää väitteen tekemisestä myös ehdottomin hylkäys- ja mitätöintiperustein. Vastaavalla tavalla artiklaa tulkitsevat mm. Irlanti, Norja ja Ruotsi. Ruotsissa etenkin patentti- ja markkinatuomioistuin sekä patentti- ja markkinaylituomioistuin ovat katsoneet, että direktiivi ei estä väitteen tekemistä sekä ehdottomin että suostumuksenvaraisin perustein (Regeringens proposition 2017/18:267, s.161–162).

Direktiivin jäsenvaltioille jättämä kansallinen joustovara käy ilmi myös 43 artiklan 2 kohdasta, jonka mukaan väitemenettelyssä on vähintäänkin oltava mahdollista, että

aikaisemman tavaramerkin haltija ja henkilö, jolla on oikeus käyttää suojatusta alkuperänimityksestä tai maantieteellisestä merkinnästä johtuvia oikeuksia, voi tehdä väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Vastaava todetaan direktiivin johdanto-osan 38 perustelukappaleessa (”tehokkaan tavaramerkkisuojan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi luotava tehokas hallinnollinen väitemenettely, jonka avulla ainakin aikaisempien tavaramerkkioikeuksien haltija ja henkilöt, joilla on asiaankuuluvan lain nojalla oikeus käyttää suojatusta alkuperänimityksestä tai maantieteellisestä merkinnästä johtuvia oikeuksia, voivat vastustaa tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiä.). Samassa kappaleessa mainitaan myös tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan hallinnollisen menettelyn perustaminen, joten kappaleessa on korotettu etenkin velvollisuutta perustaa tehokas hallinnollinen menettely eikä rajata sitä, millä perusteilla tai ketkä sen voivat käynnistää. Lisäksi direktiivin johdanto-osan 9 perustelukappaleessa todetaan, että kansallisen lainsäädännön mukaisten menettelyjen osalta riittää, kun vahvistetaan yleiset periaatteet, jolloin jäsenvaltiot voivat vapaasti antaa tarkempia sääntöjä. Väitemenettely on kansallinen menettely, jonka osalta voidaan katsoa, että direktiivissä vahvistetaan sitä koskevat yleiset periaatteet (tehokas, nopea hallinnollinen menettely viranomaisessa ja keiden tulee vähintään voida se käynnistää) ja jonka osalta jäsenvaltio voi siis antaa tarkempia säännöksiä. Väitemenettely, jossa väite voitaisiin tehdä sekä ehdottomin että suostumuksenvaraisin perustein, olisi lisäksi prosessiekonominen ja direktiivin edellyttämällä tavalla nopea ja tehokas. Vaihtoehtona olisi, että väite voitaisiin tehdä vain suostumuksenvaraisin perustein, ja ehdottomien hylkäys- ja mitätöintiperusteiden osalta tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen tulisi aina nostaa joko mitätöintikanne tai hakea rekisteröinnin mitätöintiä hallinnollisessa mitätöintimenettelyssä. Tällaisen menettelyn ei voida katsoa olevan millään tavoin nopea tai tehokas direktiivin edellyttämällä tavalla. Tämä voisi johtaa myös mitätöintikanteiden määrän kasvuun. Mitätöinnin vaatiminen hallinnollisessa menettelyssä hakemuksella tai tuomioistuinmenettelyssä kanteella aiheuttaisi myös rekisteröinnin kumoamista hakevalle enemmän kustannuksia, sillä väite on edellä mainittuihin menettelyihin verrattuna selvästi edullisempi, etenkin verrattuna tuomioistuinmaksuun.

Komission sähköpostissa selvitetään direktiivineuvottelujen historiaa, jolloin väitteittä koskeva artikla muuttui useaan otteeseen neuvottelujen aikana. On kuitenkin huomioitava, että artiklaa tulee tulkita nyt siinä muodossa kuin se hyväksytyssä direktiivissä on. Vain direktiivin lopullinen sanamuoto on sen täytäntöönpanon kannalta merkityksellinen. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että direktiivin 43 artiklassa harmonisoidaan menettelysääntöjä edellyttämällä, että jokainen jäsenvaltio perustaa tehokkaan ja nopean väitemenettelyn, joka käydään jäsenvaltion viranomaisessa. Direktiivi on minimiharmonisointia ja siinä säädetään ne vähimmäisasiat, jotka jäsenvaltioiden on kansallisesti pantava täytäntöön. Kuten direktiivin johdanto-osan 9 perustelukappaleesta käy ilmi, jäsenvaltiot voivat antaa vapaasti myös tarkempia sääntöjä menettelyistä. Direktiivin 43 artiklan sanamuoto ei estä jäsenvaltioita säätämästä siitä, että väite voidaan tehdä myös ehdottomin hylkäys- ja mitätöintiperustein.

6. Teollisoikeusrikos, tavaramerkkirikkomus ja mallioikeusrikkomus

Melander kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että esitetty rikoslain 49 luvun 2 § sekä tavaramerkkilain 74 § ja mallioikeuslain 35 b § eivät täyttäisi ns. blankorangaistussäännöksille asetettuja vaatimuksia. Melander on lähtökohtaisesti katsonut, että säännöksiä olisi täsmennettävä viittaussäännöksillä ja rikoksen tunnusmerkistötekijöitä ja mahdollisesti myös tekotapoja tarkentamalla.

Melander toteaa, että tavaramerkkilain tavaramerkkirikkomusta koskevaa 74 §:n 1 momenttia olisi välttämättä täsmennettävä niin, että siinä tyhjentävästi lueteltaisiin kaikki ne tavaramerkkilain säännökset, joissa säädetyn vastainen toiminta merkitsee tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden loukkaamista ja olisi näin tavaramerkkirikkomuksena rangaistavaa. Säännökseen olisi samalla lisättävä jonkinlaiset asialliset luonnehdinnat rangaistavaksi säädetyistä teoista.

Melander lisäksi katsoo, että esitetty 74 § ja rikoslain 49 luvun 2 § eivät ole selkeimpiä mahdollisia sen osalta, että säännökset kattaisivat EU-tavaramerkkien lisäksi myös Euroopan unioniin kohdennetut kansainväliset rekisteröinnit sekä EU-tarkastusmerkit ja EU-yhteisömerkit.

Melander toteaa, että lisäksi tulisi tarkastella sitä, että ne tavaramerkkilain sisältämät aineelliset säännökset, joiden vastainen toiminta on tarkoitettu säätää rangaistavaksi, on muotoiltu rikossäännöksiltä edellytettävällä täsmällisyydellä. Esityksen kauttakulkua koskeva 7 § on Melanderin mukaan vaikeasti muotoiltu ja epätäsmällinen ja siinä käytetty ilmaisu ”kolmas osapuoli” epäselvä. Esityksen 9 §:n osalta Melander toteaa siinä käytetyn ilmaisun ”perusteltu syy” olevan rikosoikeudellisen vastuun mahdollisen syntymisen kannalta varsin epämääräinen, se ei täyttäisi ennakoitavuutta koskevaa edellytystä ja sitä tulisi täsmentää.

Lausunnon täydennyksessään Melander kuitenkin katsoo myös, että rikoslain 49 luvun 2 §:n sisältää jo tällä hetkellä jossain määrin – joskin vähäisesti – rangaistavan käyttäytymisen alaa rajaavan abstraktista vaaraa koskevan edellytyksen. Säännös myös oletettavasti ainakin useimmissa tilanteissa tulee sovellettavaksi elinkeinonharjoittajien tai muuten teollisoikeuksia koskevasta sääntelystä perillä olevien tahojen toimintaan, jolloin sääntelyn kohteille voidaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asettaa tietty selonottovelvollisuus tulkinnanvaraisen sääntelyn sisällön selvittämisen suhteen (*Cantoni v. Ranska*, 11.11.1996, 35 koht). Lisäksi säännöksen 4–8 kohdassa viitattaisiin voimassa olevan säännöksen 2–6 kohtaa vastaavasti tekotapoja ja aineellisen lain säännöksiä yksilöimättä patentin tuottamaan yksinoikeuteen, mallioikeuteen, oikeuteen piirimalliin, hyödyllisyysmallioikeuteen sekä kasvinjalostajanoikeuteen. Melander toteaa, että vaikka rikoslain säännös ei tällä hetkellä täytä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamia vaatimuksia, tässä yhteydessä säännös voitaneen kuitenkin hyväksyä ehdotetussa muodossaan edellä mainituista syistä. Melander kuitenkin katsoo, että lakivaliokunnan tulisi esittää talousvaliokunnalle, että valtioneuvoston tulisi ryhtyä toimenpiteisiin teollisoikeusrikosta koskevan säännöksen saattamiseksi rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamia vaatimuksia vastaavaksi ja korostaa, että säännös ei voimassa olevassa eikä ehdotetussa muodossaan vastaa rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamia vaatimuksia, minkä vuoksi säännöksen uudistaminen on välttämätöntä.

Melander katsoo, että immateriaalioikeuksiin liittyvää rikosoikeudellista lainsäädäntöä saattaisi myös olla kokonaisuutena arvioiden syytä uudistaa siten, että niitä koskevissa aineellisissa laeissa

olevat rikkomusluonteiset säännökset kumottaisiin, koska niitä hänen mukaan ilmeisesti sovelletaan varsin harvoin. Rikoslain 49 lukuun tulisi tällöin keskittää ne aineettomiin oikeuksiin liittyvät moitittavan käyttäytymisen muodot, joiden rangaistavaksi säätämiseen on painava yhteiskunnallinen tarve. Näitä moitittavia käyttäytymisen muotoja koskeva sääntely tulisi laatia rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamia vaatimuksia vastaavaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen noudattaminen ja säännösten laatiminen sen mukaisesti on lainvalmistelussa ensisijaisen tärkeää. Tavaramerkkioikeuden yksinoikeuden sisällön vuoksi on kuitenkin erittäin haastavaa täydentää teollisoikeusrikos-, tavaramerkkirikkomus- tai mallioikeusrikkomussäännöstä nimenomaisilla pykälä- tai artiklaviittauksilla. Lausunnossaan Melander on todennut, että viittaus olisi toteutettavasti helposti viittaamalla esim. esitettyihin tavaramerkkilain 3–9 §:iin. Vaikka nämä pykälät ovatkin kansallisen tavaramerkin myöntämän yksinoikeuden määräytymisen ja sitä kautta loukkauksen teonkuvan täyttymisen kannalta ensisijaisia, on asiassa huomioitava myös esim. 15 §, jolloin loukkausta ei katsota tapahtuneen, jos tavaramerkin haltija on säännöksessä esitetyin tavoin ollut passiivinen. Myös tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevat säännökset ovat yksinoikeuden kannalta merkityksellisiä. Tavaramerkin loukkauksen ja teollisoikeusrikoksen tai tavaramerkkirikkomuksen toteamisen jälkeen tavaramerkki esimerkiksi voitaisiin katsoa mitättömäksi, jolloin sillä ei tavaramerkkilain 51 §:n mukaisesti katsottaisi olleen lainkaan vaikutuksia, ts. se ei olisi koskaan ollutkaan voimassa. Samoin asian arviointiin vaikuttaa yksinoikeuden alkamisajankohtaa koskevat etuoikeus- ja hakemispäivää koskevat 16.3, 18 ja 19 §:t. Norrgårdin lausunnon täydennyksessä esitetyin tavoin tavaramerkin loukkaukseen voisivat vaikuttaa mahdollisesti myös tavaramerkkilain ulkopuoliset säännökset, kuten esimerkiksi kilpailulainsäädäntö. Työ- ja elinkeinoministeriö näin ollen katsoo, että pykälä- ja artiklaviittaukset eivät ole lisättävissä säännöksiin niin yksinkertaisesti kuin lausunnossa on esitetty, ja asiassa tulisi huomioida ip-oikeuksien erityinen luonne ja yksinoikeuden muodostuminen useiden säännösten kokonaisuutena.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että esitetty rikoslain 49 luvun 2 §, tavaramerkkilain 74 § ja mallioikeuslain 35 b § vastaavat käytännössä täysin voimassa olevia säännöksiä (tavaramerkkilain 39.1 § ja mallioikeuslain 35.2 §). Ainoa ero voimassaoleviin säännöksiin verrattuna on se, että esitettyihin säännöksiin on sisällytetty nimenomainen viittaus EU-tavaramerkkiasetuksen mukaiseen EU-tavaramerkkiin ja yhteisömalliasetukseen mukaiseen yhteisömalliin. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedossa ei ole, että voimassa olevien säännöksien soveltamisessa käytännössä olisi ollut ongelmia. Voimassa olevan rikoslain säännöksen osalta ainoa epäselvyys ja puute on koskenut EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien sisältymistä säännöksen soveltamisalaan, mikä esityksessä nyt on pyritty korjaamaan. Koska on oletettavaa, että tavaramerkkirikkomus- ja mallioikeusrikkomussäännöksiä sovellettaisiin vastaavalla tavalla kuin mitä korkein oikeus ratkaisussaan 2018:36 totesi teollisoikeusrikossäännöksen osalta, eli että ne eivät kata EU:n laajuisia tavaramerkki- ja mallioikeuksia, on tavaramerkki- ja mallioikeusrikkomussäännöstä täydennetty vastaavasti nimenomaisella maininnalla EU-tavaramerkistä ja yhteisömallista. Edellä esitetyistä syistä työ- ja elinkeinoministeriö ensisijaisesti katsoo, että tarvetta esitettyjen säännösten muuttamiselle ei ole.

Jos vastoin työ- ja elinkeinoministeriön kantaa esitettyjen rikos- ja rikkomussäännösten katsottaisiin olevan rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vastaisia, ministeriö katsoo, että kaikkia näitä säännöksiä tulisi tarkastella myöhemmin erikseen Melanderinkin rikoslain säännöksen osalta esittämällä tavalla. Lausunnon täydennyksessään Melander katsoo, että rikoslain säännös esitetyssä muodossa voisi olla nyt hyväksyttävissä, mutta se tulisi myöhemmin saattaa vastaamaan rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamia vaatimuksia. Melander katsoo, että esitetty rikoslain säännös sisältää jossain määrin rangaistavan käyttäytymisen alaa rajaavan abstraktista vaaraa koskevan edellytyksen, säännös soveltuu useimmiten elinkeinonharjoittajiin ja sen 4–8 kohta sisältäisi edelleen yksilöimättömän viittauksen muihin ip-oikeuksiin, mistä syystä säännös voitaisiin kuitenkin nyt esitetyssä muodossa hyväksyä. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että rikos- ja rikkomussäännösten on heijastettava toisiaan, eikä nyt voida tehdä sellaista ratkaisua, että rikkomussäännöstä täsmennettäisiin esim. pykäläviittauksilla, mutta rikossäännöstä ei. Tämä voisi johtaa erittäin epäselviin tulkinta- ja soveltamistilanteisiin ja mahdollisesti lisätä riskiä siitä, että tahallinen loukkaava teko ei tulisi rangaistavaksi kummankaan säännöksen teonkuvan mukaan. Vastaavalla tavalla, kuin Melander toteaa, että olisi epäjohdonmukaista täsmentää nyt rikoslain 49 luvun 2 §:n 1–3 kohtia, kun 4–8 kohdat jäisivät yleisemmiksi ilmauksiksi, olisi epäjohdonmukaista täsmentää nyt ainoastaan tavaramerkkilain rikkomussäännöstä ja jättää rikoslain säännös esitettyyn muotoon. Rikkomussäännökset soveltuvat vastaavalla tavalla kuin rikossäännöskin lähinnä elinkeinonharjoittajiin, jolloin elinkeinonharjoittajille voidaan Melanderin mainitsemalla tavoin asettaa tietty selonottovelvollisuus tulkinnanvaraisen sääntelyn sisällön selvittämisen suhteen. Tavaramerkki on aina 2 §:n määritelmässäkin todetuin tavoin tarkoitettu elinkeinotoiminnassa käytettäväksi. Työ- ja elinkeinoministeriö lisäksi katsoo, että myös rikkomussäännökset sisältävät rangaistavan käyttäytymisen alaa rajaavan edellytyksen, sillä 74 §:ssä viitataan tavaramerkkilain mukaiseen yksinoikeuteen, tahallisuuteen ja säännöksen toissijaisuuteen teollisoikeusrikossäännökseen nähden. Säännös soveltuu näin ollen esimerkiksi silloin, kuin teko ei rikoslain 49 luvun 2 §:n mukaisesti aiheuta loukatulle huomattavaa taloudellista vahinkoa, vaan vähäisempää vahinkoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö näin ollen katsoo, että toissijaisesti rikos- ja rikkomussäännöksiä tulisi tarkastella nyt käsiteltävänä olevasta esityksestä erikseen ja kokonaisuutena siten, että mahdolliset muutokset tehtäisiin samalla kertaa teollisoikeusrikossäännökseen ja kaikkiin rikkomussäännöksiin niissä ip-laeissa, joihin rikoslain 49:2:ssa viitataan. Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että rikoslain 49 luvun 2 § sisältää viittauksen mm. lakiin kasvinjalostajanoikeudesta, joka kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan. Rikos- ja rikkomussäännökset liittyvät edellä esitetyin tavoin erittäin läheisesti toisiinsa, mistä syystä niitä tulee tarkastella kokonaisuutena ja kaikkien ip-oikeuksien osalta koherentilla tavalla.

Jos vastoin työ- ja elinkeinoministeriön näkemystä esitettyjen rikos- ja rikkomussäännösten katsottaisiin olevan rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vastaisia eikä niitä voitaisi tarkastella myöhemmin erikseen omana kokonaisuutena, työ- ja elinkeinoministeriö viimesijaisesti esittää, että tavaramerkkilain 74 §:ää ja rikoslain 49 luvun 2 §:ää

täsmennettäisiin kansallisten tavaramerkkien osalta pykäläviittauksin sekä mainitsemalla säännöksissä nimenomaisesti yhteisö- ja tarkastusmerkit sekä kansainväliset rekisteröinnit. Vastaavasti mallioikeuslain 35 b §:ää esitetään täydennettävän viittauksilla kansallisten mallioikeuksien osalta yksinoikeutta koskeviin pykäliin ja mainitsemalla nimenomaisesti mallien kansainväliset rekisteröinnit. EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien osalta työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että artiklaviittaukset eivät laillisuusperiaatteen mukaisesti selkeyttäisi säännöstä, vaan päinvastoin tekisivät siitä vaikeammin tulkittavan. EU-tavaramerkkien osalta säännöksessä tulisi viitata vähintään 1, 6, 9–11 ja 13–17 artikloihin, EU-yhteisömerkkejä koskevaan 74 artiklaan, EU-tarkastusmerkkejä koskevaan 83 artiklaan, Euroopan unionin nimeäviä kansainvälisiä rekisteröintejä koskeviin 182 ja 189 artikloihin ja Euroopan unionin nimeäviä kansainvälisiä rekisteröintejä, joiden perustana on yhteisö- tai tarkastusmerkki, koskevaan 194 artiklaan. Lisäksi säännöksessä mahdollisesti tulisi viitata, tai ainakin arvioinnissa tulisi huomioida, EU-tavaramerkkien suojan alkamispäivää määrittävät hakemis- ja etuoikeuspäivää sekä aiemmuutta koskevat 32, 34–40 ja 191–192 artiklat. Vastaavasti kuin kansallisten tavaramerkkien osalta asiaan vaikuttaa myös 61 ja 138 artiklat tavaramerkin haltijan passiivisuudesta sekä 58–60 artiklat EU-tavaramerkin menettämisestä ja mitätöinnistä ja 62 artikla menettämisen ja mitätöinnin vaikutuksista. EU-yhteisömerkkien ja –tarkastusmerkkien osalta vaikutusta on 81–82 ja 91–92 artiklan mukaisilla täydentävillä menettämis- ja mitätöintiperusteilla ja EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien osalta 198 artiklalla. Lisäksi asian arviointiin vaikuttavat sovellettavaa oikeutta koskeva 129 artikla, seuraamuksia koskeva 130 artikla ja tuomioistuimen toimivaltaa koskeva 134 artikla. Se, että teollisoikeusrikos- ja tavaramerkkirikkomussäännöksessä viitattaisiin 15–25 artiklaan ja joko säännöksissä tai muuten tulisi huomioida 14–24 muuta artiklaa, ei millään tavoin selkeyttäisi säännöksiä. Päinvastoin se tekisi niistä entistä vaikeammin tulkittavia. Kuten edellä on todettu, tavaramerkin yksinoikeuden sisältö määräytyy lukuisien säännösten kokonaisuutena, ja etenkin EU-tavaramerkkien osalta viittauksen lisääminen tiettyihin artikloihin on erityisen vaikeaa ja tekisi säännöksistä epäselvempiä. Näin ollen työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että EU-tavaramerkkejä koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin enintään maininnoilla EU-yhteisö- ja tarkastusmerkeistä sekä kansainvälisistä rekisteröinneistä. Edellä esitetyistä vastaavista syistä työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että yhteisömalleja koskevat artiklaviittaukset eivät olisi lisättävissä mallioikeusrikkomussäännökseen tai teollisoikeusrikossäännöksen 3 kohtaan.

Jos edellä mainituin tavoin vastoin työ- ja elinkeinoministeriön näkemystä esitettyjen rikos- ja rikkomussäännösten katsottaisiin olevan rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vastaisia eikä niitä voitaisi tarkastella myöhemmin erikseen omana kokonaisuutena, työ- ja elinkeinoministeriö viimesijaisesti esittää säännöksiä muutettavaksi seuraavasti:

74 § Tavaramerkkirikkomus

Joka tahallaan loukkaa **3-9 §:n** ~~tämän lain~~ mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin, **mukaan lukien yhteisö- tai tarkastusmerkkiin, tai Suomessa voimassaolevaan kansainväliseen rekisteröintiin,** taikka EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin, **mukaan lukien Euroopan unionin yhteisömerkkiin tai tarkastusmerkkiin,**

tai Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *tavaramerkkirikkomuksesta* sakkoon.

Rikoslain 49 luku Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

2 § *Teollisoikeusrikos*

Joka tavaramerkkilain (/), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991), kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009), Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tai yhteisömallista annetun Neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa:

1) tavaramerkkilain (/) **3–9 §:n** mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin, **mukaan lukien yhteisö- tai tarkastusmerkkiin, tai Suomessa voimassaolevaan kansainväliseen rekisteröintiin**,

2) Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin, **mukaan lukien Euroopan unionin yhteisömerkkiin tai tarkastusmerkkiin, tai Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin**,

3) yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin,

4) patentin tuottamaa yksinoikeutta,
5) **mallioikeuslain (221/1971) 1, 5, 5 a–5 c ja 6 §:n mukaista** mallioikeutta, **mukaan lukien Suomessa voimassa olevaa mallin kansainvälistä rekisteröintiä,**
6) oikeutta piirimalliin,
7) hyödyllisyysmallioikeutta tai
8) kasvinjalostajanoikeutta,

on tuomittava *teollisoikeusrikoksesta* sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Laki mallioikeuslain muuttamisesta

35 b §

Joka tahallaan loukkaa ~~tämän lain~~ **1, 5, 5 a–5 c ja 6 §:n** mukaista mallioikeutta, **mukaan lukien Suomessa voimassa olevaa mallin kansainvälistä rekisteröintiä** taik**ka** yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *mallioikeusrikkomuksesta* sakkoon.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa Melanderin esittämiin huomioihin esitetystä 7 ja 9 §:stä, että säännökset perustuvat tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 4 kohtaan ja 15 artiklaan. Esityksen 7 §:ssä käytetty ilmaisu ”kolmas osapuoli” on direktiivissä käytetty

ilmaisu. Ilmaisua käytetään myös muussa kansallisessa lainsäädännössä (mm. laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) 3 luvun 5 § 3 mom., laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) 15 luvun 5 §:n 1 mom. 4 kohta, laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista (1077/2016) 8 § 2 mom., laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 72 § 1 mom. 5 kohta). Ilmaisulla ”kolmas osapuoli” korostetaan toisaalta sitä, että säännös soveltuu etenkin tavaramerkin haltijan ja tämän mahdollisen sopimuskumppanin ulkopuolisiin tahoihin. Direktiivin 10 artiklan 4 kohdan sanamuotoon verrattuna esitetty 7 § on huomattavasti yksinkertaistetumpi ja täsmällisempi. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan esitettyä 7 §:ää ei ole mahdollista täsmentää muutoin kuin kenties pilkkomalla 1 momentti kahteen virkkeeseen esimerkiksi alla esitetyllä tavalla, mutta tällainenkin muutos ei välttämättä tosiasiassa selvennä säännöstä yhtään esitettyä enempää. Muunlaiset muutokset esitettyyn säännökseen poikkeaisivat liikaa direktiivin sääntelystä eivätkä olisi sen asianmukaista täytäntöönpanoa.

> ”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita kolmannesta maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen.~~,~~ ~~jos~~ **Edellytyksenä tällöin on, että tavaroissa** ~~niissä~~ on merkki, joka on sama kuin kyseisiä tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki, tai merkki, jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tällaisesta tavaramerkistä.”

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo kuitenkin, että 7 §:n otsikon täsmentäminen siten, että siinä tuodaan selvemmin ilmi yhteys yksinoikeuteen ja kielto-oikeuteen voisi helpottaa säännöksen ymmärtämistä. Työ- ja elinkeinoministeriö esittää näin ollen 7 §:n otsikoksi seuraavaa:

> ”**Yksinoikeuteen sisältyvä oikeus kieltää** kauttakuljetus”

Esityksen 9 §: n 2 momentissa käytetyn ilmaisun ”perusteltu syy” osalta työ- ja elinkeinoministeriö toteaa direktiivin 15 artiklassa käytettävän ilmaisua ”perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä”. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että direktiivin asianmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi esitetyssä säännöksessä on välttämätöntä käyttää ilmaisua ”perusteltu syy” tai ”perusteltua aihetta”. Myös voimassa olevan lain 8 §:ssä käytetään ilmaisua ”perusteltu syy”. Esitetyn säännöksen toisessa virkkeessä lisäksi todetaan, että ”tavaramerkin haltija voi kieltää merkin käyttämisen erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille”. Kyseiset tilanteet kuvaavat esimerkinomaisesti tilanteita, joissa tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy merkin käytön kieltämiselle. On kuitenkin tärkeää, että säännöksen sanamuoto jättää mahdollisuuden kielto-oikeuden käyttöön myös muunlaisissa tilanteissa, silloin kuin tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tämä vastaisi myös direktiivin 15 artiklaa, jossa tavaroiden kunnon muuttaminen ja laadun heikentäminen ovat vain esimerkkejä perustelluista syistä. Lisäksi sään-

nöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on kuvattu oikeustapauksia, joissa tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy (esim. kun pakkauksista on voinut syntyä virheellinen mielikuva lääkkeen alkuperästä tai valmistajan ja rinnakkaistuojan välisestä suhteesta). Työ- ja elinkeinoministeriö lisäksi toteaa, että ilmaisua ”perusteltu syy” käytetään useissa kansallisissa laeissa (mm. rikoslain 10 luvun 6 §, 8§, 2 § 4 mom., 24 luvun 2 § ja 25 luvun 7 §, ulosottokaaren (705/2007) 3 luvun 58 §, 4 luvun 61 §, tutkintavankeuslain (768/2005) 2 luvun 2 § 2 mom. ja uhkasakkolain (1113/1990) 11§). Työ- ja elinkeinoministeriö näin ollen katsoo, että esitetyn 9 §:n muuttaminen ei ole tarpeellista.

Jos vastoin työ- ja elinkeinoministeriön näkemystä 9 §:n täsmentäminen katsottaisiin välttämättömäksi, ministeriö esittää säännöksen muuttamista seuraavasti, jolloin säännöksestä ilmenisi mahdollisesti selvemmin, että tavaroiden kunnon muuttaminen ja laadun heikentäminen ovat esimerkkejä perustelluista syistä:

> ”Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tavaramerkin haltija saa kieltää merkin käyttämisen tavaroissa, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija**lla on perusteltu syy vastustaa** ~~voi kieltää merkin käyttämisen~~ erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.”

7. Muuta

7.1. Tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettely

Korkein oikeus kiinnittää huomiota 107 §:n 7 momentin mukaiseen PRH:n toimesta tapahtuvaan Nizzan aakkosellisen luettelon täydentämiseen tavaramerkkirekisteröinteihin ja pohtii, onko tavaramerkin haltijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta PRH:n aikanaan antama kehotus viittauksen lisäämiseen riittävä peruste kohdella kyseisen ajan tavaramerkkejä eri tavoin täydentämismenettelyn yhteydessä. Korkein oikeus katsoo, että yhdenvertaisuusnäkökohtakin huomioiden olisi syytä harkita vielä mahdollisuutta, että kaikkien tavaramerkkien haltijoiden tulisi itse huolehtia luokitusten täsmennyksestä.

Työ- ja elinkeinoministeriö viittaa esityksen yleisperustelujen jaksoon 3.2 (s. 48). Vastaavat tavaramerkkirekisterin selkeyttä ja tämän hetkistä vaikeatulkintaisuutta koskevat näkökohdat puoltavat niin sanotun Nizzan fraasin sisältävien tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelojen täsmentämistä kuin mitä esitetään 107 §:n 6 momentissa luokkaotsikon kattavien tavaramerkkien osalta. Korkeimman oikeuden esittämillä tavoin on mahdollista, tai ehkä jopa todennäköistä, että tavaramerkin haltijat eivät laajasti tule ilmoittamaan Nizzan fraasin sisältävien tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelojen täsmennyksistä PRH:lle, jolloin esitetyn 107 §:n 7 momentin mukaisesti PRH täydentäisi tavara- ja palveluluetteloihin hakemuspäivänä Nizzan aakkoselliseen luetteloon kuuluvat, osin varsin pitkätkin tavara- ja palveluluettelot. Tämä aiheuttaisi PRH:lle ylimääräistä työtä ja pitkät tavara- ja palveluluettelot vaikeuttaisivat ja hidastaisivat estetutkintaa. Asiaan liittyy myös korkeimman oikeuden mainitsemalla tavoin

yhdenvertaisuusnäkökulmia, ja Nizzan fraasia käyttäneet tavaramerkin haltijat olisivat paremmassa asemassa kuin esimerkiksi 107 §:n 6 momentissa tarkoitetut tavaramerkin haltijat, joiden tulisi ilmoittaa itse tavara- ja palveluluettelojen täsmennyksestä uhalla, että tavara- ja palveluluetteloa tulkitaan 9 momentin mukaisesti sen kirjaimellisen merkityksen mukaisesti.

Kun PRH luopui 1.10.2012 aiemmasta tulkintakäytännöstään (luokkaotsikon mainitsemalla sai suojan kaikille luokan tavaroille/palveluille), PRH kuitenkin itse neuvoi asiakkaita lisäämään hakemukseen ns. Nizzan fraasin, jotta hakija saisi yksinkertaisemmin suojan mahdollisimman laajalle tavara-/palveluluettelolle. Koska Nizzan fraasin lisääminen on perustunut PRH:n antamiin ohjeisiin, olisi tavaramerkin haltijoiden omaisuuden suojan ja luottamuksen suojan kannalta kohtuutonta, että tavaramerkin suojaa rajattaisiin siten, ettei se enää kattaisikaan Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämiä tavaroita tai palveluja rekisteröinnin uudistamisen jälkeen, jos haltija ei itse ilmoittaisi tällaisesta täsmennyksestä. Tavaramerkin haltijan tulee voida luottaa siihen, että tavaramerkin suoja kattaa ne tavarat ja palvelut, joille hän on hakemishetkellä ne pyrkinyt viranomaisen ohjeiden mukaan suojaamaan. Näistä syistä työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että säännöksen muuttamiselle ei ole tarvetta.

7.2. Mitätöinti suostumuksenvaraisella perusteella

Suomen Asianajajaliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että ehdotetussa laissa (mm. 49 §) suostumuksenvaraisen esteen vastaisesti rekisteröity tavaramerkki voidaan mitätöidä, mikä vastaa nykyistä, lakia, mutta poikkeaisi EU-tavaramerkkiasetuksesta. EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan esimerkiksi käyttämättömyyden perusteella tavaramerkki voidaan menettää, ei sen sijaan mitätöidä. Asianajajaliitto katsoo tarkoituksenmukaisempaa olevan, että mitätöinti koskisi vain vastoin ehdottomia esteitä rekisteröityä tavaramerkkiä, kun taas vastoin suostumuksenvaraisia esteitä rekisteröity tavaramerkki voitaisiin menettää.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että lain 46–47 §:ssä säädettäisiin menettämisperusteista ja 48 § :ssä mitätöinnistä, joka olisi mahdollista sekä ehdottomin että suostumuksenvaraisin mitätöintiperustein. Sääntely vastaa tavaramerkkidirektiiviä, jossa mitätöinti on mahdollista sekä ehdottomin että suostumuksenvaraisin perustein (4–5 artikla). Tavaramerkki voidaan direktiivin mukaisesti menettää vain tilanteissa, joissa tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisen käytetty tai joissa se on muuttunut yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi. Menettämisellä ja mitätöinnillä on myös erilaiset oikeusvaikutukset (51 §), mistä syystä ei ole yhdentekevää, kumman vaatimuksen alle suostumuksenvaraiset ja ehdottomat esteperusteet kuuluvat. Ministeriö huomauttaa, että EU-tavaramerkkiasetuksessa mitätöinti on mahdollista myös sekä ehdottomin että suostumuksenvaraisin perustein (59 ja 60 art) ja menettämisestä säännellään erikseen (58 art.) direktiiviä vastaavalla tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että tältä osin sääntelyä ei ole tarpeen muuttaa.

7.3. Sukunimieste

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys kiinnittää huomiota 3 luvun 13 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaiseen nimiesteeseen ja esittää vaihtoehtona kohdan muokkaamista esim. seuraavasti: *"…jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on … toisen yleisesti tunnetusta nimestä …"*. Näin yhdistyksen mukaan esimerkiksi harvinainen, mutta kuitenkin yleisesti tunnettu sukunimi, estäisi identtisen tavaramerkin rekisteröimisen (ellei nimellä ole kaksoismerkitystä eikä sukunimi sisälly hakijan nimeen).

> *Työ- ja elinkeinoministeriö* viittaa esityksen yleisperustelujen jaksoon 5 (asian valmistelu, s. 60) sekä 13 §:n 1 momentin 7 kohdan yksityiskohtaisiin perusteluihin. Sukunimeä koskevaa säännöstä on esityksessä modernisoitu voimassa olevaan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohtaan verrattuna. Muutoksella ei ole ollut tarkoitus muuttaa säännöksen soveltamisalaa, mutta säännöksen perusteluissa on selostettu nykyistä enemmän, mitä seikkoja olisi huomioitava, kun arvioidaan, luoko tavaramerkki mielikuvan toisen nimestä. Sukunimet voivat voimassa olevan lain mukaan olla tavaramerkin rekisteröinnin esteenä ja tämä lähtökohta katsottiin tarpeelliseksi säilyttää. Lisäksi lähiaikoina olleessa nimilain muutoksessa (HE 104/2017) pohdittiin tavaramerkin asemaa sukunimen muutoshakemusta koskevana esteenä. Tällöin katsottiin tarpeelliseksi, että suoja on molemminpuolista: tavaramerkit voivat olla sukunimen muutoshakemuksen esteenä ja sukunimet tavaramerkkihakemuksen esteenä. Työ- ja elinkeinoministeriö ei näe tarvetta muuttaa tältä osin esitettyä säännöstä.

7.4. Toiminimi tavaramerkin rekisteröintiesteenä

Keskuskauppakamari on lausunnossaan todennut, että on riittämätöntä, että toiminimien yleistoimialaa koskevaa kysymystä arvioitaisiin ja otettaisiin käsittelyyn hallituksen esityksessä mainituin tavoin osakeyhtiö- tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä, sillä mahdollisuus rekisteröidä toiminimi ”yleistoimialalla” aiheuttaa ongelmia nimenomaan suomalaisille tavaramerkkihakemuksille ja asiaan tulisi löytää ratkaisu tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Keskuskauppakamari katsoo, että jotta toiminimi voisi olla tavaramerkkihakemuksen relatiivisena esteenä, tulisi edellyttää, että kyseistä toiminimeä käytetään tosiasiallisesti liiketoiminnassa. Keskuskauppakamari viittaa lausunnossaan Ruotsin tavaramerkkilain 2 luvun 9 §:ään, jossa edellytetään, että toiminimi voi olla tavaramerkin relatiivinen este, kun sitä käytetään elinkeinotoiminnassa. Keskuskauppakamarin mukaan toiminimen suojan ei tulisi myöskään olla hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla symmetrinen tavaramerkin kanssa ja kohtuullinen aika ottaa toiminimi käyttöön rekisteröinnissä määritellyllä toimialalla voisi olla yksi vuosi rekisteröinnistä. Jotta tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa asetettu käyttövaatimus täyttyisi, tulisi laissa edellyttää toiminimen tosiasiallista käyttöä. Keskuskauppakamari ehdottaa tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 4 kohta a alakohdaksi seuraavaa:

"4) *se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen:*
a) *jota tosiasiallisesti käytetään samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille*."

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry kiinnittää huomiota keskuskauppakamarin työryhmämietintöön antamaan eriävään mielipiteeseen, jossa muun muassa pohditaan sitä tulisiko toiminimiä ja tavaramerkkejä tässä yhteydessä kohdella samoin. Suomen teollisoikeudellisen yhdistys ry:n mukaan saattaisi olla perusteltua edellyttää aiemmalta toiminimeltä myös käyttöä jo PRH:n suorittaessa tavaramerkin ristitutkimusta eli tutkiessa viran puolesta rekisteröinnin hylkäysperusteita.

Työ- ja elinkeinoministeriö viittaa hallituksen esityksen yleisperustelujen jaksoissa 2.3 (s. 37–38) ja 5 (s. 59) toiminimistä tavaramerkkien rekisteröintiesteenä / hylkäysperusteena todettuun. Toiminimet ovat osa yrityksen ip-omaisuutta ja monesti jopa yrityksen ainoa ip-oikeus. Mikä tahansa muutos, jolla toiminimen asemaa ip-oikeutena muutetaan tai kavennetaan, on siis yritysten kannalta erittäin merkityksellinen, ja tällaisten muutosten vaikutukset tulisi arvioida hyvin tarkkaan. Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän tehtävänä oli valmistella etenkin uusi tavaramerkkilaki ja tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpano, eikä mahdollisuutta toiminimien ip-oikeudellisen aseman syvälliseen arviointiin työryhmän tehtävän laajuuden ja aikataulun puitteissa ollut. Jos toiminimen asemaa ip-oikeutena muutettaisiin tai sen ei katsottaisi enää olevan ip-oikeus lainkaan, tämä muutos tulisi tehdä erittäin tarkan harkinnan ja valmistelun perusteella, jossa yritysten näkökohdat tulisi myös olla riittävästi edustettuina. Asiassa on lisäksi huomioitava, että toiminimien toimialalla on myös yhtiöoikeudellisia vaikutuksia (mm. yhtiön edustajan ja yhtiömiehen edustusoikeuteen ja toimivaltaan sekä osakeyhtiön johdon vastuun arvioinnissa), joten luonteva yhteys toiminimiasian kokonaistarkasteluun olisi kaupparekisteri- tai toiminimilain uudistuksen yhteydessä.

Tällä hetkellä toiminimet voivat olla tavaramerkin rekisteröinnin esteenä, jos toiminimi on aiempi, toiminimi ja tavaramerkki ovat samoja / samankaltaisia ja toiminimen kaupparekisteriin rekisteröity toimiala on sama tai samankaltainen tavaramerkkihakemuksessa lueteltujen tavaroiden / palvelujen kanssa. Vastaavasti aiempi tavaramerkki voi olla esteenä toiminimen rekisteröinnille. Tavaramerkit ja toiminimet on vastavuoroisesti huomioitu kummankin rekisteröintiesteharkinnassa viran puolesta jo pitkällisen historian ajan. PRH tutkii viranpuolesta, onko tavaramerkki- tai toiminimirekisteröinnille esteitä esimerkiksi aiempien tavaramerkkien/toiminimien vuoksi. Tätä suostumuksenvaraisten esteiden tutkintaa on pidetty tarpeellisena, sillä se vähentää merkittävästi riskiä myöhemmistä riidoista tai mitätöintivaatimuksista aiemman oikeuden perusteella. Erityisesti Suomen erittäin laajan pk-yrityssektorin on katsottu olennaisesti hyötyvän tästä estetutkinnasta ja sen johdosta myönnetyistä vahvoista tavaramerkki- ja toiminimisuojista.

Jos Keskuskauppakamarin esittämällä tavoin tavaramerkin esteharkinnassa toiminimi huomioitaisiin vain siltä osin kuin sitä on tosiasiassa käytetty, tarkoittaisi tämä käytännössä, että toiminimiesteitä ei voitaisi viranpuolesta tutkia PRH:n esteharkinnassa. PRH ei voi olla tietoinen toiminimen haltijan tosiasiallisen toiminnan laadusta ja laajuudesta tai luotettavasti sitä selvittää. PRH ei voi esimerkiksi rekistereitään tutkimalla tai internethauilla luotettavasti selvittää, millä toimialalla toiminimi tosiasiassa toimii. Tämän vuoksi estetutkimus tällä hetkellä rajoittuu, ja on syytä jatkossakin rajoittua,

toiminimen rekisteröityyn toimialaan. Toiminimiä ei ole myöskään syytä asettaa viran puolesta suoritettavan estetutkinnan osalta toiseen asemaan kuin muiden aiempien oikeuksien haltijat edellä esitetyistä viran puolesta suoritettavaan estetutkintaan liittyvistä hyödyistä johtuen.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa todetaan, että jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos ja siltä osin, kun oikeudet rekisteröimättömään oikeuteen tai muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai josta rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta ja että rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohta koskee pääasiassa käytön kautta saatuja tavaramerkkioikeuksia. Siinä käytetyn ilmaisun ”muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin” on katsottu tarkoittavan myös esimerkiksi toiminimiä. Direktiivin edellä mainitun ilmaisun ei voida katsoa sisältävän velvoitetta, että toiminimi tulisi huomioida rekisteröintikäytännössä hylkäysperusteena vain siltä osin, kuin sitä on tosiasiallisesti käytetty. Lisäksi direktiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdassa todetaan, että jäsenvaltio voi säätää, ettei tavaramerkkiä saa rekisteröidä tai että se on mitätöitävä, jos ja siltä osin kuin tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on sen i–iv alakohdissa mainituista oikeuksista. Säännös mahdollistaa näin ollen tavaramerkin rekisteröinnistä kieltäytymisen muidenkin aikaisempien oikeuksien nojalla, jos jäsenvaltio tällaisista säätää. Vaikka tavaramerkkidirektiivillä on pyritty yhtenäistämään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja luettelemaan tyhjentävästi hylkäämis- ja mitätöintiperusteet, nämä perusteet ovat osin valinnaisia ja jättävät jäsenvaltioille harkinnanvaraa, kuten direktiivin johdanto-osan perustelukappaleessa 14 todetaan. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että esitetty 13 §:n 1 momentin 4 kohta on direktiivin 5 artiklan 4 kohdan mukainen eikä direktiivin säännöksiä voida tulkita siten, että toiminimi voitaisiin huomioida hylkäys- ja mitätöintiperusteena ainoastaan siltä osin, kuin sitä on käytetty elinkeinotoiminnassa.

Edellä esitetyin tavoin tavaramerkki ja toiminimi saavat vastavuoroista suojaa ja kumpaakin koskee myös edellytys, että sitä tulee tosiasiassa käyttää tai sitä voidaan hakea kumottavaksi. Tavaramerkki voidaan direktiivin 19 artiklan mukaisesti menettää, jos sitä ole viiteen vuoteen käytetty. Vastaavasti toiminimeä voidaan vaatia toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti kumottavaksi, jos toiminimeä ei ole käytetty viiden vuoden aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että myös tältä osin tavaramerkin ja toiminimen välinen suojan symmetria on syytä säilyttää eikä toiminimen käyttöön otolle asetettua määräaikaa tulisi lyhentää Keskuskauppakamarin esittämällä tavalla yhteen vuoteen rekisteröinnistä. Toiminimeä rekisteröitäessä toiminimen haltijalla tulee olla mahdollisuus varautua myös tulevaan toiminnan, ja sitä kautta toimialan laajentumiseen. Yhden vuoden käyttöedellytys tarkoittaisi käytännössä, että yritys voisi hakea toiminimen rekisteröintiä vain tarkasti sille toimialalle, jossa se heti toimintaa aikoo harjoittaa tai muuten uhkana on, että muilta laajemmilta osin toimi-

nimi voidaan kumota. Tavaramerkeissäkin noudatettavan viiden vuoden käyttöedellytyksen on katsottu turvaavan nimenomaan sitä, että tavaramerkin tai toiminimen hakija voi suunnitella toimintaansa pidemmällä tähtäimellä ja huomioida suojan tarpeessa myös tulevat toiminnan laajentumiset.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleessa työryhmässä tunnistettiin toiminimien yleistoimialojen (”kaikki laillinen liiketoiminta”) luomat, tarpeettoman laajat estevaikutukset tavaramerkkien rekisteröinnille. Tähän ratkaisuksi esitetään toiminimen kumoamismahdollisuuden helpottamista siltä osin kuin toiminimeä ei ole käytetty mahdollistamalla toiminimen kumoaminen tuomioistuinmenettelyn lisäksi myös hallinnollisessa menettelyssä, ja säätämällä lisäksi toiminimen osittaisen kumoamisen mahdollisuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että esitystä ei ole tarpeen muuttaa tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 4 kohdan tai toiminimilain 19 §:n osalta.

7.5. Toiminimilain 21 §

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että esitetty toiminimilain 21 § ei esitetyssä muodossaan mahdollisesti riittävällä tavalla huomioi toiminimen osittaista kumoamista koskevia tilanteita. Osittaisen kumoamisen mahdollisuus ei riittävällä tavalla ilmene pykälästä. Lisäksi esityksessä todettu PRH:n tai tuomioistuimen asettama kohtuullinen määräaika toiminimen rekisterissä pitämiselle on osin epäselvä, sillä vain perusteluista käy ilmi, että tänä aikana toiminimen haltija voi ilmoittaa uuden toiminimen tai muuttaa toimialaa. On lisäksi ongelmallista, että kohtuullisen määräajan asettaminen olisi esitetyn säännöksen mukaan harkinnanvaraista (”voi kuitenkin määrätä”). Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan kohtuullisen määräajan asettamisen ei tulisi olla tuomioistuimelle/viranomaiselle harkinnanvaraista ainakaan silloin, kun rekisteröinti kumotaan osittain ja vaihtoehtona on toiminimen poistaminen kokonaan rekisteristä. Työ- ja elinkeinoministeriö näin ollen ehdottaa säännöstä muutettavan seuraavasti:

> ” **Jos rekisteröinti kumotaan osittain, rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen on määrättävä, että toiminimi saa olla rekisterissä uuden toiminimen tai muun muutoksen rekisteröitäväksi ilmoittamiseen tarvittavan kohtuullisen määräajan. Jos rekisteröinti kumotaan kokonaan, rekisteriviranomainen tai tuomioistuin voi määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä uuden toiminimen rekisteröitäväksi ilmoittamiseen tarvittavan kohtuullisen määräajan.** Kun toiminimen **rekisteröinti on kumottu lainvoimaisella päätöksellä tai tuomiolla eikä toiminimen haltija ole ilmoittanut rekisteröitäväksi uutta toiminimeä tai muuta muutosta** ~~rekisteröinnin kumoamista koskeva päätös tai tuomio on saanut lainvoiman~~, rekisteriviranomaisen on poistettava toiminimi rekisteristä. ~~Rekisteriviranomainen tai tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä kohtuullisen määräajan.~~”

Yllä esitetystä säännöksestä kävisi selvästi ilmi, mitä toimenpidemahdollisuuksia toiminimen haltijalla olisi PRH:n tai tuomioistuimen päätöksen jälkeen, jos hän ei haluaisi, että toiminimi kokonaan poistettaisiin rekisteristä. Säännöksessä mainittu ”muu muutos”, joka voitaisiin ilmoittaa, olisi käytännössä toimialan tai vastaavan muutos. Mahdollisuus muuttaa toiminimi tai toimialaa turvaisi toiminimen haltijan mahdollisuuden jatkaa yritystoimintaa. Koska toimialalla on hallituksen esityksen sivuilla 38–39 esitetyllä tavalla yhtiöoikeudellisiakin vaikutuksia, ei olisi perusteltua, että PRH tai tuomioistuin vahvistaisivat päätöksessään yhtiölle uuden suppeamman toimialan siltä osin kuin toiminimi katsottaisiin kumotuksi. Tältä osin on syytä antaa toiminimen haltijalle mahdollisuus itse ilmoittaa asetetussa määräajassa PRH:lle valintansa mukaan joko uusi toiminimi tai suppeampi toimiala, jossa tulisi huomioida se, miltä osin toiminimi on kumottu PRH:n tai tuomioistuimen ratkaisussa. Jos toiminimen haltija ei määräajassa ryhtyisi toimenpiteisiin, toiminimi poistettaisiin rekisteristä. Jos toiminimi olisi kumottu kokonaan, PRH:lla tai tuomioistuimella ei olisi velvollisuutta kaikissa tilanteissa asettaa määräaikaa uuden toiminimen rekisteriin ilmoittamiseksi, vaan toiminimi voitaisiin näissä tilanteissa poistaa rekisteristä kumoamispäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tältä osin sääntely vastaisi nykytilaa ja voimassa olevaa toiminimilain 21 §:ää.

7.6. Tavaramerkkilain rakenne

Markkinaoikeus huomauttaa lausunnossaan tavaramerkkilain rakenteesta. Markkinaoikeus pitäisi parempana, että ehdotetussa laissa pyrittäisiin rakenteellisesti erottamaan aineellista oikeutta koskevat säännökset ja menettelylliset säännökset täysin toisistaan. Markkinaoikeus esittää tarkempia ehdotuksia säännösten jakamisesta ja järjestyksestä, jolloin ehdotus vastaisi myös enemmän tavaramerkkidirektiiviä. Lisäksi ehdotetun 61 §:n 1 ja 2 momentin säännökset kuuluisivat markkinaoikeuden mukaan luontevimmin hallinnollisen menettelyn yhteyteen. Harhaanjohtavan merkin käytön kieltäminen (65 §) ei markkinaoikeuden mukaan ole seuraamus tavaramerkkioikeuden loukkauksesta, eikä se siten sovi ehdotetun 7 luvun otsikon ja sen alaotsikon alle. Markkinaoikeus myös toteaa, ettei väitemenettely sovi 4 luvun otsikon ”Tavaramerkin rekisteröinti” alle, koska suomalaisessa järjestelmässä tavaramerkki rekisteröidään ennen kuin sitä vastaan voidaan tehdä väite.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että lain rakennetta pohdittiin hallituksen esitystä valmistelleessa työryhmässä laajasti. Työryhmässä tarkasteltiin eri maiden lakien rakennetta ja arvioitiin erilaisia vaihtoehtoja. Markkinaoikeuden lausunnon perusteella jatkovalmistelussa lain rakenteeseen tehtiin muutoksia, joissa joidenkin pykälien sijoittelua sekä lukujen ja pykälien otsikoita muutettiin. Tuolloin tarkasteltiin myös markkinaoikeuden ehdottamaa rakennetta (aineellisten ja menettelysäännösten jako) ja testattiin, miltä laki siinä muodossa näyttäisi. Tämäkään vaihtoehto ei ollut täydellinen, vaan siinäkin esiin tuli pykäliä, jotka eivät täysin luontevasti olisi istuneet minkään otsikon alle. Lisäksi tällaisessa vaihtoehdossa pykäliin olisi tullut paljon enemmän viittauksia laissa myöhemmin esiintyviin pykäliin eikä tällaista taaksepäin viittausta ole pidetty lakiteknisesti suositeltavana.

Markkinaoikeus on esittänyt, että ehdotetun 61 §:n 1 ja 2 momentin säännökset kuuluisivat hallinnollisen menettelyn yhteyteen luvussa 6. Tältä osin markkinaoikeuden

huomio on paikkansa pitävä, sillä kyseiset momentit soveltuvat PRH:een. Toisaalta kuitenkin 61 §:n 3 momentti koskee nimenomaisesti tuomioistuimia ja 4 momentti sekä hallinnollista menettelyä että tuomioistuinmenettelyä. Esitetty 4 momentti ei siis luontevasti istu yksin kummankaan menettelyn alle. Täydellistä ratkaisua ei tässäkään siis olisi. Näin ollen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi ja selkeimmäksi, että kaikki tuomioistuinmenettelyn ja hallinnollisen menettelyn suhteeseen vaikuttavat säännökset ovat samassa pykälässä.

Harhaanjohtavan merkin käytön kieltämistä koskeva säännös (65 §) ei markkinaoikeuden toteamalla tavoin ole seuraamus tavaramerkkioikeuden loukkauksesta. Luku 7 sisältää kuitenkin kaikki kieltosäännökset, mistä syystä myös harhaanjohtavan merkin käytön kieltämistä koskevan säännöksen on katsottu sijoittuvan parhaiten näiden yhteyteen. Väitemenettelyä koskeva säännös on sijoitettu lukuun 4 (Tavaramerkin rekisteröinti), sillä näillekään säännöksille ei muuta luontevaa paikkaa laissa olisi, ja oman luvun perustaminen viidelle pykälälle ei olisi kokonaisuuden kannalta harmoninen ratkaisu. Lisäksi väiteajan ajan tavaramerkkirekisteröinti on ehdollinen - se voidaan väitteen johdosta kumota - jolloin on perusteltua, että myös väitesäännökset ovat rekisteröintiotsikon alla. Työ- ja elinkeinoministeriö ei näin ollen katso tarpeelliseksi muuttaa em. säännösten sijaintia tai lain rakennetta.

7.7. Pantin- ja lisenssinhaltijoiden asianosaisuus

Korkein hallinto-oikeus on huomauttanut, että esityksen 56 §:n merkitys jää hämäräksi siltä osin kuin säännöksessä todetaan, ettei pantin- tai lisenssinhaltija ole asianosainen PRH:n menettämis- tai mitätöintimenettelyssä.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että esitetty 56 § (ja vastaavanlainen pantin- ja lisenssinhaltijalle väitteen tiedoksiantoa koskeva 35 §) ovat voimassa olevaan lakiin verrattuna uusia säännöksiä, joilla on pyritty selkeyttämään ja parantamaan pantin- ja lisenssinhaltijoiden asemaa tavaramerkin voimassaoloa koskevissa menettelyissä. Pantin- ja lisenssinhaltijat saisivat jatkossa PRH:lta tiedoksi väitteet sekä menettämis- ja mitätöintihakemukset ja voisivat lausua niistä. Etenkin menettämisasioissa lisenssinhaltija voi olla jopa ainoa, joka pystyy osoittamaan tavaramerkin tosiasiasiallisen käytön. Sillä, että säännöksessä on todettu pantin- ja lisenssinhaltijan asianosaisaseman puuttuminen PRH:n menettelyssä, on pyritty siihen, että kahden asianosaisen välinen hallinnollinen menettely ei laajene tarpeettomasti usean asianosaisen väliseksi. Sääntelyllä on pyritty pitämään hallinnollinen menettely lähtökohtaisesti kahden asianosaisen (tavaramerkin haltija & väitteen/menettämis- tai mitätöintihakemuksen tekijä) välisenä menettelynä, jossa pantin- ja lisenssinhaltijan lausunnot otetaan huomioon, mutta heistä ei tule täysimääräisiä menettelyn asianosaisia. Käytännössä säännös tarkoittaisi, että PRH ei olisi velvollinen antamaan kaikkia menettelyn aikana annettuja lausuntoja tiedoksi pantin- ja lisenssinhaltijoille ja varaamaan näille mahdollisuutta lausua kaikista näistä. Varsinainen asianosaisasema on syytä rajata vaatimuksen esittäjään sekä tavaramerkin haltijaan. Kun pantin- ja lisenssinhaltijan asemaa edellä selostetuin tavoin parannetaan nykytilaan verrattuna ja he saavat tiedon tavaramerkkiin

kohdistuvista vaatimuksista ja mahdollisuuden lausua niistä, työ- ja elinkeinoministeriö ei pidä tarpeellisena muuttaa esitettyä säännöstä.

7.8. Valitusasiat

Korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei markkinaoikeuden toimivaltaa koskevassa 75 §:ssä mainita lainkaan valitusasioita, ja markkinaoikeuden prosessilakiin viitataan vain riita- ja hakemusasioiden osalta. Vastaava epäsymmetria korkeimman hallinto-oikeuden mukaan näkyy myös 77 ja 79 §:ssä, joissa viitataan markkinaoikeuden prosessilain Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnon hankkimista riita- ja hakemusasioissa ja päätöksestä ilmoittamista koskeviin 4 luvun 22 ja 23 §:ään. Vastaavista toimenpiteistä valitusasioissa säädetään 4 luvun 8 ja 15 §:ssä.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että esityksen 75 §:n 1 momentin tarkoituksena on rajata etenkin sitä, että tavaramerkkejä koskevia riita- ja hakemusasioita käsitellään vain markkinaoikeudessa eikä esimerkiksi käräjäoikeuksissa. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:n mukaan markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi mm. tavaramerkkilaissa. Vastaavasti kyseisen lain 4 luvun 1 §:ssä viitataan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvan asiat, joista säädetään mm. tavaramerkkilaissa. Tavaramerkkilain tulee näin ollen sisältää säännös siitä, mitä asioita markkinaoikeudessa voidaan käsitellä. Esitetty 75 § vastaa voimassa olevan lain 42 ja 51 a §:ää. Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että 75 §:n 3 momentissa säädetään valitusasioista ja viitataan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:ään. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo ensisijaisesti, että 75 §:n muuttamiselle ei ole tarvetta. Jos vastoin työ-ja elinkeinoministeriön kantaa säännöksen täydentämiselle katsottaisiin korkeimman hallinto-oikeuden huomioista johtuen olevan tarvetta, esitetään 75 §:n 3 momentin täydentämistä esimerkiksi seuraavalla tavalla:

> ”Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen tavaramerkkiä koskevassa asiassa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä. **Valitusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.**”

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että esityksen 77 ja 79 §:ssä ei ole tarpeen viitata korkeimman hallinto-oikeuden esittämällä tavalla oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 8 ja 15 §:ään säännöksessä jo viitattujen 4 luvun 22 ja 23 §:n lisäksi tai sijaan. Kyseisissä 77 ja 79 §:ssä säädetään Helsingin käräjäoikeuden oikeudesta pyytää PRH:lta lausunto sekä velvollisuudesta ilmoittaa PRH:lle ratkaisustaan. Säännöksissä ei tehdä eroa valitus- ja muiden asioiden välillä tai toisteta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain sisältöä, vaan viittauksilla on pyritty siihen, että myös Helsingin käräjäoikeudella on kyseisissä viittaussäännöksissä mainitut oikeudet ja velvollisuudet. Helsingin käräjäoikeuden päätöstä koskevan ilmoitusvelvollisuuden osalta olisi yhdentekevää, viitataanko 79 §:ssä oikeudenkäynnistä

markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 15 vai 23 §:ään. Lausuntopyynnön osalta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 8 § eroaa jossain määrin 22 §:stä, ja tämän osalta viittauksen 22 §:ään on katsottu olevan täsmällisempi ja Helsingin käräjäoikeuden tilanteessa toimivampi. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että tältä osin ei ole tarvetta säännösten muuttamiselle.

7.9. Toimialan maksuton täsmentäminen

Patentti- ja rekisterihallitus on huomauttanut, että toiminimilain voimaantulosäännöksessä säännelty kahden vuoden siirtymäaika, jolloin toiminimen haltijat voisivat maksutta täsmentää toimialaansa PRH:ssa, aiheuttaisi virastossa paljon ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Toimialan täsmentämiseen liittyvää maksuttomuutta ei voitaisi toteuttaa sähköisessä asiointipalvelussa, sillä sen määrittäminen, milloin kyseessä on säännöksen mukainen siirtymäajalla toteutettava täsmentäminen, on vaikea määrittää. Maksuja saatetaan joutua palauttamaan tai perimään jälkikäteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö viittaa esityksen toiminimilain voimaantuloa koskeviin yksityiskohtaisiin perusteluihin (s. 209). Kahden vuoden siirtymäaika toiminimilain muutosten voimaan tulossa sekä maksuton toimialan täsmennysmahdollisuus on katsottu välttämättömäksi, sillä toiminimen haltijat eivät toiminimeä rekisteröidessään ole voineet varautua siihen, että toiminimi voitaisiin jatkossa kumota jonkin toimialan osan osalta tai hallinnollisessa menettelyssä. Toiminimen haltijoilla tulee olla mahdollisuus varautua tuleviin, toiminimen suojan kannalta merkittäviinkin muutoksiin. Koska PRH on sallinut ja osin itsekin ohjeistanut käyttämään toiminimen rekisteröinti-ilmoituksissa esimerkiksi yleistoimialaa, on toiminimen haltijoiden luottamuksen suojan kannalta tärkeää, että heille ei aiheudu hallinnollisia kustannuksia, jos he lakimuutosten johdosta pyrkivät välttämään kumoamishakemuksia tai –kanteita täsmentämällä toimialaansa. Vaikka maksujen mahdollinen palauttaminen tai lisäperiminen voi aiheuttaa ylimääräistä työtä PRH:ssa, työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että toiminimen haltijoiden luottamuksen suoja tulee panna asiassa etusijalle. Toimialan täsmentämisestä aiheutuisi toiminimen haltijoille joka tapauksessa vaivaa ja kuluja siihen käytetyn ajan tai asiamiehen veloittaman työn seurauksena. Työ- ja elinkeinoministeriö ei näin ollen katso olevan tarvetta toiminimilain voimaantulosäännöksen muuttamiselle.

7.10. Lain voimaan tulo

Patentti- ja rekisterihallitus on huomauttanut, että uusi tavaramerkkilaki tuo sille paljon muutoksia ja uusia menettelyjä. Lain nopea hyväksyminen helpottaisi muutosten täytäntöönpanoa ja niistä tiedottamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedostaa lakimuutoksen tuomat suuret muutokset sekä tavaramerkkien hakijoille ja haltijoille että PRH:lle menettelyjen toteuttamisessa. Työ- ja elinkeinoministeriö yhtyy PRH:n toiveeseen siitä, että esitys käsiteltäisiin valiokunnissa kiireellisenä.