TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
Innovaatio- ja yritysrahoitusosasto
Mikko Huuskonen

LAUSUNNON TÄYDENNYS

19.12.2018

Nina Santaharju, valtiovarainministeriö

Eduskunnan lakivaliokunnalle

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

Lakivaliokunta on pyytänyt professori Mäenpään ja Melanderin lausunnoissa esitettyjen huomioiden johdosta työ- ja elinkeinoministeriötä luonnostelemaan täydentävän muutosesityksen tavaramerkkihakemuksen raukeamista koskevista sekä rikosoikeudellisista pykälistä. Seuraavassa esitetään työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot edellä mainittuihin säännöksiin liittyen. Tavaramerkkihakemuksen raukeamista ja käsittelyn jatkamista koskevilta osin lausunnon täydennyksestä on kuultu oikeusministeriötä. Lausunnon 2 kohdan lopussa esitetyt rikosoikeudelliset pykäläluonnokset ja pykälien perusteluluonnokset on laadittu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

1. Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen ja käsittelyn jatkaminen

Professori Olli Mäenpää huomautti lausunnossaan tavaramerkkilakiehdotuksen 21 §:n 2 momentista, jonka mukaan hakija ei saisi erillistä perusteltua päätöstä siinä tapauksessa, että tavaramerkkihakemus raukeaa eikä hakija saata hakemustaan uudelleen käsiteltäväksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa 10.12.2018 päivätyssä vastineessa mainituin tavoin, että esityksen mukaan tilanteet, joissa hakija ei saisi lainkaan perusteltua päätöstä, olisivat erittäin rajalliset ja käytännössä vähälukuiset. Esitetty raukeamismenettely edistää tavaramerkkijärjestelmän tehokasta toimivuutta. Esitetty menettely olisi paitsi Patentti- ja rekisterihallitukselle, niin etenkin tavaramerkin hakijoille nopea, tehokas ja selkeä. Esitys myös yhtenäistäisi menettelyjä kansallisten tavaramerkin hakijoiden ja kansainvälisten rekisteröintien välillä. Asiassa on Mäenpään lausunnon lisäksi huomioitava mm. KKO:n, KHO:n, professori Melanderin ja Norrgårdin asiaa koskevat lausunnon täydennykset, joissa esityksen ei katsottu olevan ongelmallinen perusoikeuksien kannalta. Myöskään asiamiehet, elinkeinoelämän edustajat tai muut tavaramerkin hakijaa edustavat tahot eivät ole esittäneet missään vaiheessa huomioita esityksestä tältä osin. Tavaramerkit ovat aina elinkeinotoiminnassa käytettäviä tunnuksia, ja esitetty sääntely kohdistuu näin ollen lähinnä yrityksiin, mikä tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan esitettyä erittäin rajoitettua poikkeusta perustuslain mukaiseen oikeuteen saada aina perusteltu päätös. Työ- ja elinkeinoministeriö näin ollen lähtökohtaisesti katsoo vastineessa esitetyin tavoin ja siinä esitetyistä syistä, että esitys muodostaa perustuslain 21 §:n sääntelyyn ainoastaan vähäisen poikkeuksen, joka on erittäin tarkkarajainen, suhteellisuusperiaatteen mukainen ja joka turvaa hakijan muutoksenhakuoikeuden. Esitystä ei siis lähtökohtaisesti ole tarvetta muuttaa. Toissijaisesti säännökseen voitaisiin lisätä viittaus esityksen 22 §:ään, mikä korostaisi hakijan muutoksenhakuoikeutta. Viimesijaisesti säännöstä voisi täydentää siten, että siinä

todettaisiin hakijan oikeus saada päätös pyynnöstä, mikä on katsottu aiemmin riittäväksi mm. verkkotunnusten osalta.

Lakivaliokunnan pyynnöstä työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin laatinut alla olevan luonnoksen pykäliksi ja pykälien perusteluiksi, mikä johtaisi siihen, että hakija saisi tavaramerkin hakemuskäsittelyssä aina kaikissa tilanteissa PRH:lta päätöksen. Tämän muutoksen johdosta raukeamista koskevalle sääntelylle ei olisi enää tarvetta.

21 § Puutteellisen hakemuksen käsittely

Jos hakemus ei täytä 16–19 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai jos rekisteröintiin kohdistuu 12–13 §:n mukainen hylkäysperuste, Patentti- ja rekisterihallitus asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten.
Jollei hakija asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemus ~~raukeaa~~ **jätetään sillensä** kehotetuilta osin. ~~Raukeamisesta lähetetään hakijalle ilmoitus, joka ei ole valituskelpoinen päätös.~~ **Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin 22 §:ssä säädetään.**
Jos rekisteröimiselle on olemassa este hakijan antaman lausunnon tai selvityksen jälkeenkin, hakemus hylätään näiltä osin. Patentti- ja rekisterihallitus voi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta.

22 § Hakemuksen käsittelyn jatkaminen

~~Rauenneen~~ **Jollei hakija puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta,** hakemuksen käsittelyä ~~voidaan jatkaa~~ **kuitenkin jatketaan**, jos hakija kahden kuukauden kuluessa ~~puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten~~ asetetun määräajan päättymisestä:
1) pyytää käsittelyn jatkamista;
2) pyynnön yhteydessä antaa lausuntonsa, esittää selvitystä tai korjaa puutteellisuudet; ja
3) suorittaa käsittelyn jatkamisesta määrätyn maksun pyynnön yhteydessä.

44.2 § Merkitsemis- ja muutospyynnöt

Jos pyyntö on puutteellinen tai pyynnön esittäjä ei suorita pyynnöstä säädettyä maksua, Patentti- ja rekisterihallitus asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten. Pyynnön käsittelyssä noudatetaan, mitä 21 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään puutteellisen hakemuksen ~~raukeamisesta ja~~ **sillensäjätöstä** ja hylkäämisestä sekä mitä 22 §:ssä säädetään ~~rauenneen~~ hakemuksen käsittelyn jatkamisesta.

Perusteluluonnos:

Hallituksen esityksen HE 201/2018 vp tavaramerkkilain 21 ja 22 §:ää ehdotetaan muutettavan professori Mäenpään lausunnossa esitettyjen huomioiden johdosta siten, että hakija saisi kaikissa tilanteissa viranomaiselta päätöksen. Jos hakija ei määräajassa vastaisi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hänelle toimittamaan kehotukseen, tavaramerkkihakemus jäisi sillensä. PRH laatisi sillensä jätöstä sillensäjättöpäätöksen, josta hakijalla olisi valitusoikeus markkinaoikeuteen. Tämä vastaisi voimassa olevan tavaramerkkilain mukaista menettelyä. Voimassa olevasta laista poiketen hakemus jäisi sillensä vain kehotetuilta osin, kuten esityksessä alun perin esitetiin myös raukeamisen osalta. Sillensäjättöpäätös poikkeaa luonteeltaan tavanomaisista, asiasisältöisistä hallintopäätöksistä. Sen voidaan kuitenkin katsoa täyttävän hyvään hallintoon kuuluvat päätöksen sisältöä koskevat edellytykset, sillä siitä kävisi ilmi, kuka on tehnyt päätöksen, milloin päätös on tehty, kehen päätös kohdistuu sekä mikä on ratkaisu ja mitkä sen perustelut. Hakijan oikeusturvan kannalta on huomattava, että hakijalle on jo PRH:n kehotuksella annettu

tietoon hakemuksen puutteellisuudet, niiden korjaamiseksi edellytetyt toimet sekä näiden määräaika ja uhka hakemuksen sillensä jättämisestä. Hakemuksen sillensä jättämisen jälkeen hakija voisi joko voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hakea valittamalla muutosta sillensäjättöpäätökseen tai pyytää hakemuksen käsittelyn jatkamista 22 §:n mukaisesti. Käsittelyn jatkamista pyytänyt hakija saisi viranomaiselta asiaratkaisun ja voisi tarvittaessa muutoksenhaun kautta saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi, miksi hakemus ei ole kehotetuilta osin lain edellytysten mukainen tai millä perusteella siihen kohdistuu hylkäysperuste. Hakija voisi siis kaikissa tilanteissa halutessaan saada asiassaan varsinaisen asiasisältöisen ratkaisun ja saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käytännössä hakijan oikeus käsittelyn jatkamiseen tarkoittaisi tosiasiassa parannusta hakijan oikeusturvaan nykyiseen sääntelyyn nähden.

Esitettyä 21 §:ää ehdotetaan lisäksi täydennettävän viittauksella 22 §:ään, jonka mukaan hakijalla olisi mahdollisuus pyytää tavaramerkkihakemuksen käsittelyn jatkamista. Viittaus olisi informatiivinen ja menettelyjen kulkua selkeyttävä. Sillensäjättöpäätöksestä tehtävän valituksen sijaan tai lisäksi hakijalla olisi siis mahdollisuus pyytää myös käsittelyn jatkamista 22 §:n mukaisten edellytysten täyttyessä. Jos samanaikaisesti olisi vireillä sekä valitus sillensäjättöpäätöksestä markkinaoikeudessa että käsittelyn jatkamispyyntö PRH:ssa, PRH:n tulisi odottaa, että valitus olisi lainvoimaisesti ratkaistu. Ehdotettujen muutosten johdosta hakemus ei missään tilanteessa raukeaisi, vaan hakija saisi aina menettelyjen lopputuloksena PRH:lta päätöksen. Tämän vuoksi maininnat raukeamisesta poistettaisiin 21 ja 22 §:stä sekä esityksen 44 §:n 2 momentista.

2. Teollisoikeusrikos, tavaramerkkirikkomus ja mallioikeusrikkomus

Lakivaliokunnalle annetussa professori Sakari Melanderin 22.11.2018 päivätyssä lausunnossa ja 28.11.2018 päivätyssä lausunnon täydennyksessä on esitetty hallituksen esityksen rikosoikeudellisissa säännöksissä olevan laillisuusperiaatteeseen liittyviä puutteita. Melanderin lausunnossa todetaan, että esitettyjä rikosoikeudellisia säännöksiä tulisi täydentää tarkemmilla luonnehdinnoilla säännösten mukaan rangaistavaksi säädettävistä teoista.

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo 10.12.2018 päivätyssä vastineessaan mainituin tavoin ja siinä esitetyistä syistä, että lähtökohtaisesti tarvetta esitettyjen säännösten muuttamiselle ei ole. Toissijaisesti työ- ja elinkeinoministeriö katsoo vastineessa todetulla tavoin, että rikos- ja rikkomussäännöksiä tulisi tarkastella nyt käsiteltävänä olevasta esityksestä erikseen ja kokonaisuutena siten, että mahdolliset muutokset tehtäisiin samalla kertaa teollisoikeusrikossäännökseen ja kaikkiin rikkomussäännöksiin niissä teollisoikeuksia koskevissa laeissa, joihin rikoslain 49 luvun 2 §:ssä viitataan. Viimesijaisesti työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että esitettyjä säännöksiä tulisi täsmentää lisäämällä viittaukset kansallisten lakien yksinoikeutta koskeviin pykäliin.

Lakivaliokunnan pyynnöstä työ- ja elinkeinoministeriö on pyrkinyt laatimaan rikosoikeudellisiin säännöksiin pykäläviittausten lisäksi tarkempia luonnehdintoja rangaistavaksi säädetyistä teoista yhdessä oikeusministeriön kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö yhtyy oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Rautionlakivaliokunnan vastinekuulemisessa esittämään toteamukseen siitä, että tarkemmat teonkuvausten luonnehdinnat eivät ole ongelmattomasti sisällytettävissä tavaramerkki-, mallioikeus- ja rikoslain säännöksiin. Kuten työ- ja elinkeinoministeriön vastineessakin on todettu, yksinoikeus tavaramerkkiin tai mallioikeuteen muodostuu useiden säännösten kokonaisuutena, ja yksinoikeuden ja loukkauksen arvioinnissa joudutaan ottamaan huomioon lukuisia säännöksiä. Rangaistavien tekojen luonnehdintojen laatiminen on työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan ongelmallista, sillä toisaalta kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja säännökset tulisi saada sisällytettyä luonnehdintoihin, mutta toisaalta luonnehdintoihin ei tule sisällyttää mitään sellaista, joka aiheuttaisi rangaistavan alan laajentumisen tai kaventumisen siitä, mikä on muuten harkittu perustelluksi. Kun luonnehdinnoista pyritään saamaan mahdollisimman tarkat ja

kaikki tilanteet huomioon ottavat, niin tämän tuloksena säännöksistä tulee tosiasiassa pitkiä ja aiempaa tulkinnanvaraisempia.

Monet käsitteet tavaramerkkilaissa ja EU-tavaramerkkiasetuksessa poikkeavat toisistaan. Esityksessä tavaramerkkien yhteydessä mainitaan vain ”merkki”, kun EU-tavaramerkkiasetuksessa mainitaan myös ”tunnus” ja ”merkintä”. Toisaalta tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden kohdekaan ei aina ole sama. Yleensä tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää käyttämästä 5 §:n mukaisesti merkkiä, joka on sama, samankaltainen tai sekaannusvaaran aiheuttava. Kuitenkin esimerkiksi tavaramerkkilain 7 §:n mukaisessa kielto-oikeudessa oikeus kohdistuu merkkiin, ”joka on sama kuin kyseisiä tavaroita varten rekisteröity merkki tai merkki, jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tällaisesta tavaramerkistä”. Näiden kaikkien eri tilanteiden sisällyttäminen samaan säännökseen näyttäisi työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan mahdollistavan tulkinnat, jotka poikkeaisivat voimassa olevasta laista ja laajentaisivat rangaistavaa soveltamisalaa. Alla esitetyn tavaramerkkirikkomussäännöksen voisi kärjistetysti katsoa kattavan esimerkiksi tilanteet, joissa joku ”tahallaan loukkaa 3-9 §:n mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin --- käyttämällä --- olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa --- merkintää --- EU-tavaramerkin haltijan --- kiellon vastaisesti --- ”. Luonnehdintaan olisi sisällytettävä kaikki eri kansalliset ja EU-tason säännökset, haltijat, merkkityypit ja käyttötavat, mikä edellä mainituin tavoin enemmänkin aiheuttaisi tulkintaongelmia kuin selkeyttäisi rangaistavien tekojen kuvausta.

Työ- ja elinkeinoministeriön vastineessa, ja osin professori Melanderinkin lausunnossa todetuin tavoin rikoslain 49 luvun 2 §:n kohtien 1–3 ja 5 täydentäminen nyt pykäläviittauksilla ja luonnehdinnoilla olisi työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan epäjohdonmukaista. Tavaramerkkejä ja mallioikeuksia koskevat kohdat olisivat merkittävällä tavalla erilaisia esimerkiksi patenttia, hyödyllisyysmallioikeuksia ja kasvinjalostajan oikeuksia koskevien kohtien kanssa. Tämä aiheuttaa työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan perustellun huolen siitä, johtaako pykäläviittausten ja luonnehdintojen lisääminen vain osaan kohdista siihen, että niitä kohtia, joita nyt ei muuteta, ryhdyttäisiin tulkitsemaan voimassa olevasta käytännöstä poikkeavalla tavalla tai että niiden perusteella ei jopa voitaisi tuomita tekijää lainkaan teollisoikeusrikoksesta. Koska kaikissa teollisoikeuksissa yksinoikeuden sisältö muodostuu useamman säännöksen kokonaisuutena, ja kaikkien teollisoikeuksia loukkaavien rangaistavien tekojen kuvauksiin liittyy samantapaisia ongelmia, työ- ja elinkeinoministeriö katsoo vastineessa esitetyin tavoin, että kaikkia teollisoikeuslakien rikosoikeudellisia säännöksiä sekä teollisoikeusrikossäännöstä tulisi tarkastella samalla kertaa erikseen. Tällöin voitaisiin huomioida riittävällä tavalla myös esimerkiksi tuomioistuinten, syyttäjien, asiamiesten ja tavaramerkkien haltijoiden mahdollisuus kommentoida rangaistavien tekojen luonnehdintoja.

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo edellä mainituin tavoin, että rangaistavaksi säädettyjen tekojen tarkemmat luonnehdinnat johtaisivat epäselvempiin, tulkinnanvaraisempiin ja mahdollisesti soveltamisalaa laajentaviin säännöksiin, mutta esittää kuitenkin lakivaliokunnan pyynnöstä sen harkittavaksi säännöksiä ja perusteluja seuraavassa muodossa:

Tavaramerkkilain 74 §

Tavaramerkkirikkomus

Joka tahallaan loukkaa **3-9 §:n** mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin **käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä, tunnusta tai merkintää ilman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla**, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *tavaramerkkirikkomuksesta* sakkoon.

Rikoslaki 49 luvun 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 **käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla**,

2) Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin **käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä, tunnusta tai merkintää ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla**,

3) yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin **käyttämällä mallia hyväksi ilman yhteisömallin haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla**,

4) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

5) **mallioikeuslain (221/1971) 1, 5, 5 a–5 c ja 6 §:n mukaista** mallioikeutta **käyttämällä mallia hyväksi ilman mallioikeuden haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,**

6) oikeutta piirimalliin,

7) hyödyllisyysmallioikeutta tai

8) kasvinjalostajanoikeutta,

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

Mallioikeuslaki 35 b §

Joka tahallaan loukkaa **1, 5, 5 a–5 c ja 6 §:n** mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin **käyttämällä mallia hyväksi ilman mallioikeuden tai yhteisömallin haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla**, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *mallioikeusrikkomuksesta* sakkoon.

Perusteluluonnos:

Hallituksen esityksessä HE 201/2018 vp tavaramerkkilakiin, rikoslakiin ja mallioikeuslakiin ehdotettuihin rangaistussäännöksiin ehdotetaan lisättäväksi esityksessä ehdotettua tarkemmat luonnehdinnat

rangaistavaksi tarkoitetuista teoista. Ehdotuksella ei ole tarkoitus muuttaa rangaistavan toiminnan alaa siitä, mikä se olisi ollut esityksenkin perusteella. Tämän sijaan tarkoituksena on aikaisempaa tarkemmin sanallisesti kuvata, minkälainen toiminta esimerkiksi ehdotetun tavaramerkkilain 74 ja 3–9 §:n perusteella olisi rangaistavaa.

Ehdotetun tavaramerkkilain 3–9 §:n mukaisen yksinoikeuden tavaramerkkiin loukkauksessa voisi olla kysymys lähinnä saman, samankaltaisen, sekaannusvaaran aiheuttavan tai olennaisilta ominaisuuksiltaan tavaramerkistä erottamattomissa olevan merkin käyttämisestä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän säännöksiin perustuvan kiellon vastaisesti. Vastaavasti EU-tavaramerkkiasetuksen mukaisen yksinoikeuden loukkauksessa voisi olla kyseessä lähinnä saman, samankaltaisen, sekaannusvaaran aiheuttavan tai olennaisilta ominaisuuksiltaan tavaramerkistä erottamattomissa olevan merkin tai tunnuksen tai esimerkiksi EU-tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun merkinnän käyttämisestä ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai EU-tavaramerkkiasetuksen säännöksiin perustuvan kiellon vastaisesti. Koska esimerkiksi ehdotetun tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentissa kysymys kuitenkin on käyttämisen kieltämisen sijasta tavaramerkin loukkausta valmistelevien toimenpiteiden kieltämisestä, rangaistavaa tulee olla myös toimiminen muulla merkin käyttämiseen rinnastettavalla tavalla. Siten toimimisesta muulla rinnastettavalla tavalla voisi olla kysymys esimerkiksi silloin, jos tavaramerkin haltijan asiaa koskevasta kiellosta huolimatta suoritetaan tavaramerkin loukkausta valmistelevia toimenpiteitä. Vastaavasti toimimisesta muulla käyttämiseen rinnastettavalla tavalla voisi olla kysymys esimerkiksi ehdotetussa tavaramerkkilain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa, jossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan asiaa koskevasta kiellosta huolimatta tuodaan elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita kolmannesta maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen, jos niissä on merkki, joka on sama kuin kyseisiä tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki, tai merkki, jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tällaisesta tavaramerkistä. Rangaistavaa ei olisi tavaramerkkilain ja EU-tavaramerkkiasetuksen perusteella sallituksi katsottava toiminta. Arvioidessa sitä, onko yksinoikeutta tavaramerkkiin loukattu, on asiassa lisäksi huomioitava muun muassa yksinoikeuden syntymiseen ja alkamisajankohtaan vaikuttavat tavaramerkkilain ja EU-tavaramerkkiasetuksen säännökset, tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevat säännökset sekä tavaramerkin haltijan passiivisuutta koskevat säännökset.

Mallioikeuslain 1, 5, 5 a–5 c ja 6 §:n mukaisen mallioikeuden tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaisen yksinoikeuden yhteisömalliin loukkauksesta olisi kysymys tilanteissa, joissa mallia käytetään hyväksi ilman mallioikeuden haltijan lupaa tai sellaisella muulla tähän rinnastettavalla tavalla, jota voitaisiin pitää viitattujen mallioikeuslain pykälien tai asetuksen (EY) N:o 6/2002 vastaisena. Lupaa ei kuitenkaan lainkaan edellytetä esimerkiksi mallioikeuslain 6 §:n mukaisessa tilanteessa, jossa mallin rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä Suomessa mallia ammattimaisesti käyttänyt saa mallioikeuden estämättä jatkaa käyttöä pysyttämällä entisellään sen yleisen luonteen, jollei hyväksikäyttö ole sisältänyt ilmeistä väärinkäyttöä rekisteröinnin hakijaa tai sitä kohtaan, jolta tämä johtaa oikeutensa. Samanlainen luvan tarpeen poistava käyttöoikeus vastaavilla edellytyksillä on säännöksen mukaan myös sillä, joka on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin käyttääkseen mallia Suomessa ammattimaisesti. Rangaistavaa ei ylipäätään olisi mallioikeuslain ja yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 perusteella sallituksi katsottava toiminta. Mallioikeudenkin osalta loukkauksen arvioinnissa on huomioitava muun muassa oikeuden alkamisajankohtaa, sisältöä, rajoituksia sekä rekisteröinnin kumoamista ja mitättömäksi julistamista koskevat mallioikeuslain ja yhteisömallista annetun asetuksen säännökset.