



Minna Aalto-Setälä

Lausunto 25.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö  
Kirjaamo  
PL 32  
00023 Valtioneuvosto  
[kirjaamo@tem.fi](mailto:kirjaamo@tem.fi)

**LAUSUNTO TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUSTA KOSKEVASTA MIETINNÖSTÄ  
(TEM/912/00.04.01/2016)**

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa tavaramerkkilain kokonaisuudistusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausuntoa on pyydetty erityisesti ehdotuksista tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevista ehdotuksista, toiminimen hallinnollisesta kumoamisesta ja tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelystä. Kiitämme mahdollisuudesta lausua ja tuomme seuraavassa esiin huomioita ehdotuksista, joista pyydettiin lausumaan.

*Yleistä*

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän tehtävänä on ollut toteuttaa tavaramerkkilain kokonaisuudistus, jonka yhteydessä saatetaan voimaan EU:n tavaramerkkidirektiivi (2015/2436) sekä Singaporen sopimus. Samassa yhteydessä tarkoituksena on ollut selvittää toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta. Työryhmän työssä lähtökohtana on ollut, että tavaramerkkihakemuksen relatiivisten esteiden tutkinta säilytetään voimassa olevan lain mukaisesti siten, että Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tutkitaan viran puolesta olemassa olevat relatiiviset esteet.

Keskuskauppakamari katsoo, että tavaramerkkilain kokonaisuudistus on kannatettava ja tervetullut hanke. Hyvä ja toimiva kansallinen tavaramerkkisuoja on erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tärkeä. Aikojen saatossa voimassa olevaa tavaramerkkilakia on muutettu tilkkutäkkimäisesti, mistä syystä lain uudistaminen kokonaisuudessaan on tarpeen.

*Tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevat ehdotukset*

Mietinnössä ehdotetaan mahdollisuutta voimassa olevan lain mahdollistaman tuomioistuimen kautta tapahtuvan tavaramerkin menettämisen ja kumoamisen lisäksi uutta hallinnollista menettämisen ja mitättömyysprosessia. Ehdotuksella on tarkoitus saattaa voimaan tavaramerkkidirektiivin 45 artikla, jonka mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi. Ehdotetun säännöksen mukaan tuomioistuinprosessi markkinaoikeudessa olisi ensisijainen hallinnolliseen prosessiin nähden. Tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuus on perusteltua tavaramerkin haltijoiden oikeussuojan kannalta



Katsomme, että ehdotus on kannatettava. Jotta ehdotettu muutos toteutuu myös käytännössä, on pidettävä huolta siitä, että PRH:lle taataan riittävät resurssit käsitellä hakemukset joutuisasti ja tehokkaasti.

Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on IPR-asioissa yrityksille 2000 euroa, mikä on poikkeuksellisen korkea verrattaessa maksua EUIPO:n ja naapurimaiden vastaaviin maksuihin. Korkea maksu onkin vähentänyt olennaisesti erityisesti tavaramerkkien rekisteröintipäätöksistä tehtäviä valituksia ja tätä kautta heikentänyt erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten oikeuksiin pääsemistä ja oikeussuojaa. Ehdotus parantaisi osaltaan tilannetta.

### *Toiminimen hallinnollinen kumoaminen*

Voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan haettuun tavaramerkkiin nähden sekoitettavissa oleva ja samankaltaisille tavaroille tai palveluille rekisteröity toiminimi estää tavaramerkin rekisteröinnin Suomessa. Mietinnössä ehdotetaan toiminimen ja tavaramerkin välisen suhteen selventämiseksi mahdollisuutta toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen sekä toiminimen osittaista kumoamista. Kumoaminen olisi kuitenkin mahdollista käyttämättömyyden perusteella vasta sitten, jos käyttöä ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä. Määräaika on vastaava kuin tavaramerkeillä.

Mietintöä valmistelleen työryhmän työssä tunnistettiin selkeästi ongelma, jonka osakeyhtiölain perusteluissa omaksuttu kanta mahdollisuudesta määritellä toiminimen toimialaksi ”yleistoimiala” on aiheuttanut kotimaisten tavaramerkkihakemusten käsittelyyn. Jos toiminimi on rekisteröity siten, että sen toiminta kattaa ”kaiken laillisen liiketoiminnan” eli ”yleistoimialan”, muodostaa kyseinen toiminimi relatiivisen esteen myöhemmin haetulle tavaramerkille kaikissa tavaramerkkiluokissa, jos vaarana on sekoitettavuus aiempaan toiminimeen. Huomattava osa tällä hetkellä perustettavista uusista toiminimistä rekisteröidään käyttämällä yleistoimialaa.

Mietinnössä esitetään, että asia otetaan käsittelyyn osakeyhtiö- tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä. Keskuskauppakamari katsoo, että ehdotus on riittämätön eikä toiminimen suojan tulisi olla työryhmän mietinnössä esitetyllä tavalla symmetrinen tavaramerkin kanssa. Mietinnön mukainen viiden vuoden aika on nyky maailmassa todella pitkä. Kohtuullinen aika ottaa toiminimi käyttöön rekisteröinnissä määritellyllä toimialalla voisi olla yksi vuosi rekisteröinnistä.

Mahdollisuus rekisteröidä toiminimi ”yleistoimialalla” aiheuttaa ongelmia nimenomaan suomalaisille tavaramerkkihakemuksille ja tästä syystä asiaan tulisi löytää ratkaisu tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun yhteydessä. Ei ole kenenkään etu, että ”yleistoimialalla” rekisteröity toiminimi estää tehokkaasti myöhemmän suomalaisen tavaramerkin rekisteröinnin edellyttäen, että kyseessä on sama dominantti, vaikka toiminimeä ei käytettäisi haetun tavaramerkin kattamille tavaroille tai palveluille.

Jotta toiminimi voisi olla tavaramerkkihakemuksen relatiivisena esteenä, tulisi edellyttää, että kyseistä toiminimeä käytetään tosiasiallisesti liiketoiminnassa. Ruotsin tavaramerkkilain 2 luvun 9 §:ssä edellytetään, että toiminimi voi olla tavaramerkin relatiivinen este, kun sitä käytetään elinkeinotoiminnassa (”en registrerad firma som används i näringsverksamhet”).



Jos yleistoimialalla rekisteröidyt toiminimet estävät uusien kotimaisten tavaramerkkien rekisteröimisen Suomessa, siirtyvät kotimaiset yritykset yhä enenevässä määrin hakemaan tavaramerkkejä PRH:n sijasta Euroopan yhteisön teollisoikeusvirastosta EUIPO:sta. Siellä tavaramerkkihakemuksen relatiivisia esteitä ei tutkita viran puolesta, vaan käytössä on väitemenettely.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi toiminimen ja tavaramerkin välisen suhteen määrittelyssä ottaa huomioon se, että suomalaisten yritysten mahdollisuus kasvuun tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta ei tule valmistella ainoastaan niille yrityksille, jotka toimivat vain kotimarkkinoilla Suomessa, vaan näkökulman tulee olla laajempi. Toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta mietittäessä tulisi huomioida yritysten mahdollisuus laajentaa sen tuotteiden ja palveluiden suojaus myös Suomen rajojen ulkopuolelle, sillä kasvun mahdollisuudet ovat ulkomailla.

Suomalaisten yritysten tulee tuotteidensa ja palveluidensa suojaa miettiessä pyrkiä hankkimaan suojaus siten, että liiketoiminta mahdollistuu niin EU:ssa kuin myös laajemmin kansainvälisesti. Jos kotimaisille yrityksille mahdollistetaan halvalla kattava toiminimen suoja Suomessa, antaa tämä yrityksille vääristyneen kuvan liiketoiminnan tarvitsemasta immateriaalioikeudellisesta suojasta. Eriytyisiksi, että toiminimen ja aputoiminimen tarjoama suoja on pelkästään kansallista oikeutta eikä sitä voi laajentaa kansainväliseksi suojaksi, toisin kuin tavaramerkkisuojan osalta on mahdollista.

Tuotteiden ja palveluiden suojaamisen mahdollistaminen kotimaassa on usein keskeinen perusta markkinoiden laajentamiseksi myöhemmin Suomen ulkopuolelle. Myös hyvin toimiva ja osaava kotimainen tavaramerkkiviranomainen on elintärkeä suomalaiselle elinkeinoelämälle. Jotta PRH:n tavaramerkkiosaaminen säilyy jatkossakin, tulisi pitää huolta siitä, että tavaramerkkien hakeminen kotimaassa olisi myös tulevaisuudessa mahdollista.

Mietinnössä ehdotetaan, että 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa kiellettäisiin tavaramerkkien rekisteröiminen, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseseen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, jos ja siltä osin, kuin oikeudet rekisteröimättömään tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai josta myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

Jotta 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa asetettu käyttövaatimus täyttyy, tulisi laissa edellyttää toiminimen tosiasiallista käyttöä. Tästä syystä ehdotamme aiemmin esitetyn eriävän mielipiteen mukaisesti, että tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 3 kohta kuuluisi seuraavasti:



"3) se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen siten, että niiden tosiasiallinen käyttö huomioiden sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla."

### *Tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettely*

Tavara- ja palveluluokituksen osalta ehdotetaan tavaramerkkiluokituksen täsmentämistä. Siirtymäsäännöksen mukaan täsmentäminen koskisi ennen 1.10.2012 haettuja tavaramerkkejä, joiden katsottaisiin kattavan tavara- ja palveluluettelon sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut täsmentämiselle varatun ajanjakson jälkeen. Tämä ajanjakso määräytyisi tavaramerkin uudistamisen mukaan. Tavaramerkin haltijalla, joka on hakenut rekisteröintiä ajanjaksolla 1.10.2012 - 31.12.2013 ja jonka rekisteröinti kattaa koko hakemushetkellä voimassa olleen Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon, olisi mahdollisuus täsmentää tavara- ja palveluluetteloa ainoastaan Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon hakemushetkellä sisältyneitä termejä käyttäen.

Eli ajanjaksolla 1.10.2012 - 31.12.2013 jätettyjen tavaramerkkihakemusten osalta täsmennys voisi koskea ainoastaan Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon hakemushetkellä sisältyneitä termejä, mutta ennen 1.10.2012 jätettyjen tavaramerkkihakemusten osalta samankaltaista vaatimusta ei ole, vaan nämä tavaramerkinhaltijat voisivat täsmentää luetteloon haluamansa termit edellyttäen, että ne sisältyvät kyseiseen luokkaan.

Tämä voi johtaa siihen, että ennen 1.10.2012 haettujen tavaramerkkien haltijat voivat täsmentää luokitusta vastaamaan paremmin tavaramerkin tosiasiallista käyttöä kuin aikavälillä 1.10.2012 - 31.12.2013 haettujen tavaramerkkien haltijat. Tämä johtuu siitä, että Nizzan luokituksen aakkoselliset luettelot eivät sisällä kuin tietyt termit, jotka eivät välttämättä kuvaa tavaramerkinhaltijan tosiasiallista toimintaa tai niitä tavaroita ja palveluita, joille tavaramerkkiä käytetään. Ottaen huomioon, että erilainen menettely johtui PRH:n omaksumasta käytännöstä aikavälillä 1.10.2012 - 31.12.2013, tulisi jatkotyössä selvittää, olisiko mahdollista toimia niin, että myös näitä merkkejä käsiteltäisiin samalla tavalla kuin ennen 1.10.2012 haettuja merkkejä.

Siirtymäsäännöksen 9 momentin osalta katsomme, että jatkotyössä tulisi selvittää konkreettisin esimerkein, miten toimitaan PRH:n lisätessä pelkän luokkanumeron sisältäviin rekisteröinteihin tavaramerkin hakemushetkellä voimassa olleen Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tavara- ja/tai palveluluetteloksi muun muassa palveluluokkien 43, 44 ja 45 osalta, sillä Nizzan eri versioissa näihin luokkiin sisältyviä palveluita on luokiteltu uudelleen eri luokkiin kuuluviksi. Asian voisi toteuttaa siten, että PRH siirtäisi tällaiset eri luokkaan siirtyneet palvelut uusiin luokkiin. Esimerkiksi jos tavaramerkkirekisteröinti sisältää "oikeudelliset palvelut", jotka olivat tavaramerkkiä haettaessa luokassa 42, siirrettäisiin ne viran puolesta luokkaan 45. On tärkeää, ettei tällaisesta siirrosta ei aiheudu oikeudenhaltijalle kustannuksia.

*Lopuksi*

Olemme huolestuneina seuranneet, että kun kuluvan vuoden aikana työ- ja elinkeinoministeriössä IPR-asiat on siirretty uudelle osastolle, niin samalla niihin liittyvää lainsäädäntötyötä tekevien työntekijöiden määrä on puoliintunut. Jotta innovaatioita voidaan Suomessa menestyksekkäästi hyödyntää, tulee niiden suojaamiseen liittyvän lainsäädännön olla kunnossa ja ajan tasalla. Kun Suomi on markkina-alueena pieni, suomalaisten yritysten tulee osata hankkia ja kyetä käyttämään immateriaalioikeuksia tavaroidensa ja palveluidensa suojana. Pärjätäkseen suomalaiset yritykset tarvitsevat IPR:in osalta luotettavan lainsäädännöllisen toimintaympäristön. Ottaen huomioon IPR:ien moninaisuuden ja jopa monimutkaisuuden, resursseja tulisi lisätä eikä vähentää.

**KESKUSKAUPPAKAMARI**

Leena Linnainmaa  
Varatoimitusjohtaja