# TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 22.6.2016 työryhmän valmistelemaan tavaramerkkilain kokonaisuudistusta, jonka yhteydessä toteutetaan uudelleen laaditun tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 täytäntöönpano ja tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen kansallinen voimaansaattaminen (hanke TEM/912/00.04.01/201). Työryhmän toimikausi oli 15.8.2016 – 15.12.2017 ja sitä jatkettiin sittemmin 15.2.2018 saakka. Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Kokonaisuudistuksen yhteydessä työryhmän tuli valmistella tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpanon vaatimat muutokset sekä esitys Singaporen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseniksi lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen oikeusministeriöstä, toimistopäällikkö Pirjo Aro-Helander Patentti- ja rekisterihallituksesta, professori Marcus Norrgård Helsingin yliopistosta, johtaja Kirsi Ekström Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, lakimies Minna Aalto-Setälä Keskuskauppakamarista, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjät ry:stä, asianajaja Åsa Krook Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:stä ja EU-tavaramerkkilakimies Jussi Mikkola Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry:stä. Työryhmän sihteereiksi määrättiin hallitussihteeri Mika Kotala työ- ja elinkeinoministeriöstä, hallitussihteeri Paula Laine-Nordström työ- ja elinkeinoministeriöstä ja hallitussihteeri Nina Santaharju työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmä julkaisi 11.9.2017 väliraportin (*Taustamuistio tavaramerkkilain uudistamisesta*), jossa hahmoteltiin työryhmän alustavia ehdotuksia tavaramerkkilain uudistamisesta. Väliraportista järjestettiin työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa avoin keskustelutilaisuus 29.9.2017. Tilaisuudessa saadun palautteen pohjalta työryhmä on laatinut hallituksen esityksen muotoon ehdotuksen uudeksi tavaramerkkilaiksi. Työryhmä ehdottaa tavaramerkkilain kokonaisuudistusta. Nykyinen yhteismerkkilaki (795/1980) kumottaisiin, ja yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskeva sääntely sisällytettäisiin osaksi tavaramerkkilakia. Keskeisiä tavaramerkkidirektiivistä johtuvia sisällöllisiä muutoksia ovat tavaramerkinhaltijan yksinoikeus kauttakuljetustilanteissa sekä merkin esittäminen, kun graafisen esitettävyyden vaatimuksesta luovutaan. Direktiivin edellyttämä hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely otettaisiin käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksessa. Menettely vastaisi suurelta osin väitemenettelyä. Jotta samaa tavaramerkkiä koskevaa, samojen osapuolten välistä asiaa ei käsitellä rinnakkain hallinnollisessa menettelyssä ja tuomioistuimessa, työryhmä ehdottaa, että saman asian vireille tulo tuomioistuimessa johtaa siihen, että menettely PRH:ssa raukeaa. Samalla turvattaisiin asianosaisille pääsy tuomioistuimeen.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että toiminimen voisi kumota vastaavanlaisessa hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa. Kumoaminen olisi kuitenkin mahdollista ainoastaan toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että toiminimen osittaiskumoaminen mahdollistetaan.

Työryhmä ehdottaa, että myös sellaiset tavaramerkkien hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joka sisältää tietyn tavara- tai palveluluokan Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon täsmentäisivät tavara- ja palveluluettelonsa uusien luokitusta koskevien säännösten mukaiseksi. Tavara- ja palveluluettelon täsmennys tulisi tehdä viimeistään silloin, kun tavaramerkki seuraavan kerran uudistetaan. Määräajan jälkeen tavara- ja palveluluettelon katsottaisiin kattavan sen sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut.

EU:n komission teollisoikeudellisen asiantuntijaryhmän tavaramerkkidirektiiviä koskevan alaryhmän kokous pidettiin 19.2.2018. Kokouksessa käsiteltiin jäsenvaltioiden etukäteen esittämiä kysymyksiä tavaramerkkidirektiivin EU 2015/2436 tulkintaan ja täytäntöönpanoon liittyen. Komissio korosti, että kokouksen keskustelut käydään asiantuntijan rooleissa, eivätkä kokouksessa esitetyt kannat sido jäsenvaltioita tai komissiota. Työryhmällä ei toimeksiantonsa puitteissa ollut mahdollisuutta ottaa huomioon kaikkia komission näkökantoja tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta.

Työryhmä kiinnittää huomiota siihen, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettua direktiiviä 2004/48/EY koskevan uuden tulkintakäytännön johdosta olisi tarpeen arvioida kattavasti teollis– ja tekijänoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädännön yhteensopivuutta direktiivin kanssa. Työryhmä katsoo, että siviilioikeudellisten täytäntöönpanokeinojen tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaisia eri suojamuotoja koskevassa lainsäädännössä. Työryhmä pitää tärkeänä, että laaja-alainen arviointi ja mahdollinen lainsäädäntöhanke käynnistettäisiin mahdollisimman nopeasti.

Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle.

Työryhmän muistioon liittyy Keskuskauppakamarineriävä mielipide.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2018

Liisa Huhtala

Minna Aalto-Setälä Pirjo Aro-Helander

Kirsi Ekström Åsa Krook

Jussi Mikkola Albert Mäkelä

Marcus Norrgård Markus Tervonen

Mika Kotala Paula Laine-Nordström

Nina Santaharju