

Työ- ja elinkeinoministeriölle

TEM/912/00.04.01/2016

Sähköpostilla

kirjaamo@tem.fi

nina.santaharju@tem.fi

**LAUSUMA TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUSTA VALMISTELEVAN
TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ JA ESITYKSESTÄ UUDEKSI TAVARAMERKKILAIKSI**

Lausunnon antaja: Berggren Oy

Lausunnon päivämäärä: 22.5.2018

Sisällys

1 Tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevat hallinnolliset ja tuomioistuinmenettelyt	1
2 Vahvistuskanteisiin liittyvää kanneoikeutta tulee rajoittaa	2
3 Toiminimen hallinnollinen kumoaminen ja asiaan liittyvä eriävä mielipide.....	2
4 Tavaraluokitukset voitava täsmentää sitomatta täsmennyksiä Nizzan aakkoselliseen luetteloon	2
5 Sukunimieste poistettava	5
6 Yhteisömallit sisällytettävä rikoslain 49 luvun 2 §:ään	5

1 Tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevat hallinnolliset ja tuomioistuinmenettelyt

Työryhmän mietinnössä on ehdotus hallinnollisesta menettämistä ja mitättömyyskäsittelystä. Ehdotettu menettely olisi vaihtoehto tuomioistuimessa ratkaistavalle menettämistä tai mitättömyyskanteelle.

Hakemus käsiteltäisiin hallintolain nojalla, ja siitä valitettaisiin hallintolainkäyttöasiana markkinaoikeuteen. Toisaalta kantaja voisi vaihtoehtoisesti saattaa asian vireille tuomioistuimessa menettämistä tai mitättömyyskanteella.

Ehdotus on erittäin tärkeä, ja hallinnollista menettämistä ja mitättömyyskäsittelyä onkin pidetty yhtenä lakiuudistuksen tärkeimmistä osista.

Pidämme työryhmän ehdotuksen muotoilua enimmäkseen onnistuneena ja kannatettavana.

Ei ole kuitenkaan perusteltua, että kantajalla olisi oikeus ensin tehdä hallinnollinen hakemus ja sen jälkeen, milloin tahansa, ilman erityistä syytä, saattaa vireille samaan asiaan liittyvä kanne tuomioistuimessa sillä vaikutuksella, että hakemus raukeaa. Kantajan tulisi lähtökohtaisesti valita jompikumpi menettely.

Katsomme, että mikäli tuomioistuinkäsittelyn ehdotonta etusijaa ei esimerkiksi edellä ehdotetulla tavalla lievennetä, niin hallinnollinen käsittely saattaa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi, kun siihen ei voida luottaa suoraviivaisena ja aikataulun ja kulujen osalta ennakoitavana menettelynä.

2 Vahvistuskanteisiin liittyvää kanneoikeutta tulee rajoittaa

Erikseen haluamme tuoda esiin, että vahvistuskanteisiin liittyvä kanneoikeutta tulisi rajoittaa. Ei ole perusteltua, että vastaaja voi esimerkiksi tavaramerkin loukkauskannetta vastustaessaan sekä vastustaa kannetta vastauksella haasteeseen että nostaa vahvistuskanteen, jolla vaaditaan tuomioistuinta vahvistamaan, ettei tavaramerkkiä ole loukattu. Kansallisen lain tulisi tältä osin olla yhdenmukainen EU-tavaramerkkiasetuksen kanssa. Muutoinkin vahvistuskanteisiin liittyvää kanneoikeutta tulisi selvittää ja tarvittaessa rajoittaa.

3 Toiminimen hallinnollinen kumoaminen ja asiaan liittyvä eriävä mielipide

Työryhmä on myös selventänyt toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta valmistellessaan ehdotusta uudeksi tavaramerkkilainaksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta.

Tältä osin yhdyimme Minna Aalto-Setälän eriävässä mielipiteessä esitettyihin huomioihin, pidämme esitettyä ratkaisua riittämättömänä ja katsomme, että toiminimen suojan ei tulisi olla työryhmän mietinnössä esitetyllä tavalla symmetrinen tavaramerkin kanssa.

Tämä symmetria on keinotekoinen ja tarpeeton. Ennen kaikkea ongelmana on se, että tavaramerkkisuoja ei pääsääntöisesti ulotu erilaisiin tavaroihin tai palveluihin. Toiminimien yleistöimiala sen sijaan mahdollistaa niiden suojan ulottumisen tavaramerkkejä laajemmalle. Tämä on vakava epäkohta ja täysin ristiriidassa tunnusmerkkioikeuden periaatteiden kanssa.

Kohtuullinen aika ottaa toiminimi käyttöön rekisteröinnissä määritellyllä toimialalla voisi olla kaksi vuotta rekisteröinnistä. Jotta toiminimi voisi olla tavaramerkkihakemuksen relatiivisena esteenä, tulisi edellyttää, että kyseistä toiminimeä käytetään tosiasiallisesti liiketoiminnassa. Vaihtoehtoisesti katsomme, että toiminimeä ei saisi viran puolesta asettaa tavaramerkkihakemuksen esteeksi.

4 Tavaraluokitukset voitava täsmentää sitomatta täsmennyksiä Nizzan aakkoselliseen luetteloon

Mietinnössä ja esityksen 103 § 7 momentissa on esitetty, että ”tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus tai Suomeen kohdennettu kansainvälinen

rekisteröinti on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joiden tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti kattaa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tietyssä tavara- tai palveluluokassa, voivat täsmentää tavara- ja palveluluetteloaan ilmoituksella --- Ilmoituksessa on esitettävä 18 §:n 2 momentin mukaisesti ne tavarat tai palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään". Esityksen 18 §:n 2 momentti kuuluu seuraavasti: "Hakijan on luokiteltava ja ryhmiteltävä tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan, Nizzan luokituksen mukaisesti ja selkeästi ja täsmällisesti, niin että tämän perusteella voidaan määrittää haetun suojan laajuus".

Pidämme mainittua täsmennyskäytäntöä uudistuksen yhteydessä kannatettavana ja toivottavana. Korostamme lisäksi, että on erittäin tärkeää, ettei näin tehtäviä täsmennyksiä tulla käytännössä sitomaan yksinomaan hakuhetkellä voimassa olleeseen Nizzan aakkoselliseen luetteloon siten, että luetteloon sisältyvät kyseiseen luokkaan kuuluvat termit olisivat täsmennysmahdollisuuden ulkopuolella.

Perustuslaissa turvatuksen omaisuuden suojan näkökulmasta on tärkeää huomioida, että aikaisemman luokituskäytännön mukaisesti luokkaotsikolla, pelkällä luokkanumerolla taikka ilmaisulla "kaikki tavarat" on oletettu, että *kaikki* kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut tulevat suojan piiriin oli ne nimetty Nizzan aakkosellisessä luettelossa tai ei.

Nizzan aakkosellinen luettelo on ainoastaan esimerkinomainen ja havainnollistava luokittelun apuväline, jota ei ole tarkoitettu kaikenkattavaksi ja tyhjentyväksi luetteloksi. Muun muassa palvelujen ja uudemman teknologian osalta Nizzan aakkosellinen luettelo on vajavainen ja aina väistämättä ajasta jäljessä. Koska Suomessa oli kuitenkin tapana hakea tavaramerkkiä luokkaotsikolla, ei hakija välttämättä lainkaan yksilöinyt erikseen niitä tavaroita tai palveluja, joille merkkiä on ollut tosiasiallisesti tarkoitus käyttää, vaan on luottanut luokkaotsikon riittävyyteen.

Katsomme erityisen ongelmalliseksi mietinnön ja esityksen seuraavat kohdat:

103 § 8 momentti, jonka mukaan sellaisten 1.10.2012-31.12.2013 haettujen merkkien osalta, joiden tavara- ja palveluluettelo sisältää luokkaotsikon lisäksi viittauksen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon, täsmennys olisi mahdollista tehdä ainoastaan hakemushetken Nizzan aakkoselliseen luetteloon kuuluneisiin termeihin. PRH:n käytäntö 1.10.2012-31.12.2013 on ollut ns. aikansa tuote, joka johtui epäselvästä tulkinnasta ja epävarmuudesta IP Translator -tuomion jälkeen. PRH itse ohjeisti hakijoita käyttämään hakemuksissa lisäviittausta Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Tavaramerkin hakijoilla ja haltijoilla on kuitenkin syntynyt oikeutettu odotus ennen kansallisen oikeustilan selvennystä ja virastokäytännön muutosta 1.1.2014 alkaen siitä, että tavaramerkkihakemus on kattanut kaikki luokkaan kuuluvat tavarat/palvelut rajoittumatta Nizzan aakkosellisen luettelon termeihin, jotka on mielletty luonteeltaan ainoastaan esimerkinomaisina. Tässä kohtaa katsomme, että epäsymmetria 103 §:n 7 ja 8 momentin välillä on tarpeeton ja epäoikeudenmukainen niille hakijoille, jotka ovat hakeneet merkkiään epäselvän oikeustilan aikana 1.10.2012-31.12.2013.

Esimerkki:

Nizzan luokituksen 10 painoksessa vuodelta 2013 on esimerkiksi vähittäismyynnin osalta mainittu nimikkeenä ainoastaan "retail or wholesale

services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies”.

Olisi kestävämpiä ja täysin omaisuuden suojan periaatteiden vastaista, että tavaramerkin haltijan, joka harjoittaa muun kuin lääkkeiden tai lääkinnällisten tavaroiden vähittäismyyntiä, rekisteröinti kävisi täysin arvottomaksi, vaikka tavaramerkin hakija on asiallisesti ja oikea-aikaisesti hakenut tavaramerkkiä hyvässä uskossa ja luottanut, että silloisen käytännön mukaisesti luokkaotsikko on kattanut myös muunlaisen vähittäismyynnin kuin pelkästään Nizzan aakkosellisessa luettelossa mainitun lääkkeiden ja lääkinnällisten tarvikkeiden vähittäismyynnin.

Luokituksen täsmennyksen sitominen Nizzan luetteloon aiheuttaisi näin ollen kohtuuttomia oikeudenmenetyksiä tavaramerkkien haltijoille.

Toisekseen katsomme, että lakiesityksen 103 § 7 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa on ongelmallinen toteamus sivulla 144. Esityksessä mainitaan, että

”Täsmennysilmoitus voisi sisältää vain sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden voidaan katsoa sisältyneen tavaramerkin hakemishetkellä kyseiseen luokkaan. *Esimerkiksi tietokoneohjelmistojen ei voida katsoa sisältyneen 1930-luvulla haetun tavaramerkin luokan 9 tavaraluetteloon.*”

Katsomme, että tämä on niin ikään erityisen ongelmallinen sekä Suomessa aiemmin vakiintuneen luokituskäytännön luoman oikeutettujen odotusten ja omaisuuden suojan että näyttökysymysten osalta.

Koska tavaramerkin haltijat ovat voineet luottaa siihen, että heidän rekisteröintinsä kattaa kaikki kyseisessä luokassa olleet tavarat ja palvelut, oikeudenomistajilla ei ole ollut syytä olettaa, että heidän olisi tullut hakea uutta rekisteröintiä samassa luokassa samalle merkille, jotta heidän rekisteröintinsä voidaan katsoa olevan voimassa myös samaan luokkaan kuuluville uudemmalle/päivitetylle teknologialle tai palvelukonsepteille.

Lisäksi katsomme, että todistustaakka siitä, mitä vuosikymmeniä vanhojen tavaramerkkien luokituksen suoja-alaan kuuluu, voi koitua käytännössä mahdottomaksi, mikä aiheuttaa epävarmuutta tavaramerkkijärjestelmässä ja kohtuuttomia oikeudenmenetyksiä vanhempien rekisteröintien haltijoille ja sitä kautta epäluottamusta koko järjestelmän toimivuuteen. Arviointia, mitä luokkaan on hakuhetkellä kuulunut, ei voi tässäkään suhteessa sitoa Nizzan luetteloon, sillä uusi tai kehitteillä oleva teknologia ja uudet palvelut muotoutuvat vuosien saatossa ja niiden nimikkeet vakiintuvat hitaasti. Uuden tavaran/palvelun kehittämisestä on voinut vuosien saatossa kulua vuosikymmeniäkin ennen kuin nimikettä on otettu Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Ylipäätään on epäselvää, kenellä on velvollisuus osoittaa, mistä ajankohdasta lukien uudemmat tavarat/palvelut ovat tulleet osaksi haettua luokkaa. Tällainen todistelu ja siitä koituvat kustannukset eivät ole viraston eikä oikeudenhaltijoiden resurssien kannalta järkevää.

Täten tästä muotoilusta tulisi luopua lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa ja rajoittaa periaate soveltumaan vain siten, ettei täsmennyksiä voisi kuitenkaan tehdä

sellaisiin tavaroihin, jotka yksiselitteisesti ja kiistattomasti hakemuksen hakuhetkellä ovat kuuluneet johonkin toiseen tavaraluokkaan.

PRH:n tutkijat ovat osaavia luokittelijoita ja tekevät luokittelua rutiinilla uusien hakemusten yhteydessä ammattitaitoisesti, joten täsmennysten luokituksen tarkistus ei aiheuttane kohtuutonta lisävaivaa myöskään PRH:lle. Luokitusten täsmentäminen siihen muotoon, jolle hakija on ne alun perin tarkoittanut palvelee tavaramerkkijärjestelmän etua ja uskottavuutta kaikinensa. Tällöin välttyttäisiin myös ylipitkiltä tavaraluetteloilta, joihin hakijat varmuuden vuoksi lisäisivät kaikki mahdolliset Nizzan luettelon termit, jotka toisaalta voisivat aiheuttaa turhaan relatiivisia esteitä uusille tavaramerkkihakemuksille. Myöskään pitkien Nizzan aakkosellisten luetteloiden ja termien sanamuotojen tarkistaminen ei ole PRH:n tutkijoiden kannalta toivottavaa, jos luettelon termit on lisätty oletusarvoisesti vanhoihin rekisteröinteihin.

5 Sukunimieste poistettava

Hallituksen esitysluonnoksen tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei voitaisi rekisteröidä, jos se luo mielikuvan toisen nimestä. Tämä ns. sukunimieste on poikkeuksellinen ja vanhoillinen hylkäysperuste kansainvälisessä mittakaavassa. Katsomme, että sukunimiesteestä tulisi luopua seuraavin perustein.

Suomessa sukunimiestekynnys on varsin korkea, koska vähintään 5 olemassa olevaa sukunimeä riittää sukunimiesteeseen rekisteröintihakemukselle. Toisaalta hyvin yleisten nimien kohdalla esteen ylittämiseen edellytetään suostumuksen saamista kaikilta sukunimen haltijoilta, mikä ei käytännössä ole mahdollista. Sukunimieste aiheuttaakin useita käytännössä tarpeettomia hakemusten hylkäämisiä Suomessa, vaikka sukunimen haltijoilla ei olisi mitään intressiä estää sukunimensä tai sitä muistuttavan nimen käyttöä tavaramerkissä.

Edelleen sukunimieste ohjaa hakijoita jättämään tavaramerkkihakemuksensa Suomen sijaan EU-hakemuksena, jossa relatiivisia esteitä ei tutkita viran puolesta. Näin on erityisesti, koska sukunimien haltijoilla on harvoin tarvetta estää sukunimensä käyttöä elinkeinotoiminnassa, toisin kuin esimerkiksi aiempien tavaramerkkien haltijoilla. Tämä myös asettaa hakijat eri asemaan, jos Suomessa kattavan suojan saamiseksi tulisi olla resursseja jättää EU-hakemus edullisemman kansallisen hakemuksen sijasta. Suomessa laaja PK-yrityskenttä hyötyisi erityisesti sukunimiesteestä luopumisesta.

Edelleen tavaramerkkidirektiivissä ei edellytetä sukunimiesteestä säätämistä. Siten myöskään direktiivin implementointi ei edellytä sukunimiesteen säilyttämistä vaan siitä voitaisiin hyvin luopua.

Ehdotamme, että sukunimiesteestä luovutaan kokonaisuudessaan. Mikäli sukunimiesteestä ei luovuta kokonaisuudessaan tulisi säännöksen sanamuotoa muokata lievemmäksi.

6 Yhteisömallit sisällytettävä rikoslain 49 luvun 2 §:ään

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että rikoslain 49 luvun 2 §:n 1 momentin viittaussäännös tavaramerkkilakiin päivittäisiin ja samalla poistettaisiin viittaus yhteismerkklakiin. Ehdotetut päivitykset on katsottu tarpeellisiksi, jotta

tahallinen EU-tavaramerkkejä tai kansainvälisiä EU:n nimeäviä tavaramerkkirekisteröintejä koskeva loukkaus olisi laillisuusperiaate huomioiden selvästi rikoslain rikoslaissa kriminalisoitu. Kannatamme tätä muutosta, mutta katsomme muutoksen olevan puutteellinen, koska se edelleen jättäisi yhteisömallioikeudet rikoslain soveltamisalan ulkopuolelle.

Korkeimman oikeuden viime aikaisen oikeuskäytännön perusteella (ks. KKO 2018:36) rikoslain 49 luvun 2§:n 1 momentin teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistö ei kata EU-tavaramerkkiasetuksen tai yhteisömalliasetuksen mukaisia tavaramerkki- ja mallioikeuksia, joten näiden oikeuksien tahallinen loukkaus ei ole teollisoikeusrikoksena rangaistava teko Suomessa. On selvää, että sekä yhteisömallien että EU:n nimeävien kansainvälisten mallien tahallisen loukkauksen tulee olla rangaistava teko Suomessa.

EU:n ns. tuoteväärennösetuksen (608/2013¹) nojalla tullit pysäyttää sellaiset tuotererät, joiden se epäilee loukkaavan immateriaalioikeuksia. Tullin pysäytykset perustuvat hyvin usein nimenomaisesti EU-tavaramerkkeihin ja yhteisömalleihin. Yhteisömallien osalta on huomioitava, että mallioikeuksia koskevan uutuusvaatimuksen vuoksi oikeudenhaltijalla ei ole edes mahdollisuutta suojata malliaan myöhemmällä kansallisella rekisteröinnillä, joten oikeudenhaltijan ainoa mahdollisuus puuttua tahalliseen loukkaukseen on siviiliprosessin kautta.

Tulli asettaa oikeudenhaltijoille tuoteväärennösetuksen mukaisesti määräajan ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin uhalla, että loukkaavat tuotteet vapautetaan. Tuoteväärennösetuksen määräajat kanteen nostamiselle ovat hyvin lyhyet (3 vrk tai 10 vrk) ja erityisesti ulkomaisten oikeudenhaltijoiden voi olla käytännössä mahdotonta nostaa kannetta vaaditussa määräajassa. Tämä voi johtaa vakaviin oikeudenmenetyksiin, koska oikeudenhaltijalla ei ole riittävää aikaa puuttua loukkaukseen. Myös kuluttajille tuoteväärennöksistä aiheutuva haitta voi olla huomattava, riippuen väärennetyksestä tuotteesta. Tuoteväärennökset voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja puutteellisesta laadusta tai muista virheellisyyksistä johtuen.

Lisäksi EU:n yhteismarkkinoiden vuoksi tulliviranomaiset eivät lähtökohtaisesti valvo EU-maiden välistä tavaraliikennettä. EU-tavaramerkkejä ja yhteisömalleja koskeva puutteellinen lainsäädäntömme mahdollistaisi siis tuoteväärennösten kauttakulun EU-alueelle Suomen kautta. Pidämmekin huolestuttavana tilannetta, jossa Suomessa tulliviranomaisilla ei olisi mahdollista puuttua EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien loukkauksiin.

Korkeimman oikeuden yllä mainitun ratkaisun vuoksi on erityisen tärkeää muuttaa rikoslain viittaussäännökset siten, että sekä EU-tavaramerkit että yhteisömallit kuuluisivat rikoslain piiriin. Säännöksen päivittäminen myös mallien osalta olisi kustannustehokkainta ja nopeinta tehdä tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä eikä sitä tule lykätä erikseen käsiteltäväksi.

¹ Euroopan parlamentin ja Euroopan Unionin neuvoston asetus teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta (EU) N:o 608/2013 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta.

Edelleen, vaikka sinällään Suomessa voimassaolevien kansainvälisten tavaramerkki- ja mallirekisteröintien voitaisiin katsoa kuuluvan rikoslain soveltamisalaan, katsomme tarpeelliseksi lisätä rikoslakiin nimenomaisen viittauksen myös kansainvälisiin rekisteröinteihin. Näin voitaisiin varmistua, että kansainväliset rekisteröinnit kuuluvat jatkossakin rikoslain soveltamisalaan.

Helsingissä 22. päivänä toukokuuta 2018

BERGGREN OY

Tarja Tchernych
IPR-lakimies, EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies
Liiketoimintajohtaja (Laki, tavaramerkit ja mallit), varatuomari, OTK

Paula Sailas
IPR-lakimies, EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies, palvelupäällikkö
(Tavaramerkit), varatuomari, OTK, BBA

Irene Hallikainen
IPR-lakimies, EU-tavaramerkkiasiamies, OTM

Hannu Halmetoja
IPR-lakimies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, varatuomari, OTK, KTM

Sebastian Henn
IPR-lakimies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, varatuomari, OTK

Marianne Hollands
IPR-lakimies, OTM

Milla Lehtoranta
IPR-lakimies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, varatuomari, OTK

Jukka Palm
IPR-lakimies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, OTT

Suvi Julin
IPR-lakimies, patenttiasiamies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, OTM, FM
(tietojenkäsittely)

Päivi Salonen
EU-tavaramerkkiasiamies

Johanna Säteri
IPR-lakimies, varatuomari, OTM

Iiro Nurminen
IPR-lakimies, EU-tavaramerkkioikeusasiamies, OTM