Työ- ja elinkeinoministeriö Dnro 18/2018

 22.5.2018 1 (7)

kirjaamo@tem.fi

nina.santaharju@tem.fi

Viite: Lausuntopyyntönne TEM/912/00.04.01/2016, 20.3.2018

lausunto tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän mietinNÖSTÄ

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä "Asianajajaliitto") lausuntoa koskien tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteelleen työryhmän mietintöön sisältyvää luonnosta hallituksen esitykseksi.

Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.

#  Yleistä

Asianajajaliitto puoltaa esitystä siitä, että useilla osittaisuudistuksilla päivitettyä tavaramerkkilakia (7/1964) selkeytettäisiin ja uudistettaisiin vastaamaan paremmin Euroopan unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön vaatimuksia.

Lyhyesti mainittakoon, että Asianajajaliitto puoltaa kauttakuljetusta koskevan oikeustilan selkeyttämistä.

Lisäksi Asianajajaliitto puoltaa rikoslakiin tehtäviä tarkennuksia siitä, että myös EU-tavaramerkit lisätään kuulumaan rikoslain 49 luvun 2 §:ssä esitetyn teollisoikeusrikossäännöksen piiriin. On kuitenkin huomioitava, ettei kyseiseen pykälään ole tällä hetkellä sisällytetty EU-mallirekisteröintejä. Asianajajaliitto pitää tarpeellisena, että rikoslain 49 luvun 2 §:n soveltamisalaan lisättäisiin myös EU-mallirekisteröintejä koskeva tarkennus.

# Ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi

## Tavaramerkkejä koskeva hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

Lähtökohtaisesti Asianajajaliitto puoltaa ehdotettua hallinnollista menettämis- ja mitättömyysmenettelyä sen ollessa kustannustehokas ja joutuisa vaihtoehto markkinaoikeusprosessille. Asianajajaliitto ehdottaa kuitenkin erityisesti seuraavien seikkojen huomioimista menettämis- ja mitättömyysmenettelyä kehitettäessä.

Hallituksen esityksessä todetaan, että esimerkiksi vaatimusten esittäjän vastapuoli voisi halutessaan nostaa vahvistamiskanteen tuomioistuimessa, jolloin hallinnollinen menettely Patentti- ja rekisterihallituksessa raukeaisi. Hallituksen esityksestä ei kuitenkaan ilmene, miten tällaisessa tapauksessa hallinnollisessa menettelyssä syntyneiden kustannusten kävisi. Asiaa tulisi tältä osin selkiyttää.

On myös mahdollista, että menettelyn hakija on jättänyt virheellisesti hakemuksen PRH:lle hallinnollisen menettelyn käynnistämistä varten tilanteessa, jossa PRH:lla ei olisi toimivaltaa käsitellä asiaa, vaan asia tulisi käsitellä tuomioistuinmenettelyssä. Lakiehdotuksessa todetaan, että tällaisissa tilanteissa PRH ohjaisi asiakkaan tuomioistuinmenettelyyn muiden kuin mitättömyyttä tai menettämistä koskevien vaatimusten osalta. Hallituksen esityksestä ei kuitenkaan ilmene, miten hakemusmaksun kanssa menetellään kuvatuissa tilanteissa.

Asianajajaliitto pitää kohtuullisena, että tilanteissa, joissa PRH ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, hakemusmaksu palautetaan hakijalle ja tämä ohjeistetaan oikean menettelyn pariin. Asianajajaliitto pitää maksun palauttamista hakijalle kohtuullisena myös tilanteissa, joissa hakija on maksanut käsittelymaksun ja hallinnollinen käsittely raukeaa ennen kuin PRH on ryhtynyt toimiin asian ratkaisemiseksi.

Tavaramerkkilakiehdotuksen 54 §:n mukaan, jos menettämis- ja mitätöintihakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi, hakemus annetaan tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle, jolla on määräajassa mahdollisuus lausua asiasta. Lakiehdotuksen mukaan tätä pidetään tärkeänä, koska menettely voi vaikuttaa suoraan pantin- ja lisenssihaltijan oikeuteen ja asemaan ja koska lisenssinhaltija voi olla ainoa, joka on tavaramerkkiä käyttänyt ja joka voi käytön osoittaa. Hallituksen esityksen sanamuodon perusteella on kuitenkin tulkittavissa, että ainoastaan rekisteröidyn pantin tai lisenssin haltijalle olisi annettava mahdollisuus lausua asiassa. Sanamuoto jättää kuitenkin avoimeksi sen, minkälainen on rekisteröimättömän lisenssinhaltijan oikeus lausua ja esittää näyttöä asiassa, mikäli tämä saisi tiedon menettelystä tavaramerkin haltijalta.

On huomionarvoista, että ehdotetun tavaramerkkilain 43 § 4 päivitetyssä momentissa todetaan lisenssinhaltijalla olevan oikeus aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella. Saman momentin mukaan yksinomaisen lisenssin haltija saa aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, mikäli tavaramerkin haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen, tai ellei toisin ole sovittu. Kyseisen pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitaan, ettei direktiivissä tehdä eroa sen suhteen, onko lisenssi merkitty rekisteriin vai ei. Tämä periaate sisällytetään pykälän muutosehdotuksen perusteluihin siten, että sekä rekisteröidyt että rekisteriin merkitsemättömät lisenssinhaltijat ovat oikeutettuja aloittamaan oikeudelliset toimenpiteet.

Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että rekisteröimättömien lisenssinhaltijoiden asema huomioidaan vastaavasti myös nopeaksi ja kustannustehokkaaksi tavoitellun hallinnollisen menettelyn osalta siten, että myös rekisteröimättömien lisenssien haltijoilla on oltavat oikeus lausua ja esittää näyttöä asiassa. Olisi kestämätöntä, jos aktiivisesti tavaramerkkiä käyttävä lisenssihaltija voisi menettää oikeutensa hallinnollisessa menettelyssä vain sen vuoksi, ettei lisenssi ole rekisteröity tavaramerkkirekisteriin. Tämä tulkinta pakottaisi rekisteröimään lisenssin tavaramerkkirekisteriin, mitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena eikä myöskään direktiivin hengen mukaisena.

Toisaalta on selvää, ettei PRH voi antaa menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tiedoksi lisenssihaltijalle, josta sillä ei ole tietoa. Näin ollen tiedoksianto jäisi tavaramerkin haltijan tehtäväksi. Tavaramerkin haltijalta menettämistä tai mitätöintiä koskevasta hakemuksesta tiedon saaneen rekisteriin merkitsemättömän lisenssinhaltijan on voitava yhtä lailla saada lausua tavaramerkin haltijalle asetetussa määräajassa, jotta perusteettomilta oikeudenmenetyksiltä vältytään. Oikeus lausua tulisi olla, vaikka tavaramerkin haltija päättäisi olla lausumatta asiassa – esimerkiksi juuri siitä syystä, että tavaramerkkiä käyttää vain lisenssinhaltija, joka on ainoa, joka käytön voi osoittaa. Rekisteröimättömän lisenssinhaltijan on voitava yhtyä tällä tavoin tavaramerkin puolustamiseen. Tilanne on verrattavissa 43 §:ssä todettuun oikeuteen yhtyä tavaramerkin haltijan käynnistämään oikeudelliseen toimenpiteeseen korvauksen saamiseksi. Kyseistä lainkohtaa koskevien perustelujen mukaan lisenssinhaltijalla on kyseinen oikeus, olipa lisenssi merkitty tavaramerkkirekisteriin tai ei.

## Ehdotetusta tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelystä tulisi luopua

Ennen 1.10.2012 haettujen tavaramerkkien osalta on ehdotettu säädettäväksi menettely, jossa tavaramerkkien haltijoiden tulisi täsmentää tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloa. Täsmentäminen tulisi suorittaa viimeistään, kun tavaramerkin voimassaolo uudistetaan ensimmäisen kerran ehdotetun lain voimaan tultua. Noin 10 vuoden siirtymäajan jälkeen kaikkia tavara- ja palveluluetteloja tulkittaisiin niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti riippumatta siitä, onko tavara- ja palveluluetteloa täsmennetty vai ei.

Asianajajaliitto katsoo, ettei ehdotetulle tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelylle ole riittäviä perusteita, ja esittää täsmennysmenettelyä koskevien 103 § 7–10 momenttien poistamista lakiehdotuksesta. Unionin tuomioistuin on 11.10.2017 antamassaan tuomiossa asiassa C-501/15 P "CACTUS" (EUIPO v. Cactus SA, ECLI:EU:C:2017:750) nimenomaisesti vahvistanut, että sen 19.6.2012 antama tuomio asiassa C-307/10 "IP Translator"[[1]](#footnote-1) koskee vain uusia EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksia, eikä tuomio voi vaikuttaa ennen sen julistamista rekisteröidyn tavaramerkin suojan laajuuteen. Suomalaisia tavaramerkkirekisteröintejä tulee tulkita Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti, joten ennen 19.6.2012 rekisteröityjä, luokkaotsikot sisältäviä suomalaisia tavaramerkkirekisteröintejä ei voida Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella tulkita supistavasti. Myöskään tavaramerkkidirektiivi (EU) 2015/2436 ei edellytä kansallisilta lainsäätäjiltä takautuvaa täsmennysmenettelyä, joten mitään estettä ennen 19.6.2012 rekisteröityjen tavaramerkkirekisteröintien tulkinnan säilyttämiselle ennallaan ei ole. Mahdollinen tulkintaepäselvyys voi koskea vain 20.6.2012–30.9.2012 haettuja merkkejä, eikä pelkästään niiden takia ole perusteita ottaa käyttöön erillistä täsmennysmenettelyä. Asianajajaliiton tiedossa ei myöskään ole, että muissa maissa olisi aikeita säätää vastaavasta täsmennysmenettelystä, vaikka tilanne esimerkiksi Ruotsissa on ilmeisesti ollut vastaava kuin Suomessa. Lisäksi täsmennysmenettelyyn liittyy oikeudenhaltijoiden oikeusturvan kannalta useita ongelmia, joita on käsitelty alla.

HE-luonnoksessa on esitetty, ettei täsmennysmenettelyn aiheuttama tulkinnanmuutos olisi takautuva, koska muutos vaikuttaisi asioihin, jotka tulevat vireille sen jälkeen, kun tavaramerkin voimassaolo tulisi uudistaa ensimmäisen kerran lain voimaantultua. Perustelua ei voida pitää kestävänä, sillä muutos kaventaisi takautuvasti jo rekisteröityjen merkkien suoja-alaa ja vaikuttaisi näin takautuvasti oikeudenhaltijan oikeudelliseen asemaan. Joissakin tapauksissa muutos voisi johtaa jopa siihen, että yrityksen päätuotteet jäisivät kokonaan suoja-alan ulkopuolelle, ja oikeudenhaltija joutuisi tällaisen vaikutuksen estääkseen aktiivisesti ja omalla kustannuksellaan ryhtymään täsmennysmenettelyn vaatimiin toimenpiteisiin. Oikeudenhaltijoille aiheutuisi näin uusia, odottamattomia kustannuksia jo aiemmin suojattujen merkkien suoja-alan pitämisestä ennallaan, eikä täsmennysmenettelyllä käytännössä edes voida saavuttaa täysin vastaavaa suoja-alaa kuin minkä luokkaotsikko kaikessa kattavuudessaan antaa.

Täsmennysmenettely voisi myös johtaa tarkoituksettomiin oikeudenmenetyksiin, sillä pienillä yrityksillä ei välttämättä ole riittäviä resursseja tai ymmärrystä menettelyn vaikutuksista. Jo pelkästään oikeudenhaltijoiden tavoittaminen ja riittävä informointi voisi osoittautua ongelmalliseksi etenkin kansainvälisten rekisteröintien kohdalla, eikä HE-luonnoksesta käy ilmi, millä tavalla oikeudenhaltijoiden riittävä informointi taattaisiin. Tavallista postitse lähetettävää ilmoitusta ei tällaisessa tilanteessa voida välttämättä pitää riittävänä, ja todisteellinen tiedoksianto aiheuttaa lisäkustannuksia.

Ehdotettua täsmennysmenettelyä ei voida pitää tarpeellisena myöskään rekisterimerkintöjen selkeyden vuoksi. Mikäli täsmennysmenettelyn tavoitteena on tavara- ja palveluluetteloiden tulkinnan helpottaminen, se voitaisiin saavuttaa myös siten, että PRH lisäisi viran puolesta vanhoihin luokkaotsikon kattamiin rekisteröinteihin tavara- ja palveluluettelon päätteeksi merkinnän siitä, että kyse on luokkaotsikosta (mukaan lukien asianomaisen NCL-numeron), joka kattaa kaikki kyseisen luokan tavarat tai palvelut. Lisäksi PRH voisi taata pääsyn vanhoihin Nizzan luokituksiin, joista voi tarkistaa kyseisen vuoden luokkaotsikon sisällön. Rekisterimerkintöjen tulkitsemisen kannalta tällainen ratkaisu olisi yhtä selkeä kuin täsmennetyt luettelot, mutta oikeudenhaltijoille ei aiheutuisi kustannuksia eikä oikeudenmenetyksiä. Lisäksi vältyttäisiin epävarmuudelta, joka liittyy siihen, että rekisterissä on yli 10 vuoden ajan rinnakkain rekisteröintejä, joiden suoja-alasta on epäselvyyttä.

Asianajajaliitto ei pidä ehdotettua täsmennysmenettelyä perusteltuna myöskään kolmansien oikeussuojan näkökulmasta, sillä jos kolmansilla osapuolilla on intressi ja perusteet saada aiemman tavaramerkkirekisteröinnin suoja-ala supistetuksi osittaisen käyttämättömyyden perusteella, se onnistuu HE-luonnoksessa ehdotetun hallinnollisen kumoamiskanteen avulla helposti ja kustannustehokkaasti. Toisaalta täsmennysmenettely ei myöskään palvele kolmansien etuja, koska oikeudenhaltijat voivat halutessaan sisällyttää täsmennettyyn luetteloon erittäin pitkiä ja yksityiskohtaisia luetteloja, joiden läpikäyminen voi olla kolmansille vielä työläämpää kuin luokkaotsikoiden tulkitseminen, eikä todellinen suojan tarve siksi välttämättä selviä täsmennetystäkään luettelosta.

Mikäli täsmennysmenettely kuitenkin vastoin Asianajajaliiton näkemystä pidetään mukana HE-luonnoksessa, ehdotetun tavaramerkkilain 103 §:n 7 momenttiin tulisi lisätä maininta siitä, että täsmennykseen saisi sisällyttää vain sellaisia tavaroita ja palveluita, joiden voidaan katsoa sisältyneen kyseiseen luokkaan tavaramerkin hakemus- tai etuoikeuspäivänä. Tämä asia on mainittu hallituksen esityksen perusteluissa sivulla 144, mutta se tulisi sisällyttää myös lakitekstiin.

Lisäksi Asianajajaliitto huomauttaa, että HE-luonnoksen mukaan täsmennysilmoitus on jätettävä viimeistään 1.7.2019, vaikka viimeinen mahdollinen päivä uudistamiselle olisi 1.7.2019. Yhdenmukaisuuden vuoksi viimeiseksi täsmennyspäiväksi tulisi tällöin muuttaa 31.12.2019, jotta laki ei syrji niitä, joiden uudistamisen ns. "grace period" raukeaa vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana.

## Toiminimiesteestä

Asianajajaliitto katsoo, että tavaramerkin haltijoiden ja hakijoiden kannalta on ongelmallista, että tavaramerkkien kanssa samanlaiset tai samankaltaiset toiminimet, joiden toimialaksi on määritelty ”yleistoimiala” katsotaan tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi.

Ensisijaisesti tähän ongelmaan tulisi puuttua muuttamalla osakeyhtiö- ja/tai kaupparekisterilakeja, mutta ymmärrettävästi mainittujen lakien uudistaminen ei ole ollut tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän tehtävänä. Asianajajaliitto esittääkin, että asia otetaan käsittelyyn osakeyhtiö- ja/tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä esimerkiksi niin, että toiminimen toimialaksi ei ole enää jatkossa mahdollista määritellä ”yleistoimialaa” tai ”kaikkea laillista liiketoimintaa”.

Edelleen Asianajajaliitto katsoo, että työryhmän ehdottama ratkaisu toiminimen ja tavaramerkin välisen suhteen selvittämiseksi on riittämätön ja vain osittaisratkaisu todelliseen ongelmaan, ja että työryhmän jäsenen, *Minna Aalto-Setälän* jättämän eriävän mielipiteen perustelut ovat kannatettavia.

Mikäli ”yleistoimialasta” ei voida kokonaan luopua ainakaan vielä tässä vaiheessa ennen osakeyhtiö- ja/tai kaupparekisterilain uudistamista, Asianajajaliitto katsoo, että ”yleistoimialan” ei tulisi kuitenkaan muodostaa estettä tavaramerkkihakemukselle, eikä sen perusteella siten pitäisi voida kieltää muita käyttämästä vastaavaa tavaramerkkiä tai estää muita hakemasta tavaramerkkiä vastaavalle ilmaukselle.

Lisäksi ”yleistoimialalle” rekisteröityjen toiminimien osalta voitaisiin toimia esimerkiksi samoin kuin EUIPO, joka toimittaa aikaisemman tavaramerkin haltijalle ilmoituksen myöhemmästä tavaramerkkihakemuksesta, jolloin myöhemmän tavaramerkkihakemuksen vastustaminen jää aiemman toiminimen haltijan aktiivisuuden varaan, eikä ko. tavaramerkkiä aseteta viran puolesta esteeksi. Patentti- ja rekisterihallitus voisi samalla tavalla tiedottaa niitä aiempia toiminimen haltijoita, joiden toiminimen toimialaksi on määritelty ”yleistoimiala” siitä, että vastaavaa ilmaisua on haettu tavaramerkkinä ja todeta, että aiemman toiminimien haltija voi vastustaa myöhemmän tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiä. Tällöin myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä vastustaneen toiminimen haltijan toiminimen tosiasiallinen käyttö otettaisiin huomioon. On todennäköistä, että moni aiempi toiminimen haltija ei edes reagoisi ilmoituksen, jolloin tavaramerkkien rekisteröinti helpottuisi ja myöhemmiltä käyttämättömyyteen perustuvilta kumoamiskanteilta voitaisiin välttyä.

Lisäksi Asianajajaliitto yhtyy eriävän mielipiteen jättäneen Minna Aalto-Setälän tulkintaan siitä, että ehdotuksen 13 §:n 1 momentin 3 kohta ei ole tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukainen, sillä ko. kohdassa todetaan, että rekisteröinnin esteenä voi olla rekisteröimätön tavaramerkki tai muu elinkeinotoiminnassa käytetty merkki. Käsityksemme mukaan direktiivissä on ollut tarkoitus antaa jäsenvaltioille mahdollisuus asettaa rekisteröinnin esteeksi nimenomaan käyttöön perustuvia oikeuksia. Ehdotuksen mukaan käyttämätönkin toiminimi voisi kuitenkin olla myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin esteenä viiden vuoden ajan. Tälle ehdotukselle ei ole perusteita ja se on näkemyksemme mukaan direktiivinvastainen. Myös nykyinen tavaramerkkilainsäädäntömme on tältä osin vanhan direktiivin vastainen, mutta se ei liene peruste jatkaa samalla, direktiivinvastaisella linjalla, joka myös käytännössä aiheuttaa paljon ongelmia tavaramerkkien hakijoille.

Näin ollen myös Asianajajaliitto katsoo, että toiminimi voi olla tavaramerkin esteenä vain, kun toiminimi on tosiasiallisessa käytössä. Se, että toiminimi tulisi ottaa käyttöön vasta viiden vuoden kuluessa, ei vastaa yritysten tarpeita eikä siten ole tarkoituksenmukainen.

## Nimiesteestä

Ehdotuksen 13 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan myös henkilön nimi voi olla rekisteröintieste. Asianajajaliitto ehdottaa, että nimiesteestä luovutaan. Direktiivi ei sisällä säännöksiä, joiden perusteella nimet olisivat rekisteröinnin esteitä. Myös EUIPO on todennut, että henkilön nimi sopii tavaramerkiksi ja lukuisia nimen sisältäviä tai nimestä muodostuvia tavaramerkkejä onkin hyväksytty EU-tavaramerkeiksi. Mikäli ehdotus nimiesteen osalta hyväksytään tällaisenaan, merkinhaltijat hakevat nimen sisältäviä tavaramerkkejä esimerkiksi EUIPO:ssa sen sijaan, että ne voisivat hakea myös suomalaisia tavaramerkkejä.

Lisäksi ehdotuksen mainittu kohta on kirjoitettu nykylakia abstraktimpaan muotoon (”luo mielikuvan toisen nimestä” vrt. nykylain ”on omiaan aiheuttamaan käsityksen toisen nimestä”). Jo tällä perusteella nimiestettä koskeva säännös tulisi vähintään muotoilla uudestaan.

## Tosiasiallisen käytön puuttuminen kiistämisperusteena väitemenettelyssä

Asianajajaliitto kannattaa sitä, että väitemenettelyssä väitteen tehnyt taho voi joutua esittämään näyttöä siitä, että se on tosiasiallisesti käyttänyt tunnustaan, joka on väitteen perusteena, mikäli väitteen kohteena olevan tavaramerkin haltija vetoaa siihen.

Tunnus, jonka tulee olla tosiasiallisessa käytössä, voi olla tavaramerkki, EU-tavaramerkki, toiminimi tai aputoiminimi. Kuitenkin mainitussa lainkohdassa viitataan 45 §:ään, joka koskee vain tavaramerkkejä. Näin ollen ehdotettu lainkohta tulisi muotoilla uudelleen.

Helsingissä 22. päivänä toukokuuta 2018

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO



Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATIJAT

Asianajaja Tuukka Airaksinen, Eversheds Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Asianajaja Marjut Alhonnoro, Roschier Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Asianajaja Janne Erkkilä, Roschier Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Asianajaja Kati Rantala, Eversheds Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Asianajaja Panu Siitonen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsinki

*Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu immateriaalioikeuden asiantuntijaryhmässä.*

1. Huomautamme kohteliaimmin, että luonnoksessa hallituksen esitykseksi sivulla 35 viitataan CACTUS-ratkaisuun numerolla C-505/12, kun oikea numero on C‑501/15 P. [↑](#footnote-ref-1)