Lainsäädäntö ja hallinto/Yrityslainsäädäntö
Riikka Tähtivuori

kirjaamo@tem.fi
nina.santaharju@tem.fi

25.5.2018

TEM/912/00.04.01/2016

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän mietintö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa työryhmämietintöön, joka sisältää hallituksen esitysluonnoksen tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Näkemyksiä on pyydetty erityisesti ehdotuskohdista liittyen tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevaan hallinnolliseen ja tuomioistuinmenettelyyn (52 -59 §), tavara- ja palveluluettelojen täsmentämismenettelyyn (103 §) ja toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen (toiminimilain 20 §). EK osallistui tavaramerkkityöryhmän työskentelyyn ja yhtyi mietintöön sisältyvään HE- luonnokseen työryhmän enemmistön kannan mukaisesti. EK kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta myös ministeriön lausuntokierroksella ja esittää näkemyksensä lausuntopyynnössä pyydettyihin erilliskohtiin sekä muutamaan muuhun säännöskohtaan.

Yleistä

EK kannattaa tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen toteuttamista tavaramerkkidirektiivin kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä. EK oli mukana myös edellisessä tavaramerkkilain uudistustyöryhmässä, ja kannatti jo tuolloin tavaramerkkisääntelyn kokonaisuudistuksen toteuttamista. Tuolloin lainvalmistelussa päädyttiin kuitenkin vain tavaramerkkilain osittaisuudistukseen, koska EU:ssa oli käynnistynyt tavaramerkkijärjestelmän uudistus ja ministeriö näki tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa kansallinen kokonaisuudistus vasta EU-uudistuksen kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä. EK pitää tarpeellisena, että nyt vireillä olevassa kokonaisuudistuksessa tavaramerkkilaki on nyt modernisoitu sekä kieleltään että rakenteeltaan, päivitetty vastaamaan oikeuskäytäntöä ja huomioitu myös tavaramerkkijärjestelmän käyttäjien esille nostamia nykylain epäkohtia ja kehittämistarpeita.

Yhtenä yleisenä kysymyksenä EK haluaa nostaa esille työryhmän päätöksen tavaramerkkien relatiivisten eli suostumuksenvaraisten rekisteröintiesteiden tutkimuksen säilyttämisestä entisellään tavaramerkkidirektiiviin sisältyvän option puitteissa. Työryhmän linjaus vastaa tavaramerkkilain osittaisuudistuksen yhteydessä toteutetun tavaramerkkijärjestelmän käyttäjäkyselystä saatua palautetta, jossa yritysten selkeänä

viestinä oli tarve säilyttää suostumuksenvaraisten rekisteröintiesteiden viran puolesta tutkinta entisellään. Kuten puheena olevassa mietinnössä on todettu, viran puolesta estetutkimusta perustellaan erityisesti Suomen laajalla pk-sektorilla, joka hyötyy estetutkimuksen luomasta vahvasta tavaramerkkisuojasta ja jonka kautta yritysten riski tavaramerkin menettämisestä aikaisemmin oikeuden perusteella vähenee.

Tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskeva hallinnollinen ja tuomioistuinmenettely

Tavaramerkkidirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot säätämään tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan kansallisissa virastoissa tavaramerkin menettämistä ja mitättömäksi julistamista koskevassa asiassa. Työryhmä esittää hallinnollisen menettämis- ja mitätöintimenettelyn toteuttamista hallintomenettelynä (mm. osapuolet vastaisivat pääasiallisesti omista kustannuksistaan) ja tämä olisi toteutettavissa vasta kun mahdolliset väitemenettelyt olisivat umpeutuneet / lainvoimaisesti ratkaistu. Näin vältettäisiin se, ettei rekisteröinnin kumoamista koskevia samankaltaisia prosesseja voisi olla vireillä yhtä aikaa kahdessa eri menettelyssä. Työryhmän ehdotus lähtee siitä, että vaatimuksen tekijän tulee valita käynnistääkö menettelyn PRH:n hallinnollisessa prosessissa vaiko tuomioistuimessa jälkimmäisen vaihtoehdon ollessa aina ensisijainen.

EK kannattaa ehdotettavia säännöksiä. Hallinnollinen menettely tarjoaa tuomioistuinväylälle edullisemman, kevyemmän ja nopeamman vaihtoehdon. Menettelyn kustannustehokkuuden kannalta PRH:n menettely on kannatettava vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle (kuten taloudellisten vaikutusten arviointia koskevasta luvusta 4.1. ilmenee), jossa oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeuden yhteydessä toimivassa IPR -tuomioistuimessa on yritykseltä 2000e ja voi siten ainakin pk-yrityksen tilanteessa muodostua oikeusturvan saamisen esteeksi varsinkin, kun yritysten oikeusturvavakuutukset eivät lähtökohtaisesti kata IPR -asioiden käsittelyä erityistuomioistuimessa. Hallinnon menettely myös nopeuttaa asian käsittelyä, kun työryhmä esittää hallintomenettelyyn tässä kohtaa poikkeusta. Normaalin hallintomenettelyn sijaan työryhmä lähtee siitä, että on asianosaisten - ei viranomaisen - intressissä tuoda esille seikkoja tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevassa menettelyssä.

Tavara- ja palveluluokitusten täsmentämismenettely

Työryhmä ehdottaa uuteen tavaramerkkilakiin säännöksiä tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämismenettelystä siten, että täsmentäminen olisi tehtävä viimeistään tavaramerkkirekisteröintiä uudistettaessa ja kuitenkin aikaisintaan puolen vuoden kuluttua uuden lain voimaantulosta, jos rekisteröinnin uudistaminen aktualisoituisi ennen sitä. Lakimuutosehdotus pohjaa tavaramerkkidirektiivin luokitusta koskevaan 39

artiklaan, jonka mukaan tavaramerkin hakijan on yksilöitävä tavarat ja palvelut niin selkeästi ja täsmällisesti, että luokkaotsikoiden yleisnimien on katsottava tarkoittavan vain nimikkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Kuten mietinnössä todetaan uudistuksessa omaksuttava luokitusten täsmentämisaikataulu olisi noin10 vuotta uuden tavaramerkkilain voimaantulosta.

Direktiivin 39 artiklan luokituskäytännön taustalla on EUT:n IP TRANSLATOR - ratkaisu (C-307/10) edellisen tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta. PRH muutti luokituskäytäntönsä 1.10.2012 alkaen vastaamaan em. tapauksen sanamerkityksen mukaista luokituskäytäntöä. Tätä ennen jätettyjen tavaramerkkihakemusten luokitusten on tulkittu tarkoittavan kaikkia luokkaotsikon kattavia tavaroita ja palveluita. Tästä viimeisimmäksi omaksutusta luokitusperiaatteesta huolimatta PRH:ssa on edelleen voimassa muutaman muunkin, varsinkin vanhempaan aikaan ulottuvan, luokituskäytännön mukaisesti rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä.

EK pitää tätä luokitusten täsmentämisehdotusta parhaana mahdollisena kompromissiratkaisuna työryhmän tarkastelemista toteuttamisvaihtoehdoista (luku 3.2.).

EK toteaa, ettei tavaramerkkidirektiivin 39 artikla sisällä velvoitetta täsmentää luokituksia vanhojen rekisteröintien suhteen sillä EUT:n ratkaisu ulotti vaikutuksensa vain hakemuksiin. Kompromissiehdotuksen hyväksyminen perustuukin pääosin sillä tavoiteltavaan tavaramerkkirekisterin selkeyteen ja toiminnalliseen tehokkuuteen. Selkeä ja tarpeettoman laajasta suojasta puhdistettu rekisteri olisi omiaan vähentämään tavaramerkkirekisteröintien suoja - alasta syntyviä riitoja ja tehostaisi tavaramerkkihakemusten käsittelyä. Tämä on kaikkien tavaramerkkijärjestelmää käyttävien tahojen edun mukaista.

EK mielestä myös tavaramerkin haltijoiden informointi täsmentämismenettelystä olisi mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisesta tiedottamisen yhteydessä eikä aiheuttaisi ylimääräistä hallinnollista taakkaa kuten oli tilanne EU:n tavaramerkkiasetuksen täsmentämisvelvoitteen 6 kk aikaikkunasta oikeudenhaltijoille tiedottamisessa. Kansallisen tavaramerkkiluokituksen täsmentämismenettely ja siitä informointi tullee jakautumaan tasaisesti 10 v ajanjaksolle eikä siten edellytä lisäresurssitarvetta PRH:ssa. Tavaramerkin haltijoiden ennakollinen tiedottaminen ja neuvonta täsmentämismenettelystä ja sen vaikutuksista on välttämätöntä hoitaa huolella, jotta vältytään tavaramerkin haltijoiden tarpeettomilta oikeudenmenetyksiltä.

Jatkovalmistelussa olisi hyvä myös vielä miettiä tiedottamisen ja neuvonnan lisäksi muitakin keinoja, joilla täsmentämismenettelyllä saataisi tavaramerkin haltijan rekisteröinti vastaamaan tosiasiallista suojan

laajuutta PRH:ssa noudatettujen erilaisten luokituskäytäntöjen mukaisissa rekisteröinneissä ilman, että tavaramerkin suoja - alaa kuitenkaan mitenkään asiallisesti laajennetaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä esim. tilanteita, joissa rekisteröintihetkellä voimassa ollut luokituskäytäntö ja luokkaotsikko ei ole sisältänyt sellaisia tavaroita ja palveluita, jotka kuitenkin myöhemmin on katsottu käytännössä kuuluvan merkin suoja - alan piiriin.

Toiminimen hallinnollinen kumoaminen

Työryhmän toimeksiantoon sisältynyt toiminimilain muutostarpeiden kartoitus ei perustu tavaramerkkidirektiiviin vaan siihen, että toiminimirekisteröinneistä (ns. yleistoimialan käytöstä) aiheutuneet esteet uusien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnille ovat nousseet kansallisesta tarpeesta esille jo mm. tavaramerkkilain osittaisuudistuksen yhteydessä tavaramerkkijärjestelmän käyttäjille osoitetussa kyselyssä. Työryhmä on nyt päätynyt esittämään ongelmaan ratkaisuksi toiminimen hallinnollista kumoamista ja osittaiskumoamista.

EK kannattaa työryhmän ehdotusta kumoamisen ja osittaisen kumoamisen mahdollistamisesta. Toiminimen hallinnollinen kumoaminen tarkoittaa yhdenmukaista menettelynä tavaramerkin hallinnolliselle kumoamiselle, ja olisi mahdollista toteuttaa myös ilman, että koko toimiala kumoutuu. Osittainen kumoaminen olisi sidoksissa käyttämättömyysperusteeseen eli toteutettavissa vain tilanteessa, jossa toiminimeä ei ole rekisteröinnistä seuraavien 5 vuoden aikana käytetty toimialalla, jota varten se on rekisteröity. EK pitää toiminimilain (19 §:n 2 momentti 3 kohta) 5 vuoden käyttämättömyysolettamaa perusteltuna ja se on tältä osin yhtenevä tavaramerkkilain kanssa. EK ei voi tukea työryhmän mietintöön jätetyssä eriävässä mielipiteessä esitettyä lyhyempää aikajanaa käyttämättömyydelle.

EK antaa tukensa myös perustelulle, jonka mukaan toiminimen kumoamista vastustava taho voi esittää hyväksyttävän syyn toiminimen käyttämättömyydelle ja että käyttämättömyyden perusteella toiminimen osittaista kumoamista voisi vaatia vasta 2 vuoden kuluttua lakimuutoksen voimaantulosta. EK pitää tärkeänä kannattaa myös työryhmän linjausta aputoiminimien osalta, joita paljon käytetään palvelualalla ja erityisesti pienissä kotimarkkinayrityksissä. Näissä yrityksissä ei ole vaaraa, että ne menettäisivät koko toiminimen osittaiskumoamisen yhteydessä. Aputoiminimiä käyttäessään yritys joutuu kuitenkin käyttämään myös vähintäänkin muodollisissa yhteyksissä (mm. laskutus, omat verkkosivut) varsinaista toiminimeä, jolloin sen kumoaminen käyttämättömyyden perusteella olisi mahdotonta.

Toiminimien osalta on myös tärkeä muistaa, että se eroaa tietyiltä osin tavaramerkkisuojasta, vaikka molemmat antavatkin yksinoikeuden merkin käyttöön. Toiminimi suojaa yrityksen nimeä ja nykyisessä laajuudessaan yleistoimialana rekisteröitynä (ns. kaikki laillinen liiketoiminta), se muodostaa esteen kaikilla mahdollisilla toimialoilla ja kaikille sekoitettavissa oleville tavaramerkeille ja toiminimille vaikkei sitä tosiasiallisesti käytettäisi kaikilla rekisteriin merkityillä alueilla. EK mielestä toiminimen yksinoikeuden tulee turvata suojan saaminen kaikilla niillä yritystoiminnan alueilla, joissa se on käytössä.

Samoin kuin tavaramerkkien, myös toiminimien kohdalla on nähty tarpeelliseksi säilyttää relatiivisten esteiden tutkinta kuitenkin sillä selkeällä rajauksella, ettei PRH:lla ole mahdollista laajentaa rekisteröintien estetutkimusta kattamaan toiminimen tosiallisen käytön selvittämistä.

EK pitää tärkeänä myös työryhmän huomiota, jonka mukaan yrityksen toimialalla on toiminimioikeudellisen käyttöalan ohella myös yhtiöoikeudellista merkitystä, ja tähän yleistoimialan käyttöön yhtiöoikeudellisessa konstruktiossa työryhmä ei katsonut olevansa toimivaltainen esittämään muutoksia vaan näki tarpeelliseksi esittää asian selvittämistä omana kysymyksenään joko OM:n osakeyhtiölain tai TEMin kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä.

Kansallisella markkinalla toimivan yrityksen, erityisesti pk-yrityksen, kannalta toiminimi on olennainen osa immateriaalioikeudellista suojajärjestelmää ja sen asema kansallisen tavaramerkkisuojan kanssa samanarvoisena suojamuotona on tarpeellista säilyttää. Toiminimen yleistoimialan rekisteröintiin liittyvä epäkohta ei voi olla syynä sen sisältämän suojan heikentämiseen muihin IPR-suojamuotoihin verrattuna.

Muut ehdotuskohdat

<u>Sähköinen hakemusmenettely (17 §)</u>

Työryhmä esittää sähköisen hakemusmenettelyn asettamista pakolliseksi kuitenkin sillä poikkeuksella, että PRH voisi erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen myös paperiversiona. Poikkeus pääsääntöön olisi mahdollista tilanteissa, joissa ei voitaisi kohtuudella edellyttää sähköisen hakemuksen jättämistä (mm. sähköiseen tunnistautumiseen tarvittavien välineiden puuttumisen tai tietoliikenneyhteyksien katkeamisen johdosta). Sama periaate pätee hakemusmaksuun eli se suoritetaan sähköisen hakemisen yhteydessä ja tulee suoritetuksi samalla kertaa. Tilanteessa, jossa hakijalla on kuitenkin erityinen syy paperisen hakemuksen jättämiseen, hakija voi tehdä maksun PRH:n tilille ja osoittaa sen kuitin avulla suoritetuksi paperisen hakemuksen yhteydessä.

EK kannattaa sähköisen asioinnin ensisijaisuutta kuitenkin 17 §:n yksityiskohtaisten perusteluiden mukaisella poikkeuksella paperisen hakemuksen toimittamismahdollisuudesta tietyissä tilanteissa.

Teollisoikeusrikossäännöksen täydentäminen (rikoslaki 49:2)

Työryhmä ehdottaa, että rikoslain teollisoikeusrikossäännös (49:2) täydennetään kattamaan myös EU-tavaramerkkiasetuksen mukainen yksinoikeus EU-tavaramerkkiin ja siten sitä koskeva loukkaus rangaistavaksi samalla tavalla kuin kansallisen tavaramerkin osalta on tilanne.

Rikoslain teollisoikeusrikossäännös edellyttää sanamuodon mukaisesti, että loukkaus on tavaramerkkilain säännösten vastaista säätämättä kuitenkaan nimenomaisesti siitä, että se ulottuisi EU-suojaan. Oikeuskäytännössä tuomioistuin on kuitenkin ottanut kannan, ettei rikosoikeudellinen vastuu ulotu EU-tavaramerkkiin ja yhteisömallin loukkauksiin.

Tästä tuoreimpana esimerkkinä 26.4.2018 julkaistu korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2018:36. Sen mukaan tahallista yhteisön tavaramerkki- ja yhteisömalliasetuksen mukaista tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkausta ei voitu pitää teollisoikeusrikoksena rangaistavana, koska teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistö koski vain nimettyjen kansallisten lakien vastaisia oikeudenloukkauksia.

EK pitää epäselvän oikeustilan korjaamista Suomessa välttämättömänä ja näin myös eduskunta edellytti jo kansallisen tavaramerkkilain osittaisuudistuksen yhteydessä (HE 24/2016). Asia nousi tuolloin esille tavaramerkkijärjestelmän käyttäjien mm. EK:n toimesta talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa ja valiokunta selkeästi linjasi omaan mietintöönsä (TaVM 9/2016 vp), että muutokset rikoslain ao. säännökseen tulee toteuttaa osana tavaramerkkilain kokonaisuudistusta.

Huolimatta työryhmän toimeksiannon rajoittumisesta tavaramerkkilain kokonaisuudistukseen, EK:n mielestä tavaramerkkilain jatkovalmistelun yhteydessä tulee säännökseen lisätä EU-tavaramerkin ohella myös vastaava maininta yhteisömallista.

Kansallisen oikeustilan epäselvyys on kohdistunut yhtä lailla molempiin EU-tason teollisoikeuksien loukkauksiin. Näin toimittiin ministeriön lainvalmistelussa myös yhtenäispatentin kohdalla, kun sitä koskeva lisäys tehtiin rikoslain teollisoikeusrikossäännökseen yhdistetyn patenttituomioistuinsopimuksen eli UPC-sopimuksen kansallisen ratifioinnin yhteydessä (HE 45/2015 vp). Todettakoon myös, että Suomi on sitoutunut TRIPS-sopimuksella säätämään EU-tavaramerkin ja yhteisömallisuojan loukkauksen rangaistavaksi, sillä sopimus ei tee eroa kansallisen ja EU-tasoisen teollisoikeuden välille.

Lainsäädäntö ja hallinto/Yrityslainsäädäntö
Riikka Tähtivuori

25.5.2018

Kielto - seuraamus tavaramerkkioikeuden loukkauksesta (60 §)

EK kannattaa työryhmän lopullista ehdotusta nykyisen kielto - säännöksen säilyttämisestä uudessa tavaramerkkilaissa pitkälti nykylain sisältöisenä ja siten luopumista työryhmävaiheen luonnoksista säätää kiellon kohdistamisesta myös välittäjään, jonka palveluita kolmannet osapuolet käyttävät tavaramerkkioikeuden loukkaamiseen.

Työryhmässä käydyn keskustelun ja tuomioistuimen asiantuntijoiden kuulemisen perusteella tehtiin linjaus, että kieltopykälät tulisi yhdenmukaisuussyistä säätää samansisältöiseksi kaikkien IPR - lakien kohdalla. Mikäli kieltoseuraamuksen ulottamista välittäjiin pidetään kansallisesti tarkoituksenmukaisena harkita, tulee siitä käynnistää erillinen työryhmä, jossa muutostarve kartoitetaan samanaikaisesti kaikkien immateriaalioikeuslakien osalta.

Muilta osin EK:lla ei huomioita työryhmämietintöön sisältyvään HE-luonnokseen.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
johtaja