Työ- ja elinkeinoministeriölle

Asia: Lausunto tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän mietinnöstä

Viite: Lausuntopyyntö 20.3.2018 TEM/912/00.04.01/2016

Lausunto:

*Yleistä*

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän mietintö sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi tavaramerkkilaiksi (jäljempänä myös luonnos), jolla pantaisiin täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 (jäljempänä myös tavaramerkkidirektiivi tai direktiivi).

Markkinaoikeus pitää sinänsä kannatettavana, että direktiivin täytäntöönpanemisen yhteydessä suoritetaan tavaramerkkilain uudistaminen kokonaisuudessaan.

Markkinaoikeus lausuu seuraavassa ensiksi muutamista yleisistä kysymyksistä. Tämän jälkeen markkinaoikeus esittää lukukohtaisesti eräitä pykäläkohtaisia kommentteja. Se, että jostain pykälästä tai sen perusteluista ei ole lausuttu, ei tarkoita, että markkinaoikeus pitäisi kyseistä pykälää tai perusteluja ongelmattomina.

*Ehdotetun lain rakenteesta*

Kuten luonnoksessakin todetaan, nykyinen tavaramerkkilaki kaipaa, muun ohella useista osittaisuudistuksista johtuen, jo rakenteeltaan kokonaisuudistusta.

Ehdotettu laki voisi systematiikaltaan ja rakenteeltaan olla vielä huomattavasti selkeämpi ja loogisempi. Esimerkiksi tuomioistuinmenettelyä koskevat säännökset ovat ehdotetussa laissa hajallaan eri kohdissa. Paikoitellen ehdotetun lain rakennetta olisi ollut myös mahdollista saattaa vastaamaan huomattavastikin lähemmin uutta tavaramerkkidirektiiviä. Myös luonnoksessa käytetty otsikointi on paikoitellen ongelmallista.

Markkinaoikeus pitäisi parempana, että ehdotetussa laissa pyrittäisiin ensinnäkin rakenteellisesti erottamaan aineellista oikeutta koskevat säännökset ja menettelylliset säännökset täysin toisistaan.

Muutoin markkinaoikeus katsoo, että ensinnäkin lain alussa voisi olla paikallaan olla oma osionsa/lukunsa esimerkiksi otsikolla ”Yleiset säännökset”. Tämän alla voisivat olla muun ohella ehdotetun 2 §:n määritelmät, jotka eivät lainkaan sovi ehdotetun 1 luvun ”Yksinoikeuden sisältö” alle, kuten ei myöskään ehdotettu 1 §. On myös kyseenalaista, että sekä 1 luvun että 5 §:n nimi on ”Yksinoikeuden sisältö”.

Aineellista oikeutta käsittelevässä jaksossa olisi loogisempaa ja tavaramerkkidirektiivin rakenteen kanssa yhteensopivampaa käsitellä ensin, mikä ylipäänsä voi olla tavaramerkkinä sekä hylkäys- ja mitättömyysperusteet, ja vasta tämän jälkeen määritellä tavaramerkin antamat oikeudet ja oikeuksien rajoitukset. Tähän jaksoon sopisivat myös säännökset tavaramerkeistä omistusoikeuden kohteina (luovutus, panttaus ym.). Jaksossa voisi lopuksi säätää myös menettämisperusteista.

Menettelyjä koskevat säännökset olisi syytä jakaa kahteen eri jaksoon – yhtäältä säännöksiin koskien menettelyä rekisteriviranomaisessa sekä toisaalta tuomioistuinmenettelyä koskeviin säännöksiin. Ensin mainituissa jaksossa voitaisiin säätää tavaramerkin hakemisesta ja sen rekisteröinnistä, väitemenettelystä, menettämis- ja mitättömyysmenettelyistä sekä rekisteröinnin kestosta ja uudistamisesta.

Tuomioistuimenettelyä koskevaan jaksoon tulisi puolestaan sisällytettäväksi säännökset toimivaltaisesta tuomioistuimesta, mahdolliset itse tuomioistuinmenettelyyn liittyvät säännökset (kuten säännökset tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevien kanteiden nostamisesta) sekä seuraamuksista.

Kansainvälisiä rekisteröintejä koskeva osio/luku lienee selvintä pitää erillään muista osioista/luvuista luonnoksen mukaisesti.

Loppuun sopivat luontevasti erityisiä säännöksiä sekä voimaantuloa koskevat osiot/luvut.

Markkinaoikeus pitäisi toivottavana, että säännöksistä kävisi selvemmin ilmi, miltä osin mitkäkin säännökset koskevat kansallisia tavaramerkkejä, EU-tavaramerkkejä tai kansainvälisiä rekisteröintejä.

*Hallinnollinen mitättömyys- ja menettämismenettely*

Lausuntopyynnössä on pyydetty erityisesti lausumaan ehdotetusta hallinnollista menettämistä ja mitättömyyttä koskevasta sääntelystä.

Luonnoksessa todetaan, kuinka työryhmä on arvioinut sitä, soveltuisiko vastaavanlainen hallinnollinen menettely kuin Ruotsissa otettavaksi käytäntöön myös Suomessa vai tulisiko hallinnollisessa menettelyssä pystyä ratkaisemaan myös riitaiset asiat, sekä todettu edelleen, että työryhmä on pitänyt tärkeänä, että sinänsä myös riitaiset asiat voidaan käsitellä hallinnollisessa menettelyssä.

On valitettavaa todeta, mutta työryhmän arviointi puheena olevan kysymyksen osalta ei suuresti vakuuta.

On ensinnäkin yllättävää, että lausunnossa on kokonaan sivuutettu sen esiintuominen, minkä vuoksi Ruotsissa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan siellä ei ole katsottu asianmukaiseksi antaa rekisteriviranomaiselle toimivaltaa ratkaista hallinnollisessa menettelyssä niin sanottuja riitaisia asioita. Tältä osinhan Ruotsissa on lähdetty siitä, että mainittujen riitaisten asioiden osalta kyse on nimenomaan sanottujen asioiden luonteesta johtuen tuomioistuimille kuuluvasta lainkäyttöasioista, ei hallintoviranomaisille kuuluvasta asiasta.

Ottaen huomioon Suomen ja Ruotsin oikeusjärjestelmien huomattava samankaltaisuus ja yhdenmukaisuus, on hyvinkin esitettävissä, että edellä mainitun näkökohdan valossa asiaa tulisi arvioida Suomessa vastaavalla tavalla kuin Ruotsissa on tehty. Nyt työryhmä on kuitenkin täysin sivuuttanut koko arvioinnin suorittamisen.

Markkinaoikeus katsoo, että asianmukainen jatkovalmistelu edellyttää ehdottomasti edellä mainitun kysymyksen huolellista ja perusteellista arviointia, mahdollisesti myös perustuslaillisista näkökohdista (luonnoksessahan asiaa on arvioitu perustuslain 21 §:n näkökulmasta, muttei lainkaan perustuslain 3 ja 98 §:n näkökulmasta).

Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan työryhmän edellä mainittu näkemys, jonka mukaan työryhmän mielestä on ollut tärkeää, että myös riitaiset asiat voidaan käsitellä hallinnollisessa menettelyssä, jää luonnoksessa esitetyn perusteella muutoinkin varsin perustelemattomaksi. Päinvastoin, luonnoksessakin todetaan, kuinka mainitulta osin kyse on luonteeltaan loppujen lopuksi yksityisoikeudellisen vaatimuksen ratkaisemisesta (joka luonnoksessa esitetynkin mukaan vaikuttaisi luonteeltaan kuuluvan nimenomaan tuomioistuimille ja johon hallintomenettely ei tyypillisesti edes sovellu), minkä lisäksi lausunnossakin tuodaan esiin, ettei suullisen todistelun esittäminen hallinnollisessa menettelyssä ole mahdollista samassa laajuudessa kuin tuomioistuinmenettelyssä. Markkinaoikeus katsookin, ettei luonnoksessa vaikutettaisi esitetyn minkäänlaisia todellisia perusteita sille, minkä vuoksi hallinnollinen mitättömyys- ja menettämismenettely tulisi kattaa käsittämään myös ns. riitaiset asiat.

Viimeksi mainittuun liittyen on myös huomattava, ettei luonnoksessa vaikutettaisi lainkaan arvioidun sitä, mikä on Patentti- ja rekisterihallituksen kyky käsitellä mainittuja riitaisia asioita ja tehdä niissä asianmukaisesti perusteltu ratkaisu. Patentti- ja rekisterihallituksellahan ei käytännössä ole minkäänlaista kokemusta näyttöratkaisujen tekemisestä ja perustelemisesta.

Markkinaoikeus pitää jo periaatteellisessa mielessä ongelmallisena myös ajatusta siitä, että tilanteessa, jossa rekisteröinti on kumottu puhtaasti merkin haltijan vastaamattomuuden perusteella, asia tulisi ensimmäisen kerran asiallisesti arvioitavaksi vasta markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan sanottu ei vastaa lainkaan sitä, että markkinaoikeuden tulisi toimia valitustuomioistuimena Patentti- ja rekisterihallituksen tekemistä päätöksistä.

*Tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettely*

Luonnoksessa ehdotetaan tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettelyä viimeistään tavaramerkin uudistamisen yhteydessä. Ehdotuksen taustalla on unionin tuomioistuimen 19.6.2012 antama tuomio Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361; jäljempänä tuomio IP Translator).

Ehdotusta voidaan pitää useammassakin suhteessa ongelmallisena. Ensinnäkin ehdotus loisi lain voimaantuloa seuraavien lähes kymmenen vuoden ajalle oikeudellisen epävarmuuden tilan, kun täsmennysilmoituksia voisi tulla kymmenen vuoden ajan uuden lain voimaantulosta.

Toiseksi säännöksellä vaikutetaan takautuvasti tavaramerkin haltijoiden suojan laajuuteen. Tämä voi olla ongelmallista jo perustuslain omaisuuden suojan kannalta, minkä lisäksi se saattaa herättää kysymyksiä sääntelyn yhdenmukaisuudesta unionin oikeuden kanssa.

Unionin tuomioistuin on tuomion IP Translator jälkeen antamassaan, EU-tavaramerkkejä koskevassa oikeuskäytännössä täsmentänyt, että mainitussa tuomiossa tehtiin tarkennuksia vain uusia tavaramerkkihakemuksia koskeviin vaatimuksiin, eikä siinä annettuja oikeusohjeita sovelleta aiempiin tavaramerkkeihin (tuomio 16.2.2017, Brandconcern v. EUIPO ja Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122 ja tuomio 11.10.2017, EUIPO v. Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750).

Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1001 (jäljempänä EU-tavaramerkkiasetus) on säädetty täsmennysmenettelystä EU-tavaramerkkien osalta. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkidirektiivissä ei ole säännöstä jo rekisteröityjen tavaramerkkien tavara- ja palveluluokkien täsmennyksestä tai sellaisen takautuvasta soveltamisesta. Herääkin kysymys, voidaanko pelkän EU-tavaramerkkiasetuksen perusteella kansallisesti ottaa käyttöön vastaava täsmennysmenettely.

Markkinaoikeus toteaa, että luonnoksen yleisperustelujen luvussa 3 on hieman avattu eri toteuttamisvaihtoehtoja ja sitä, miksi täsmennysmenettelyn käyttöönottoa ehdotetaan. Luonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa suhteesta perustuslakiin todetaan, että ehdotettu muutos ei olisi takautuva, vaan tulkinnan muutos vaikuttaisi asioihin, jotka tulevat vireille sen jälkeen, kun tavaramerkin voimassaolo tulisi uudistaa ensimmäisen kerran lain voimaantultua. Markkinaoikeuden käsityksen mukaan muutos kuitenkin olisi takautuva, koska uudistamisen jälkeen merkin suoja-ala voisi supistua huomattavastikin, esimerkiksi jos merkin haltija ei ole huomannut samalla ilmoittaa täsmennyksestä.

*1 luku Yksinoikeuden sisältö*

5 § Yksinoikeuden sisältö

Kuten on jo edellä todettu, on kyseenalaista, että sekä 1 luvun että 5 §:n nimi on ”Yksinoikeuden sisältö”.

Ehdotetussa säännöksessä puhutaan ”suojatusta” tavaramerkistä. Tätä ei kuitenkaan ole missään määritelty. Markkinaoikeus esittää myös pohdittavaksi, pitäisikö pykälään myös lisätä tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdasta ”rajoittamatta ennen rekisteröidyn tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää saatujen haltijoiden oikeuksien soveltamista”?

Ehdotetun säännöksen 3 kohdassa on jaoteltu laajalti tunnetulle tavaramerkille annettavan suojan neljä eri tilannetta kahteen eri alakohtaan eli a ja b alakohtaan. Markkinaoikeus esittää harkittavaksi, olisiko kuitenkin selvempää kirjoittaa kaikki yhteen, kuitenkin siten, että kaikki neljä tilannetta auki?

6 § Yksinoikeuteen kuuluvat merkin käyttötavat

Luonnoksen 6 §:n 1 momentin mukaan ”edellä 5 §:ssä tarkoitetuksi merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan: - -”. Markkinaoikeus toteaa, että mainitussa säännöksessä ei liene tarpeen määritellä, mikä katsotaan käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa, vaan mitä voidaan kieltää. Luonnoksen 5 §:ssä on jo todettu edellytys siitä, että kielletyn käyttämisen on tapahduttava elinkeinotoiminnassa; 6 §:ssä kaiketi esitetään erilaiset kielletyt käyttötavat.

*2 luku Yksinoikeuden edellytykset*

Markkinaoikeus toteaa, että ehdottomat hylkäys- tai mitättömyysperusteet olisivat selkeämmät yhdessä pykälässä lueteltuina direktiivin tavalla eikä niin, että ne on ripoteltu kolmeen pykälään (10–12 §). Lisäksi sekä 11 §:n että 12 §:n viimeisessä momentissa puhutaan käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä, ja näiden kahden säännöksen välinen suhde tai toisen tarpeellisuus herättää kysymyksiä.

Myös suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitättömyysperusteet olisi selvintä kirjoittaa kaikki auki yhteen säännökseen direktiivin tavoin. Pykäläteknisesti estemerkin aiemmuudesta vaikutetaan säädettävän vasta ehdotetussa 14 §:ssä, mikä on kankeaa eikä välttämättä avaudu lain soveltajalle. Tästä aiheutuu myös viittausongelmia.

10 § Merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin

Ehdotetun 10 §:n 1 momentti olisi selvempi omana säännöksenään ja täydennettynä siten kuin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa säädetään, esimerkkilista mukaan lukien. Lisäksi jo tähän olisi syytä kirjoittaa auki ”erottamiskykyisen” sijaan ”jos sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.

13 § Suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitättömyysperusteet

Ehdotetun 13 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos ”jollain on yksinoikeus tavaramerkkiin siten kuin 5 §:ssä säädetään”. Markkinaoikeus toteaa, että kierrättäminen yksinoikeuden sisältöä koskevan 5 §:n kautta on raskasta ja saattaa aiheuttaa hankaluuksia säännösten soveltamisessa ja niihin viittaamisessa. Säännöksestä on myös kokonaan jätetty pois viittaus ”aikaisempaan” tavaramerkkiin, saati että siinä olisi avattu, mitä ylipäänsä tarkoitetaan aikaisemmalla tavaramerkillä. Jonkunlainen aiemmuus näyttäisi tulevan luonnoksen 14 §:stä, mutta selvempää olisi määritellä aikaisemmat tavaramerkit nimenomaisesti tämän säännöksen yhteydessä eikä vain perusteluissa.

Edellä todettu koskee myös ehdotettua 13 §:n 1 momentin 2 kohtaa.

Markkinaoikeus toteaa, että suostumuksenvaraisissa hylkäys- ja mitättömyysperusteissa ei mainita lainkaan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä. Luonnoksen perusteluissa on todettu ehdottomia hylkäys- ja mitättömyysperusteita koskevan 12 §:n 1 momentin 8 kohdan kohdalla seuraavaa: ”Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan i–k alakohdat sekä 5 artiklan 3 kohdan c alakohta. Tavaramerkkidirektiivissä maantieteelliset merkinnät on mainittu sekä ehdottomien että suhteellisten hylkäys- ja mitättömyysperusteiden alla. Direktiivin johdanto-osan 15 perustelukappaleen mukaan tarkoituksena on ollut varmistaa maantieteellisille merkinnöille annettavan suojatason yhdenmukainen ja kattava soveltaminen. Koska maantieteellistä merkintää koskevan suojan toteuttamiseksi on riittävää, että maantieteelliset merkinnät mainitaan vain joko ehdottomina tai suostumuksenvaraisina hylkäys- ja mitätöintiperusteina, on tämä esteperuste kirjattu ehdottomien hylkäys- ja mitätöintiperusteiden alle, kuten voimassaolevassa laissa.”

Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että direktiivin johdanto-osan 15 perustelukappaleessa on todettu muun ohella seuraavaa: ”Unionin lainsäädännössä ja kansallisessa oikeudessa maantieteellisille merkinnöille annettavan suojatason yhdenmukaisen ja kattavan soveltamisen varmistamiseksi ehdottomien ja suhteellisten hylkäysperusteiden tutkinnassa koko unionissa tässä direktiivissä olisi oltava samat maantieteellisiä merkintöjä koskevat säännökset kuin asetuksessa (EY) N:o 207/2009.” Herääkin kysymys, onko riittävää mainita alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät vain ehdottomissa hylkäys- ja mitättömyysperusteissa, vai tulisiko ne sisällyttää myös suostumuksenvaraisiin hylkäys- ja mitättömyysperusteisiin.

14 § Aikaisempi oikeusperuste

Ehdotetussa 14 §:n 1 momentissa säädetään, että etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen. Luonnoksen perustelujen mukaan tavaramerkkien kollisiotilanteessa tai rekisteröintiesteiden arvioinnissa etusija on pääsääntöisesti sillä, jonka tavaramerkki on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella. Kuten markkinaoikeus on jo edellä todennut, pelkästään tämän pykälän perusteella ei ehkä ole riittävän selvää, mitä aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan ja mitä ne voivat olla rekisteröintiesteiden arvioinnissa.

15 § Tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutus

Ehdotetussa säännöksessä puhutaan yhtäkkiä ”aikaisemmasta tavaramerkistä”, jota ei edellä todetusti ole luonnoksen säännöksissä määritelty. Säännöksen perustelujen mukaan sitä myös sovellettaisiin kaikkiin tavaramerkkeihin, kuten EU-tavaramerkkeihin. Kuten markkinaoikeus on edellä todennut, ehdotettujen säännösten perusteella jää epäselväksi, miltä osin lakia sovellettaisiin esimerkiksi juuri EU-tavaramerkkeihin. Tätäkin helpottaisi ”aikaisemman tavaramerkin” määrittely.

*5 luku Tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti*

*Menettämis- ja mitättömyysperusteet ja niiden vaikutukset*

Luonnoksen 45 ja 46 §:ssä säädetään tavaramerkin menettämisestä.

Luonnoksen perustelujen mukaan 46 §:n 1 momentin 1 kohta vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 26 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja sillä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan a alakohta.

Tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan a alakohdan mukaan tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi myös (eli tosiasiallisen käytön puuttumisen lisäksi), jos sen rekisteröintipäivän jälkeen siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tuotteesta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity.

Luonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan säännöksessä ei tavaramerkkidirektiivistä poiketen erikseen korostettaisi, että merkki voi muodostua yleisesti käytetyksi nimitykseksi sekä haltijan toiminnan, että toimimatta jättämisen vuoksi. Edelleen perustelujen mukaan säännöksen sanamuodon voidaan katsoa kattavan molemmat edellä mainitut tapaukset.

Markkinaoikeus toteaa, että säännöksen sanamuoto kattaa toki molemmat tavaradirektiivin 20 artiklan a alakohdassa mainitut tapaukset. Sanamuoto kattaa kuitenkin myös esimerkiksi kolmannen tahon toiminnan, jota ei mainita direktiivin 20 artiklan a alakohdassa.

Tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan a alakohdan sanamuodon ja erityisesti sitä edeltävää samansisältöistä aiempien direktiivien säännöstä koskevan oikeuskäytännön (ks. esim. tuomio 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264 ja tuomio 6.3.2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130) perusteella herää kuitenkin kysymys, onko ehdotettu 46 §:n 1 momentin 1 kohdan säännös, joka antaa mahdollisuuden tavaramerkin menettämiselle myös muun kuin tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi eli laajemmin kuin direktiivi, direktiivin mukainen.

Sama kysymys herää myös 46 §:n 1 momentin 1 kohdassa maininnasta ”tai tavaramerkki on muuten menettänyt erottamiskykynsä”. Kuten yksityiskohtaisissa perusteluissa tältä osin todetaan, erottamiskyvyttömyyttä ei erikseen mainita direktiivin 20 artiklassa. Näin ollen ehdotetussa säännöksessä vaikutettaisiin tältäkin osin annettavan direktiiviä laajempi mahdollisuus vaatia tavaramerkin menettämistä.

Luonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan 46 §:n 1 momentin 2 kohdan säännös vastaa harhaanjohtavuuden osalta voimassa olevan lain 26 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja sillä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan b alakohta.

Tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan b alakohdan mukaan tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai haltijan suostumuksella joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, koskien niitä tavaroita tai palveluita, joita varten se on rekisteröity.

Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan ehdotettu säännös kattaisi voimassa olevan lain mukaisesti myös muut tilanteet, joissa merkki on muuttunut rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen harhaanjohtavaksi, eikä sen soveltaminen olisi sidottu haltijan tai hänen suostumuksensa välityksellä tapahtuneeseen käyttöön.

Kuten edellä ehdotetun 46 §:n 1 momentin 1 kohdan osalta on todettu, myös 2 kohta herättää kysymyksen siitä, onko säännös tavaramerkkidirektiivin mukainen laajentaessaan tavaramerkin menettämismahdollisuuden myös muihin kuin niihin tilanteisiin, joissa tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan käytön tai haltijan suostumuksella tapahtuneen käytön johdosta.

Edelleen luonnoksen 46 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään, jos tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että tällaista menettämisperustetta ei sisälly lainkaan tavaramerkkidirektiiviin. Edellä todetuin tavoin herää kysymys myös tämän kohdan direktiivin mukaisuudesta.

Luonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on luvussa 4 ”Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys” alaotsikon ”Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely” alla todettu seuraavaa: ”Tavaramerkkidirektiivin 2 ja 3 kohdassa säädetään menettämis- ja mitättömyysperusteista, joita hallinnollisessa menettelyssä on vähintään voitava käsitellä. Näitä ovat muun muassa tavaramerkin menettäminen sen tosiasiallisen käyttämättömyyden perustella (19 artikla) tai yleiseksi tai harhaanjohtavaksi nimitykseksi muuttumisen (20 artikla) perusteella tai mitätöiminen 4 artiklan mukaisten ehdottomien mitättömyysperusteiden tai aiempien tavaramerkkioikeuksien nojalla (5 artiklan 1–3 kohta).”

Markkinaoikeus toteaa, että ilmeisesti on tarkoitettu viitata tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 2 ja 3 kohtaan. Direktiivin 45 artiklan 2 kohdan mukaan hallinnollisessa menettämismenettelyssä on säädettävä, että tavaramerkki julistetaan menetetyksi 19 ja 20 artiklassa säädetyillä perusteilla. Artiklan 3 kohdan mukaan hallinnollisessa mitättömäksi julistamista koskevassa menettelyssä on säädettävä, että tavaramerkki julistetaan mitättömäksi ainakin 3 kohdan a ja b alakohdassa mainituilla perusteilla. Direktiiviin 45 artiklan 2 ja 3 kohdan sanamuodon perusteella vaikuttaisi siltä, että sallittuja menettämisperusteita ovat vain 2 kohdassa mainitut perusteet (19 ja 20 artikla), kun taas 3 kohdan nojalla jäsenvaltiot voivat säätää myös muista kuin kohdassa mainituista mitättömyysperusteista. Näin ollen luonnoksen lähtökohta, jonka mukaan myös muista kuin direktiivin 19 ja 20 artiklan mukaisista menettämisperusteista voidaan säätää, herättää kysymyksiä.

*Kanne tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi*

Ehdotettuja 52–59 §:iä koskevan rakenteen osalta markkinaoikeus viittaa edellä lausuttuun.

56 § Kanteen vireillepano

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan asia pannaan vireille nostamalla kanne tavaramerkin haltijaa vastaan. Ehkä olisi selvyyden vuoksi syytä mainita, missä kanne nostetaan, eli tuomioistuimessa.

Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetulla tavalla säännöksessä ei ehdoteta enää nimenomaisesti mainittavan sitä, että kantajan tulee kärsiä haittaa tavaramerkin rekisteröinnistä. Markkinaoikeus toteaa, että luonnoksessa ei mainitulta osin tuoda esiin ja selvitetä sitä, onko mainittu muutos katsottava ymmärrettävä jonkinlaiseksi muutokseksi nykyisen oikeustilan valossa.

Ehdotetun pykälän 3 momentissa puhutaan yhtäkkiä markkinaoikeudesta, vaikka missään ei ole vielä ilmoitettu, että juuri markkinaoikeus on toimivaltainen.

59 § Hakemuksen ja kanteen vireilläolovaikutus ja oikeusvoima

Ehdotetun pykälän 1 ja 2 momentin säännökset vaikuttaisivat koskevan enemmän rekisteriviranomaiselle tehtävän hakemuksen / tehdyn hakemuksen käsittelyä. Kyseisten säännösten paikka kuuluisi siten luontevimmin hallinnollisen menettelyn yhteyteen.

Markkinaoikeus pitää kyseenlaisena, onko ehdotetun pykälän 3 momentin säännökselle tarvetta. Oikeusvoimastahan ei sisälly yleisiä säännöksiä kirjoitettuun lakiin, eikä tästä ole katsottu aiheutuvan ongelmia. Päinvastoin, voidaan kysyä, mahdollistaako ehdotettu säännös sisällöllisesti onnistuneimmalla tavalla sen arvioinnin, milloin kyse on sillä tavoin samasta asiasta, joka perustaa oikeusvoimavaikutuksen. Säännöksessä ei nimittäin esimerkiksi näytettäisi lainkaan annettavan merkitystä sille, että kaksi asiaa, vaikka koskevatkin muodollisesti samaa merkkiä, eroavat toisistaan tavara- ja/tai palveluluokkien näkökulmasta.

*6 luku Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta*

*Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta*

60 §Kielto

Markkinaoikeus pitää tarpeettomana sisällyttää pykälään ehdotetun 3 momentin kaltaista säännöstä väliaikaisesta kiellosta. Sen suhteen, että oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukainen turvaamistoimisäännöstö on sovellettavissa, lienee pidettävä ilman minkäänlaista nimenomaista säännöstäkin täysin itsestään selvänä.

Päinvastoin siihen nähden, että tavaramerkkilakiin sisältyi aiemmin oma väliaikaista kieltoa koskeva säännös, joka sittemmin niin sanotun IPR-tuomioistuinuudistuksen yhteydessä kumottiin tavaramerkkilaista, markkinaoikeus katsoo, että ehdotetun momentin kaltaisen säännöksen sisällyttäminen tavaramerkkilakiin olisi omiaan enemmän sekoittamaan oikeustilan ymmärtämistä.

Vastaavasti markkinaoikeus pitää kyseenalaisena, onko ehdotetun 4 momentin kaltaisen säännöksen sisällyttämiseen tarvetta, edes selkeyttämismielessä. Siitä, kuka voi ajaa kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi, on säädetty uhkasakkolaissa.

62 § Keskeyttämismääräys

Ehdotetussa 1 momentissa mainitaan ”välittäjä”. Tätä ei ole kuitenkaan mitenkään säännöksessä avattu.

Ehdotetun 7 momentin osalta markkinaoikeus viittaa siihen, mitä edellä on esitetty ehdotetun 60 §:n 4 momentin osalta.

63 § Harhaanjohtavan merkin käytön kieltäminen

Ehdotetun 2 ja 3 momentin osalta markkinaoikeus viittaa siihen, mitä edellä on esitetty ehdotetun 60 §:n 3 ja 4 momentin osalta.

Markkinaoikeus myös toteaa, ettei harhaanjohtavan merkin käytön kieltäminen ole seuraamus tavaramerkkioikeuden loukkauksesta, eikä se siten sovi ehdotetun luvun otsikon ja sen alaotsikon alle.

*Tuomioistuimen toimivalta*

73 § Markkinaoikeuden toimivalta

Ehdotetun 1 momentin mukaan tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa.” Säännöksen on todettu vastaavan voimassa olevan lain 42 §:ää ja sitä on perusteltu seuraavasti: ”Tähän lakiin perustuvilla riita- ja hakemusasioilla viitataan kaikkiin riita- ja hakemusasioihin, joissa vaaditaan tavaramerkkilakiin perustuvaa seuraamusta tai joissa muutoin on kysymys mainittuun lakiin perustuvasta asiasta, esimerkiksi paremmasta oikeudesta tavaramerkkiin. Sen sijaan säännös ei kattaisi esimerkiksi asioita, joissa on kysymys sellaisesta sopimusoikeudellisesta riidasta, jossa ei edes väitetä loukatun tavaramerkkilain säännöksiä. Tähän lakiin perustuvilla hakemusasioilla tarkoitetaan tavaramerkkeihin liittyviä hakemuksia, kuten tavaramerkkihakemuksia, väitteitä ja menettämis- ja mitätöintihakemuksia, joita koskevasta PRH:n ratkaisusta valitetaan markkinaoikeudelle ja jotka kuuluvat markkinaoikeuden toimivaltaan siten kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 1 §:ssä säädetään.”

Suurta ihmetystä herättää edellä kuvattujen perustelujen viimeinen virke. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetuissa asioissa on kyse mainitussa laissa tarkoitetuista valitusasioista, ei hakemusasioista. Kuten luonnoksen 97 §:n 1 momentissa todetaan, muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen tavaramerkkiä koskevassa asiassa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:ssä. Mainitun pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, kun päätöksellä on ratkaistu hakemus tavaramerkin tai yhteismerkin rekisteröimisestä taikka muu tavaramerkkiä tai yhteismerkkiä koskeva asia.

*9 luku Erityiset säännökset*

97 § Muutoksenhaku

Ehdotetun 97 §:n 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus hakea valittamalla muutosta markkinaoikeuden päätökseen, jolla markkinaoikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen antaman päätöksen tai muuttanut sitä.

Markkinaoikeudella ei sinänsä ole huomauttamista siitä, että Patentti- ja rekisterihallitukselle annetaan muutoksenhakuoikeus. Ihmetystä kuitenkin herättää se, ettei luonnoksen perusteluissa ole lainkaan avattu ehdotettua säännöstä. Itse asiassa säännös näyttäisi kokonaan unohtuneen perusteluista.

Tältä osin markkinaoikeus muistuttaa, että oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden päätökseen valitusasiassa saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa markkinaoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan valituksen tekemiseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Herääkin kysymys, pitäisikö ehdotetussa säännöksessä selvyyden vuoksi viitata oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin.

*10 luku Voimaantulo*

103 § Siirtymäsäännökset

Ehdotetussa 1 momentissa säädetään lain voimaan tullessa vireillä olleen hallintoasian käsittelyssä sovellettavista säännöksistä. Markkinaoikeus toteaa, että siirtymäsäännöksissä ei säädetä lainkaan siitä, mitä säännöksiä markkinaoikeuden on sovellettava siellä vireillä olevissa valitusasioissa, joihin sovelletaan hallintolainkäyttölakia ja joissa on kyse hallintolainkäyttöasiasta.

*Johtopäätös*

Markkinaoikeus pitää sinänsä erittäin tärkeänä tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen tekemistä.

Ehdotetussa luonnoksessa on kuitenkin valitettavasti vielä ongelmia ehdotetun lain rakenteesta alkaen.

Lisäksi tavaramerkkidirektiivin määräysten täytäntöönpanon tulisi olla tarkempaa ja huolellisempaa kuin nyt esitetyssä luonnoksessa. Olisi tärkeä varmistaa, että tavaramerkkidirektiivi pannaan täytäntöön niin asianmukaisesti kuin mahdollista. Tässä yhteydessä tulisi lisäksi tarkistaa kaikkien, myös jo olemassa olevien säännösten osalta, ovatko ne direktiivin mukaisia vai eivät.

Kimmo Mikkola Jussi Karttunen

Markkinaoikeuden ylituomari Markkinaoikeustuomari

Nina Korjus

Markkinaoikeustuomari