

Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirjaamo
PL 32
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo@tem.fi
nina.santaharju@tem.fi

SUOMEN PATENTTIASIAMIESYHDISTYS RY:N LAUSUNTO TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUSTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ (TEM/912/00.04.01/2016)

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry:ltä (jäljempänä "SPAY") lausuntoa tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän mietinnöstä. Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta.

Lausuntopyynnössä on erityisesti pyydetty SPAY:n kantaa seuraaviin kysymyksiin:

1. tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevista hallinnolliseen ja tuomioistuinmenettelyyn liittyvistä tavaramerkkilain 52-59 §:stä
2. toiminimen hallinnollista kumoamista koskevasta toiminimilain 20 §:stä ja
3. tavara- ja palveluluetteloiden 103 §:n mukaisesta täsmennysmenettelystä.

Lisäksi SPAY:n kantaa on pyydetty mietintöön liitettyyn eriävään mielipiteeseen, jossa keskuskauppakamarin edustaja Minna Aalto-Setälä on tuonut esille eräitä huomioita ennen kaikkea toiminimen ja tavaramerkin välisestä suhteesta.

SPAY:n lausunto on eritelty edellä mainittujen kysymysten/kokonaisuuksien mukaisesti. Lisäksi SPAY antaa näkemyksensä eräistä muista mietintöön sisällytetyistä muutosehdotuksista, kuten esimerkiksi teollisoikeusrikosten tunnusmerkistöön tehtävistä muutoksista ja muutoksista mustavalkoisten merkkien suojapiirin tulkintaan.

Yleistä

Yleisesti ottaen SPAY pitää käsillä olevaa lakihanketta kunnianhimoisena ja tärkeänä, ja työryhmän mietintöä perusteellisesti valmisteltuna ja hyvänä. Tavaramerkkilaki on jäänyt ajastaan jälkeen, eikä kaikilta osin vastaa muun muassa uusinta eurooppalaista oikeuskäytäntöä.

Mietintöön on sisällytetty paljon hyviä ehdotuksia, jotka kuitenkin joiltain osin olisivat voineet olla vielä kunnianhimoisempia. Samanlaista tavaramerkkilain kokonaisuudistusta ei liene odotettavissa sukupolveen, joten nyt olisi tärkeää saada laki päivitettyä ja tehdä tarvittaessa perustavanlaatuisiakin muutoksia esimerkiksi toiminimen ja tavaramerkin väliseen suhteeseen.

Mietintöön sisällytetyistä muutoksista erityisen tervetulleena pidämme tavaramerkkien ja toiminimien haltijoille asetettua velvollisuutta osoittaa merkkien/toiminimen käyttö väite- tai mitätöintitilanteissa. Mielestämme tällainen asetelma asettaa oikeaan tasapainoon rekisteröityjen merkkien haltijoiden oikeudet intressit ja toisaalta tarpeen avata pääsy käyttämättömiin merkkeihin uusille liiketoiminnan harjoittajille.

Myös yhteisömerkkien ja tarkastusmerkkien sisällyttäminen samaan tavaramerkkilakiin on omiaan selkeyttämään varsin monimutkaista lainsäädäntöä.

Mietinnössä ehdotettu muutos, jonka jälkeen mustavalkoinen merkki ei enää kattaisi Suomessa kaikkia väri vaihtoehtoja, on myös pidettävä toivottavana. Suomen ulkopuolella tästä linjasta on pitkälti jo luovuttu, ja on katsottava vain kohtuulliseksi, että tavaramerkkiä hakevan tahon on pystyttävä valitsemaan ne värit, joiden osalta se haluaa yksinoikeuden.

Tavaramerkkien hakijoiden kannalta etenkin graafisen esitettävyyden vaatimuksen poistuminen on mielenkiintoinen, ja tulee toivottavasti helpottamaan erikoislaatuisten tavaramerkkien hakemista tulevaisuudessa.

Myös uhkasakon ja keskeyttämismääräyksen lisääminen tavaramerkkien haltijoiden keinovalikoimaan on tervetullutta.

Toisaalta SPAY katsoo, että mietinnössä olisi myös tarkistettavaa.

Tavaramerkin menettämistä- ja mitättömyyttä koskevat hallinnolliset- ja tuomioistuimen menettelyt

Työryhmän mietinnössä on ehdotus hallinnollisesta menettämistä- ja mitättömyyskäsittelystä. Ehdotettu menettely olisi vaihtoehto perinteiselle, 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. Markkinaoikeudessa käsiteltävälle kanteelle on annettu etuoikeus siten, että jos samaa asiaa ja samoja asianosaisia koskeva kanne jätetään markkinaoikeuteen, niin asiaa ei enää saa vireille hakemusasiassa PRH:ssa, ja mikäli tällainen hakemus on vireillä, se raukeaa kanteen jättämisen seurauksena.

Ehdotus on erittäin tärkeä, ja hallinnollista menettämistä- ja mitättömyyskäsittelyä onkin asiamiesten keskuudessa pidetty yhtenä lakiuudistuksen tärkeimmistä osista. Hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuimen menettelyn suhde ei kuitenkaan ole aivan ongelmaton. Pidämme sinänsä onnistuneena ratkaisuna, että työryhmän ehdotuksessa ei ole noudatettu ns. Ruotsin mallia. Mallissa Patent- och Registreringsverket (PRV) ei anna asiassa ratkaisua, jos kumottavan merkin haltija vastustaa kumoamista kokonaan tai osittain. Tällöin PRV ilmoittaa kumoamisvaatimuksen esittäjälle tavaramerkin haltijan vastustamisesta ja siitä, että asia voidaan kumoamisvaatimuksen esittäjän pyynnöstä viedä patentti- ja markkinaoikeuteen. Pyyntö asian siirtämisestä patentti- ja markkinaoikeuteen esitetään PRV:lle, joka toimittaa asiakirjat tuomioistuimelle. Asian siirtämistä tuomioistuimeen koskevasta pyynnöstä tulee suorittaa maksu. Jos asian siirtoa oikeuteen ei pyydetä määrätyssä ajassa, PRV jättää asian sillensä.

Pidämme työryhmän ehdotuksen muotoilua enimmäkseen onnistuneena ja kannatettavana ehdotettua mahdollisuutta jatkaa hallinnollista menettelyä vaikka vastaaja toimittaisikin käyttönäyttöä kuten myös sitä, ettei asia automaattisesti siirtyisi markkinaoikeuden ratkaistavaksi, vaan osapuolille jäisi ehdotuksen mukaisessa mallissa mahdollisuus jatkaa asian käsittelyä hallinnollisessa menettelyssä, joka kustannustehokkaampi vaihtoehto. Edellä esitetystä huolimatta, haluamme kiinnittää huomiota markkinaoikeuskäsittelyn ehdottamaan etusijaan lakiehdotuksen 59 §:n 2 momentin nojalla, joka käsityksemme mukaan on edelleen varsin ongelmallinen.

On sinänsä ymmärrettävää, ettei asia voi tulla PRH:ssa vireille mikäli kanne on jo saatettu vireille markkinaoikeudessa, mutta ehdotetussa muodossa hakemuksen käsittelyn raukeaminen kanteen johdosta voi käytännössä tehdä hallinnollisen käsittelyn asianosaisten kannalta tehottomaksi ja epävarmaksi menettelyksi. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että käsittely voitaisiin keskeyttää varsin myöhäisessä vaiheessa, jopa juuri ennen ratkaisun antamista jättämällä kanne markkinaoikeuteen, ja asia aloitettaisiin tuomioistuimessa alusta. Tämä voisi johtaa turhiin kuluihin ja viivytyksiin, epävarmuuteen, ja pahimmassa

tapauksessa shikaaninomaiseen prosessitaktikointiin. Ehdotukseen tulisi sisällyttää jonkinlaiset keinot puuttua tällaisen epäasianmukaiseen käytökseen.

Emme lähtökohtaisesti näe mitään syytä miksi kantajalla olisi oikeus ensin tehdä hallinnollinen hakemus ja sen jälkeen, milloin tahansa, saattaa vireille samaan asiaan liittyvä kanne tuomioistuimessa sillä vaikutuksella, että hakemus raukeaa. On kantajan asia punnita eri menettelyiden hyödyt ja haitat ja tehdä niiden perusteella valintansa. Olisi muutenkin vastaajan kannalta kohtuutonta, jos kantaja voisi missä tahansa vaiheessa mielivaltaisesti aloittaa käsittelyn uudestaan eri instanssissa. Tämä voisi myös johtaa ei-toivottavaan ns. ”forum shopping” –menettelyyn.

Toisaalta vastaajallakaan ei saisi olla rajatonta oikeutta keskeyttää hallinnollinen käsittely missä tahansa vaiheessa asian käsittelyä. Nähdäksemme vastaajan oikeussuoja voitaisiin turvata siten, että mikäli vastaajaa vastaan tehdään hallinnollinen menettämistä tai mitättömyyshakemus, vastaaja voisi ennen hakemukseen vastaamista halutessaan saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi esimerkiksi niin sanotulla positiivisella vahvistuskanteella. Tällainen kanne ei kuitenkaan enää vastaajan ensimmäisen kirjallisen vastauksen jälkeen katkaisisi hakemuksen käsittelyä.

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

Emme myöskään katso, että lakiehdotuksen muokkaaminen ehdottamallamme tavalla olisi ongelmallista perustuslain 21 §:ssä säädetyn oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kannalta tai muutenkaan. Sekä kantajalla että vastaajalla on kuitenkin mahdollisuus saattaa asia halutessaan tuomioistuimen tutkittavaksi, ja joka tapauksessa valitusvaiheessa hakemusasia etenee markkinaoikeuteen hallintolainkäyttöasiana. Samanlainen hallinnollinen menettely on EU:n teollisoikeuksien virastossa EUIPO:ssa toteutettu siten, että lopputuloksena on nopea, edullinen ja laadukas riidanratkaisukeino. Emme näe mitään syytä, miksi tähän ei voitaisi myös Suomessa päästä, kunhan PRH:lle ohjataan riittävät resurssit lakiehdotuksessa esitetyn menettelyn toteuttamiseksi.

On myös jossain määrin oudoksuttavaa, että ehdotuksessa käsitellään vain markkinaoikeudessa käytävän riitaprosessin ja PRH:ssa käytävän hallinnollisen menettelyn välistä suhdetta. PRH:n antamasta päätöksestä voidaan valittaa markkinaoikeuteen ja valitusluvalla edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Pidämme lisäksi ehdotettua menettelyä, jossa asian raukeaminen PRH:ssa voitaisiin varmistaa niin, että markkinaoikeuden olisi ilmoitettava PRH:lle tavaramerkkiä koskevan kanteen vireille tulosta, mutta tietoa ei merkittäisi julkiseen tavaramerkkitietokantaan erikoisena ratkaisuna kolmansien osapuolten ja julkisen tavaramerkkirekisterin luotettavuuden näkökulmasta. Tieto vireillä olevasta mitätöintimenettelystä on merkityksellinen ja tieto siitä tulisi julkaista tavaramerkkirekisterissä.

Toiminimen hallinnollinen kumominen ja asiaan liittyvä eriävä mielipide

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

Ensisijaisesti katsomme, että toiminimen ns. yleistoimialasta tulisi luopua mahdollisimman pian. Esityksessä ehdotetuista ratkaisuista voi nähdä, että varsinaiseen ongelmaan ei ole päästy puuttumaan, ja sen johdosta on etsitty eri tapoja kiertää tai mitoitella yleistoimialan aiheuttamia ongelmia. IPR alalla vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys siitä, että jokaisen yrityksen tulisi pystyä määrittelemään oma toimialansa yhtiötä

perustettaessa, ja että täysin määrittelemätön ja kaikille samanlaisille tavaramerkeille esteeksi tuleva toiminimi ei ole tarkoituksenmukainen.

Työryhmä ehdottaa osaratkaisuna toiminimen ja tavaramerkin välisen varsin ongelmalliseksi osoittautuneen suhteen selventämiseksi mahdollisuutta toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen sekä toiminimen osittaista kumoamista. Ehdotettu menettely olisi vaihtoehto perinteiselle, tuomioistuimessa ratkaistavalle menettämisen- tai mitättömyyskanteelle. Toiminimilakiin ehdotetun muutoksen myötä yrityksen toiminimi voitaisiin tulevaisuudessa kumota hallinnollisessa menettelyssä kokonaan tai osittain, jos sitä ei ole käytetty tietyllä toimialalla viimeisen 5 vuoden aikana, eikä toiminimen haltija esitä hyväksyttävää syytä käyttämättömyydelle. Hakemus käsiteltäisiin hallintolain nojalla, ja siitä valitettaisiin hallintolainkäyttöasiana markkinaoikeuteen. Toisaalta kantaja voisi vaihtoehtoisesti saattaa asian vireille tuomioistuimessa menettämisen- tai mitättömyyskanteella. Markkinaoikeudessa käsiteltävälle kanteelle on annettu etuoikeus siten, että jos samaa asiaa ja samoja asianosaisia koskeva kanne jätetään markkinaoikeuteen, niin asiaa ei enää saa vireille hakemusasiana PRH:ssa, ja mikäli tällainen hakemus on vireillä, se raukeaa kanteen jättämisen seurauksena.

Ehdotus on erittäin tärkeä, ja mahdollisuutta kumota yrityksen toiminimi hallinnollisessa menettelyssä kokonaan tai osittain onkin asiamiesten keskuudessa pidetty yhtenä lakiuudistuksen tärkeimmistä osista. Ehdotus muodostaa selkeän parannuksen nykytilaan, jossa ainoa vaihtoehto on ollut tuomioistuinmenettely, joka on ollut turhan raskas ja kallis, ja tiettävästi monta kertaa kanne on jäänyt nostamatta. Hallinnollinen menettely tulisi sovellettavaksi erityisesti toiminimien käyttämättömyyden osalta silloin, kun joku toinen haluaa rekisteröidä samanlaisen toiminimen tai tavaramerkin itselleen, mutta aiemman toiminimen laaja toimiala estää rekisteröinnin. Tällaisessa tapauksessa aiemman toiminimen haltija voi vaihtoehtoisesti antaa suostumuksen myöhemmän toiminimen tai tavaramerkin rekisteröintiin, tai vapaaehtoisesti rajoittaa omaa toimialaansa. Mahdollisuus hallinnollisen menettelyn käyttöön ja osittaiskumoamiseen todennäköisesti edesauttaisi asiasta sopimista. Osittaiskumoamisen mahdollisuus lisää myös toiminimen haltijan mahdollisuuksia säilyttää toiminimensä rekisteröinti voimassa siinä tilanteessa, että toiminimelle olisi vain tietyiltä osin kumoamisperuste. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi toiminimen sekoitettavuus toiseen toiminimeen tietyllä toimialan osalla, tai toiminimen kuvailevuus tietyllä toimialan osalla, mistä seuraa, ettei toiminimeä voida pitää yksilöivänä.

Vaikka työryhmän ehdotus on selkeä parannus nykytilaan, valitettavasti työryhmän ehdotus ei kuitenkaan ratkaise tavaramerkkien ja toiminimien välistä varsin ongelmallista suhdetta toivotulla tavalla. Merkittävällä osalla kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä on ns. yleistoimiala, ja muutenkin yritysten kaupparekisteriin merkitty toimiala on yleensä muotoiltu varsin laajaksi. Suurimmat ongelmat liittyvät käsityksemme mukaan ja kokemuksemme perusteella nimenomaisesti ns. yleistoimialan hyvin laajaan käyttöön toiminimien yhteydessä. Lisäksi tilannetta vääristää edelleen se seikka, että on mahdollista rekisteröidä toiminimi ja aputoiminimi hyvin pienellä kustannuksella (ainakin tavaramerkkeihin liittyviin kustannuksiin verrattuna, joiden osalta sovelletaan luokkakohtaisia maksuja). Tämä on käytännössä myös johtanut siihen, että erityisesti aputoiminimiä toisinaan rekisteröidään ilman minkäänlaista aikomusta käyttää niitä. Kuten eriävissä mielipiteessä tuodaan esiin, jos yleistoimialalla rekisteröidyt toiminimet estävät uusien kotimaisten tavaramerkkien rekisteröimisen Suomessa, siirtyvät kotimaiset yritykset yhä enenevässä määrin hakemaan EU-tavaramerkkejä. EUIPO:ssa tavaramerkkihakemuksen relatiivisia esteitä ei tutkita viran puolesta, vaan käytössä on väitemenettely, jossa suomalaisen toiminimen aikaisemman oikeuden haltijan on kyettävä osoittamaan, että hän on ottanut tunnuksensa käyttöön.

Tältä osin yhdyimme Minna Aalto-Setälän eriävissä mielipiteessä esitettyihin huomioihin. Pidämme esitettyä ratkaisua riittämättömänä ja katsomme, että toiminimen suojan ei välttämättä tulisi olla työryhmän mietinnössä esitetyllä tavalla symmetrinen tavaramerkin kanssa. Symmetrian vaatimus ei välttämättä ole perusteltu, kun tavaramerkit ja toiminimet ovat kuitenkin oikeuksina sekä vaikutuksiltaan

että hakemisprosessiltaan hyvin erilaisia. Samanlaisia asioita ei toki tulisi kohdella eri tavalla, mutta toisaalta erilaisia oikeuksia ei tulisi yhdenmukaistaa esityksessä ehdotetulla tavalla. Mietinnössä ehdotettu viiden vuoden aika on hyvin pitkä. Kohtuullinen aika ottaa toiminimi käyttöön rekisteröinnissä määritellyllä toimialalla voisi olla yksi tai kaksi vuotta rekisteröinnistä. Jotta toiminimi voisi olla tavaramerkkihakemuksen relatiivisena esteenä, tulisi edellyttää, että kyseistä toiminimeä käytetään tosiasiallisesti liiketoiminnassa.

Mitä tulee hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn väliseen ongelmalliseen suhteeseen, viittaamme tavaramerkkien hallinnollisen kumoamisen/mitätöinnin yhteydessä edellä esitettyyn.

Kuten perusteluissa todetaan, mahdollisuus toiminimen osittaiskumoamiseen olisi uusi, eivätkä yritykset ole toiminimeä tai toimialaa rekisteröidessään voineet varautua siihen, että toiminimi voitaisiin kumota osittain käyttämättömyyden perusteella. Näin ollen ehdotettua siirtymäsäännöstä voidaan pitää perusteltuna.

Tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettely

Uudistetun tavaramerkkidirektiiviin 39 artiklan mukaan tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on luokiteltava Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjärjestelmän mukaisesti. Tärkeää on huomata, että Nizzan luokitus on luonteeltaan vain ohjeellinen ja esimerkinomainen.

Nykyinen tavaramerkkilaki sisältää tavaroiden ja palvelujen luokituksesta hyvin suppeat säännökset. Lain 16 §:ssä on todettu vain, että tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavaraluokkaan ja että luokituksen vahvistaa PRH.

Pidämme hyvänä, että luokitusta täsmennettäisiin myös vanhojen rekisteröintien osalta.

Täsmennysmenettelyn käyttöönottoa puoltaa rekisterin selkeys. Jos tavara- ja palveluluetteloiden tulkinta säilytettäisiin ennallaan, jäisi tavaramerkkirekisteriin eri tavalla tulkittavia tavaraluetteloja, mikä vaikeuttaa esteharkintaa ja rekisterin sisällön ymmärtämistä myös pitkällä aikavälillä. Vaikka tulkinnan säilyttämistä ennallaan puoltaa osaltaan omaisuuden suojan näkökulma, niin tärkeintä on, että tavaramerkkirekisteröinnin haltija voi luottaa siihen, että yksinoikeus kattaa sen, mitä hän on tarkoittanut. Siksi kaikki edut ja haitat punnittuina tarkoituksenmukaisimpana toteutustapana voidaan pitää täsmennyksen tekemistä tavaramerkin uudistamisen yhteydessä.

Pidämme esityksessä ehdotettua täsmennysmenettelyä, jossa tavarat/palvelut on valittava ns. Nizzan aakkosellisesta luettelosta ongelmallisena. Tärkeää on ottaa huomioon luokituksessa vallinnut aikaisempi asiantila. Ennen IP TRANSLATOR -tapausta (C-307/10) PRH tulkitsi tavara- ja palveluluettelon kattavan kaikki kyseisen luokkaotsikon mukaiseen luokkaan hakemushetkellä sisältyneet tavarat tai palvelut, jos ennen 1. päivänä lokakuuta 2012 haetun tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloon sisältyi luokkaotsikko kokonaisuudessaan. Tämä vastasi EUIPO:n pääjohtajan päätöstä 4/03, jonka mukaan EUIPO:kin tulkitsi aiemmin luokkaotsikon sisältävän tavaramerkkihakemuksen suoja-alan kattavan kaikki kyseiseen luokkaan menevät tavarat ja palvelut.

Aiemmin PRH hyväksyi myös sen, että tavaramerkkihakemuksissa ilmoitettiin vain luokkanumero eikä luokkaotsikoidenkaan tavaroita tai palveluita siis lueteltu hakemuksessa tai rekisteröinnissä. Kyseisestä rekisterikäytännöstä luovuttiin tavaramerkkilain muutosten tultua voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996 (Laki 1715/1995). Kyseinen käytäntö kuitenkin merkitsi sitä, että tavaramerkkirekisteröinnin haltijalla oli rekisteröinti, joka tosiasiallisesti sisälsi ”kaikki tavarat” ja/tai ”kaikki palvelut” mainituissa luokissa.

Vanhojen, ennen 1. päivää lokakuuta 2012 jätettyjen hakemusten, jotka sisältävät luokkaotsikon, tulkitaan edelleen kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluneet tavarat tai palvelut. Myös siis sellaiset tavarat ja

palvelut, jotka eivät sisälly kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon tai kyseisen luokkaotsikon sanamerkitykseen. Tästä näkökulmasta kyseisten hakemusten ”täsmäntäminen” Nizzan aakkoselliseen luetteloon tarkoittaisi tosiasiallisesti merkittävää tavaramerkkien suoja-alan supistumista ja oikeuden menetyksiä jopa merkin kannalta keskeisten, käytössä olevien tavaroiden/palveluiden osalta. Lisäksi Nizzan luettelo otettiin Suomessa käyttöön vasta vuonna 1973, joten tätä ennen tehtyjen hakemusten täsmäntäminen Nizzan luettelon mukaan ei vaikuta perustellulta. Jää täysin avoimeksi, kuinka tavara- ja palveluluettelo tulisi täsmäntää näissä tapauksissa.

Perustuslain 15 §:n mukaan ”Jokaisen omaisuus on turvattu”. Jos alun perin tavaramerkkirekisteröinnin haltijalle on sallittu koko luokka kaikkine tavaroineen ja palveluineen, ja tällaisen rekisteröinnin uudistaminen sellaisenaan on ollut mahdollista 10 vuoden jaksoissa tähän päivään saakka, niin on perustuslaillinen ongelma, mikäli uusi tavaramerkkilaki estää tavaramerkkirekisteröinnin haltijaa päivittämästä tavara- ja palveluluettelo, joka käsitti aikanaan ”kaikki tavara- ja palvelulajit”. Tämä ongelma on erityisen akuutti siltä osin kuin Nizzan luettelo ei sisällä niitä tavaroita/palveluita, joille hakija merkkiä tosiasiallisesti käyttää. Käsitteenä ”kaikki tavarat” ja ”kaikki palvelut” pitävät sisällään ajan saatossa kunkin kyseisellä tavalla määritellyn luokan kaikki ajateltavissa olevat tavara- ja palvelulajit. Siksi uusi tavaramerkkilaki ei voi estää tavaramerkkirekisteröinnin haltijaa pääsemään oikeuksiinsa ja tyytymään mahdollisesti vain sellaisiin nimikkeisiin, jotka jättäisivät tavaramerkin haltijan rekisteröinnin suojan menneille vuosikymmenille.

Ajanjakso 1.10.2012–31.12.2013 oli siirtymä- ja ylimenokausi, jonka aikana PRH tulkitsevi tavaramerkin suojaa rajanneet viittaukset tavara- ja palveluluettelon osalta Nizzan voimassa olleeseen aakkoselliseen luetteloon peilaten. Omaisuuden suojan takia ratkaisu on oltava kaikille tavaramerkkirekisteröintien haltijoille tasapuolinen ja siksi myös ko. ajanjakson merkkien ”kaikki tavarat” ja ”kaikki palvelut” on voitava täsmäntää ilman ohjeelliseen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon vetoamista. Siten sekä tavaramerkit, joiden rekisteröinnissä on teksti esimerkiksi ”kaikki tavarat” että tavaramerkit, joissa on luokkaotsikko, on voitava täsmäntää haltijan tarkoittamalla tavalla.

Täsmennysilmoitusta ei saa merkin haltijan osalta rajata niin, että rekisteröinti voisi sisältää vain sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden voidaan katsoa sisältyneen tavaramerkin hakemishetkellä kyseiseen luokkaan. Päinvastoin kuin työryhmä on esityksessään maininnut, niin esimerkiksi tietokoneohjelmistojen voidaan katsoa sisältyneen 1930-luvulla haetun tavaramerkin luokan 9 tavaraluetteloon, koska silloin on ollut jo tietokoneohjelmiin verrattavissa olleet reikäkortit ja -nauhat. On oikeusvaltion merkki, että tavaramerkin haltijalle sallitaan suoja, joka vastaa haettua eli ”kaikki tavarat” / ”kaikki palvelut”. Tällöin myös uudistamisten seurauksena merkin haltijalla on oikeus ”päivityksiin” suojan laajuudessa sanamuodon merkeissä.

Eräitä Nizzan luokituksen mukaisia tavara- ja palveluluokkia on myöhemmin Nizzan luettelon eri versioissa luokiteltu uudelleen eri luokkiin. Tällaisia ovat esimerkiksi luokat 43, 44 ja 45, joiden kattamat tavarat aiemmin sisältyivät kaikki luokkaan 42. Kun tavaramerkin haltija tekee täsmennysilmoituksen PRH:lle, niin merkin haltija on oikeutettu saamaan luokan 42 ”kaikki tavarat” ja ”kaikki palvelut” mukaisesti myös aiemmin luokkaan 42 sisältyneet palvelut eli uusien luokkien mukaisesti kaikki mainitut luokat eli 43, 44 ja 45.

Vastaavasti, jos merkin haltijalla on ollut luokan 35 osalta ”kaikki palvelut” tai koko luokkaotsikko, niin merkin haltijalla on oikeus täsmäntää luokitus myös sisältämään ”vähittäismyyntipalvelut”.

Kokoavasti toteamme vielä, että seuraavia ilmaisuja on kohdeltava tasapuolisesti lain edessä:

Pelkkä luokkanumero, esim. 9 (käytännössä tarkoittaa ”kaikki tavarat” luokassa 9)

Ilmaisu ”kaikki tavarat” ja/tai ”kaikki palvelut”

Luokkaotsikko Nizzan luokituksen mukaisesti (käytännössä tarkoittaa ”kaikki tavarat” ja/tai ”kaikki palvelut”)

Ajalla 1.10.2012–31.12.2013 luokkaotsikon lisäksi maininnan ”kaikki muut tavarat/palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa”. Mainittuna ylimenokautena viranomaisen PRH on ohjannut merkin haltijaa, joka on ilmaissut tahtonaan haluavansa ”kaikki tavarat” ja/tai ”kaikki palvelut”. Siten ko. ajanjakson rekisteröintiä ei voi rajata käsittämään vain luokkaotsikon sanamerkityksiin sisältyvät kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut sekä lisäksi kaikki hakemushetkellä voimassa olleeseen Nizzan aakkoselliseen luetteloon kyseisessä luokassa sisältyneet tavarat tai palvelut. Tulkinta pitää tässäkin tilanteessa olla merkin haltijoiden tasapuolisuuden nimessä se, että täsmennys voidaan tehdä tosiasiallisesti tarkoitettujen ”kaikkien tavaralajien” ja ”kaikkien palvelulajien” piiristä.

Rekisteröinnin haltijan on siis voitava kaikissa edellä mainituissa tilanteissa täsmentää luokitus siten kuin parhaaksi näkee sekä Nizzan luokituksen käsittämien termien että yleensä Nizzan luokituksen mukaisen luokkajaon alle menevien ilmaisujen avulla, jotta tavoitetaan merkin haltijalle kuuluva oikeus ”kaikki tavarat” ja/tai ”kaikki palvelut”. PRH:lle tämä ei aiheuttaisi lisää kustannuksia, sillä työmäärältään toimenpiteet vastaavat toisiaan.

Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti

Lakiin on ehdotettu muutosta, jonka mukaisesti kansainvälistä rekisteröintiä ei enää kuulutettaisi, vaan julkaistaisiin esim. PRH:n internetsivuilla tai muulla vastaavalla yleisesti nähtävissä olevalla tavalla. Nykyisen lain mukaan kaikki rekisteriin hyväksytyt kansalliset ja kansainväliset tavaramerkit kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä. Kuulutuksen tarkoituksena on saattaa rekisteröity tavaramerkki yleiseen tietoon ja antaa kenelle tahansa mahdollisuus väitteen tekemiseen. Määräaika väitteen tekemiselle on kaksi kuukautta ja se alkaa lehden ilmestymispäivästä.

Mielestämme muutos, jonka mukaisesti Suomeen kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä ei enää kuulutettaisi, on epätarkoituksenmukainen, koska se asettaa kansainväliset rekisteröinnit eri asemaan kansallisiin rekisteröinteihin nähden, vaikka molemmilla rekisteröinneillä on samat oikeusvaikutukset. Tavaramerkkilehti on tärkeä foorumi kuuluttamiseen, koska siellä on kootusti esillä kaikki uudet rekisteröinnit. Osan näistä rekisteröinneistä pois jättäminen ei olisi perusteltua. Mikäli kansainväliset rekisteröinnit julkaistaisiin vain esim. internetissä, olisi niiden löytäminen vaikeampaa.

Englanninkielisten tavaramerkkihakemusten toimittaminen virastoon ilman käännöstä

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan, että tavaramerkkilain 17 §:n 4 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta saattaa tavaramerkkihakemus vireille englanninkielellä. Ehdotuksen mukaan englanninkielisen hakemuksen vireille saattaminen olisi vaihtoehto suomen ja ruotsinkieliselle hakemukselle. Hakemus kuitenkin käsiteltäisiin PRH:ssa hakijan valinnan mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Mikäli tavaramerkkihakemuksessa ei olisi muodollisia puutteita eikä sen rekisteröinnille olisi esteitä, hakijan ei todennäköisesti tarvitsisi asioida PRH:n kanssa lainkaan hakemuksen jättämisen jälkeen. Jos hakemuksessa olisi jotakin puutteita tai siihen kohdistuisi hylkäysperuste, PRH huomauttaisi hakijaa hakijan valitsemalla kielellä, ja hakijan tulisi myös tällä kielellä vastata. Ehdotuksen mukaan hakemuksen mistään osista, myöskään tavara- ja palveluluettelosta, ei laadittaisi käännöksiä suomeksi tai ruotsiksi.

Muutosta nykyiseen käytäntöön, jossa hakemukset tehtäisiin suomeksi tai ruotsiksi, perustellaan sillä, että englanninkieliset hakemukset helpottaisivat sellaisten hakijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, mahdollisuutta hakea kansallista tavaramerkkiä. Työryhmämietinnön mukaan tavaramerkin hakijan kannalta ehdotus merkitsee mahdollisuutta valita hakemuksen kieleksi kansalliskielen asemesta englanninkieli eikä siten heikennä kenenkään oikeutta käyttää perustuslain 17 §:n 2 momentin mukaisesti omaa kieltään viranomaisessa. Mietinnössä korostetaan lisäksi, että tällaisen perustuslain takaamaa laajemman oikeuden myöntämistä lainsäädännössä ei ole pidetty patenttiasioissa ongelmallisena etenkin, kun huomioon otettiin patenttiasioiden erityisluonne (vrt. PeVM 50/2010 vp, s. 4). Työryhmän mukaan vastaavalla tavalla tavaramerkkiasioiden erityisluonne puoltaa tällaisen laajemman oikeuden myöntämistä.

On sinällään kannatettavaa, että uudistuksella pyritään ottamaan huomioon se tosiasiallinen muuttunut toimintaympäristö, jossa elinkeinonharjoittajat Suomessa toimivat. Kuten mietinnössä todetaan, muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö Suomessa lisääntyy ja tällaiset heikosti tai ei lainkaan kansalliskieliä puhuvat henkilöt myös harjoittavat elinkeinotoimintaa Suomessa. Uudistus saattaisi siten lisätä kansallisen tavaramerkin kilpailukykyisyyttä vaihtoehtoisin kansainvälisiin suojamuotoihin verrattuna ja helpottaisi suomalaisen hakemuksen käyttöä kansainvälisen rekisteröinnin perushakemuksena, jos tavara- ja palveluluettelo olisi suoraan laadittu englanniksi. Ehdotusta on perusteltu sillä, että järjestely vastaisi Suomeen kohdennettuja kansainvälisiä rekisteröintejä koskevaa menettelyä, joten uudistus ei näin ollen olisi kolmansien kielellisten oikeuksien kannalta kohtuuton, eikä muutos merkittävästi heikentäisi suomen ja ruotsin kielen asemaa tavaramerkkimenettelyissä.

Edellä esitetystä huolimatta, SPAY pitää ehdotettua heikennystä kansalliskielten käyttöön kuitenkin ongelmallisena. Tulevaisuudessa englanninkielellä laadittua tavaramerkkihakemusta ei käännettäisi hakemusprosessin aikana tai sen jälkeen kummallekaan kansalliskielelle. Tämä heikennys koskisi myös hakemuksen tavara- ja palveluluettelo, joka määrittää tavaramerkin yksinoikeuden suojan laajuuden. Näin ollen kolmansilla osapuolilla ei tulevaisuudessa olisi mahdollisuutta tutustua tavara- ja palveluluetteloön suomeksi tai ruotsiksi.

Vaikka osapuolilla on mahdollisuus käyttää kansalliskieliä mahdollisessa väitemenettelyssä tai menettämisen ja mitättömyysmenettelyssä, yksinoikeuden suojan määrittävää tavara- ja palveluluetteloä käsiteltäisiin kuitenkin aina englanniksi. Ilmeisesti näin olisi myös tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiassa. Tämä on merkittävä heikennys kolmansien osapuolten oikeusturvaan, eikä tähän aspektiin juuri lainkaan ole kiinnitetty huomioita työryhmän ehdotuksessa.

EU-tuomioistuimen jäljempänä tarkemmin käsiteltävän *IP Translator* – päätöksen jälkeen tavara- ja palveluluetteloista on tullut yhä monimutkaisempia ja yksityiskohtaisempia, ja niissä käytetyt termit eivät välttämättä aukea kovin hyvin huonosti englantia osaavalle henkilölle, joka voi syyllistyä tavaramerkin loukkaukseen. Myöskään konekäännökset eivät ole vielä kehittyneet luotettavalle tasolle.

On myös huomattava, että perustuslakivaliokunta piti tärkeänä patenttilakia uudistettaessa, että patenttien osalta, kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus saada patenttien oikeudellisesti merkityksellisimmistä osasta eli patenttivaatimuksista, jotka määrävää yksinoikeuden suojan laajuuden omalla kielellään siitä lähtien, kun patenttihakemus on tullut julkiseksi (vrt. PeVM 50/2010 vp, s. 4). Vastaava järjestely ei ole mahdollinen tavaramerkkien yksinoikeuden suojan määrittävän tavara- ja palveluluettelon osalta, mikäli Singaporen sopimus halutaan saattaa voimaan kokonaislakiuudistuksen yhteydessä, sillä sopimus kieltää viranomaisia vaatimasta käännöksen tavara- ja palveluluettelosta. On myös ongelmallista kolmansien oikeusturvan kannalta, että tavara- ja palveluluetteloä ei käännettäisi mahdollisen tavaramerkin loukkausta koskevan riita-asian yhteydessä (tai mitätöntioikeudenkäynnissä).

SPAY pitää lisäksi ongelmallisena, että hakija voisi saada tavaramerkkihakemuksen vireille englanninkielellä, mutta hakemuksen jälkeisessä virastokäsittelyssä edellytettäisiin suomen tai ruotsin käyttöä. Tämä

menettely on omiaan heikentämään uudistuksella tavoiteltua kansallisen tavaramerkin kilpailukykyisyyttä vaihtoehtoihin suojamuotoihin verrattuna. Ehdotuksessa viitataan useaan otteeseen patenttilain muutosta, jolla nk. Lontoon sopimus saatettiin voimaan Suomen.. On kuitenkin syytä huomata, että patenttihakemusten osalta hakija voi sen lisäksi, että patenttihakemuksen voi tehdä englanniksi, myös pyytää, että virastokäsittely olisi kokonaan englanninkielellä. SPAY:n mielestä tätä vaihtoehtoa kannattaisi myös harkita tavaramerkkihakemusta osalta. Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta koskevissa perusteluissa todetaan, että jos tavaramerkkihakemus etenisi suoraan rekisteröitäväksi, sellaisten hakijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, ei tarvitsisi lainkaan asioida kansalliskielillä PRH:n kanssa. Avoimeksi jää kuitenkin millä kielellä hakija saisi rekisteröintitodistuksen, ja olisiko tällaiselle hakijalle selvää hänelle toimitettujen asiakirjojen perusteella, milloin ja miten hakijan tulisi menetellä esimerkiksi tavaramerkkirekisteröinnin uudistamiseksi. Jää myös epäselväksi millä kielellä virasto esittäisi hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset. Kansainvälisten rekisteröintien osalta ne annetaan aina englanniksi, mutta esityksestä ei ilmene millä kielellä mahdollinen kansallista hakemusta koskeva välipäätös annettaisiin. Hakijalle jäisi myös hyvin lyhyt aika etsiä itselleen suomen- tai ruotsinkieltä osaava edustaja. Näin ollen on vaarana, että esityksen hyvistä tarkoituksista huolimatta, mahdollisuus tehdä hakemus englanninkielellä, saattaisi viime kädessä johtaa oikeudenmenetyksiin ei suomea (tai ruotsia) puhuvien hakijoiden osalta.

Rikoslakiin tehtävät muutokset

Esityksessä on ehdotettu, että rikoslain 49 luvun 2 §:ssä säädetyn teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistöä selvennetään siten, että EU-tavaramerkin loukkaus voidaan eräissä tapauksissa pitää rangaistavana tekona. Tämä on hyvä ja tarpeellinen muutos, jolla muun muassa täytetään Suomen veloitteet ns. TRIPS – sopimuksen nojalla ja saatetaan EU-tavamerkit samaan asemaan kuin kansalliset tavamerkit.

Nähdäksemme ehdotuksessa pitäisi kuitenkin selventää edellä mainittua pykälää myös muilta osin. Rikoslain 49 luvun 2 §:n kohtaan 4 tulisi samanaikaisesti lisätä selkeät viittaukset kaikkiin muihin EU-tasoisiiin teollisoikeuksiin, erityisesti yhteisömalliin, mutta myös yhteisön kasvinjalostajaoikeuteen, jottei muutos jää puolitiehen. Näin, etenkin ottaen huomioon, että Korkein oikeus vahvisti huhtikuussa 2018 (KKO:2018:36), että teollisoikeusrikoksen rangaistussäännös ei kata EU-tavaramerkin eikä **yhteisömallin** loukkaamista. Lisäksi SPAY pitää tarpeellisena sisällyttää viittaus sekä rekisteröimättömään malliin että EU:hun tai Suomeen kohdennettuun kansainväliseen rekisteröintiin.

Sukunimien tuleminen esteeksi

Katsomme, että tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä olisi ollut syytä myös perusteellisemmin punnita sukunimien asemaa esteinä tavaramerkkihakemukselle. Suomen ulkopuolella tästä linjasta on pitkälti jo luovuttu, ja niissä maissa, joissa sukunimi edelleen muodostaa esteen tavaramerkin rekisteröinnille, on merkittävästi rajoitettu sukunimien estevaikutuksia. Ymmärrämme sinänsä, että etenkin harvinaisten sukunimien haltijoilla voi olla oikeudellisesti suojattu tarve vaalia sukunsa mainetta. Toisaalta vallitseva tilanne, jota ehdotuksessa ei ole olennaisesti muutettu johtaa siihen, että sukunimet käytännössä saavat Suomessa hyvin laajaa suojaa etenkin verrattuna tavaramerkkeihin, joiden osalta hakija saa ainoastaan tiukasti rajatun yksinoikeuden. Kuten työryhmä itsekkin korostaa perusteluissaan, tulisi ottaa huomioon ne muuttuneet olosuhteet, jotka vallitsevat Suomessa ja jotka ovat seurausta pitkään jatkuneesta kansainvälistymiskehityksestä. Esimerkiksi maahanmuuton seurauksena, Suomessa on nykyisin käytössä täysin uusia sukunimiä, joita ei aikaisemmin ollut käytössä ja joita valtaväestö ei välttämättä edes miellä sukunimiksi. Tämän johdosta (etenkin ulkomaisille yrityksille) on osoittautunut vaikeaksi rekisteröidä

sellaisia tavaramerkkejä, jotka sisältävät ulkomaisia sukunimiä. Toisaalta myös yksityisyyden suojan asema on korostunut viime vuosien aikana, joten on osoittautunut hankalaksi tai jopa mahdottomaksi tavoittaa henkilöitä, joten rekisteröintisuostumuksen saaminen voi käytännössä olla mahdotonta.

Ensisijaisesti toivomme, että sukunimiesteestä luovuttaisiin kokonaisuudessaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, toivomme, että seuraisimme Ruotsia, jossa aikaisemmin päädyttiin tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä merkittävästi rajoittamaan sukunimiesteen asemaa. Mikäli katsotaan, että sukunimieste on edelleen perusteltua muuttuvassa kansainvälistyvässä maailmassa, katsomme, että esimerkiksi Ruotsin uudistetussa tavaramerkkilaisissa omaksuttu ratkaisu olisi tarkoituksenmukaisempi:

Värumarkeslag

10 § Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av

[...]

2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn som har särskilt skydd eller någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

Tällöin sukunimi voisi tulla esteeksi tavaramerkkihakemukselle ainoastaan, jos katsottaisiin, että se voisi olla haitaksi nimen haltijoille. Näin voisi olla esimerkiksi, jos merkkiä käytettäisiin väkivaltaan, seksiin, uskontoon tai politiikkaan liittyville tavaroille tai palveluille. Katsomme, että sukunimen haltijan ja tavaramerkin hakijan oikeudet edut olisivat tällöin paremmin tasapainossa.

Vaihtoehtoisesti voisi harkita sanamuodon muuttamista muotoon ”...jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on...toisen yleisesti tunnetusta nimestä...” Näin harvinainen, yleisesti tunnettu sukunimi saisi suojaa identtistä tavaramerkkiä vastaan.

Vilpillinen mieli rekisteröinnin esteenä

Työryhmän ehdotuksessa ns. vilpillisessä mielessä tehty hakemus on siirretty relatiivisista esteistä absoluuttisiin esteisiin. Muutoksen perustelut ovat nähdäksemme puutteelliset. Niissä ei ole otettu kantaa relatiivisen ja absoluuttisen esteen väliseen prosessuaaliseen eroon, joka liittyy lakiehdotuksessa ennen kaikkea asiavaltuuteen. Relatiivisen esteen osalta asiavaltuus väitteen tai mitätöintikanteen tekemiseen on ainoastaan aiemman oikeuden haltijalla, kun taas absoluuttisen esteen osalta asiavaltuutta ei ole rajoitettu. Emme näe mitään syytä, miksi vilpillisessä mielessä tehdyn hakemuksen osalta asiavaltuus olisi järjestetty eri tavalla kuin esimerkiksi tavaramerkkien, toiminimien tai sukunimien osalta. Lain selkeyden kannalta olisi toivottavaa, että edellä mainittua muutosta ei tehtäisi. Jako absoluuttiseen ja relatiiviseen esteeseen ei ole moitittavuusarvio.

Paikallinen vakiinnuttaminen

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi tavaramerkkilainsäädäntö on todettu, että ”ollakseen vakiintunut tavaramerkki, sen tulisi olla tunnettu koko Suomessa tai suuressa osaa Suomea. Tavaramerkki ei voisi vakiintua enää paikallisesti. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 1 §:n 1 momentti voi mahdollisesti antaa suojaa paikallisesti vakiintuneille merkeillekin (ks. esim. tuomio 4.4.2012, MaO:121/12 Granströms Båtvarv)”.

Katsomme, että paikallisille yrittäjille on perusteltua edelleen tarjota suojaus myös paikallisesti vakiintuneille tavaramerkeille. Muussa tapauksessa muutos voi poistaa oikeuden monilta pienehköiltä yrityksiltä käyttää jo pitkään vakiinnutettua tavaramerkkiään, jota ei ole suojattu rekisteröinnillä syystä tai toisesta. On Suomen etu, että myös mahdollisesti taloudellisesti rajoitetuin resurssein toimivilla pienillä yrityksillä säilyy mahdollisuus vedota omaan tavaramerkkioikeuteen paikallisesti vakiinnuttamalla.

Helsingissä, 22. päivänä toukokuuta 2018

Kunnioittavasti,

SUOMEN PATENTTIASIAMIESYHDISTYS R.Y. (SPAY)



Arttu Ahava, Berggren Oy
SPAY:n lausuntoa laatineen työryhmän puheenjohtaja

Muut työryhmän jäsenet:

Pamela Lönnqvist, Boco IP Oy Ab
Jani Kaulo, Kolster Oy Ab
Hannu Halmetoja, Berggren Oy