



22.5.2018

Diaarinumero  
H 163/18

Työ- ja elinkeinoministeriölle

*Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 20.3.2018  
TEM/912/00.04.01/2016*

## **TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUSTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ**

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta lausuntoa otsikossa mainitusta mietinnöstä. Korkein hallinto-oikeus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

### **1 Lausunnon lähtökohtia**

Tavaramerkkejä koskevan lainsäädännön päivittäminen on 16.12.2015 voimaan tulleen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi 2015/2436) täytäntöönpanemiseksi ja Singaporen sopimuksen hyväksymisen mahdollistamiseksi ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi välttämätöntä. Korkein hallinto-oikeus pitää perusteltuna, että tavaramerkkilaki samassa yhteydessä uudistettaisiin kokonaisuudessaan.

Työryhmän hallituksen esityksen muotoon laatima mietintö on peruskäsitteiltään ja -rakenteeltaan selkeä. Esityksessä on otettu tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 nykyisestä tavaramerkkilain osin merkittävästikin poikkeava sääntely sekä Singaporen sopimuksen hallintomenettelylle asettamat vaatimukset yleisesti ottaen hyvin huomioon.

Tavaramerkkiasioiden käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa on asianmukaisesti mielletty muutoin lähtökohtaisesti hallintolakiin perustuvaksi, mutta Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnollisen käsittelyn päätteeksi tehtävän päätöksen valituskelpoisuus sekä valituksen hallintolainkäytön järjestyksessä tapahtuvaan käsittelyyn liittyvät kysymykset ja tätä koskevat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet ovat jääneet esityksessä vähälle huomiolle.

Esityksen mukainen sääntely toisi hallintomenettelyssä ja hallintolainkäytön järjestyksessä käsiteltäväksi useita sellaisia pitkälti näytön arvioinnin perusteella ratkaistavia kysymyksiä, joita on nykysääntelyn mukaan mahdollista käsitellä yleisen lainkäytön järjestyksessä kanteella viereille pannussa oikeudenkäynnissä markkinaoikeudessa sekä valitusluvan myöntämiseen perustuvan muutoksenhaun johdosta korkeimmassa oikeudessa. Esitetyistä muutoksista johtuvaa mahdollista prosessilajien sekoittumista ei ole esityksessä riittävästi pohdittu.

Korkein hallinto-oikeus ottaa seuraavassa kantaa lausuntopyynnön kohteena olevassa mietinnössä esitettyihin, korkeimman hallinto-oikeuden kannalta keskeisimpiin tavaramerkkilain

muutoksiin, jotka koskevat tavaramerkin rekisteröintiä ja väitemenettelyä, hallinnollista tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevaa menettelyä, toiminimen hallinnollista kuomamista sekä tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelyä sekä lausuu lopuksi Patentti- ja rekisterihallituksen valitusoikeudesta.

## 2 Tavaramerkin rekisteröinti ja väitemenettely

Patentti- ja rekisterihallitus tutkisi tavaramerkin rekisteröintikelpoisuutta esityksen mukaan jatkossakin viran puolesta. Esitykseen sisältyvien muutosten vaikutusta Patentti- ja rekisterihallituksen virallistutkimuksen ja ylipäätään siellä tapahtuvan käsittelyn laajuuteen ei ole esityksessä lähemmin käsitelty. Muun ohella esityksen 14 §:n aikaprioriteetin ja 15 §:n mukaisen tavaramerkin haltijan passiivisuuden huomioonottaminen tavaramerkin rekisteröinnin esteenä tai 36 §:n mukaisen tosiallisen käytön puuttumisen arviointi kiistämisperusteena väitemenettelyssä edellyttää Patentti- ja rekisterihallituksen käsitteilyä aiempaa pidemmälle meneviä tosiseikkojen selvittämistoimia ja näyttöön liittyvien mahdollisesti tulkinnanvaraisten kysymysten punnintaa. Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkin rekisteröintiä koskevaan hallinnolliseen menettelyyn esitetyt muutokset vaikuttanevat myös tavaramerkin rekisteröimistä koskevista päätöksistä hallintolainkäytön järjestyksessä tehtävien valitusten tuomioistuinkäsittelyn luonteeseen esimerkiksi suullisen käsittelyn toimittamisen tarpeita lisäten. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään KHO 2017:109 kiinnittänyt huomiota siihen, että rekisteröityjen tavaramerkkien suoja on Suomessa vahvempi kuin EU-tavaramerkkien rekisteröintimenettelyssä, koska sekaantumisvaaraa arvioidaan viran puolesta.

Korkein hallinto-oikeus on nykyisin voimassa olevaa tavaramerkkilakia koskien katsonut, ettei aikaisempaa oikeusperustetta koskeva tavaramerkkilain 7 §:n (laissa 7/1964, nyt tavaramerkkilain 9 §) säännös välittömästi sovellu tavaramerkin rekisteröintiedellytysten arviointiin, vaan säännös koskee tavaramerkin väitetyssä loukkaamista koskevassa kollisiotilanteessa aikaisemman tavaramerkkioikeuden etusijaa sittemmin rekisteröityyn tai vakiintuneeseen tavaramerkkiin (KHO 2017:109, KHO 2016:191 ja KHO 2016:192). Korkein hallinto-oikeus on sen sijaan jo nykyisin voimassa olevan tavaramerkkilain yhteydessä arvioinut unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla tavaramerkin rekisteröinnin esteen olemassaolon kannalta aikaisemman tavaramerkin haltijan passiivisuutta tai aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin välisen rauhanomaista rinnakkaiseloja (KHO 2017:109).

Työryhmän mietintöön sisältyvän tavaramerkkilakiesityksen 10 §:ssä säädettäisiin merkeistä, jotka voivat muodostaa tavaramerkin. Tavaramerkin esittämisen graafisuutta koskevasta vaatimuksesta luopuminen vastaa tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 3 artiklan sääntelyä. Tavaramerkkilakiesityksen 10 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa on tavaramerkin haltijan saaman suojan täsmällisen kohteen määrittämisessä ja selventämisessä todettu voitavan käyttää apuna tavaramerkkihakemuksessa valittavia merkkityyppejä. Korkein hallinto-oikeus viittaa tältä osin unionin tuomioistuimelle vuosikirjapäätöksellään KHO 2017:150 esittämänsä ennakkoratkaisupyyntöön, jossa on kysymys muun ohella siitä, onko tavaramerkin erottamiskykyä koskevaa edellytystä tulkittaessa sekä merkin rekisteröitävyyttä arvioitaessa annettava merkitystä sille, haetaanko tavaramerkin rekisteröintiä kuvio- vai väritavaramerkinä. Asia on vireillä unionin tuomioistuimessa asianumerolla C-578/17 Hartwall.

Sekaannusvaara ja laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteena ja esityksen mukaan myös rekisteröinnin mitättömyysperusteena olisivat sisällöltään muuttumattomia. Ne määriteltäisiin esityksen 13 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa esityksen 5 §:stä ilmenevän ja EU-tavaramerkin rekisteröintiin perustuvan yksinoikeuden kautta. Korkein hallinto-oikeus ei pidä esitettyä määrittelytapaa lakiteknisesti eikä kielellisesti onnistuneena. Koska esityksen 13 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa on kysymys kaik-

kein yleisimmistä rekisteröintiesteistä, jotka oletettavasti tulevat olemaan yleisimpinä mitätöinti-perusteinakin, sääntelyä on asian jatkokäsittelyssä syytä kehittää selkeämmäksi. Mainitun 13 §:n 1 momentin 3 kohdan muotoilu ei myöskään ole onnistunut, kun siinä viitatus toiminimilain 5 § koskee yksinomaan toiminimien välistä sekoitettavuutta.

Korkein hallinto-oikeus puoltaa esityksen 17 §:n 1 momentin sääntelyä, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröintiä haetaan sähköistä palvelua käyttäen, mutta pitää perusteltuna, että erityisistä syistä hakemus voidaan toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle myös esimerkiksi postitse tai sähköpostitse. Korkein hallinto-oikeus kiinnittää huomiota esityksessä käytetyn termin ”paperisena” tulkinnanvaraisuuteen.

Tavaramerkkihakemus voitaisiin esityksen 17 §:n 4 momentin mukaan tehdä kansalliskielten lisäksi englanniksi. Koska hakemuksen käsittelykieleksi Patentti- ja rekisterihallituksessa olisi esityksen mukaan kuitenkin valittava suomi tai ruotsi, tämä ei muodostuisi ongelmalliseksi siihen nähden, ettei nyt kysymyksessä olevassa asiaryhmässä käsittelykielenä oikeudenkäynnissä voi olla muu kuin suomi tai ruotsi. Korkein hallinto-oikeus pitää esityksessä mainituista syistä perusteltuna, että tavara- ja palveluluettelot voitaisiin hyväksyä englanninkielisinä. Singaporen sopimuksen 8 artiklan 2 kohtaa voitaneen tulkita myös niin, että ainakaan hakijan ei voida edellyttää esittävän tavara- tai palveluluettelosta käännöstä kansalliskielille.

Esityksen 24 §:ssä säädettäisiin tavaramerkkidirektiivin 40 artiklan 1 kohdan mukaisesta mahdollisuudesta sallia kolmansille osapuolille tilaisuus toimittaa huomautuksia tavaramerkkihakemuksista. Vaikka huomautuksen tekeminen ei nykykäytännönkään mukaan tee tällaisesta kolmannesta osapuolesta asianosaista rekisteröintimenettelyssä, saattaa kolmannen osapuolen asema yksittäistilanteessa esimerkiksi kuultavana tulla arvioitavaksi myös tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa valitusta tuomioistuimessa käsiteltäessä.

Esityksen 25 §:ssä säädettäisiin tavaramerkkirekisteröinnin julkaisemisesta Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla. Kun tavaramerkin rekisteröinnistä alkaa esityksen 34 §:n mukainen kahden kuukauden pituinen väiteaika, tulisi rekisteröinnin julkaisemista koskevan sääntelyn olla yksiselitteistä. Esityksen 25 §:ää koskevista yksityiskohtaisista perusteluistakaan ei ilmene, mitä muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla tarkoitetaan. Sääntelyä on asiaan liittyvistä oikeussuojajasyistä tarpeen tältä osin tämentää.

Asian tutkimista väitemenettelyssä rajoittaisi esityksen 34 §:n mukaan muun muassa se, että väitteen kohteena olevaa tavaramerkkiä aiempiin oikeuksiin vetoava väitteentekijä voisi vedota vain omiin aiempiin oikeuksiinsa. Tämän tueksi on yksityiskohtaisissa perusteluissa viitattu muun ohella ratkaisuun KHO 2010:75. Korkein hallinto-oikeus toteaa päätyneensä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella vuosikirjapäätöksessä KHO 2017:155 eri linjalle kuin viitatussa aikaisemmassa ratkaisussaan katsoen, että väitteentekijä voi rekisteröinnin vilpillisyyden osoittamiseksi vedota myös muuhun kuin omalta taholta tapahtuneeseen käyttöön. Esitetty rajoitus on kuitenkin osin vähimmäisääntelyluontoisen tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 43 artiklan 2 kohdan mukainen.

Esityksen 35 §:ssä säädettäisiin Patentti- ja rekisterihallituksessa vireillä olevan väitemenettelyn keskeyttämisestä. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että käsittelyn lykkääminen välipäätöksellä on jo nykykäytännön mukaan mahdollista myös tavaramerkin rekisteröimistä koskevaa valitusasiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä (KHO 2016:215). Esityksessä asiaa ei käsitellä lainkaan tuomioistuinprosessin kannalta. Sinänsä välipäätöksen tekeminen asian käsittelyn lykkäämisestä tuomioistuinprosessin kuluessa kuuluu tuomioistuimen prosessinjohtovallan piiriin eikä tätä koskeva nimenomainen sääntely siksi ole tarpeen.

Esityksen 36 §:n mukainen tosiasiallisen käytön puuttumista kiistämisperusteena väitemenettelyssä koskeva sääntely on nykyisin voimassa olevaan sääntelyyn verrattuna uusi. Säännös pohjautuu tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 44 artiklaan. Tavaramerkin tosiasiallisen käytön tai käyttämättömyyden arviointi tai sen selvittäminen, onko käyttämättömyydelle ollut pätevä syy Patentti- ja rekisterihallituksessa tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä muuttaa edellä todetusti rekisteröintimenettelyn luonnetta.

### 3 Hallinnollinen tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskeva menettely

Tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 45 artiklan 1 kohdasta johtuu jäsenvaltioille velvollisuus säätää tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevasta tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että tällaiseen joutuisaan ja asianosaisille edulliseen hallinnolliseen menettelyyn liittyy ilmeisiä etuja esimerkiksi sellaisen hakijan kannalta, jonka tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi on esitetty sekaannusvaara sellaiseen aiempaan tavaramerkkiin, jonka rekisteröinnille on aikanaan ollut este tai joka ei ole merkityksellisten tavaroiden tai palvelujen osalta todellisessa käytössä.

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva menettely ei tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 45 artiklan 1 kohdan mukaan rajoita osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että mainitun säännöksen eri kieliversioitakin tarkastellen sääntelyn tarkoituksena on kaikissa olosuhteissa taata se, että tavaramerkin haltijat tai hakijat saavat asiansa tuomioistuinmenettelyssä käsiteltäväksi, mikä oikeus seuraa jo Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklasta. Suomessa tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 45 artiklan 1 kohdan mukainen tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskeva hallinnollinen menettely ei sellaisenaan muodostaisi vaihtoehtoa tuomioistuinmenettelylle, koska asianosainen voi valittaa myös Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnollisessa menettelyssä tekemästä päätöksestä hallintolainkäyttölain järjestyksessä markkinaoikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan. Esityksessä hallinnollista tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevaa menettelyä käsitellään monissa kohdin virheellisesti vaihtoehtona kanneteitse yleisen lainkäytön järjestyksessä käsiteltävälle tuomioistuinmenettelylle. Tämä ilmenee jopa siitä, että esityksen 73 §:n 1 momentin 1 ja 3 momentissa mainitaan markkinaoikeudessa käsiteltävinä asioina vain riita- ja hakemusasiat, vaikka markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvat yhtä lailla Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tehtävien valitusten käsittely.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan sääntely mahdollistaa sinällään sen, että hallinnollisen tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan menettelyn ja hallintolainkäytön järjestyksessä käsiteltävän valituksen rinnalla asianosaisten käytössä on myös tavaramerkkilain nykyistä sääntelyä vastaava tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskeva, yleisen lainkäytön järjestyksessä käsiteltävä kannemenettely. Korkein hallinto-oikeus pitää kuitenkin lainkäytön selvyyden ja asianosaisten oikeusturvan kannalta epätydyttävänä sitä, että sääntely vaikuttaisi esityksessä todetun vastaisesti mahdollistavan sen, että saman tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva, samojen asianosaisten välinen ja samaan perusteeseen liittyvä asia voisi olla samanaikaisesti vireillä sekä hallintolainkäytön järjestyksessä käsiteltävän valituksen johdosta että yleisen lainkäytön järjestyksessä käsiteltävän kanteen johdosta.

Esityksen 59 §:n mukainen sääntely hakemuksen ja kanteen vireilläolovaikutuksesta ja oikeusvoimasta koskee hallinnollisen tavaramerkin menettämistä ja mitätöintimenettelyn suhdetta yleisen lainkäytön järjestyksessä käsiteltävään tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaan kanneasiaan. Sääntely vaikuttaa kuitenkin aukolliselta siten, että se ei koske tilannetta, jossa Patentti- ja rekisterihallitus on antanut hallinnollisessa tavaramerkin menettämistä tai

mitätöintiä koskevassa asiassa päätöksen, joka ei ole tullut siitä markkinaoikeuteen hallintolainkäytön järjestyksessä tehdyn valituksen vuoksi vielä lainvoimaiseksi, ja markkinaoikeudessa nostetaan toisen asianosaisen toimesta saman tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva kanne samalla perusteella kuin mistä on ollut kysymys asiaa Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltäessä. Sääntelyn aukollisuus koskee myös tilannetta, jossa markkinaoikeuden valitusasiassa päätöksen käsittely on valituslupa-asiana vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kun markkinaoikeudessa pannaan vireille samaa tavaramerkkiä koskeva mitätöinti- tai vahvistuskanne.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen jatkotyössä on välttämätöntä valmistella sääntelyä, josta johtuisi, että saman tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa asiaa, jossa asianosaiset ja perusteet ovat samat, ei olisi mahdollista käsitellä rinnakkain yleisen lainkäytön järjestyksessä kanneasiana ja hallintolainkäytön järjestyksessä valitusasiana. Siinä tapauksessa, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä on valitettu hallintolainkäytön järjestyksessä markkinaoikeuteen ja asian käsittely siellä tai markkinaoikeuskäsittelyn jälkeen korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken, ei asianosaisten oikeusturva edellytä, että samasta asiasta voitaisiin nostaa samoin perustein kanne markkinaoikeudessa. Näin ollen hallintolainkäytön järjestyksessä tehdyn valituksen vireillälön tulisi estää samaa asiaa koskevan kanteen nostaminen.

Perustuslain 21 §:n 1 ja 2 momentin säännöksistä johtuu, että edellä tarkoitettu estevaikutuksesta on säädettävä lailla perusoikeusrajoituksen edellytykset täyttävällä tavalla. Sääntelyn hyväksyttävyyden kannalta olennaista olisi se, täyttääkö jo ensimmäinen oikeudenkäynti osapuolten oikeussuojatarpeet.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että edellä kuvattua aukkotilannetta ei ole perusteltua myöskään ratkaista (esimerkiksi) siten, että kanteen nostaminen johtaisi menettelyn keskeyttämiseen asiaa hallintolainkäytön järjestyksessä käsittelevässä tuomioistuimessa. Tämä mahdollistaisi suomalaiselle lainkäytölle vieraan keinotteluluontoisen forumshoppailun. Laillisesti vireille tulleen muutoksenhakumenettelyn lopettaminen jonkin toisen myöhemmän prosessin vuoksi edellyttäisi sekin lailla säätämistä perusoikeusrajoituksen edellytykset täyttävällä tavalla. Sääntelyn hyväksyttävyyden kannalta vaikuttaa siltä, että jälkimmäisessä tapauksessa keskeyttämiselle ei ole löydettävissä perustuslain 21 §:n edellytykset täyttävää syytä.

Korkein hallinto-oikeus ei pidä myöskään tavaramerkkidirektiivin 2015/2436 45 artiklan sääntelyn mukaisena sitä, että hallinnollinen tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva menettely koskisi vain riidattomia asioita ja että riitaisissa asioissa asianosaisen tulisi nostaa tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva kanne.

Korkein hallinto-oikeus toteaa esityksen säätämisperusteluihin liittyen, että hallinnollista tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa valitusasiaa hallintolainkäytön järjestyksessä markkinaoikeudessa käsiteltäessä asianosaisella on mahdollisuus hallintolainkäyttölain 38 §:n mukaisesti pyytää, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely. Suullinen käsittely voidaan toimittaa hallintolainkäyttölain 37 §:n nojalla asian selvittämiseksi myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tavaramerkkidirektiivistä 2015/2436 tai perustuslain 21 §:n sääntelystä ei johdu vaatimusta suullisen käsittelyn toimittamiseen asiaa Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltäessä.

Korkeimmalla hallinto-oikeudella ei sen sijaan ole huomautettavaa esityksestä ilmeneviin rajanvetoihin tavaramerkin menettämistä ja mitätöintymyötä koskevan menettelyn ja väitemenettelyn eikä hallinnollisen ja kanteen perusteella käsiteltävän menettelyn välillä.

Tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskeva vaatimus voisi esityksen mukaan kohdistua rekisteröityjen tavaramerkkien lisäksi myös vakiintuneisiin tavaramerkkeihin. Tällaisen asian käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa tai muutoksenhaun perusteella markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa olisi poikkeuksellista siihen nähden, ettei vakiintuneen tavaramerkin suoja perustu rekisteröityjen tavaramerkkien tapaan hallintopäätökseen.

Esityksen perusteella hallinnollisessa menettelyssä voisi nousta esiin kysymys EU-tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, joka esitetyn 48 §:n 5 kohdan mukaan tulisi tutkia EU-tavaramerkkiasetuksen 2015/2424 perusteella. Yksinomainen toimivalta tähän olisi esitetyn 73 §:n 2 momentin nojalla kuitenkin markkinaoikeudella.

Korkein hallinto-oikeus kiinnittää huomiota siihen, että esityksen 41 §:n 3 momentin mukaan pantinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkaamista koskevassa asiassa, jos tavaramerkin haltija ei tähän ryhdy. Sama koskee esityksen 43 §:n 4 momentin nojalla yksinomaisen lisenssin haltijaa. Esityksen 54 §:stä vaikuttaisi kuitenkin johtuvan, että pantinhaltija tai yksinomaisen lisenssin haltija ei voisi olla asianosaisena hallinnollisessa tavaramerkin menettämistä tai mitätöimistä koskevassa asiassa. Sääntely ei vaikuttaisi tältä osin riittävällä tavalla turvaavan pantinhaltijan tai yksinomaisen lisenssinhaltijan omaisuudensuojaan liittyviä oikeuksia. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että hallintolainkäytön järjestelmässä pantinhaltijaa tai yksinomaisen lisenssin haltijaa voitaisiin hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin nojalla pitää tällaisessa asiassa asianosaisena.

#### **4 Toiminimen hallinnollinen kumoaminen**

Laajalle toimialalle rekisteröity toiminimi on tavaramerkin rekisteröintiä vastaan esitettynä esteenä hankalasti väistävä. Hallintolainkäytössä toiminimen vaikutuksen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan ei ole nykyisin perusteita katsoa rajoittuvan sen tosiasialliseen käyttöön. Esityksessä ei, toisin kuin Keskuskauppakamarin eriävässä mielipiteessä, esitetä muutosta tältä osin.

Esityksen mukainen mahdollisuus toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen siltä osin, kuin tavaramerkin ja toiminimen välillä ei ole toiminimen rekisteröityä kapeamman todellisen toimialan vuoksi tavara- tai palveluyhteyttä, olisi tavaramerkin hakijan oikeusturvan toteutumisen kannalta perusteltu muutos vastaavalla tavalla kuin edellä on tavaramerkkien menettämisen ja mitätöinnin osaltakin todettu.

Korkein hallinto-oikeus viittaa edellä lausumaansa ja toteaa, että rajanveto hallinnollisena menettelynä ja kanteella vireille pantujen tuomioistuinmenettelyjen välillä on esityksen perusteella sääntelemättä myös toiminimen kumoamisen osalta. Esityksestä ei ilmene, miksi hallinnollisen menettelyn ja kanteeseen perustuvan tuomioistuinmenettelyn välistä rajanvetoa on määritelty eri lailla kuin tavaramerkkien osalta.

#### **5 Tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettely**

Korkein hallinto-oikeus yhtyy esitykseen siltä osin, kuin tavara- ja palveluluettelojen täsmennäminen on todettu tarpeelliseksi ja täsmennysmenettelyn toteuttaminen rekisteröinnin ensimmäisen lain voimaan tulon jälkeen tapahtuvan uudistamisen yhteydessä on arvioitu parhaaksi vaihtoehdoksi. Näin on siitä huolimatta, että prosessi tulee kokonaisuudessaan kestämään kymmenen vuotta, ja että rekisteröinnin suojan laajuuden tutkiminen koko tänä aikana täsmennettyjen ja ei täsmennettyjen tavara- ja palveluluettelojen perusteella eri tavoin tulee olemaan työlästä.

Esityksen perusteella jää epäselväksi, kuinka Patentti- ja rekisterihallituksen on tarkoitus toimia, jos se ei katso voivansa hyväksyä haltijan täsmentämää tavara- ja palveluluetteloa esitetyn laajuusena. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että haltijan oikeusturva tällaisessakin tilanteessa edellyttää, että kieltäytymisestä annetaan valituskelpoinen päätös.

## 6 Patentti- ja rekisterihallituksen valitusoikeus

Patentti- ja rekisterihallitukselle säädettäisiin esityksen 97 §:n 2 momentin mukaan valitusoikeus markkinaoikeuden päätökseen, jolla sen päätös on kumottu tai sitä on muutettu. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että kysymyksessä olevaa viranomaisen valitusoikeutta ei ole esityksessä lainkaan perusteltu. Korkein hallinto-oikeus toteaa kuitenkin, että Patentti- ja rekisterihallituksen oikeus hakea hallintolainkäyttölain nojalla purkua on tunnustettu oikeuskäytännössä jo pitkään (esimerkiksi KHO 2016:1). Kun huomioon otetaan Patentti- ja rekisterihallituksen virallistutkimuksen laajuus sekä päätöksenteon taustalla vaikuttavat tavaramerkkien ja tavaramerkkirekisterin julkiseen luotettavuuteen liittyvät seikat, voitaneen esitettyä valitusoikeutta pitää perusteltuna. Ratkaisu olisi myös sopusoinnussa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ehdotetun lain 109 §:n 2 momentissa omaksutun periaatteen kanssa (HE 29/2018 vp).

Lausunnon ovat valmistelleet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen ja Alice Guimaraes-Purokoski sekä esittelijäneuvos Kristina Björkvall. Lausunto on käsitelty korkeimman hallinto-oikeuden kansliaistunnossa 21.5.2018.

Presidentti



Pekka Vihervuori

Kansliapäällikkö



Toni Kaarresalo