

22.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö  
kirjaamo@tem.fi  
nina.santaharju@tem.fi

lausuntopyyntö 20.3.2018  
TEM/912/00.04.01/2016

---

## Lausunto tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä

---

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Työryhmän tehtävänä oli valmistella tavaramerkkilain kokonaisuudistus sekä siihen liittyvät muut lainsäädäntömuutokset, erityisesti toiminimilain osalta. Samalla tuli valmistella EU:n tavaramerkkidirektiiviin (2015/2436/EU) täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset säännökset. Suomen Yrittäjät oli työryhmässä edustettuna.

Lausuntopyynnössä on pyydetty erityisesti lausumaan tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevista hallinnolliseen ja tuomioistuimenmenettelyyn liittyvistä tavaramerkkilain 52-59 §:stä, toiminimen hallinnollista kumoamista koskevasta toiminimilain 20 §:stä ja tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämismenettelyä koskevasta tavaramerkkilain 103 §:stä. Esitämme lausuntonamme seuraavaa.

### Yleisiä huomioita

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus merkitsee laajaa päivitystä paikoin varsin vanhentuneeseen tavaramerkkejä koskevaan sääntelyyn. Nykyinen tavaramerkkilaki on ollut vuoden 2016 osittaisuudistuksen jälkeenkin rakenteeltaan sekava ja se on aiheuttanut lain soveltajille ongelmia. Pidämme erittäin myönteisenä, että tavaramerkkilaki uudistetaan kokonaisuudessaan, jolloin lopputuloksena on ajantasainen ja entistä selkeämpi sääntely.

Uusi tavaramerkkilaki sisältäisi myös EU:n tavaramerkkidirektiivin kannalta tarpeelliset uudet säännökset. Osa lakiin sisältyvistä uusista säännöksistä perustuu siten direktiiviin ja osa kansallisiin muutostarpeisiin. Direktiiviin perustuvia keskeisiä muutostarpeita ovat erityisesti tavaramerkin esitysmuotoa ja tavaramerkin menettämistä ja mitättömyysmenettelyä koskevat säännökset. Tavaramerkin luokituksen täsmennysmenettely, toiminimiä koskevat säännökset, sähköiseen asiointiin liittyvät säännökset ja rikossääntely puolestaan perustuvat pitkälti kansallisiin muutostarpeisiin.

Muutostarpeet ovat perusteltuja. Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on toisaalta myös luonteva tilaisuus arvioida järjestelmän kokonaisuutta ja sitä, tulisiko lainsäädännön rakennetta ja käytössä olleita ratkaisuja muuttaa joiltakin osin. Tämän vuoksi työryhmä on arvioinut mietintöä valmisteltaessa laajasti erilaisia tavaramerkkijärjestelmän kehityssuuntia ja tarpeita.

Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta keskeinen arvioitu asia oli kysymys siitä, tulisiko Suomessa luopua tavaramerkkien suostumusten varaisten esteiden (relatiiviset esteet) tutkinnasta rekisteriviranomaisen toimesta. Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tutkii tavaramerkkihakemusta käsitellessään sekä ehdottomien rekisteröintiesteiden että relatiivisten esteiden olemassaolon. Relatiivinen este kuitenkin väistyy, jos se, jonka oikeudesta esteessä on kyse, antaa suostumuksensa tavaramerkin rekisteröinnille esteestä huolimatta.

Vaikka relatiivisten esteiden tutkiminen rekisteriviranomaisen toimesta ei olekaan muissa EU-maissa tavanomaista, Suomessa sitä on pidetty tarpeellisenä. Suomi myös puolusti tavaramerkkidirektiivin valmistelussa mahdollisuutta säilyttää relatiivisten esteiden tutkinta. Tavaramerkkilain osittaisuudistuksen yhteydessä tehdyn yrityskyselyn mukaan relatiivisten esteiden tutkinnan säilyttämiselle oli vahva kannatus.

Kysymystä arvioitaessa on huomattava, että Suomen kansallinen tavaramerkkijärjestelmä on tärkeä etenkin kotimarkkinoilla toimiville yrityksille, jotka ovat usein pk-yrityksiä. Kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille EU:n immateriaalioikeusviraston (EUIPO) myöntämä EU-tavaramerkki on usein käyttökelpoisempi, sillä se on suoraan voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. EUIPO ei kuitenkaan tutki relatiivisia esteitä, joten EU-tavaramerkkien osalta oikeudenhaltijoiden tulee itse olla aktiivisia ja valvoa, ettei rekisteriin päädy sellaisia merkkejä, jotka loukkaavat aiempaa tavaramerkkioikeutta relatiivisen esteen vuoksi.

Suomen kansallisen järjestelmän näkökulmasta on parempi, että rekisteriviranomainen osaltaan huolehtii siitä, ettei rekisteriin päädy merkkejä, jotka voisivat aiheuttaa myöhemmin riitoja. Relatiivisten esteiden tutkinnan myötä tavaramerkinhakija voi olla suhteellisen varma, että rekisteröinnin myötä tavaramerkin tuottama yksinoikeus on vahva. Jo rekisteröityjen merkkien haltijoiden näkökulmasta kyse on toisaalta siitä, että tavaramerkinhaltijan ei tarvitse itse valvoa PRH:een saapuvia tavaramerkkihakemuksia, jotta mahdollisiin aiempaa yksinoikeutta loukkaaviin tavaramerkkihakemuksiin voidaan puuttua.

On siis nimenomaisesti suomalaisten yritysten etu, että Suomen kansallinen tavaramerkkijärjestelmä tuottaa laadukkaita tavaramerkkirekisteröintejä ja toimii tehokkaasti. Relatiivisten esteiden tutkinta on tavaramerkin hakijan kannalta huomattava lisäarvo, jota vaihtoehdoisessa EU-tavaramerkkijärjestelmässä ei ole. Näistä syistä työryhmä ei päättänyt esittämään relatiivisten esteiden tutkinnasta luopumista. Pidämme tätä erittäin tärkeänä ratkaisuna.

## Tavaramerkin menettämisen- ja mitättömyysmenettely

EU:n tavaramerkkidirektiivi edellyttää tavaramerkin hallinnollisesta menettämisen- ja mitättömyysmenettelystä säätämistä. Nykyiseen tavaramerkkilakiin ei sisälly tällaista hallinnollista menettelyä, vaan tavaramerkki on mahdollista menettää tai mitätöidä vain tuomioistuimessa. Hallinnollisen menettelyn etuna on tyypillisesti sen nopeus ja alhaisemmat kustannukset tuomioistuinmenettelyyn verrattuna. Mietinnössä ehdotettava menettely rajattaisiin vain tavaramerkin menettämiseen tai mitätöintiin. Hallinnollisessa menettelyssä ei voitaisi tutkia esimerkiksi asiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia, mikä on tarkoituksenmukaista hallintomenettelyn luonteen vuoksi. Hallinnollisen menettelyn rinnalla olisi kuitenkin aina mahdollisuus myös tuomioistuinmenettelyyn.

Pidämme mietinnössä ehdotettavaa hallinnollista menettämisen- ja mitättömyysmenettelyä tarkoituksenmukaisena. On järkevää, että menettämisen- ja mitättömyysmenettelyn voi käynnistää vasta tavaramerkkirekisteröinnin väiteajan kuluttua umpeen. Jos väite rekisteröintiä vastaan on vielä mahdollinen, ei ole syytä käynnistää uutta erillistä menettelyä, jonka lopputulos voisi olla sama.

Hallinnollisessa menettelyssä noudatettaisiin hallintolakia siltä osin kuin tavaramerkkilaissa ei toisin säädetä. Hallinnollisessa menettelyssä asian ratkaiseva viranomaisena olisi PRH. Jotta hallinnollinen menettely olisi nopea ja tehokas, PRH:n tulisi huolehtia asian joutuisasta käsittelystä. Tämän vuoksi mietinnössä onkin 53 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että asianosaiset voisivat lausua menettelyssä kahdesti. Hallintomenettelyyn kuuluu olennaisesti viranomaisen velvollisuus hankkia asian ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys, mutta hallintolain 31 § 1 momentista poiketen mietinnössä ehdotetaan, ettei PRH:n tarvitsisi itse aktiivisesti selvittää asiaa.

Nämä lähtökohdat ovat perusteltuja tavaramerkkioikeuden näkökulmasta, jossa vain asianosaisten esiin tuomilla seikoilla ja vaatimuksilla tulee olla merkitystä, myös silloin, kun on kyse tavallisesti viranomaisvetoisesta hallinnollisesta menettelystä. Tavaramerkkirekisteröinnin menetetyksi tai mitättömäksi julistamiseen ei ole aihetta, ellei sen hakija esitä riittäviä perusteita menettämisen tai mitätöinnille eikä olisi tarkoituksenmukaista, että PRH ryhtyisi viran puolesta tutkimaan tekemänsä rekisteröinnin oikeellisuutta, ellei hakija tällaisia seikkoja tuo esille. Vaikka menettely sinänsä on viranomaisvetoinen, viranomaisen ei tule myöskään puuttua osapuolten mahdollisuuden sopia asiaa kesken menettelyyn.

Sekä hallinnollisessa että tuomioistuinmenettelyssä menettämisen- tai mitätöintihakemuksen tekijällä tulisi olla oikeudellinen intressi tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi. On tavaramerkin haltijan oikeussuojan kannalta erittäin tärkeää, että tämä prosessinedellytys soveltuu myös hallinnollisessa menettelyssä, jotta voidaan välttyä epäasiallisilta menettämisen tai mitätöintihakemuksilta. On huomattava, että nykyisen tavaramerkkilain haittakriteeristä kanteen edellytyksenä luovuttaisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita oikeudellisen intressin tarpeen poistumista kanteen nostamisen

edellytyksenä. Siten jatkossakin sillä, joka haluaa nostaa tuomioistuimessa kanteen tavaramerkin menettämiseksi tai mitättömiseksi, tulee olla asiassa oma oikeudellinen intressi ja oikeussuojan tarve.

Ehdotettavan tavaramerkkilain 59 §:ssä säädettäisiin menettämisen tai mitättömyyshakemuksen vireilläolovaikutuksesta ja oikeusvoimasta. Säännös on tarpeen, jotta hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn välinen suhde ei jäisi epäselväksi.

## Toiminimien hallinnollinen kumoaminen

Tavaramerkkidirektiivi ei varsinaisesti sisällä toiminimiä koskevia määräyksiä, mutta toiminimillä ja tavaramerkeillä on käytännössä varsin läheinen suhde. Toiminimi on yrityksen nimi. Lähes kaikilla yrityksillä on kaupparekisteriin merkitty toiminimi ja mahdollisesti aputoiminimi.<sup>1</sup> Toiminimien sääntely perustuu kuitenkin omaan lakiinsa ja toiminimillä on myös muita funktioita kuin yrityksen tai sen tavaroiden ja palvelujen erottaminen muista yrityksistä. Toiminimien käyttötarkoitus ei siten ole täysin samanlainen kuin tavaramerkillä, jonka tehtävänä on keskeisesti erottaa elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut muiden elinkeinonharjoittajien vastavista.

Ehdotettavan tavaramerkkilain 13 §:n mukaan tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen tai toissijaiseen tunnukseseen. Toiminimi muodostaa siis esteen sekoitettavissa olevalle tavaramerkille. Kyse on relatiivisesta esteestä, eli tavaramerkki voidaan esteestä huolimatta rekisteröidä, jos toiminimen haltija antaa suostumuksen siihen. Sama on tietysti voimassa myös päinvastoin: toiminimilain 10 §:n mukaan sellaista toiminimeä ei voi rekisteröidä, joka on sekoitettavissa toisen tavaramerkin kanssa.

Käytännössä toiminimet muodostavat varsin usein esteen tavaramerkille. Tämä johtuu erityisesti toiminimien ns. yleistoimialasta. Toiminimeä rekisteröitäessä ilmoitetaan toimiala, jolla toiminimeä aiotaan käyttää. Kuten mietinnössä on todettu, merkittävällä osalla kaupparekisteriin merkityistä toiminimistä on ns. yleistoimiala, eli kaupparekisteriin on merkitty toiminimen kattamaksi toimialaksi ”kaikki laillinen liiketoiminta”. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen (jonka toiminimestä on kyse) katsotaan toimivan kaikilla mahdollisilla toimialoilla ja toiminimi näin ollen muodostaa esteen myös kaikille sekoitettavissa oleville tavaramerkeille tai toisille toiminimille. Toiminimi siis muodostuu yleensä laajemmin esteeksi tavaramerkin (ja myös toisten toiminimien) rekisteröinnille, vaikka sitä ei tosiasiallisesti käytettäisi kaikilla niillä toimialoilla, joihin se on rekisteröity.

Näitä yleistoimialan aiheuttamia käytännön ongelmia ajatellen mietinnössä ehdotetaan otettavaksi käyttöön toiminimiä koskeva hallinnollinen kumoamisen menettely. Se olisi ikään kuin vastinpari tavaramerkkejä koskevalle hallinnolliselle menettämisen- ja mitättömyysmenettelylle, mutta toimi-

---

<sup>1</sup> Lausunnossa toiminimiin viitattaessa tarkoitetaan myös aputoiminimiä.

nimien osalta kumoaminen olisi mahdollista vain toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Lisäksi toiminimi olisi mahdollista kumota osittain, jolloin toiminimi kumottaisiin vain jonkin tietyn toimialan osalta. Hallinnollinen kumoamismenettely on tarpeen sen vuoksi, että kaupparekisterissä on erittäin paljon toiminimiä, jotka eivät tosiasiallisesti ole käytössä lainkaan tai ainakaan kaikilla niillä toimialoilla, jotka kaupparekisteriin on yrityksen toimialaksi rekisteröity.

Kyseessä oleva ongelma on kaksijakoinen: toisaalta toiminimi on yksinoikeus, jota tulee suojata, mutta toisaalta liian laaja suoja vaikeuttaa muiden yritysten mahdollisuuksia saada rekisteröityä itselleen toiminimiä ja tavaramerkkejä. Silloin, kun toiminimeä ei tosiasiallisesti ole käytetty tietyllä toimialalla eikä yrityksellä ole toimintaa, ei toiminimellä voida katsoa olevan myöskään yksinoikeussuojan tarvetta. Mietinnössä esitetty malli toiminimen hallinnollisesta kumoamisesta on tarpeen, jotta kaupparekisteristä voidaan poistaa sellaisia toiminimiä, jotka muodostavat perusteettomia esteitä muille toiminimille tai tavaramerkkeille. Yksinoikeusjärjestelmän tulee kannustaa taloudelliseen aktiivisuuteen, jolloin sellaisia nimiä ei tule suojata, jotka eivät tosiasiallisesti ole käytössä.

Pidämme mietinnössä esitettyä mallia toiminimien hallinnollisesta kumoamisesta (mukaan lukien mahdollisuus osittaiskumoamiseen) kannatettavana. Hallinnollinen kumoaminen mahdollistaa tuomioistuinmenettelyä kevyemmällä tavalla käyttämättömien toiminimien poistamisen rekisteristä. Kyse on ennen kaikkea siitä, että käyttämätön toiminimi – kuten myös käyttämätön tavaramerkki – ei tosiasiallisesti tarvitse yksinoikeussuojaa.

On kuitenkin tärkeää, että kumottavaksi haettavan toiminimen haltijan oikeusturvasta pidetään huolta. Mietinnössä onkin huomioitu tämä edellyttämällä, että hallinnollinen menettely toiminimen kumoamiseksi on mahdollinen ainoastaan, jos toiminimeä ei ole käytetty edellisen viiden vuoden aikana sen rekisteröinnin kattamalla alalla. Pidämme perusteltuna, että toiminimien kohdalla käytetään samaa viiden vuoden aikaa kuin mikä myös tavaramerkkilaissa on käyttämättömyyden osalta kumoamisperusteena. Vaikka tavaramerkillä ja toiminimellä onkin osin eri funktiot, ei ole perusteita sille, miksi tavaramerkin voisi jättää käyttämättä pidemmäksi aikaa kuin toiminimen ilman huolta yksinoikeuden menettämisestä. Jos toiminimi kumottaisiin osittain, toiminimi ei saisi suojaa enää sillä toimialalla, jolle kumoamista on haettu.

Vaikka immateriaalioikeudellisen sääntelyn tärkeänä tavoitteena on mahdollista suomalaisten yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, on muistettava, että immateriaalioikeuksia tarvitsevat myös ne lukuisat pienet ja keskisuuret yritykset, joille kansainvälinen toimintaympäristö ei ole relevantti. Myös näillä yrityksillä on yhtäläinen oikeussuojan tarve. Toiminimi on monille yrityksille käytännössä samanarvoinen aineeton oikeus kuin tavaramerkki, erityisesti niissä tilanteissa, joissa kyse on vain kotimarkkinoilla toimivasta pienestä yrityksestä. Tällaisen yrityksen toiminta ei välttämättä kata edes koko Suomen aluetta, vaan kyse voi olla paikallisesta toimijasta. On eri asia puhua yrityksistä, jotka toimivat kansainvälisesti tai jotka tarvit-

sevat tuotteilleen laajempaa tai yksityiskohtaisempaa suojaa, erityisesti useampien tuotenimien muodossa.

Toiminimen suoja on tärkeä myös siltä kannalta, ettei mietinnössä ole katsottu olevan mahdollista saada yksinoikeussuojaa tavaramerkille paikallisesti vakiintumalla. Tällöin vain paikallisesti toimiva elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin saada yksinoikeuden nimeensä, jos se on rekisteröity hänen toiminimekseen tai aputoiminimekseen. Toiminimen vahva suoja on erityisesti pienten palvelualan yritysten kannalta tarpeellinen, eikä sitä pidä heikentää vain siitä syystä, että toiminimiin liittyy yleistoimialan kaltainen rakenteellinen ongelma.

Näitä näkökohtia vasten on perusteltua, ettei toiminimeä aseteta alempiarvoiseen asemaan suhteessa tavaramerkkeihin pohdittaessa toiminimiä ja tavaramerkkejä toistensa esteperusteina. On esitetty, että toiminimeltä edellyttäisiin tosiasiallista käyttöä, jotta se voisi ylipäänsä muodostaa esteen tavaramerkille. Emme pidä tätä tarkoituksenmukaisena, sillä tosiasiallisen käytön edellytys heikentäisi toiminimen yksinoikeussuojaa merkittäväällä tavalla. Nyt ehdotettava hallinnollinen kumoaminen on tavaramerkin hakijalle riittävä keino saada tietty nimi käyttöönsä, jos toiminimen suojaamiselle ei ole enää objektiivista perustetta.

On myös huomattava, ettei PRH:lla ole käytännössä mahdollisuutta tutkia sitä, onko toiminimi tosiasiallisesti käytössä. Ei siten olisi käytännössä mahdollista edellyttää PRH:n tutkivan tavaramerkin estetutkimuksen yhteydessä toiminimen tosiallista käyttöä. Tosiasiallinen käyttö voi ilmetä hyvin erilaisin tavoin, eikä sen selvittäminen viranomaisen kirjallisen selvittelyn puolesta johtaisi riittävään varmaan lopputulokseen. Hallinnollista jälkikäteistä toiminimen kumoamisen menettelyä onkin pidettävä riittävänä tässä yhteydessä: jos toiminimi muodostuu esteeksi tavaramerkille, tavaramerkin hakija voi halutessaan käynnistää hallinnollisen kumoamisen menettelyn esteeksi muodostuneen toiminimen osalta.

Lopuksi on vielä syytä korostaa mietinnössäkin esitettyä huomiota, jonka mukaan toiminimien yleistoimialan käytön tarpeellisuutta tulisi arvioida osakeyhtiölain tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä. Yleistoimiala aiheuttaa edellä kuvattuja tunnusmerkkioikeudellisia ongelmia, mutta se on lisäksi merkityksellinen myös yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta. Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä ei ollut mahdollisuutta arvioida yleistoimialan yhtiöoikeudellisia ulottuvuuksia. Olisi siksi erittäin tärkeää, ettei yleistoimialan käsittely jää huomiotta, kun osakeyhtiölakia tai kaupparekisterilakia seuraavan kerran tarkastellaan.

## Tavaramerkkien luokituksen täsmennysmenettely

Tavaramerkkilain ehdotetussa 103 §:ssä säädettäisiin tavaramerkkien tavaraj- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelystä. Täsmennäminen menettely olisi osa siirtymäsäännöksiä ja sen tarkoituksena olisi saattaa myös vanhojen tavaramerkkirekisterissä olevien tavaramerkkien luokitus vastaamaan tavaramerkkidirektiivin ja nykykäytännön mukaista luokituskäytäntöä.

Käytännössä täsmennystarve koskee niitä tavaramerkkirekisteröintejä, joissa on käytetty tavaroiden ja palveluiden luokituksen Nizzan luokituksen mukaista luokkaotsikkoa. Luokituskäytännön muutoksen taustalla on EU-tuomioistuimen ratkaisu IP TRANSLATOR (C-307/10), joka muutti aiemmin vallinnutta luokituskäytäntöä. Ennen ratkaisua tavaramerkki voitiin rekisteröidä vain Nizzan luokituksen mukaisella luokkaotsikolla (tai jopa vain luokkanumerolla). Ratkaisu muutti luokituskäytäntöä siten, että luokkaotsikoiden yleisnimien on katsottava tarkoittavan vain nimekkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Luokituksen on siis oltava entistä täsmällisempi, eli rekisteröinnissä on kuvattava yksityiskohtaisesti ne tavarat ja palvelut, jotka kuuluvat kyseiseen tavara- ja palveluluokkaan.

Uutta luokituskäytäntöä on sovellettu PRH:ssa 1.10.2012 alkaen. Sitä ennen jätettyjen tavaramerkkihakemusten osalta on tulkittu luokkaotsikkojen kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluneet tavarat. Ajalla 1.10.2012-31.12.2013 oli kuitenkin mahdollista jättää tavaramerkkihakemus siten, että tavara- ja palveluluettelossa viitattiin Nizzan aakkoselliseen luetteloon ja hakemuksen katsottiin kattavan kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämät tavarat ja palvelut. Näiden kahden tilanteen lisäksi ennen 1.4.1996 oli mahdollista hakea tavaramerkkiä ilmoittamalla vain tavara- ja palveluluokan numero, johon suojaa haettiin. Tavaramerkkirekisterissä on nykyisen luokitustavan lisäksi kolmella eri luokitustavalla rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleavassa työryhmässä pohdittiin, tuleeko vanhojen, direktiivistä poikkeavalla tavalla rekisteröityjen tavaramerkkien luokitusta täsmentää. Direktiivi ei edellytä vanhojen rekisteröintien täsmennystä, vaan kyse on ennen kaikkea siitä, onko tavaramerkkirekisterin yhdenmukaisuuden vuoksi perusteltua ryhtyä vanhojen rekisteröintien täsmentämiseen.

Työryhmä päätyi ehdottamaan mallia, jossa tavaramerkkirekisteröinnin luokitus tulee täsmentää vastaamaan ehdotettavan lain 18 § 2 momentin mukaista luokituskäytäntöä viimeistään silloin, kun tavaramerkin rekisteröinti seuraavan kerran lain voimaantulon jälkeen uudistetaan. Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa 10 vuotta, jonka jälkeen se tulee uudistaa. Uudistaminen on pakollinen toimenpide ja sen yhteydessä tavaramerkin haltijan tulee myös maksaa uudistamismaksu.

Pidämme työryhmän ehdottamaa mallia järkevänä kompromissina, sillä se turvaa tavaramerkinhaltijoiden oikeudet ja toisaalta mahdollistaa selkeän tavaramerkkirekisterin ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa yrityksille. Ehdotuksen mukaan täsmennyksen voisi tehdä jo aiemmin, mutta se tulisi tehdä viimeistään rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä. Jos luokitusta ei täsmennetä, tavara- tai palveluluetteloa tulkitaan 18 § 3 momentin mukaisesti siinä käytettävien nimikkeiden ja termien kirjaimellisen merkityksen mukaisesti. Täsmentämättä jättäminen voi siten johtaa tavaramerkin suojan kaventumiseen, jos luokituksessa on käytetty vain luokkaotsikoita tai luokkanumeroa.

Vaikka täsmentämismenettely aiheuttaa oikeudenhaltijoille riskin oikeudenmenetyksistä, sitä voidaan pitää rekisterin selkeyden ja käytettävyyden kannalta tarpeellisenä. Selkeä ja täsmällinen tavaramerkkirekisteri mahdollistaa nopeamman käsittelyajan ja helpottaa tavaramerkkien suoja-alan määrittämistä. Siten se on omiaan myös pienentämään riitojen riskiä. Kun täsmentäminen on kytketty tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisen yhteyteen, oikeudenmenetyksen riski on minimoitu, sillä oikeudenhaltijan on merkkiä uudistettaessa joka tapauksessa pohdittava merkin käyttöä.

Mietinnön mukaan PRH:n tulisi ilmoittaa oikeudenhaltijoille täsmentämismahdollisuudesta ja siihen liittyvästä määräajasta. Käytännössä ilmoitus liitettäisiin samaan kirjeeseen, jossa tavaramerkin haltijaa muistutetaan tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisesta. Tämän lisäksi on tarpeen myös muulla tavoin tiedottaa täsmentämismenettelystä ja huolehtia riittävästä neuvonnasta viranomaisen palveluperiaatteen mukaisesti. Neuvonta ja tiedottaminen osaltaan varmistaa, ettei tahattomia oikeudenmenetyksiä pääsisi syntymään.

Täsmennystarve voi koskea mietinnön mukaan noin 47.000 tavaramerkkirekisteröintiä. Mietinnössä on arvioitu täsmentämismenettelyn vaikutuksia varsin laajasti. On huomattava, että kytkemällä täsmentäminen tavaramerkin uudistamiseen täsmentämisistä aiheutuva työ PRH:lle ja oikeudenhaltijoille jakautuu pitkälle aikavälille. Vaikka täsmentäminen aiheuttaa kustannuksia, ne ovat uudistamisen yhteydessä hyväksyttäviä, jotta rekisteröinti saatetaan ajan tasalle. Itse täsmennysmenettely PRH:ssa on mietinnön mukaan maksuton, mutta kustannuksia aiheutuu joka tapauksessa oikeudenhaltijalle asian sisäisestä selvittelystä ja mahdollisesta asiamiehen käytöstä. Luokitus on tavaramerkkioikeuden hankalimpia kysymyksiä, jolloin asiamiehen käyttäminen luokituksen täsmentämisprosessissa on usein tarpeen.

Uudistamistarve voi tulla joillekin tavaramerkeille heti uuden tavaramerkkilain voimaantulon jälkeen, mutta tätä ongelmaa on lievennetty ottamalla siirtymäsäännöksiin kuuden kuukauden määräaika lain voimaantulosta laskien, jonka aikana täsmentäminen voidaan tehdä, vaikka uudistaminen olisi tullut tehdä lain kuuden ensimmäisen voimassaolokuukauden aikana.

Vaikka täsmentäminen uudistamisen yhteydessä on järkevä ja kannatettava tapa sovittaa yhteen oikeudenhaltijoiden intressit ja selkeän tavaramerkkirekisterin tarve, jatkovalmistelussa olisi kuitenkin vielä tarpeen pohtia täsmentämismenettelyn tiettyjä yksityiskohtia. Olisi harkittava, tulisiko rekisteröinnin täsmentämisen yhteydessä mahdollistaa sellaisten tavara- tai palveluluokkien lisäämisen tavaramerkin luokitukseen, jotka eivät ole sisältyneen tavaramerkin hakemishetkellä kyseiseen luokkaan. On mahdollista, että täsmentämismenettelyssä syntyy oikeudenmenetyksiä sellaisille tavaramerkin haltijoille, joiden rekisteröinnin luokkaotsikossa ei ole mainittu sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka eivät ole kuuluneet alun perin merkin suojaamiin tavaroihin ja palveluihin, mutta joita tavaramerkinhaltija on myöhemmin kuitenkin käyttänyt kyseisen tavaramerkin yhteydessä ja joita merkki siten on käytännössä suojannut.



Vaikka täsmennysmenettelyssä ei ole tarkoituksena mahdollistaa rekisteröinnin asiallista laajentamista, olisi kuitenkin syytä arvioida, olisiko edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa syytä sallia muidenkin kuin rekisteröintihetkellä voimassa olleen luokituksen mukaisten tavaroiden ja palvelujen sisällyttäminen tavara- ja palveluluetteloon. Tarpeen olisi vähintään varmistaa, että oikeudenhaltijalla on mahdollisuus tehdä uusi tavaramerkkihakemus, jottei aiemman rekisteröinnin tuottamaa suojaa menetettäisi.

## Muuta huomattavaa

Ehdotettavan tavaramerkkilain 17 §:n mukaan tavaramerkkihakemus tehtäisiin sähköisesti. Paperinen hakemus on kuitenkin mahdollinen erityisestä syystä. Sähköisten asiointimenetelmien kehittäminen ja niiden käytön laajentaminen on tärkeää. On kuitenkin tarpeen huolehtia siitä, että tavaramerkin hakeminen on mahdollista myös erilaisissa häiriötilanteissa. Vaikka tavaramerkkien hakeminen on vapaaehtoista ja liittyy käytännössä aina elinkeinotoimintaan, on sääntelyssä huomioitava esimerkiksi vammaisten henkilöiden ja muiden erityisryhmien tarpeet, joille sähköinen asiointi voi olla hankalaa tai mahdotonta. Siksi on hyvä, että säännöksessä on huomioitu mahdollisuus erityisestä syystä jättää hakemus paperisena.

On myös huomattava, että sähköinen asiointi voi aiheuttaa hankaluuksia myös joillekin yrityksille, jos sähköinen tunnistautuminen edellyttää yrityksen vastuuhenkilöiden henkilökohtaista tunnistautumista. Tavaramerkkihakemuksen tekeminen on luonteeltaan toimintaa, joka ei pienemmissäkään yrityksissä välttämättä kuulu ylimmälle johdolle, minkä vuoksi sähköistä asiointia olisi tarpeen kehittää myös siten, että asiointi olisi mahdollista joustavasti.

Tavaramerkkilain ehdotettavassa 60 §:ssä säädetään kiellosta tavaramerkkioikeuden loukkauksen seuraamuksena. 62 §:ssä puolestaan säädetään välittäjälle annettavasta keskeyttämismääräyksestä pääosin nykyisen lain 48 a §:ää vastaavasti. Säännöksessä tarkoitettu välittäjä voi olla myös muu kuin tietoverkoissa oleva taho, joka tarjoaa palveluita, joita joku käyttää tavaramerkkioikeutta loukkaavaan toimintaan. Välittäjän vastuu perustuu EU:n immateriaalioikeuksia koskevaan ns. täytäntöönpanodirektiiviin (2004/48/EY).

Välittäjän vastuu tavaramerkkioikeuden loukkaustilanteissa on monitahoinen kysymys. Ottaen huomioon, että kyse on täytäntöönpanodirektiiviin perustuvasta säännöksestä, tarkoituksenmukaista on käsitellä välittäjän vastuuta kaikkien immateriaalioikeuslakien osalta yhdessä. On siten myönteistä, ettei nykyistä sääntelyä esitetä olennaisesti muutettavaksi tässä yhteydessä, vaikka Euroopan komission syksyn 2017 tiedonannossaan kiinnittikin välittäjän vastuuseen huomiota.

Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi myös rikoslain teollisoikeusrikosta koskevaa 49 luvun 2 §:ää. Nykymuodossaan säännös ei ole mahdollistanut rangaistuksen tuomitsemista tilanteissa, joissa yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin on loukattu vastaavalla tavalla kuin kansallisen tavaramerkin kohdalla. Tarve saattaa EU-tavaramerkki kansallisia tavaramerkkejä

vastaavan rikosoikeudellisen suojan piiriin on ollut ilmeinen. On siten erittäin tärkeää täydentää rikoslain 49 luvun 2 §:ää mietinnön mukaisella tavalla.

On kuitenkin huomattava, että kyseisestä säännöksestä puuttuu viittaus myös ns. EU-mallioikeuteen, eli EU:n yhteisömalleista annetun asetuksen mukaiseen malliin. Mallisuojusta on tavaramerkkejä vastaavasti kansallisten järjestelmien lisäksi EU-tasoin suojajärjestelmä, joka tuottaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa voimassa olevan mallioikeuden suojan. Ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, että teollisoikeusrikosta koskeva säännös ei huomioisi EU-malleja, vaikka siinä huomioitaisiin EU-tavaramerkit. EU-mallit jäisivät tällöin Suomessa heikomman suojan varaan, kun niiden osalta oikeudenloukkaajaa ei voitaisi tuomita rangaistukseen. Pitäisimme tärkeänä, että jatkovalmistelussa lisättäisiin myös EU-mallia koskeva maininta rikoslain 49 luvun 2 §:n luetteloon.

Kunnioitavasti

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula  
työmarkkinajohtaja

Albert Mäkelä  
asiantuntija