

Dnro: **TEM/912/00.04.01/2016**

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE TAVARAMERKKILAIKSI SEKÄ SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä ("**Yhdistys**") lausuntoa tavaramerkkilain kokonaisuudistusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi ("**Esitysluonnos**"). Lausuntoa on pyydetty erityisesti ehdotuksista tavaramerkkilain pykäliksi 52-59 (tavaramerkin menettämis- ja mitätöintimenettelyt) ja 103 (tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettely) ja toiminimilain pykäläksi 20 (toiminimen hallinnollinen kumoaminen). Yhdistys kiittää lausumismahdollisuudesta.

1 YLEISTÄ TAVARAMERKKILAIN KOKONAISUUDISTUKSESTA

- 1.1 Esitysluonnoksen mukaan uudella tavaramerkkilaila toteutetaan lain kokonaisuudistus, jonka yhteydessä implementoidaan EU:n tavaramerkkidirektiivi 2015/2436 ja saatetaan voimaan Singaporen sopimus. EU:n tavaramerkkidirektiivi tulee saattaa jäsenvaltioissa voimaan viimeistään 14.1.2019.
- 1.2 Esitysluonnoksen mukaan kansallinen yhteismerkkilaki (795/1980) kumottaisiin ja sisällytettäisiin tavaramerkkilakiin. Direktiivin edellyttämänä uutena sääntelynä tavaramerkkilaisissa turvattaisiin tavaramerkin haltijan yksinoikeus kauttakulkutilanteissa, graafisen esitettävyyden vaatimuksesta rekisteröintiedellytyksenä luovuttaisiin ja tavaramerkin mitätöinti- ja menettämismenettely mahdollistettaisiin hallinnollisena menettelynä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Tavaramerkkilain uudistuksen ohella Esitysluonnoksessa kiinnitetään huomiota toiminimisääntelyyn ja ehdotetaan toiminimen osittaiskumoamisen ja kumoamisenmenettelyn mahdollistamista hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa.
- 1.3 Tavara- ja palveluluokituksen osalta Esitysluonnoksessa ehdotetaan tavaramerkkirekisteröintien luokituksen täsmentämistä EU-tavaramerkkien kohdalla toteutettua täsmentämisprosessia vastaavasti. Täsmennys koskisi 1.10.2012 haettuja tavaramerkkejä, joiden katsottaisiin kattavan tavara- ja palveluluettelon sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut luokitustäsmennyksille varattavan ajan jälkeen.
- 1.4 Yhdistys katsoo, että tavaramerkkilain kokonaisuudistus on pääosin erittäin hyvä ja tervetullut. Haluamme seuraavassa tuoda esiin muutamia yksityiskohtaisia huomioita niistä ehdotuksista, joista lausuntopyynnössä on erityisesti pyydetty lausumaan. Yhdistys toivoo, että esitetyt huomiot ja selvennykset voidaan harkita mukaan otettaviksi hallituksen esitykseen tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta ilman, että tämä aiheuttaa viivästymistä hallituksen esityksen valmistelussa.

- 1.5 Yhdistyksen jäsenkunnassa on edustusta monilta sektoreilta. Edellä mainitusta johtuen Yhdistys ei voi esittää yhteistä näkemystä kaikista Esitysluonnoksen kohdista. Selvyyden vuoksi todettakoon, että mikäli jostain kohdasta ei ole lausuttu, tämä ei ole luettavissa Yhdistyksen kannanotoksi kyseisen kohdan puolesta tai sitä vastaan.

2 YKSITYISKOHTAISIA HUOMIOTA

2.1 Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintimenettelyt

- 2.1.1 Yhdistys katsoo, että Esitysluonnoksen mukaisen tavaramerkkilain 5 lukuun tehtävät muutokset tehostavat mahdollisuutta saada kansallinen yksinoikeus tavaramerkkiin mahdollistamalla nykyisen lain edellyttämän tuomioistuinprosessin lisäksi kevyemmän hallinnollisen menettämistä ja mitätöintiproessin.
- 2.1.2 Esitysluonnoksen 52-55 §§:ssä on tarkoitus implementoida tavaramerkkidirektiivin 45 artikla. EU:n tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi. Käyttämättömyystilanteissa prosessin tehokkuus turvataan edelleen sillä, että Patentti- ja rekisterihallitus katsoo tavaramerkin menetetyksi, jos tavaramerkin haltija ei vastaa kumoamishakemukseen. Yhdistys katsoo, että menettämistä ja mitättömyysmenettelyn muutos palvelee erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten intressejä.
- 2.1.3 Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Esitysluonnoksen mukaisten muutosten tehokas käytännön toteutuminen edellyttää riittäviä resursseja Patentti- ja rekisterihallitukselle hakemusten tehokkaaksi ja nopeaksi tutkimiseksi.
- 2.1.4 Esitysluonnoksen 59 §:ään sisällytetyt säännökset hallinnollisen menettämistä ja mitätöintiproessin suhteesta tuomioistuinprosessiin eivät perustu EU:n tavaramerkkidirektiiviin. Säännösten mukaisesti tuomioistuinprosessi markkinaoikeudessa olisi ensisijainen hallinnolliseen prosessiin nähden. Yhdistys katsoo, että nyt ehdotettu ratkaisu täyttää EU:n tavaramerkkidirektiivin vaatimuksen tarjota tehokasta menettelyä tavaramerkin kumoamiseksi ja mitätöimiseksi hallinnollisessa menettelyssä. Tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuus on taas perusteltu ratkaisu tavaramerkin haltijoiden oikeussuojan kannalta. Samalla varmistettaisiin, että jatkossakin voidaan käsitellä samojen osapuolten välillä vireille tulleet samaa tavaramerkkiä koskevat riidat samassa oikeusprosessissa mitä Yhdistys pitää tärkeänä.

2.2 Toiminimen hallinnollinen kumoaminen

- 2.2.1 Nykyisen tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkiin sekoitettavissa oleva ja samankaltaisille tavaroille tai palveluille rekisteröity toiminimi estää tavaramerkin rekisteröinnin Suomessa. Tämä on aiheuttanut käytännössä vaikeuksia tavaramerkin hakijoille sellaisissa tilanteissa, joissa aiempi toiminimi on rekisteröity yleistoimialalle mutta sitä on tosiasiallisesti käytetty tosiasiaa eri tavaroille ja palveluille kuin tavaramerkkihakemuksen tavarat ja palvelut.
- 2.2.2 Yhdistys katsoo, että Esitysluonnokseen sisältyvä ehdotus toiminimirekisteröinnin osittaiskumoamisesta hallinnollisessa menettelyssä on hyvin tervetullut. Niin sanotun yleistoimialan sisällyttäminen toiminimen rekisteröityyn toimialaan on Suomessa yleinen käytäntö, ja osittaiskumoamisen mahdollistaminen tehostaa yritysten mahdollisuuksia saada tavaramerkeillensä asianmukaista suojaa kansallisesti.

- 2.2.3 Osittaiskumoamisen mahdollistaminen toiminimien kohdalla vastaa tavaramerkki-oikeudellista sääntelyä, jonka mukaan tavaramerkkirekisteröinti on kumottavissa niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joille merkkiä ei tosiasiallisesti ole käytetty. Yhdistys katsoo perustelluksi, että toiminimien haltijoita ei suojata myöhemmin rekisteröitäviä tavaramerkkejä kohtaan laajemmin kuin tavaramerkin haltijoita tilanteessa, jossa yksinoikeutta ei tosiasiallisesti ole otettu käyttöön kaikille rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille useaan vuoteen.
- 2.2.4 Toiminimien osalta Yhdistys huomauttaa lisäksi, että yleistoimialaa koskevia kysymyksiä – erityisesti kysymystä toiminimen käyttövaatimuksesta – tulisi tarkastella tarkemmin kuin Esitysluonnoksessa on tehty ja varmistua siitä, että asian valmisteluun on käytettävissä riittävästi aikaa ja muita tarvittavia resursseja.

2.3 Tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettely

- 2.3.1 Esitysluonnoksen 103 §:n mukaan tavaramerkkien haltijoilla, jotka ovat hakeneet rekisteröintiä ennen 31.12.2013 ja joiden rekisteröinti kattaa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon, on mahdollisuus täsmentää tavara- ja palveluluetteloaan ilmoituksella Patentti- ja rekisterihallitukselle.
- 2.3.2 Tavara- ja palveluluettelojen täsmentäminen yhdenmukaistaa kansallisten tavaramerkkien luokituksen EU-tavaramerkkien kanssa, joiden haltijoilla on aiemmin ollut vastaava mahdollisuus tavaramerkillä suojattujen tavaroiden ja palveluiden täsmentämiselle niiden termien osalta, joiden ei voida katsoa kuuluvan luokkaotsikon sanamerkityksen alle. Yhdistyksen käsitys on, että luokituksen täsmentämisestä on kuitenkin vallalla erilaisia näkemyksiä (myös Yhdistyksen jäsenkunnassa) ja Esitysluonnoksen sisältämä ehdotus luokituksen täsmentämisestä on eräs kompromissi eri näkemysten välillä.
- 2.3.3 Edellä esitetystä johtuen ottamatta kantaa siihen, tulisiko täsmennysmenettely saattaa Esitysluonnoksen mukaisesti voimaan ylipäänsä vai ei, Yhdistys haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että ajanjaksolla 1.10.2012-31.12.2013 jätettyjen tavaramerkkihakemusten osalta täsmennys voi koskea ainoastaan Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon hakemushetkellä sisältyneitä termejä. Ennen 1.10.2012 jätettyjen tavaramerkkihakemusten osalta samankaltaista vaatimusta ei ole, vaan näiden tavaramerkkien haltijat voisivat täsmentää luetteloon haluamansa termit edellyttäen, että näiden voidaan katsoa sisältyvän kyseiseen luokkaan.
- 2.3.4 Yhdistys toteaa, että edellä kuvattu erilaisten täsmennysmenettelyjen soveltaminen voi johtaa käytännössä siihen, että ennen 1.10.2012 haettujen tavaramerkkien haltijat voivat täsmentää luokitusta tavaramerkin tosiasiallista käyttöä laajemmin kuvaavalla tavalla kuin aikavälillä 1.10.2012-31.12.2013 haettujen tavaramerkkien haltijat. Tämä johtuu siitä, että Nizzan luokituksen aakkoselliset luettelot eivät sisällä kuin tietyt termit, jotka eivät välttämättä vastaa yrityksen tosiasiallista toimintaa tai niitä tavaroita ja palveluita, joille tavaramerkkiä käytetään. Mikäli täsmennysmenettelyn kanssa päätetään edetä Esitysluonnoksen mukaisesti, olisi Esitysluonnos hyvä selkeyttää yllä olevilta osin.
- 2.3.5 EU-tavaramerkkien osalta tehdyissä luokitustäsmennyksissä edellytyksenä oli Esitysluonnoksessa ehdotetulla tavoin, että täsmennettyjen termien oli vastattava kirjaimellisesti hakemushetken mukaisen Nizzan luokituksen aakkosellisen luettelon termejä. Tästä vaatimuksesta johtuen tavaramerkkien haltijat, joiden tavaramerkkiä oli käytetty tai jonka oli tarkoitus suojata sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka eivät sellaisenaan sisältyneet luetteloon ja joiden osalta oli tulkinnanvarais-

ta, sisältyvätkö ne luokkaotsikon sanamerkitykseen, eivät käytännössä voineet täsmentää näitä tavaroita ja palveluita EU-tavaramerkkirekisteröinteihin.

2.4 Muita huomioita

- 2.4.1 Yhdistys katsoo aiheelliseksi kiinnittää huomiota 2 luvun 13 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen nimiesteeseen. Nimiestekysymys on tavaramerkkioikeudellisenä erityispiirteenä Suomessa edelleen varsin suuri. Patentti- ja rekisterihallituksen tulkinnan mukaan vähintään viisi olemassa olevaa sukunimeä riittää sukunimiesteeseen rekisteröintihakemukselle (olettaen, että sukunimellä ei ole kaksoismerkitystä eikä sukunimi sisälly hakijan nimeen). Eräs tasapainottava vaihtoehto voisi olla 4-kohdan muokkaaminen esim. seuraavasti: "...jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on ... toisen yleisesti tunnetusta nimestä ...". Näin esimerkiksi harvinainen, mutta kuitenkin yleisesti tunnettu sukunimi, estäisi identtisen tavaramerkin rekisteröimisen (ellei nimellä ole kaksoismerkitystä eikä sukunimi sisälly hakijan nimeen).

Helsingissä 22. päivänä toukokuuta 2018

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry
Johanna Flythström
Puheenjohtaja