

Työ- ja elinkeinoministeriö
Hallitussihteeri Nina Santaharju

21.5.2018

**IPR University Centerin lausunto tavaramerkkilain kokonaisuudistusta
valmisteleavan työryhmän mietinnöstä TEM/912/00.04.01/2016**

kirjaamo@tem.fi, nina.santaharju@tem.fi

Arvoisa vastaanottaja,

Samalla kun IPR University Center (University Center) esittää kiitoksensa siitä, että University Centeriä on pyydetty lausumaan tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta, se esittää näkemyksensä seuraavan.

1. Aluksi

Toteamme ensinnäkin, että on täysin paikallaan uudistaa laki kokonaisuudessaan. Jo vuosien varrella tehdyt lukuisat muutokset, ainoastaan 1 luvun ajantasaistaminen sekä tarve modernisoida laki puhuvat sen puolesta. Tämä on voitu sujuvasti toteuttaa 16.12.2015 annetun ns. tavaramerkkidirektiivin (EU 2015/2436) implementoinnin yhteydessä. Ehdotettu laki on yleisesti ottaen selkeine lukuineen ja pykäläotsikoineen onnistunut.

Haluamme kuitenkin nostaa esille muutamia kohtia, joita mielestämme tulisi vielä harkita ennenkuin hallituksen esitys toimitetaan eduskunnalle. Tarkoitamme tässä Singaporen sopimuksen mahdollista ratifiointia, vakiinnuttamiseen liittyvää terminologiaa, hallinnollista menettämisen- ja mitättömyysmenettelyä, ns. yleistoimialaa koskevaa kysymystä sekä luokitukseen liittyvän tavaramerkkirekisterin ajantasaistamista. Käsittelemme nämä kysymykset erikseen alempana. Painotamme kuitenkin samalla, että ymmärrämme joidenkin ratkaisujen, kuten luokituksen, olevan kompromisseja esityksen saattamiseksi päätökseen ajallaan.

2. Singaporen sopimus, graafinen esitettävyyden vaatimukset, ym.

Suomi on allekirjoittanut Singaporen sopimuksen vuonna 2006, muttei ole sitä ratifioinut. Tuolloin sopimuksen merkittävin sisällöllinen ero EU:n tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen sääntelykokonaisuuteen liittyi graafisen esitettävyyden vaatimukseen rekisteröintimenettelyssä. EU:n tavaramerkkiasetuksen kokonaisuudistuksen ja uuden tavaramerkkidirektiivin myötä on luovuttu graafisen esitettävyyden vaatimuksesta. Direktiivin 3 artiklan b kohdan mukaan jäsenvaltion rekisteriviranomaisen harkintavaltaan jätetään mahdollisuus päättää tavasta, jolla tavaramerkki voidaan esittää rekisterissä, kunhan se täyttää luotettavan julkisen rekisterin vaatimukset. Direktiivin 13 perustelukohdassa viitataan tekniseen kehitykseen ja siihen ettei ole estettä sille, että uudenlaisia merkkityyppisiä voisi esittää yleisesti saatavilla olevan teknologian avulla, kunhan tavaramerkin kohde voidaan näin luotettavasti, kestävästi ja täsmällisesti määrittää. Suomen kannalta tavaramerkkidirektiivi mahdollistaa sen, että patentti- ja rekisterihallitus (PRH) seuraa kansainvälisen rekisteröintimenettelyn kehittämisessä kansainvälistä kärkeä ottaen joustavasti teknisen kehityksen huomioon. Toisaalta EUIPO vastaa EU tavaramerkin

rekisteröintimenettelyn kehittämistä. Jäsenvaltioiden rekisteriviranomaiset ovat käytännössä seuranneet tarkasti EUIPO:n menettelyä johtuen siitä, että yleisen tuomioistuimen ja viime kädessä EU tuomioistuimen tavaramerkkiasetuksen tulkintaa koskeva ratkaisukäytäntö vaikuttaa sisällöllisesti vastaavan EU:n tavaramerkkidirektiivin tulkintaan.

Mietinnössä esitetään Singaporen sopimuksen osalta, että ”se soveltuu sopimuspuolten lainsäädännön mahdollistamien kaikkien tavaramerkkityyppien rekisteröinteihin ja sen säännökset ovat lisäksi joustavampia teknisen kehityksen huomioimisessa esimerkiksi tiedoksiantomuotoihin liittyen. Sopimus on ensimmäinen kansainvälinen instrumentti, jossa huomioidaan myös ei-tavanomaiset merkit. Ei-graafisten merkien esittämisestä hakemuksessa annetaan ohjeita sopimuksen sovellutussäännöistä.” (s. 4-5). Tärkein Singaporen sopimuksen ratifiointia puoltava syy on poistunut, sillä EU:n tavaramerkkidirektiivi mahdollistaa menettelyn kehittämisen jäsenvaltion toivomalla tavalla. Ruotsi, Norja ja Tanska ovat aiemmin uudistaneet tavaramerkkilakinsa EU:n tavaramerkkidirektiivin ja toisaalta Singaporen sopimuksen ratkaisuvaihtoehtoja silmällä pitäen. Menetetyn määräajan pidentämisen mahdollistaminen on suositeltavaa ehdotuksessa mainitulla tavalla. Tavaramerkkilain muutos ei kuitenkaan edellytä Singaporen sopimuksen ratifiointia, vaan Suomi voisi tältä osin seurata Norjan esimerkkiä.

Ehdotuksessa ei ole perusteluja sille, miten Singaporen sopimuksen ratifiointi nykytilassa hyödyttäisi Suomea. EU ei ole ratifioinut sopimusta. Todennäköistä on, että EUIPO, yleinen tuomioistuin ja EU tuomioistuin jatkossakin ohjaavat pitkälti EU:n tavaramerkkioikeuden ja rekisteröintimenettelyn kehitystä. Kokonaisuudistuksen taustalla on tilanne, jossa kansallinen tavaramerkkilaki on eriytynyt EU:n tavaramerkkioikeuden tulkinnasta, josta seuraa käytännössä ennakoitavuuteen ja tulkintaan liittyviä ongelmia sekä lain sanamuodosta poikkeavaa tulkintakäytäntöä. Suomen tuomioistuimien ratkaistavana voi saman riita-asian yhteydessä olla sekä EU-tavaramerkkiä että kansallisesti rekisteröityä tavaramerkkiä koskeva loukkaus- tai mitätöintitilanne. Ei ole suotavaa kehittää rekisteröintikäytäntöä eri suuntaan kuin EUIPO:ssa, sillä tulkintalinjaa on todistetusti ollut vaikea ennakoita.

3. Vakiinnuttaminen, ym.

Yksinoikeus tavaramerkkiin on Suomessa aina voitu saavuttaa rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. EU:n tavaramerkkiasetus ja direktiivi sääntelevät lähtökohtaisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kuitenkin EU:n tavaramerkkioikeudessa on piirteitä, jotka pyrkivät yhtäältä mahdollistamaan tunnettujen merkkin rekisteröintiä ja toisaalta suojaamaan tunnettujen merkkin haltijoita muiden elinkeinonharjoittajien toimilta, joita voi mieltää yleisesti hyvän liiketavan vastaisiksi. Uudistuksessa nämä kiinnittyvät 1) vaatimukseen käyttää tavaramerkkiä menettämisen uhalla ja esittää näyttöä merkin käytöstä aiempaan oikeuteen vetoamisen perusteeksi (käyttönäyttö, direktiivin perustelukohda 31); 2) mahdollisuuden vedota käytön myötä saavutettuun erottamiskykyyn 3 artiklan estämättä; ja 3) mahdollisuuden tietyissä tilanteissa vedota laajalti tunnetun merkin suojaan. Käytännössä vaaditaan kaikissa tilanteissa näyttöä siitä, että merkillä voidaan erottaa elinkeinonharjoittajan tuotteet tai palvelut toisen elinkeinonharjoittajan tuotteista tai palveluista ja mielletään relevantin kohdeyleisön keskuudessa erottamiskykyiseksi.

Suomen tavaramerkkilain 3 §:n mukaan tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmässään eli asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä *yleisesti tunnettu* haltijan tavaroiden tai palvelujen tavaramerkkinä. Sen ei tarvitse olla kaikkien tuntema, mutta sen tulisi olla tunnettu koko Suomessa tai suuressa osassa Suomea. Mietinnössä ehdotetaan, että merkki ei voisi enää tavaramerkkilain

3 §:n mukaan vakiintua paikallisesti (s. 60). SopMenL:n yleissäännöksen kautta paikallisesti vakiintunut merkkikin voisi tapauskohtaisesti nauttia suojaa. Muutos selkeyttää vakiintumisen käsitettä, sillä käytännössä on vaadittu näyttöä käytöstä n. viiden vuoden ajalta, jotta merkille on muodostunut merkittävää goodwill-arvoa. Myös lähtökohtaisesti erottamiskyvottomän merkin haltijan on näytettävä, että merkki on saavuttanut käytön myötä erottamiskyvyn. Merkinhaltijan, joka vetoaa laajalti tunnetun merkin suojaan, täytyy ensin todistaa, että merkki on käytön myötä tullut laajalti tunnetuksi. Käyttö ja sen myötä saavutettu tunnettuus osoitetaan kaikissa tilanteissa samalla tavoin. Toteaminen on kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Suojan laajuus riippuu muista vaatimuksista ja suojan saannin esteistä, joita esitetään muilla tavoin. Ei siten ole syytä ylläpitää terminologista eroa ”yleisesti tunnetun” ja ”laajalti tunnetun” välillä, kun vaadittavat tunnettuuden asteet eivät käytännössä eroa toisistaan. Vakiinnuttamisesta on edelleen tarpeen säätää erikseen tavaramerkkilain 3 §:ssä, sillä se on lakiteknisesti parempi ratkaisu kuin EU:n tavaramerkkioikeudessa ajan myötä saavutettu oikeudentila. Sisällöllisen selkeyden toteuttamiseksi ja varsinaista oikeudentilaa muuttamatta olisi paikallaan yhdenmukaistaa terminologiaa ja käyttää EU:n tavaramerkkioikeudessa vakiintunutta käsitettä ”laajalti tunnettu”.

4. Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

Hallinnollinen menettely, jossa käsitellään tavaramerkin menettämistä ja mitättömäksi julistamista on tavaramerkkidirektiivin johdosta tarpeellinen, sillä vaatimus tavaramerkin käytöstä nopeuttaa hylättyjen tavaramerkkien uudelleenkäyttöön ottoa ja selkeyttää tavaramerkkirekisteriä. Se voisi myös estää rekisteröintijärjestelmän väärinkäytön seuraamuksia tilanteissa, joissa osapuolet ovat päässeet sovintoon aiemman rekisteröinnin poistamisesta. Ruotsissa hallinnollinen menettely on käytössä riidattomissa tapauksissa. Ehdotus riitaisten asioiden käsittelystä hallinnollisessa menettelyssä voi olla ongelmallinen etenkin siltä osin, kun kuluriski asian viemiseksi markkinaoikeuteen käännetään rekisteröidyn tavaramerkin haltijan kannettavaksi. On ehdotettu, että kantaja saisi päättää viedä asian hallintomenettelyyn vai tuomioistuimeen. Vastaaja voisi ainoastaan välttää hallintomenettelyn vahvistuskanteella markkinaoikeuteen.

Pitäisi vielä harkita onko syytä käsitellä riitaiset asiat vain tuomioistuimessa, joka voi vastaanottaa todistelua ilman rajoituksia. Kantajan tulisi myös hallintomenettelyssä pääsääntöisesti osoittaa aiemman oikeutensa väitteensä ja kanneoikeutensa perusteeksi. Menettämistilanteissa kanne täytyy myös tältä osin näyttää toteen. Missään menettelyssä asiaa ei tulisi tutkia laajemmin kuin osapuolet vaativat. Hallintomenettelyssä ei viran puolesta käsiteltäisi tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä muulloin kuin silloin kun tavaramerkkirekisteröintiä ei ole uusittu tai tuomioistuin on asian lainvoimaisella päätöksellä ratkaissut.

Ehdotuksessa käytetyt kustannusarviot, jotka liittyvät markkinaoikeuden ratkaisuihin käsittelevät riitaisia tapauksia. PRH:n esittämät luvut viitannevat riidattoman jutun kuluihin. Nämä eivät ole verrannollisia lukuja. Kulujen hillitsemiseksi tulisi pyrkiä mahdollistamaan prosessin ulkopuolinen sovinto. Esitetty menettely voisi myös toimia kannustimena jolloin osapuolten yhteisestä hakemuksesta voitaisiin määrätä tavaramerkki osittain menetetyksi tai osittain mitätöidyksi.

5. Toiminimet ja yleistoimiala

Vuoden 2006 toteutetun osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen myötä yhtiöjärjestyksessä on voinut ilmoittaa yhtiön toimialaksi ”kaikki laillinen liiketoiminta”. Tämä on käytännössä aiheuttanut ongelmia tavaramerkin rekisteröintiä hakeville, koska PRH suorittaa ns. ristitutkimuksen eli sekoitettavuusarviointia tehdessään ottaa huomioon myös toiminimet ja niiden toimialat. PRH:n viran puolesta tehty tutkimus palvelee erityisesti pk-sektoria, mikä sinänsä on kannatettavaa. On myös katsottu, että järjestelmän symmetrisyys edellyttää tätä. Yhtiöiden ilmoittama yleistoimiala vähentää kuitenkin saamiemme tietojen mukaan merkittävästi tavaramerkinhaltijoiden mahdollisuuksia rekisteröidä tavaramerkkejä, jotka tämän päivän kilpailuilla markkinoilla ovat elintärkeitä. Lisäksi toiminimellä, poiketen tavaramerkistä, on periaatteessa vain kansallinen ulottuvuus.

Tavaramerkityöryhmässä on ymmärryksemme mukaan käyty vilkasta keskustelua asiasta, josta osoituksena on mietintöön liitetty Keskuskauppakamarin eriävä mielipide. Nyt kysymyksessä oleva ongelma on pyritty ratkaisemaan tarjoamalla myös toiminimien osalta mahdollisuus hallinnolliseen kumoamiseen ja osittaiskumoamiseen. University Centerin mielestä tämä toimenpide ei kuitenkaan korjaa toiminimien ja tavaramerkkien välistä epäsymmetrisyyttä tässä yhteydessä, jonka takia tulisi vakavasti harkita toiminimen käyttöä edellytyksenä sille, että se olisi este tavaramerkkirekisteröintiä haettaessa. Tämä vastaisi Ruotsissa voimassa olevaa säätelyä, jossa lain 2 luvun 9 §:ssä edellytetään käyttöä (”en registrerad firma som används i näringsverksamhet”).

6. Tavaroiden ja palveluiden luokitus

Mietinnössä on varsin kattavasti kuvattu (24 ss.) nykyisen tavaramerkkilain ongelmia: suppea säännös luokituksen osalta, tavaramerkkidirektiivin lisääntyneet vaatimukset sekä EU:n oikeuskäytäntö IP TRANSLATOR tapauksineen (C-307/10). Viime vuosien kehitys on siis johtanut siihen, että yleiset termit ja Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet on tulkittava kattavan kaikki termin tai nimikkeen *kirjaimellisen* merkityksen selkeästi kattavat tavarat ja palvelut. Kuvauksesta käy edelleen ilmi, että PRH jo 1.12.2012 ryhtyi, IP TRANSLATOR-tuomion mukaisesti, tulkitsemaan luokkaotsikoita sanamerkityksen mukaisesti. 1.10.2012 ja 31.12.2013 välisenä aikana noudatettiin kuitenkin käytäntöä, joka salli tavaraluettelon luokkaotsikon lisäksi maininnan ”kaikki muut tavarat/palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa”. Tästä maininnasta luovuttiin 31.12.2013 ja 1.1.2014 alkaen tavaramerkkihakemuksessa on pitänyt luetella nimenomaan kaikki ne tavarat ja palvelut, joille haetaan suojaa.

PRH:n tavaramerkkirekisterissä on siten rekisteröintejä, joiden suoja määrittyy eri tavoin.

Lausuntopyyntöissä on kehoitettu lausunnonantajia ottamaan kantaa nimenomaan ehdotuksen 103 §:n 7 momenttiin, jossa säädetään, että ennen 1.10.2012 vireille tulleiden hakemusten osalta tulee tehdä täsmennysilmoitus koskien tavara- ja palveluluetteloa viimeistään sinä päivänä jolloin tavaramerkin voimassaolo uudistetaan ensimmäisen kerran uuden lain voimaantulua.

Jo viime syksynä työryhmä hahmotti julkaistussa keskustelumuihistiossa useampia vaihtoehtoja kysymyksen ratkaisemiseksi. Yksi vaihtoehto oli jättää tilanne ennalleen. Tämä katsottiin kuitenkin varsinkin PRH:n kannalta vähemmän suosituksi vaihtoehdoksi, koska se olisi sekaannusvaaraa tutkittaessa jättänyt tilaa jatkuville rajanveto-ongelmille. Toinen mahdollisuus olisi määräajan puitteissa hakemusten perusteella korjata rekisteröintiä suoja-alaa. Tämän vaihtoehdon katsottiin kuitenkin aiheuttavan merkittäviä kustannuksia. Lisäksi pelkona olisi, että tieto täsmennysilmoituksen tekemisestä ei saavuttaisi varsinkaan

pieniä yrityksiä. Lakiehdotuksessa on siten päädytty kompromissiin, jonka mukaan rekisteriä ei korjata kerralla.

University Center on hyvin tietoinen siitä, ettei 6 kk:n määräaika Euroopan Union Tavaramerkin (EUTM) osalta sitä uudistettaessa ole pidetty kaikilta osin onnistuneena. Toisaalta tavaramerkkien määrä, joita täsmennysilmoitus koskisi, on Suomessa rajallinen. Lisäksi EU:n tavaramerkkitoimisto ei viran puolesta tutki ns. relatiivisia esteitä kuten Suomessa. University Centerin mielestä olisi siten järjestelmän toimivuuden kannalta ja PRH:n työn tehostamiseksi tulevaisuudessa säädettävä määräaika täsmennysten tekemiselle. Parin vuoden määräaika takaisi yritykselle riittävästi mahdollisuuksia suorittaa täsmennys. Tämä edesauttaisi myös relatiivisten esteiden tehokkaamman tutkimisen, joka on myös pienten ja keskisuurten yritysten etu.

7. Lopuksi

IPR University Center haluaa lopuksi kiinnittää huomiota siihen, että uudistettua tavaramerkkilakia tulee ministeriön puolesta seurata ja mahdollisia epäkohtia aikanaan ryhtyä korjaamaan. Monasti korjaus- tai uudistustoimiin ryhdytään vain silloin kun EU:n taholta direktiivin muodossa edellytetään muutoksia. Ymmärrämme luonnollisesti, että ministeriön resurssit ovat rajalliset, ja ne näyttävät edelleen supistuneen immateriaalioikeuksien kohdalla. Ottaen huomioon, että innovaatioiden hyödyntämisen ehdottomana edellytyksenä on, että suojaukseen liittyvä lainsäädäntö on ajan tasalla, ministeriön tulisi lisätä resursseja - ei vähentää niitä.

Tätä lausuntoa on valmistellut työryhmä johon ovat osallistuneet allekirjoittaneen lisäksi professori Katja Lindroos, Itä-Suomen yliopisto ja dosentti Max Oker-Blom.

Kunniottavasti, IPR University Centerin puolesta

Helsingissä 21 toukokuuta 2018

Niklas Bruun

johtaja