



Kauppa- ja teollisuusministeriö
Aleksanterinkatu 4
00170 Helsinki

Asia lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (KOM(2003)427 lopullinen)

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt IPR University Centeriltä lausuntoa otsikkoasiassa. Instituutti esittää lausuntonaan seuraavan.

Immateriaalioikeuksien nykyinen ja tuleva taloudellinen merkitys on huomattava. Immateriaalioikeudellisissa riita-asioissa ennakoitavuus on osapuolten kannalta erityisen tärkeää. Asetusehdotuksen 8 artiklan sisällyttäminen asetukseen on tarkoituksenmukaista.

Vaikka lausuntopyyntö koskee vain artiklaa 8, pidämme tarpeellisena käsitellä tässä yhteydessä myös asetusehdotuksen artiklojen 9, 10 ja 11 suhdetta immateriaalioikeusriitoihin.

Artikla 8.1.

Säännöksen mukaan teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvaan sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa suojaa vaaditaan (*lex loci protectionis*). Säännös vastaa teollis- ja tekijänoikeuden aloilla kansainvälisestäkin noudatettavaa käytäntöä.

Artikla 8.2.

On luonnollista ja välttämätöntä, että yhteisön asetuksia sovelletaan ensisijaisesti. Sen sijaan säännöksessä oleva toissijaisesti sovellettavaa lakia koskevan säännön eli sen jäsenvaltion, jossa oikeudenloukkaus on tapahtunut (*lex loci delicti commissi*) lain soveltaminen, johtaisi ongelmiin.

Säännös jättää avoimeksi, mitä lakia olisi sovellettava tilanteissa, joissa oikeudenloukkausta ei vielä ole tapahtunut (esim. väliaikainen kieltäminen tai kieltokanne loukkauksen vasta uhassa). Koska säännös edellyttää, että oikeudenloukkaus on tapahtunut, ei sitä sanamuotonsa mukaan tulisi soveltaa tilanteissa, joissa loukkaus vasta uhkaa.

Säännöksen sanamuoto osoittaa lisäksi, ettei säännöstä laadittaessa ole otettu huomioon, että immateriaalioikeusloukkaukset ja vielä erityisesti yhteisöoikeuksien loukkaukset, voivat tapahtua monessa maassa samanaikaisesti. Jos esimerkiksi tavaramerkkiä loukkaavaa tuotetta myydään yhden elinkeinonharjoittajan toimesta useassa Euroopan unionin jäsenmaassa samanaikaisesti, on kysyttävä missä ”oikeudenloukkaus on tapahtunut”. Koska kanne elinkeinonharjoittajaa vastaan nostettaisiin ensisijaisesti hänen kotipaikkansa tuomioistuimessa, harkitsisi tämä tuomioistuin todennäköisesti kaikissa EU-maissa

tapahtuneet loukkaukset. Loukkaus on tapahtunut monessa jäsenvaltiossa, mikä tarkoittanee, että kaikkien jäsenvaltioiden lakeja on sovellettava. Tilanne olisi epätydyttävä eikä edistäisi yhtenäisyyttä eikä ennakoitavuutta.

Artikla 8.2 tarkoittamissa tilanteissa tulisikin *lex loci delicti commissi* sijasta soveltaa toissijaisesti *lex fori*.

Vahvistuskanteet.

Asetusehdotuksen artiklan 8 soveltamisala on rajattu teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuviin sopimustenulkoisiin velvoitteisiin. Säännöksen ydinalue olisi mitä ilmeisimmin oikeudenhaltijan loukkauksenteet väitettyä loukkaajaa vastaan, eli väitettyyn oikeudenloukkaukseen perustuvat kielto- ja vahingonkorvauskanteet sekä tavaroiden tuhoamiskanteet. Sanamuodon mukaan ei ole täysin selvää käsittäisikö säännös myös oikeudenhaltijan vahvistuskanteet.

Epäselvää on myös, tulisiko säännöstä soveltaa myös väitetyn loukkaajan nostamiin negatiivisiin vahvistuskanteisiin, joissa pyydetään tuomioistuinta vahvistamaan, että loukkausta ei ole tapahtunut. Negatiivisissa vahvistuskanteissa ei välttämättä ole kysymyksessä ”loukkaamisesta johtuvasta velvoitteesta”, vaan kyse on päinvastoin siitä, että velvoitetta ei ole. Myös näihin asioihin pitäisi soveltaa samaa lakia kuin varsinaisiin loukkausjuttuihin. Säännöksen sanamuodon mukaan asia ei kuitenkaan ole selvä.

Mitättömyyskanteet ja muut oikeuden pätevyyttä koskevat kanteet.

Artikla 8 ei koske mitättömyyskanteita eikä muita oikeuden pätevyyttä koskevia kanteita. Asetukseen tulisikin lisätä säännös siitä, että *lex loci protectionis* määrää sovellettavan lain immateriaalioikeuden pätevyyttä koskevissa asioissa.

Artikla 9.

Artiklan 9 kohdan 6 mukaan sovelletaan kaikkiin teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin sopimustenulkoisiin velvoitteisiin artiklan 8 säännöksiä. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että lainvalinta perusteettoman edun palautusta koskevissa immateriaalioikeusloukkauksriidoissa määräytyy 8 artiklan mukaan. Säännös on immateriaalioikeudellisten riitojen osalta tarkoituksenmukainen.

Artikla 10.

Artiklan 10 kohdan 1 mukaan osapuolet eivät voisi sopia sovellettavasta laista asioissa, joihin sovelletaan artiklan 8 säännöksiä. Vaikka eräissä maissa osapuolilla on (rajoitettu) oikeus valita sovellettava laki immateriaalioikeusloukkauksissa, on luonnollisempaa, että osapuolilla ei ole oikeutta sopia sovellettavasta laista. Erityisesti rekisteröityjen teollisoikeuksien osalta yksinoikeuden myöntäneellä valtiolla on julkinen intressi asiassa eikä sopimusta lainvalinnasta voida hyväksyä.

Artikla 11, erityisesti kohta d.

Asetusehdotuksen artiklan 8 lainvalintasäännöt eivät aina tulisi sovellettaviksi kokonaisuudessaan. Immateriaalioikeudellisissa loukkausasioissa erityisesti asetusehdotuksen 11 artiklan d kohdalla olisi merkitystä määrättäviin seuraamuksiin. Sovellettavan lain mukaan määräytyisivät ne toimenpiteet, jotka tuomioistuin voi siihen sovellettavien lainkäyttöä koskevien lakien mukaisten valtuuksien rajoissa toteuttaa estääkseen tai lopettaakseen vahingon aiheutumisen tai varmistaakseen, että vahinko korvataan.

Tuomioistuimella ei siis olisi velvollisuutta määrätä sellaisia toimenpiteitä, joita tuomioistuimaan prosessilakien eli *lex fori* mukaan ei ole mahdollista määrätä.

Asetusehdotuksen artiklan 8 kohdan 1 *lex loci protectionis* –sääntö ja artiklan 8 kohdan 2 *lex loci delicti commissi* –sääntö eivät siis pätsi kokonaisuudessaan. Artiklan tarkoitettiin toimenpiteisiin laskettaneen ainakin kieltotuomio (mm. PatL 57.1 §), väliaikaiset määräykset (PatL 68 §, TmerkkiL 48 §), turvaamistoimet (saamistakavarikko OK 7:1), pretensioturvaaminen (OK 7:2), yleinen turvaamistoimi (OK 7:3) ja todistelun turvaamistakavarikko (laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa 7.4.2000/344). On tarkoituksenmukaista, että *lex fori* asettaa ehdotetulla tavalla rajat tuomioistuimen toimivallalle.

Helsingissä 30.1.2004

Niklas Bruun
Professori, johtaja
IPR University Center