

PL 4 (Yliopistonkatu 3)  
00014 Helsingin yliopisto  
puh (09) 191 22 766  
faksi (09) 191 22 762  
s-posti: info@iprinfo.com  
www.iprinfo.com



**IPR UNIVERSITY CENTER**  
Immateriaalioikeusinstituutti

Työ- ja elinkeinoministeriö  
kirjaamo  
PL 32  
00023 Valtioneuvosto  
kirjaamo@tem.fi

**Diaarinro** TEM/2580/03.01.01/2012  
**Asia** lausunto tavaramerkkilain uudistamista koskevasta muistiosta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt IPR University Centeriltä lausuntoa tavaramerkkilain uudistamista koskevasta muistiosta. Instituutti esittää lausuntonaan seuraavan.

Tavaramerkkilainsäädännön kansainvälistyminen ja eurooppalaistuminen ovat korostaneet suomalaisen lainsäädännön uudistamisen ja ajanmukaistamisen tarvetta. Tavaramerkkioikeutta harmonisoivan tavaramerkkidirektiivin kansallisen implementoinnin jälkeisen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa Suomen tavaramerkkilaki ei vastaa direktiivin tavoitteita. Tavaramerkkilainsäädäntöä on lisäksi uudistettu kaikissa Pohjoismaissa ja tämä kehitys tulee myös ottaa huomioon soveltuvin osin. Ajankuluessa myös tavaramerkkioikeutta koskeva terminologia ja suojan edellytykset ovat joiltakin osin epäyhtenäistyneet, jotka myös puoltavat lain uudistamista.

IPR University Center pitää tavaramerkkilain uudistamista koskevassa muistiossa esitettyjä muutosehdotuksia lähtökohdiltaan hyvinä ja kannatettavina.

#### *Yleistä*

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama tavaramerkkilain uudistamista selvittänyt työryhmä on muistiossaan (38/2012) keskittynyt tarkastelemaan lähinnä tavaramerkkilain 1 lukua, tavaramerkkirekisteröintien estetutkimusta sekä tavaramerkkirekisteröintien hallinnollista kumoamista. Työryhmän muistiossa kartoitetaan tältä osin hyvin tavaramerkkilakia koskeva oikeustila ja muutostarpeet. Pidämme työryhmän päätöstä rajata työskentelynsä pääasiassa tavaramerkkilain 1 luvun uudistustarpeisiin sekä edellä mainittuihin muutamiin muihin asioihin perusteltuna, sillä on erittäin tärkeää, että nykyinen tavaramerkkilaki saatetaan kokonaisuudistusta nopeammassa aikataulussa ajantasalle.

Keskityttäessä tavaramerkkilain 1 luvun ajanmukaistamiseen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei uudistamistyö johda sisäisiin ristiriitaisuuksiin tavaramerkkilaisissa. Tämän johdosta on tavaramerkkilain 1 luvun muutosten vaikutusten tarkastelu ulotettava myös lain muihin lukuihin ja ennen kaikkea 2 lukuun.

Esimerkkinä voidaan mainita ehdotetun lain 7 §:n sekaannusvaaraa koskevan terminologian muutos. Ehdotetussa 7 §:ssä käytetty sekaannusvaaraa koskeva termi on direktiivin mukainen ja selkeyttää lain terminologiaa. Lain sisäisten ristiriitojen välttämiseksi tulisi terminologian muutos ulottaa myös

tavaramerkkilain 14 § 1 momentin niihin kohtiin, joissa säädetään sekaannusvaarasta. Muistion mukaan nämä muutokset voidaan toteuttaa virkатыönä.

Työryhmän tavaramerkkilain 1 luvun uudistamista koskevat ehdotukset perustuvat pääasiassa tavaramerkkidirektiiviin ja ne on toteutettu suurelta osin direktiivin sanamuodon mukaisina. Lain 1 luvun muutokset ovat direktiivin valossa tarpeellisia ja kannatettavia.

#### *Alueellinen vakiinnuttaminen*

Työryhmä käsittelee muistiossaan myös tavaramerkin vakiinnuttamista alueellisesti ehdottomatta kuitenkaan muutosta nykyiseen oikeustilaan. Pidämme ratkaisua asianmukaisena. Nykyinen käytäntö, jonka mukaan vakiintunut tavaramerkki on voimassa koko maassa, on selkeä. Alueellisella vakiinnuttamisella saattaisi olla merkitystä lähinnä pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta samalla se monimutkaistaisi tavaramerkkeihin liittyvää käsitteistöä, joka jo ennestään on asiaan perehtymättömälle hankalasti hallittavissa. Alueellisesti vakiinnutetun tavaramerkkioikeuden hallinta edellyttäisi yrityksiltä nykyistä enemmän seurantaa ja resursseja.

#### *Relatiiviset esteet*

IPR University Center kannattaa, ettei rekisteröinnin relatiivisten esteiden tutkintaa rajoiteta, vaan niiden tutkinta tulee nykyisessä laajudessaan suorittaa edelleenkin viran puolesta. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta relatiivisten esteiden huomioon ottaminen viran puolesta on tärkeää, koska yritysten omat resurssit eivät riittäisi riittävän seurannan ja aktiivisen reagoinnin järjestämiseen.

#### *Tavaramerkin ja toiminimen suhde*

Tavaramerkkilain uudistamista selvitelleen työryhmän muistiossa on sivuttu myös tavaramerkin ja toiminimen välistä suhdetta. Toiminimien laaja suoja-ala ja niiden tavaramerkkien rekisteröinnille muodostamat rekisteröintiesteet nousivat työryhmän teettämässä tavaramerkin käyttäjäkyselyssä esille yhtenä muutosta edellyttävänä seikkana.

Vaikka työryhmä on sinänsä perustellusti rajannut selvityksensä pääosin tavaramerkkilain 1 lukuun, muodostaa toiminimien laaja suoja-ala yritysten kannalta todellisen käytännön ongelman, johon tulisi jo tavaramerkkilain uudistuksen tässä vaiheessa puuttua. Vaikka kysymys yleistoimialan käytöstä on ensisijaisesti toiminimijärjestelmää koskeva kysymys, on kuitenkin tärkeää, että jo tässä vaiheessa otetaan huomioon tavaramerkkilain ja toiminimilain välinen suhde siltä osin kuin tavaramerkkilakia ajantasaistamalla voidaan välttää näiden lakien väliset ristiriitaisuudet.

Toiminimien rekisteröinti yleistoimialana on yleistynyt ja toiminimi muodostuu tällöin suhteettoman laajasti esteeksi tavaramerkin rekisteröinnille. Tavaramerkkilain uudistamisen yhteydessä toiminimirekisteröinnin ja tavaramerkkirekisteröinnin keskinäistä suhdetta tulisi korjata siten, ettei toiminimen rekisteröintiä yleistoimialana tulisi tulkita tavaramerkkirekisteröinnin esteeksi ellei osoiteta, että toiminimen haltija tosiasiallisesti toimii samalla alalla kuin mihin tavaramerkki on rekisteröity.

Käytännössä tämä voitaisiin toteuttaa yhteisön tavaramerkkiasetuksen (N:o 207/2009) 8 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavoin. Sen mukaan annetaan oikeus rekisteröinnin vastustamiseen aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijalle, kun merkin vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, jos oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta tai jos merkin haltijalla

on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Vastaavansisältöinen säännös tavaramerkkilaisissa poistaisi tavaramerkkilain ja toiminimilain välisen ristiriidan tältä osin.

#### *Uudistustyön jatkaminen*

Lausunnon kohteena olevassa muistiossa esitettyjen muutosten toteuttaminen ei poista tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen tarvetta. Kokonaisuudistuksen toteuttamista tulisi kuitenkin tarkastella Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädännön kokonaisuudistuksen tahdissa. Viime mainitun uudistuksen verkkaisuus puoltaa muistiossa esitettyjen muutosten ripeää läpivientä.

Myös Euroopan unionin tuomioistuin luo jatkuvasti uutta oikeuskäytäntöä, joka todennäköisesti vaikuttaa kansallisen tavaramerkkilain tulkintaan. Esimerkinä voidaan mainita EUT:n yhteisön tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ratkaisu (C-149/11), jossa tuomioistuin otti kantaa siihen, oliko tavaramerkkiasetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan ”jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity”, tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi riittää sen käyttäminen yhden ainoan jäsenvaltion alueella. Käyttämättömyys saattaa 51 artiklan mukaan johtaa oikeuden menetykseen. Tuomioistuin katsoi, että arvioitaessa vaatimusta tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä yhteisössä, jäsenvaltioiden rajoja ei oteta huomioon. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida täyttyvätkö tosiasiallisen käytön edellytykset huomioiden asiassa merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet. Kyseisen ratkaisun myötä jatkossa on mahdollisesti otettava kantaa kysymykseen, voiko ja millä edellytyksin puhtaasti kansallinen rekisteröinti vastaavasti muodostaa esteen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnille.

#### *Yhteenveto*

IPR University Center kannattaa tavaramerkkilain uudistamista koskevassa muistiossa esitettyjen tavaramerkkilain muutosten toteuttamista mahdollisimman kiireellisesti. Samalla virkamiestyönä tulee pitää huolta siitä, että muutokset eivät johda tavaramerkkilain sisäisiin ristiriitaisuuksiin. Muutosten yhteydessä tulisi selkeyttää sitä, missä tilanteissa toiminimirekisteröinti muodostaa esteen tavaramerkin rekisteröinnille.

Lausunto on IPR University Centerissa valmisteltu työryhmässä, johon ovat allekirjoittaneen lisäksi kuuluneet pääsihteeri Marja-Leena Mansala sekä tohtorikoulutettava Anu Pitkänen Turun yliopistosta.

Helsingissä tammikuun 11. päivänä 2013



Niklas Bruun  
Professori, johtaja  
IPR University Center