



Kauppa- ja teollisuusministeriö
Kirjaamo
PL 32
00023 Valtioneuvosto

Asia Lausunto tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskevasta työryhmäehdotuksesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt IPR University Centerin lausuntoa tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskevasta työryhmäehdotuksesta. Instituutti esittää kannanottonaan seuraavan.

Lainsäädännön kansainvälistyminen ja eurooppalaistuminen on korostanut tunnettujen tavaramerkkien (well-known marks) suojan tarvetta ja merkitystä. Samalla terminologia ja suojan edellytykset ovat epäyhtenäistyneet. Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman Hyvin tunnetut tavaramerkit – työryhmän muistio kartoittaa ansiokkaalla tavalla tähän ongelmatiikkaan liittyvät säädökset, suosituksen ja käytännön.

Työryhmä on muistiossaan esitellyt laajalti tunnettujen tavaramerkkien aseman selkeyttämiseen liittyvät mahdolliset ratkaisut. Kansallisen ratkaisun valintaa rajoittavat kansainvälinen normisto ja EU-oikeus. Kuten työryhmän muistiossa on todettu, tavaramerkkioikeutta harmonisoiva tavaramerkkidirektiivi (ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, 21.12.1988) rajaa kansallisista ratkaisukeinoista pois sellaiset, joilla on suora oikeusvaikutus.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta oikeuskäytännöllä on suuri vaikutus. Laajalti tunnetun merkin arviointi perustuu aina yksitaiseen tapaukseen ja täsmällisiä arviointiperusteita on erittäin vaikea luoda. Laajalti tunnettu merkki rajoittaa kolmannen osapuolen toimintaa enemmän kuin ”tavallinen” tavaramerkki. Tämän vuoksi merkin tunnettuisuutta tulee arvioida säännöllisesti muutaman vuoden väliajoin.

Työryhmän ehdotus laajalti tunnettujen merkien aseman selventämisestä on käsityksemme mukaan lähestymistapa, joka korostaisi toisaalta oikeudenhaltijoiden oman aktiivisuuden merkitystä ja toisaalta loisi informaatiolähteen kolmansille osapuolille. Työryhmän esittämien perustelujen mukaisesti kansallisella lainsäädännöllä ei voida perustaa rekisteriä, jolla olisi suoria oikeusvaikutuksia. Luettelon luettavuutta vahvistaa arviointiperusteiden mahdollisimman tarkka määrittäminen sekä kriteerit luettelonpitäjälle esittävästä näytöstä. Yhdenmukainen ja tiukka käytäntö lisäisi todennäköisesti luettelon merkitystä esimerkiksi oikeudenkäynneissä.

Hyvin tunnetun merkin suoja ei luonnollisesti olisi ehdotetun luettelon perustamisesta huolimatta riippuvainen merkin rekisteröinnistä siihen vaan siihen voitaisiin aina edellytysten täytyessä vedota.

IPR University Centerin käsityksen mukaan työryhmän muistiossaan esittämä luettelo lisäisi tietoa tavaramerkeistä ja olisi yritysten apuna niiden luodessa tavaramerkkistrategiaansa. Yritysten mahdolliseen halukkuuteen hyödyntää luetteloja tai merkinnästä perittävään maksuun emme ota kantaa.

Luettelon merkitystä loukkaustilanteissa on vaikea arvioida etukäteen, vaan se jää tulevan oikeuskäytännön varaan.

Lausunnon valmisteluun on osallistunut allekirjoittaneen lisäksi pääsihteeri Marja-Leena Mansala.

Helsingissä 16. päivänä kesäkuuta 2006

Niklas Bruun
Professori, johtaja
IPR University Center