

21.11.2018

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE TAVARAMERKKILAIKSI JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SEKÄ TAVARAMERKKIOIKEUDESTA TEHDYN SINGAPOREN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA VOIMAANSAATTAMISEKSI (HE 201/2018 vp)

1. Johdanto

Eduskunnan lakivaliokunta on 9.11.2018 pyytänyt korkeimmalta oikeudelta kirjallista asiantuntijalausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 201/2018 vp). Samalla lakivaliokunta on pyytänyt korkeimman oikeuden asettamaa asiantuntijaa kuultavaksi lakivaliokunnan kokoukseen 22.11.2018.

Korkeimman oikeuden presidentti on osoittanut asiantuntijatehtävän oikeusneuvos Juha Mäkelälle.

Tavaramerkkiasiat edustavat korkeimmassa oikeudessa käsiteltävistä asioista erittäin pientä osuutta. Vuosittain tuomioistuimeen saapuu vain yksittäisiä tavaramerkkiasioita.

2. Yleistä

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta pidän tarpeellisena. Laki on vanha ja sitä on uudistettu useiden osittaisuudistusten myötä. Myös yhteiskunta on muuttunut merkittävästi, jonka myötä tavaramerkkien merkitys on selvästi lisääntynyt.

Hallituksen esitys on suurelta osin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanoa sekä vanhan lain ajantasaistamista. Lausunnossa olen keskittynyt erityisesti tarkastelemaan ehdotukseen sisältyviä selkeitä uudistuksia voimassa olevaan oikeuteen. Käsittelen lausunnossani tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevaa hallinnollista menettelyä, toiminimen kumoamista, tavara- ja palveluluokkien täsmentämistä sekä rikosvastuun alan laajentamista.

3. Tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskeva hallinnollinen menettely

Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot säätävät tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi. Lisäksi todetaan, ettei tämän tule rajoittaa osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa.

Yleisesti ei ole toivottavaa, että täysin samaa asiaa voidaan käsitellä vaihtoehtoisissa menettelyissä. Tämä ei ole järjestelmän selkeyden kannalta toivottava tilanne. Kun direktiivi kuitenkin tällaista hallinnollista menettelyä edellyttää, on lainsäädännössä tärkeää pyrkiä mahdollisimman selvästi määrittelemään eri tahojen toimivalta sekä estämään päällekkäisten prosessien mahdollisuus.

Tuomioistuinten kannalta keskeisimpänä kysymyksenä pidänkin tämän uuden sääntelyn osalta sitä, että eri menettelyiden väliset suhteet säännellään mahdollisimman täsmällisesti. Ehdotuksessa on päädytty tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuuteen siten, että kanneasian vireilletulon myötä hakemuksen käsittely PRH:ssa estyy tai raukeaa (61 § 1-2 mom). Vaikka tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta ei tässä yhteydessä tule ylikorostaa, sillä myös PRH:n ratkaisusta on valitusoikeus markkinaoikeuteen, pidän valittua mallia perusteltuna. Tämä siitä huolimatta, että tämä ei ole kaikkein tehokkain malli, jos kanne tulee vireille vasta PRH:n käsittelyn ollessa jo pitkällä. Mikäli asianosaiset kuitenkin haluavat esimerkiksi laajemman näytön esittämiseksi saattaa asian tuomioistuimen arvioitavaksi, on tämä perusteltua sallia.

Koska tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuuden painoarvo tässä yhteydessä on rajallinen, pidän onnistuneena ehdotusta myös siltä osin kuin kannetta ei esityksen mukaan oteta tutkittavaksi, jos PRH on jo antanut ratkaisun, josta on haettu muutosta, eikä sitä ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu (61 § 3 mom). Tällöin asia on jo saatettu tuomioistuimessa käsiteltäväksi, eikä asianosaisten oikeusturva edellytä hallintolainkäytön järjestyksessä käsiteltävän asian käsittelyn lakkaamista kanteen johdosta. Käsittelyn tehokkuus puhuu myös vahvasti tällaista vaikutusta vastaan.

Pidän tässä yhteydessä perusteltuna myös poikkeuksellista oikeusvoimavaikutuksesta säättämistä (61 § 4 mom). Tämä selkeyttää eri menettelyiden välisiä suhteita, kun esityksessä muutoin painotetaan tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta. Ehdotuksen mukaan myös PRH:n lainvoimaiseksi jäänyt ratkaisu estää kanteen vireille saattamisen.

Hallinnollista menettelyä koskevan ehdotetun 54 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että hakemuksen voi laittaa vireille vain rekisteröidyn tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi, ei siis vakiintuneista tavaramerkeistä (s. 154). Tämä ei ilmene yksiselitteisesti mainitusta pykälästä. Se ilmenee kyllä välillisesti säännöksestä, sillä hakemuksessa edellytetään ilmoitettavan mm. se, mihin rekisteröintiin hakemus kohdistuu. Katson, että tämä rajoitus olisi hyvä ilmetä nimenomaisestikin säännöksestä.

Hallinnollisen menettelyn osalta ehdotetussa tavaramerkkilain 54 §:n 3 momentissa säädetään, että tällaisen asian voi panna vireille vasta väiteajan päätyttyä tai jos väite on esitetty, päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen. Tätä on perusteltu sillä, että väiteajan ja väitekäsittelyn ajan rekisteröinti on vielä ehdollinen ja päällekkäisten prosessien samanaikainen käyminen olisi tehotonta (s. 155).

Menettämistä ja mitätöintiä koskevan kanteen osalta ei vastaavaa väitemenettelyn estevaikutusta esitetä. Ehdotetussa tavaramerkkilain 60 §:ssä säädetään käsittelyn lykkäämisestä avoinna olevan väiteajan tai vireillä olevan väitemenettelyn johdosta. Tätä väitemenettelyn erilaista vaikutusta hallinnollisessa menettelyssä ja kanneasiassa ei esityksessä perustella. Samat käsittelyn tehokkuutta koskevat perusteet liittyvät aivan vastaavalla tavalla myös tuomioistuinmenettelyn ja väitemenettelyn samanaikaisuuteen. Tähän on viitattu myös esityksessä todeten, että käsittelyä tulisi tällaisessa tilanteessa pääsääntöisesti lykätä, kunnes väiteaika on päättynyt tai väiteasiassa on annettu lainvoimainen päätös (s. 159). Esityksestä ei ilmene, mihin perustuu tarve turvata mahdollisuus saattaa kanne vireille jo väitemenettelyn kestäessä.

Katson, että hallituksen esityksessä olisi hyvä perustella tätä eri prosessien välistä eroa, kun nyt esityksestä ei ilmene, mille asialliselle perusteelle tämä väitemenettelyn vaikutusten ero pohjautuu.

Esityksessä omaksuttu malli johtaa myös siihen, että menettämistä ja mitätöintiä koskevia asioita käsittelevät ylimpänä tuomioistuimena sekä korkein oikeus että korkein hallinto-oikeus riippuen siitä, kummassa menettelyssä asia on saatettu vireille. Jos asia saatetaan vireille hallinnollisena menettelynä, ohjautuu asia korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja kanneasia ohjautuu korkeimpaan oikeuteen. Tällaista rinnakkaista toimivaltaa ei voida pitää järjestelmän selkeyden kannalta parhaana mahdollisena mallina. Vaikka sama yksittäinen asia ei voikaan päätyä molempiin tuomioistuihin, saattaa sama kysymys tulla ratkaistavaksi eri asianosaisten välillä. Samoin tämä muutoksenhaun jakautuminen mahdollistaa yleisempien tulkintalinjojen eriytymisen. Katson, että yleisesti toivottavaa olisi, että samaa kysymystä koskevat asiat ohjautuisivat vain yhden ylimmän oikeusasteen ratkaistavaksi.

4. Toiminimen kumoaminen

Esitys sisältää uutuutena myös mahdollisuuden toiminimen osittaiseen kumoamiseen sekä asian ratkaisemiseen hallinnollisessa menettelyssä siltä osin kuin hakemus perustuu toiminimen käyttämättömyyteen. Pidän tätä uudistusta tavaramerkkilain uudistamisen yhteydessä perusteltuna, sillä erityisesti toiminimien yleistoimialat muodostavat merkittävän myöhempien toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröinnin esteen silloinkin, kun vain pientä osaa ilmoitetusta tosiasiallisesti käytetään. Asioiden kiinteä yhteyden johdosta myös yhteneväisiä menettelytapoja pidän perusteltuna.

5. Tavara- ja palveluluokkien täsmentämistä koskeva menettely

Esitys sisältää ehdotuksen tavaramerkkien tavara- ja palveluluokkien täsmentämiseksi. Tuomioistuinten näkökulmasta ehdotus on omiaan vähentämään erilaisiin luokituksiin liittyviä tulkintaongelmia. Tavoitteena on, että säädetyin siirtymäajan jälkeen kaikkien tavaramerkkien luokituksia tulkittaisiin samalla tavalla ehdotetun 17 §:n mukaisesti. Tällaista järjestelmän selkeyttä voidaan pitää tuomioistuinten ohella myös käytännön toimijoiden kannalta hyvänä tavoitteena.

Valittu toteutustapa kuitenkin johtaa siihen, että luokitukset ovat yhteneviä vasta 10 vuoden kuluessa. Tämä on varsin pitkä aika, jona aikana suojan ulottuvuuden arviointi aiheuttaa lisätyötä. Toisaalta huomioon on otettava myös tavaramerkin haltijoiden omaisuudensuoja. Valittu, tavaramerkin uudistamisen yhteydessä tapahtuva täsmentäminen on omiaan olennaisesti vähentämään oikeudenmenetyksiä, kun haltijoita muistutetaan täsmennysvelvollisuudesta uudistamismuistutuksen yhteydessä. Kuten esityksessä todetaan, tavaramerkkien haltijoiden ja hakijoiden tiedonsaanti tulisi pyrkiä turvaamaan mahdollisimman kattavasti, koska tahattomia oikeudenmenetyksiä voi syntyä vain, jos tietoa täsmentämisvelvollisuudesta ei saada toimitettua. Myös PRH:n resursseja koskevat näkökohdat puoltavat valittua ratkaisuvaihtoehtoa. Vaikka siirtymäaika muodostuukin pitkäksi, pidän valittua toteutustapaa onnistuneena.

Aikavälillä 1.10.2012-31.12.2013 (IP TRANSLATOR -ratkaisun jälkeen) PRH:n käytännön mukaan oli mahdollista jättää tavaramerkkihakemus siten, että luokkaotsikon ohella hakija viittasi Nizzan aakkoselliseen luetteloon, jolloin hakemuksen katsottiin kattavan luokkaotsikon lisäksi kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämät tavarat ja palvelut. Pidän perusteltuna ehdotusta, että luokitukset tältäkin aikaväliltä täsmennetään, jotta lopulta päästään täysin yhtenevään luokittelutapaan. Esityksessä lähde-

tään siitä, että mainitulla aikavälillä rekisteröityjen tavaramerkkien osalta PRH täydentäisi tavara- ja palveluluetteloon Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämät tavarat ja palvelut, jos tavaramerkin haltija ei itse ilmoittaisi tavara- ja palveluluetteloiden täsmennyksestä. Tätä PRH:n toimesta tapahtuvaa täydentämistä on perusteltu sillä, että PRH oli itse kehottanut kyseisellä aikavälillä sisällyttämään hakemukseen kyseiseen viittauksen, eikä tästä tulisi voida aiheutua oikeudenmenetyksiä tavaramerkinhaltijoille (s. 48).

Tavaramerkin haltijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta herää kysymys, onko PRH:n aikanaan antama kehoitus viittauksen lisäämiseen riittävä peruste kohdella kyseisen ajan tavaramerkkejä eri tavoin täydentämismenettelyn yhteydessä. Kysymys on haltijoiden omaisuudensuojasta. Kun vielä ehdotettu menettely todennäköisesti johtaisi siihen, etteivät tavaramerkin haltijat laajalti täsmennyksiä tekisi, johtaisi se samalla tarpeettoman laajojen tavara- ja palveluluetteloiden jäämiseen rekisteriin. Tämän on esityksessä todettu hankaloittavan esteharkintaa ja tavaramerkkirekisterin luettavuutta (s. 48). Lisäksi täydentämisestä aiheutuisi PRH:lle lisää työtä. Katson, että tältä osin olisi vielä hyvä harkita yhdenvertaisuusnäkökohtakin huomioiden mahdollisuutta, että kaikkien tavaramerkkien haltijoiden tulisi itse huolehtia luokitusten täsmennyksestä.

6. Rikosoikeudellisen sääntelyn alan laajentaminen

Esitys sisältää muutosehdotuksen rikoslain teollisoikeusrikoksia koskevaan 49 luvun 2 §:ään sekä tavaramerkkilain ja mallioikeuslain tavaramerkki- ja mallioikeusrikkomuksia koskeviin säännöksiin. Uudistuksilla saatetaan myös EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkaukset rangaistussäännösten piiriin. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2018:36 katsonut, ettei teollisrikoksen rangaistussäännös kattanut EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkausta. Laillisuusperiaate esti säännöksen soveltamisen sanamuotoaan laajemmin.

Koska EU-tavaramerkki ja yhteisömallioikeus antavat haltijalleen EU-oikeuteen perustuen yhtenäisen suojan koko EU:n alueella, on perusteltua, että näitä oikeuksia suojataan vastaavalla tavalla kuin kansalliseen lakiin perustuvia yksinoikeuksia. Edellä todetun perusteella pidän muutosehdotusta hyvin perusteltuna. Laillisuusperiaatteen näkökulmasta ehdotettu blankosääntely saattaa kuitenkin aiheuttaa tuomioistuimissa vaikeita tulkintaongelmia sen suhteen, täyttääkö sääntely kaikilta osin tarkkarajaisuusperiaatteen vaatimukset. Täsmällisempää rangaistussäännöstä onkin esityksessä harkittu, mutta sitä on pidetty sääntelyn monitahoisuudesta johtuen mahdottomana.

Juha Mäkelä
Oikeusneuvos
Korkein oikeus