

Kauppa- ja teollisuusministeriölle
PL 32
00023 Valtioneuvosto

**Asia: HYVIN TUNNETUT TAVARAMERKIT -TYÖRYHMÄN MUISTIO
(KTM002:00/2005)**

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt Suomen Teollisoikeudelliselta Yhdistykseltä lausuntoa hyvin tunnetut tavaramerkit – työryhmän muistiosta.

STY yhtyy työryhmän muistiossa omaksuttuun peruslinjaukseen, jonka mukaan kansallisia toimenpiteitä, joihin liittyisi oikeusvaikutuksia, ei voida yhteisölainsäädännön näkökulmasta pitää mahdollisena. STY suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti työryhmän ehdotukseen perustaa viranomaisen ylläpitämä luettelo, johon voidaan hakemuksesta merkitä tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen laajalti tunnettu merkki. Työryhmän ehdotusta voidaan pitää eräänlaisena kokeiluna vapaaehtoisesta järjestelmästä, jolla ei ole varsinaisia oikeusvaikutuksia.

Mikäli ehdotetusta järjestelmästä tulee toimiva ja merkkien oikeudenhaltijat pitävät luetteloon hakeutumista kannatettavana, järjestelmällä voi olla myönteisiä vaikutuksia yleisemminkin. Oikeudenhaltijoiden halukkuus hakeutua luetteloon tulee pitkälti riippumaan viranomaisen palvelun laadusta ja tasosta, luettelon käytännön vaikutuksista ja niiden suhteesta hakemusmaksuun. Hakemusmaksun tulee olla kohtuullinen, jotta oikeudenhaltijat hakeutuisivat luetteloon, jolla ei ole varsinaisia oikeusvaikutuksia. Näin ollen STY pitää valitettavana, ettei työryhmän muistioon sisälly tarveharkinta-analyysiä siitä, minkä tyyppisiä yrityksiä luetteloon hakeutuminen kiinnostaisi eikä myöskään tarkempaa selvitystä siitä, millaiselle tasolle hakemusmaksun tulisi asettua.

Oikeuskäytännössä on esiintynyt tulkintatilanteita, joissa tavaramerkkilain sanamuodon on todettu poikkeavan tavaramerkkidirektiivin sisällöstä ja yhteisöjen tuomioistuimen tulkintasuosituksista. STY katsoo, että kansallista lainsäädäntöä tulisi muuttaa tarvittavilta osin, jotta voidaan varmistaa yhteensopivuus harmonisointitavoitteiden kanssa. Lisäksi STY haluaa kiinnittää kauppa- ja teollisuusministeriön huomiota yhdistyksen lausuntoon, joka annettiin ns. Enforcement-direktiivin implementoinnin yhteydessä. STY toivoi lausunnossaan, että ministeriö asettaisi työryhmän selvittämään toiminimilain ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevan lain uudistamistarpeet. Molemmat edellä mainitut selvitykset tulisi tehdä työryhmässä, jossa on riittävän laaja edustus asianomaisten alojen asiantuntijoita.

STY katsoo, että ennen uuden luettelon perustamista tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin.

Yleistä

Ehdotuksen mukaan luettelo olisi oikeudenhaltijoille mahdollisuus osoittaa merkkiin liittyvä tunnettuus, eikä sen olemassaolo saisi missään tapauksessa heikentää tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaista suojaa tilanteissa, joissa yritys syystä tai toisesta jättää hakeutumatta luetteloon. Ehdotuksen mukaan luettelomerkinnällä ei olisi välittömiä oikeusvaikutuksia eikä sitä otettaisi huomioon relatiivisena esteenä myöhäisempiä merkkejä rekisteröitäessä.

Ehdotus luettelon perustamisesta pohjautuu keskeisesti tavaramerkin oikeudenhaltijan oman aktiivisuuden ja toimenpiteiden varaan. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia viranomaisen toiminnalle ja sen objektiivisuudelle.

STY korostaa, että tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen laajalti tunnetun merkin suoja ei saa olla riippuvainen merkin kuulumisesta luetteloon. Tunnettuuden lisäksi suoja on keskeisesti riippuvainen lisäkritteriksi asetetusta maineen tai erottamiskyvyn epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä taikka näille aiheutuvasta haitasta. Tämä edellytys asettaa erityisiä vaatimuksia viranomaisen toiminnalle. Luettelomerkintä tai sen puuttuminen ei saa vaikuttaa viranomaisen ratkaisuun, vaan tapauskohtaisen arvioinnin tulee perustua objektiivisiin kriteereihin.

STY haluaa tässä yhteydessä kiinnittää huomiota myös siihen, että laajalti tunnetun merkin oikeussuojan tulkinnassa tulee ottaa kattavasti huomioon relevantit oikeuslähteet, kuten yhteisöläinsäädäntö ja sen tulkintakäytäntö. Käytännössä ongelmia on aiheuttanut mm. se, miten väitemenettelyssä on huomioitu vaatimus haitan aiheuttamisesta.

STY haluaa myös kiinnittää huomiota järjestelmän vaikutuksiin, jos se leviää laajemmalle muihin maihin. Tällöin laajalti tunnetun merkinhaltija joutuisi hakemaan vastaavaa asemaa jokaisessa yksittäisessä maassa. Kansalliset järjestelmät, joissa luetteloon ottamisen kriteerit ja oikeusvaikutukset vaihtelevat, vaikeuttavat kansainvälisten yritysten toimintaa ja heikentävät merkinhaltijoiden asemaa. Suomen tulisi jatkossa edistää vain EU:n tai WIPO:n tasolla toteutettavan keskitetyn järjestelmän perustamista.

Yksityiskohtaiset kommentit

Ehdotuksen mukaan luetteloon ottamisen kriteerinä olisi tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukainen laajalti tunnettuus Suomessa. Lisäksi luetteloon voitaisiin ottaa merkkejä, joilla on tunnettuus tietyssä kohderyhmässä.

STY kannattaa ehdotusta, jonka mukaan luetteloon voidaan ottaa myös tietyssä kohderyhmässä tunnettu merkki. Tätä näkemystä puoltaa myös yhteisöläinsäädäntö ja EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Ehdotuksen mukaan luetteloon pääsy olisi riippuvainen PRH:n päätöksestä, jossa tarkasteltaisiin merkin tunnettuuteen liittyvää näyttöaineistoa. Työryhmä ei kuitenkaan ole ottanut kantaa laajalti tunnetun merkin tunnettuuden asteeseen, vaan tämä jää oikeuskäytännön varaan. STY korostaa, että tunnettuustutkimukselle tulisi asettaa riittävän korkea taso.

Työryhmän ehdotuksen mukaan PRH päättää sille toimitetun aineiston perusteella hyväksyykö vai hylkääkö se hakemuksen. Jos merkki on otettu luetteloon vastoin tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin edellytyksiä, kuka tahansa voi vaatia merkin poistamista luettelosta PRH:lle tehtävällä hakemuksella.

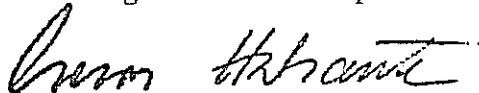
Työryhmän muistiossa ei oteta kantaa siihen, onko viranomaisen päätös valituskelpoinen eikä mahdolliseen valitustiehen. Vaikka luettelomerkinnällä ei ole välittömiä oikeusvaikutuksia eikä tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisen suojan saaminen edellytä luettelomerkintää, viranomaisen päätöksellä voi olla oleellista merkitystä merkin haltijan tai kolmannen tahon asemaan.

STY katsoo, että ennen luettelon perustamista tulee määritellä viranomaisen päätöksen muutoksenhakukelpoisuus, kenellä on muutoksenhakuoikeus ja miten päätökseen haetaan muutosta. Laajalti tunnetun merkin haltijalla tai kolmannella taholla on intressi saada viranomaisen päätös muutetuksi, jos tunnettuutta koskeva ratkaisu on tehty virheellisesti. Käytännössä tunnettuutta koskevan päätöksen tulkintavaikutuksilla tulee olemaan merkitystä ristiriitatilanteissa. Lisäksi tulee selvittää, miten muutoksenhaku vaikuttaa luettelomerkinnän voimassaoloaikaan tai mahdolliseen uuteen hakemukseen. STY toteaa, että muutoksenhakuvaihtoehdon tulisi rajoittua sellaisiin viranomaisiin, jotka jo muidenkin tehtäviensä johdosta joutuvat arvioimaan laajalti tunnettuja merkkejä ja niiden tunnettuutta.

Lausunnon valmistelemiseen ovat Suomen teollisoikeudellisesta yhdistyksestä osallistuneet asianajaja Eeva Hakoranta, varatuomari Pekka Salomaa, OTK Jan Lindberg, OTT Jukka Palm, markkinaoikeustuomari Jussi Karttunen ja asiantuntija Tytti Peltonen.

SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS ry

Helsingissä heinäkuun 7. päivänä 2006



Eeva Hakoranta

hallituksen puheenjohtaja