

Työ- ja elinkeinoministeriö

kirjaamo@tem.fi

kopio: mika.kotala@tem.fi

LAUSUNTO MUISTIOSTA TAVARAMERKKILAIN UUDISTAMISESTA

1. Yleistä muistiosta ja jatkovalmistelusta

Tavaramerkkisäännösten nykytilan arviointia ja uudistamista koskeva muistio (Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta 38/2012) on mielestämme peruslinjauksiltaan ja lähtökohdiltaan erittäin hyvä alku tavaramerkkilain arviointi- ja uudistamistyössä. Lausuntoa laatiessamme olemme lähteneet siitä olettamasta, että muistiota ja siitä annettuja lausuntoja hyödynnetään asian jatkovalmistelussa. Tämän vuoksi olemme pyrkineet kirjaamaan lausuntoomme mm. sellaisia seikkoja, joiden osalta toivomme jatkovalmistelussa erityistä huomiota tai lisäselvitysten tekemistä.

Lausuntomme on laadittu yhdistysten yhteistyönä. Yhdistykset pitävät tärkeänä, että tavaramerkkilain uudistamistyö etenee. Toivomme myös, että vaativaan uudistamistyöhön varataan riittävästi resursseja.

Muistiossa on selvitetty luotettavasti ja suhteellisen perusteellisesti ristiriitoja kansallisen lain ja EU:n sääntelyn (EU:n tavaramerkkidirektiivi ja -asetus) välillä. Säännösehdoituksissa valitut sanamuodot vastaavat pitkälle direktiivin ja EU:n asetuksen sanamuotoa.

Lainsäädäntötasolta toimikunnan lakiehdotukset kohdistuvat erityisesti tavaramerkkilain 1 lukuun. Kuitenkin, kun esitys asiallisesti ja loogisesti liittyy saman lain muihinkin lukuihin, erityisesti 2 lukuun, jossa määritellään sitä, millaisia tarkempia edellytyksiä 1 luvussa määritellylle tunnukselle asetetaan rekisteröintimenettelyssä, niin ainakin tämän luvun uudistamista olisi syytä harkita tehtäväksi samanaikaisesti 1 luvun kanssa, jotta varmistetaan lain johdonmukaisuus ja sisäinen integriteetti. Kyse ei ole ainoastaan lainsäädäntöekonomiasta, vaan tämän suuntainen asiallinen kanta itse asiassa ilmenee jo varsinaisesta mietinnöstäkin (esim. s.58 - 59). Siten kannattamme lämpimästi 2 luvun tarkistamista (sen mukaan kuin tässä yhteydessä toimikunta jo on todennut) sekä tuemme tarpeellisten jatkoselvitysten tekemistä muutoinkin ottaen huomioon varsinkin se, että esitys ei ole vielä edennyt hallituksen esitykseksi asti.

Kaikkea ei nykyisestä laista tarvitse käydä läpi. Lainsoveltajat ja käytännön kenttä kaipaavat silti omaksutuille lainsäädäntöratkaisuille aina riittävää ohjeistusta perusteluiden tasolla. Tähän puoleen toivoaksemme voidaan, ja on syytäkin, vielä jatkossa kiinnittää huomiota.

Jatkovalmistelussa olisi hyvä pitää mielessä myös lainsäädännön yleinen selkeys niin, että suojan kohde edellytyksineen, suojan saaminen menettelyineen, oikeuden sisältö ja rajoitukset ovat kokonaisuus huomioon ottaen havainnollisesti ja selkeästi kirjoitettu. Muuten lainsäädännöstä voi tulla turhan vaikeaselkoista.

2. Yksityiskohtia muistiosta

Toiminimet tavaramerkkisuojan saamisen esteenä. Työryhmä on esittänyt hyviä perusteluita sille, miksi toiminimiä ei olisi nykyisessä laajuudessaan syytä pitää tavaramerkin saamisen esteenä. Nykyisen tavaramerkkilain 14 §:n tulkinta toiminimiesteen osalta on myös ollut vaihtelevaa. Toimikunta on esittänyt hyväksyttäviä ja perusteltuja argumentteja (s. 46 - 47) myös siitä, miksi on tarkoituksenmukaista ja hyväksyttävää, että alueellista vakiintumista ei katsota myöhemmän tavaramerkin rekisteröimisen esteeksi. Samoilla perusteilla voidaan katsoa, ettei ole tarkoituksenmukaista eikä hyväksyttävää, että toiminimet muodostuvat tavaramerkin rekisteröimisen esteeksi. Toiminimillä ei ole käytännössä rajoituksia toimialojen laajuuden suhteen, joten toiminimet tulevat suhteettoman laajasti tavaramerkkien esteiksi. Tavaramerkit puolestaan eivät estä toiminimien suojaamista läheskään yhtä laajasti. Suomalainen laki ja käytäntö ovat tässä suhteessa hyvin eri linjoilla kuin esimerkiksi Euroopan unionin sääntely. Vaarana on, että kansallisen nykytulkinnan tiukkuus on omiaan ohjaamaan elinkeinonharjoittajia käyttämään muita kuin Suomen kansallista tavaramerkkien rekisteröintimenetelyä.

Lisäpohdinnat erillisten lisäselvitysten muodossa tavaramerkkien ja toiminimien välisestä suhteesta ovat paikallaan osana jatkovalmistelua. Muutoinkin toiminimilain ja tavaramerkkilain muodostama kokonaisuus on niin merkittävä ja laaja, että se ansaitsisi erillisen tarkastelun, jossa mm. lakien välistä suhdetta tarkasteltaisiin sekä kummankin lain näkökulmasta että kokonaisuutena.

Tavaramerkin määritelmä. Työryhmä ehdottaa lain 2§:ään lisättäväksi tavaramerkin määritelmän. Ehdotetun 2 §:n mukaan tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana, mukaan lukien henkilönimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarantoiminnan muoto, ulkoasu tai pakkaus.

Yksittäisten kirjaimien ja numeroiden suojaamiskelpoisuus on kuitenkin sekä kotimaisen että yhteisötason oikeuskäytännön valossa kyseenalainen ja riippuu vahvasti ainakin niiden mahdollisesta vakiintumisesta.

Mielestämme olisi tästä syystä suositeltavaa muotoilla edellä mainittu lainkohta samalla tavoin kuin yhteisön tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan samaa asiaa koskeva säännös. Tällöin lain 2 §:n teksti voisi kuulua esim. seuraavasti:

Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Tavaramerkkinä voivat olla erityisesti sanat, henkilönimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto tai ulkoasu.

Erottamiskyky. Tätä koskeva ehdotus on asianmukainen. On huomattava, että asiaa koskevaa uutta esitettyä säännöstä (3 §) on kuitenkin luettava yhdessä 13 §:n kanssa.

Sekaannusvaara. Sekaannusvaaraa koskeva ehdotettu säännöstö kodifioi asianmukaisesti vakiintuneen tulkinnan. Sekaannusvaaraa koskeva ehdotettu säännöstö on pitkälle mietitty ja samalla tekninen selkeytys.

Yksinoikeuden sisältö. Yksinoikeuden sisältö sisältää tavaramerkin funktioista lähtevän perustellun luettelon, joka on luonteeltaan ei-tyhjentyvä lista. Oikeuden sisältöön luetaan myös suullinen käyttäminen, mitä nykyiset markkinointitoimenpiteet huomioon ottaen on pidettävä perusteltuna.

Laajalti tunnetut merkit. Ehdotukset selkeyttävät nykylakia. Ehdotukset ovat direktiivin vaatimusten mukaisia. Hyvänä pidämme myös sitä, että ehdotetussa lakitekstissä todetaan sananmukaisesti ömerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on suojattu.ö (ehdotuksen 7 §:n 2 momentti *in fine*), mikä käsittää myös vakiintuneet tavaramerkit.

Oman nimen ja osoitteen käyttö. Esitetty 8 § on asianmukainen. Tavaralan lisätarvikkeiden tavaraosien käyttötarkoituksen osoittamiseksi tapahtunut tavaramerkin käyttö sallitaan sen mukaan kuin saman pykälän 3-kohdassa on todettu. Tätä on pidettävä oikeuskäytännön mukaisena tulkintana ja siten hyväksyttävänä säännöksenä.

Tavaralan luonteenomainen muoto. Yksinoikeuden piiriin kuulumattomiksi mainitaan mm. tavaralan luonteenomainen muoto, mikä vaatii tapauskohtaista tulkintaa. Säännös on kuitenkin sisällöltään hyväksyttävä, vaikka sitä varmasti tullaan tulkitsemaan tuomioistuimissa oikeuskäytännössä (mm. Remington/Philips- ja Dyson-ratkaisut).

Etusija- ja passiivisuussäännöt. Ehdotettu 10 § vastaa nykyisen lain 7 §:ää. On informatiivista ja asianmukaista jättää perussäännös lakiin. Lisäksi ehdotetut 11 ja 12 §:ien otsikot selkeyttävät tunnusmerkkien konfliktitilanteita, koska nykyisten passiiviteetti- ja preklusiosäännösten soveltaminen ovat saattaneet mennä käytännön tapauksissa puuromaisesti myös päällekkäin. Ehdotettu määräaika esityksen 11 §:ssä on laskettava rekisteröintipäivästä. Sen sijaan OHI-Min käytäntö lienee ollut laskea määräaika oikeuden kavennukselle rekisteröintimenettelyn päättymisestä lukien. Tässä yhteydessä olisi voinut laajemmin pohtia eri rekisteröintipaikkoja (esim. myös WIPO) ja erilaisia määräaikavaihtoehtoja. Laajalti tunnetut merkit saavat ehdotuksen mukaan vahvemman suojan kuin ötavallisetö merkit.

Estetutkimus. Tässä yhteydessä on tarve löyhentää estetutkimusta toiminimien osalta, kuten edellä on todettu. Perustelut ovat samat kuin muistiossa esitetyt perustelut sille, miksei alueellista vakiintumista tule katsoa oikeusperusteeksi. Ongelmatiikkaa ei olisi syytä tulevassa lainvalmistelussa ohittaa. Toiminimellä on tavaramerkistä poikkeavia funktioita. Kuitenkin firmadominantin käyttö tavaramerkkinä on mahdollista nykyisin. Yksi mahdollisuus olisi laissa vaatia sitä, että toiminimi olisi rekisteröitävä merkinä edellisen rinnalle. Asiasta tuskin aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia kenellekään osapuolelle. Lisäksi tällainen rekisteröintivelvollisuus olisi omiaan voimistamaan pienten ja keskisuurtenkin yritysten IPR-strategiatietoisuutta ja tunnusmerkkejä sellaisen strategian osana.

Hallinnollinen kumoaminen. Tätä pidetään perinteistä menettelyä kevyempänä ja kannatettavana menettelyinä. Joitakin ongelmia menettelyyn kuitenkin saattaa liittyä, mm. merkinhaltijalle koituu velvollisuus vastata kumoamisväitteeseen.

Tavaramerkkilain 2 luku. Muutostarvetta olisi samanaikaisesti erityisesti myös relatiivisiin rekisteröintiasteisiin.

Hakemusmenettely. On järkevää luopua merkityksettömästä sillensä jättämispäätöksestä. Voidaan kuitenkin kysyä, miksi uudelleen käsittely ei olisi mahdollista (2 kuukauden määräaika ei ole kohtuuttoman pitkä, maksu). Ehdotus koskien väitettä kansainvälistä hakemusta vastaan (s. 61) on hyvä ja perusteltu ehdotus.

Helsingissä tammikuun 14 päivänä 2013

Suomen Teollisoikeudellinen yhdistys ry.

Suomen AIPPI-ryhmä ry.

Ella Mikkola

Esa Korkeamäki