

Dnro: TEM/2580/03.01.01/2012

LAUSUNTO TAVARAMERKKILAIN MUUTTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen AIPPI ry:ltä ja Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä ("Yhdistykset") lausuntoa tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta ("Esitysluonnos"). Yhdistykset kiittävät lausumismahdollisuudesta.

Yhdistykset ovat laatineet tämän lausunnon yhteistyössä. Esitysluonnoksesta on ensin keskusteltu Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n järjestämässä tilaisuudessa yhdistyksen jäsenten piirissä. Tämän jälkeen lausunnon valmistelusta päävastuun ovat ottaneet asianajaja Åsa Krook Asianajotoimisto Borenius Oy:stä sekä asianajaja Hanna-Maija Elo Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä.

1 YLEISTÄ TAVARAMERKKILAIN OSITTAISESTA UUDISTAMISESTA

- 1.1 Esitysluonnoksen mukaan tavaramerkkilain ajantasaistaminen toteutettaisiin pääasiassa uudistamalla lain 1 luku, jonka pykälät korvattaisiin uusilla, selkeämmillä pykälillä, jotka vastaavat selvästi paremmin tavaramerkkidirektiiviä (joka osittain on jäänyt implementoimatta) sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Ehdotettujen muutosten myötä vallitseva oikeustila tulisi Esitysluonnoksen mukaan selkeämmin esiin lain tekstistä. Muutokset edistävät oikeusvarmuutta ja oikeusturvaa.
- 1.2 Yhdistykset katsovat, että pitkään odotettu osittaisuudistus on pääosin erittäin hyvä ja tervetullut. Nyt valmisteilla oleva osittaisuudistus on myös erittäin perusteltu EU:n tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen vireillä olevasta uudistuksesta huolimatta. EU:n tavaramerkkipaketin uudistuksen aikataulusta ei ole vielä varmuutta. Lisäksi uudistuksen implementointiaika tulee olemaan merkittävä. Yhdistykset haluavat kiinnittää huomiota siihen, että vaikka tuomioistuimet ja IPR-asiantuntijat tuntevatkin tavaramerkkilain ja -direktiivin soveltamista koskevan oikeuskäytännön, eivät kaikki tavaramerkkiasioita hoitavat juristit ja eijuristit tunne oikeuskäytäntöä ja he tukeutuvat silloin ensisijaisesti lain sanamuotoon, joka nykyään on osittain ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin ja oikeuskäytännön kanssa. Tästä syystä lain sanamuodon korjaaminen vastaamaan vakiintunutta oikeuskäytäntöä on paikallaan.
- 1.3 Haluamme seuraavassa tuoda esiin muutamia yksityiskohtaisia huomioita, jotka Yhdistysten mielestä kuitenkin voisi vielä selventää. Toivomme, että selvennykset voidaan harkita mukaan otettaviksi hallituksen esitykseen tavaramerkkilain osittaisuudistuksesta ilman, että tämä aiheuttaa viivästymistä hallituksen esityksen valmistelussa.

2 YKSITYISKOHTAISIA HUOMIOTA

2.1 Määritelmät

- 2.1.1 Katsomme, että tavaramerkkilain 1 lukuun tehtävät määritelmämuutokset ja "tavaramerkin", "tunnusmerkin" ja "tavaran tunnusmerkin" korvaaminen kautta linjan pelkällä "tavaramerkillä" selkiyttää lain luettavuutta. Kyseinen muutosehdotus on myös omiaan selkiyttämään immateriaalioikeudellisen kentän terminologiaa yleisemminkin, kun tunnusmerkki voidaan jatkossa mieltää yläkäsitteeksi kaikille erilaisille tunnusmerkeille, kuten tavaramerkeille, toiminimille ja verkko-tunnuksille.
- 2.1.2 Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että monessa kohdassa käytetään myös pelkkää sanaa "merkki" kun viitataan "tavaramerkkiin". Jätämme näin harkittavaksi, tulisiko laissa aina yhdenmukaisesti käyttää määritelmää "tavaramerkki" kun viitataan yksinoikeudella (rekisteröinnillä tai vakiinnuttamisella) suojattuun tavaramerkkiin.
- 2.1.3 Pidämme hyvänä muutoksena sitä, että voimassa olevassa laissa käytetyt käsite "sekoitettavuus" korvataan käsitteellä "sekaannusvaara" ja näin vastaamaan direktiivin sanamuotoa ja vakiintunutta oikeuskäytäntöä.
- 2.1.4 Haluamme lopuksi kiinnittää huomiota ehdotettuun 2 §:ään sisältyvään määritelmään. EU:n oikeuskäytännön mukaisesti ehdotettuun määritelmään "Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjaimet, numerot taikka tavaran muoto, ulkoasu tai pakkaus" voitaisiin lisätä myös esimerkiksi "ääni, väri ja liikkuva esitys".

2.2 Tavaramerkin erottamiskyky ja muut rajoitukset rekisteröitävyyteen

- 2.2.1 Tavaramerkin erottamiskyvystä säädetään voimassa olevan tavaramerkkilain 2 luvun 13 §:ssä. Esitysluonnoksessa voimassa olevan lain 13 §:n sisältö on siirretty 1 lukuun ja eritelty tavaramerkkidirektiivin mukaisesti uusiin 3, 5 ja 7 §:iin.
- 2.2.2 Esitysluonnoksen mukaisesti uusi 3 § vastasi pitkälti voimassa olevaa 13 §:ää sillä erotuksella, että muutosehdotuksen mukaiseen pykälään on lisätty erottamiskyvyn määritelmä. Yhdymme Esitysluonnoksen näkemykseen siitä, että mainittu määritelmä on omiaan tekemään siitä helpommin sovellettavan käsitteen.
- 2.2.3 Tavaramerkkidirektiivin 3(1)(d) artiklan mukaan erottamiskyvyttömiä merkkejä ovat myös *"yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi"*. Yhdistykset pitäisivät tarkoituksenmukaisena sitä, että mainittu kohta lisättäisiin 3 §:ään.
- 2.2.4 Haluamme myös kiinnittää huomiota siihen, että 3 §:n lauseesta *"arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty"* ei käy yksiselitteisesti ilmi, että käytön avulla merkki saavuttaa erottamiskyvyn, vaan ainoastaan, että merkin käytön pitkäaikaisuuteen ja laajuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Pykälässä voitaisiin huomioida tavaramerkkidirektiivin 3(3) artikla, jonka mukaan *"tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä ..., jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi"* vastaavalla lisäyksellä 3 §:n loppuun.
- 2.2.5 Esitysluonnoksen uuden 5 §:n mukaan yksinoikeutta ei voi saada merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Esitysluonnoksessa todetaan, että 5 §:n

mukaiseen merkkiin ei voi saada yksinoikeutta myöskään vakiinnuttamalla. Katsomme, että olisi tarkoituksenmukaista, että kyseinen täsmennys otettaisiin myös mukaan uuteen 5 §:ään.

- 2.2.6 Tavaramerkin erottamiskyvyn osalta Esitysluonnoksessa todetaan, että tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta ja että tämä on erotettava vakiintumisesta. Uudessa 4 §:ssä säädettäisiin tarkemmin merkin vakiinnuttamisesta ja sen edellytyksistä ("yleisesti tunnettu asianomaisissa piireissä tässä maassa"). Uuden tavaramerkkilain selkiyttämiseksi katsomme tarpeelliseksi hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa myös nostaa selkeämmin esiin edellytyksiä, joiden perusteella merkki voi käytön kautta saavuttaa erottamiskyvyn.

2.3 Sekaannusvaarasta sekä laajalti tunnettujen merkkien suojasta

- 2.3.1 Muutos tavaramerkkilain 6 §:n 1 momenttiin jonka mukaan identtisen tavaroiden ja tavaramerkkien osalta ei edellytä sekaannusvaaraa on hyvä selvennys lakiin ja kodifioi vakiintuneen tulkinnan.
- 2.3.2 Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja-alan täsmennys, jonka mukaan sekaannusvaara ei ole laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan edellytys, on mielestämme omiaan selkeyttämään nykytilannetta. Vallitsevan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Edellyttäen, että merkinhaltija tällaisessa tilanteessa pystyy osoittamaan tavaramerkkinsä olevan laajalti tunnettu merkki Suomessa, merkinhaltijalla on oikeus kieltää käyttö, joka merkitsee laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä tai on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

2.4 Yksinoikeuden rajoitukset

- 2.4.1 Esitysluonnokseen on lisätty uusi 7 § yksinoikeuden rajoituksista, mikä vastaa tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa. Ehdotetun pykälän mukaan tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää toimintaa, joka kuuluu yksinoikeuden rajoitusten piiriin ja tapahtuu hyvän liiketavan mukaisesti. Kun hyvän liiketavan mukainen menettely on vakiintuneesti hyväksytty EU:n tuomioistuimen ja KKO:n oikeuskäytännössä yksinoikeuden rajoituksena, katsomme, että olisi tarkoituksenmukaista, että tämä rajoitus vastaavalla tavalla ja viitaten relevanttiin oikeuskäytäntöön myös selkeytetään uuden 7 §:n perusteluissa.
- 2.4.2 Uusi 8 § 1 momentin termi "laskenut liikkeeseen" on korvattu termillä "on saatanut markkinoille". Katsomme, että sama korjaus tulisi tehdä myös 8 §:n 2 momenttiin.
- 2.4.3 Ehdotetun 10 a § osalta katsomme aiheelliseksi harkita vilpillisen mielen ja tavaramerkin haltijan passiviteetin suhdetta erityisesti viitaten ehdotetun 10 §:n sisältöön. Mielestämme olisi syytä harkita, olisiko suotavampaa, että mikäli myöhemmän vakiintuneen tavaramerkin haltija on ottanut merkin käyttöön vilpillisessä mielessä, niin aikaisemman tavaramerkin haltijan passiviteetillä ei olisi merkitystä. Vastaavanlainen säännös löytyy tavaramerkkiasetuksen 54 artiklasta.

2.5 Relatiiviset rekisteröintiesteet (sukunimieste)

- 2.5.1 Katsomme aiheelliseksi kiinnittää huomiota 14 § 1 momentin 4-kohdan sukunimiesteeseen. Sukunimiestekysymys on Suomessa edelleen varsin suuri. Patentti- ja rekisterihallituksen tulkinnan mukaan vähintään viisi olemassa olevaa sukunimeä riittää sukunimiesteeseen rekisteröintihakemukselle (olettaen, että sukunimellä ei ole kaksoismerkitystä eikä sukunimi sisälly hakijan nimeen).

Eräs tasapainottava vaihtoehto voisi olla 4-kohdan muokkaaminen esim. seuraavasti: "...jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on ... toisen yleisesti tunnetusta nimestä ...". Näin esimerkiksi harvinainen, mutta kuitenkin yleisesti tunnettu sukunimi, estäisi identtisen tavaramerkin rekisteröimisen (ellei nimellä ole kaksoismerkitystä eikä sukunimi sisälly hakijan nimeen).

- 2.5.2 Todettakoon, että sukunimiestettä on käsitelty myös esimerkiksi OHIMin tutkintaohjeissa (Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, sivulla 46), jossa todetaan: "The essential question is whether the sign applied for may be used in trade in relation to the goods or services applied for in a manner which will be perceived by the relevant public ineluctably as descriptive of the subject matter of those claimed goods or services, and should therefore be kept free for other traders." OHIMin tulkintaohjeissa esimerkkinä viitataan nimeen "Vivaldi" ja todetaan: "Names of famous persons (in particular musicians or composers) can indicate the category of goods if due to the wide spread use, the time lapse, the date of death, or the popularisation, recognition, multiple performers, or musical training, the public can understand them as generic."
- 2.5.3 Lausuntoehdotuksessa esitetyllä sanamuodolla voitaneen päästä samantyyppiseen tulkintaan kuin mitä OHIM soveltaa. Esitämme kuitenkin harkittavaksi, voisiko hallituksen esityksen perusteluissa käsitellä asiaa hieman nykyistä laajemmin, esimerkiksi yllä kohdassa 2.5.2 mainitun tyyppisesti.

2.6 Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen

- 2.6.1 Esitysluonnoksessa on kevennetty rekisteriviranomaisen hallinnollista menettelyä tavaramerkin hakemismenettelyn yhteydessä. Uuden lain 19 §:ssä säädetään menettelystä tilanteessa, jossa hakija ei noudata hänelle asetettua määräaikaa. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että hakemus raukeaa, mikäli hakija ei toimi määräajassa. Esitysluonnoksen mukaan raukeaminen tapahtuisi lain nojalla automaattisesti, jos vastausta ei toimiteta määräajassa.
- 2.6.2 Jotta hakijan asema ei heikkenisi voimassa olevan lain tilanteesta, Esitysluonnoksen mukaan saman pykälän 3 momentissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden täyttyessä rekisteriviranomaisella olisi velvollisuus ottaa rauennut hakemus uudelleen käsittelyyn. Raukeamisesta alkava kahden kuukauden määräaika on arvioitu Esitysluonnoksessa kohtuulliseksi ajaksi, joka varmistaa tasapainon hakijan oikeusturvan ja kolmansien osapuolten intressien välillä.
- 2.6.3 Ehdotetusta pykälän 3 momentista huolimatta tai sen sijasta Yhdistykset katsovat, että 2 momentin säännöstä tulisi muokata siten, että hakemus raukeaa vain osittain, esimerkiksi sanamuodolla *"Jollei hakija välipäätöksessä määrätyn ajan kuluessa anna lausumaansa tai ryhdy toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi, hakemus raukeaa siltä osin kuin välipäätöksessä on hakemuksen hyväksymiseksi este"*. Muutoin on riski siitä, että raukeaminen kokonaisuudessaan syrjii suomalaisten tavaramerkkien hakijoita kansainvälisten tavaramerkki-rekisteröintien hakijoihin verrattuna.

Helsingissä 11. päivänä marraskuuta 2014

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry **Suomen AIPPI ry**



Ella Mikkola
puheenjohtaja

Esa Korkeamäki
puheenjohtaja