

31. maaliskuuta 2016

## **SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS RY:N LAUSUNTO TAVARAMERKKILAIN JA RIKOSLAIN 49 LUVUN 2 §:N MUUTTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ**

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä ("STY") lausuntoa tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä ("Esitys"). STY kiittää lausumismahdollisuudesta.

### **1. YLEISTÄ TAVARAMERKKILAIN OSITTAISESTA UUDISTAMISESTA**

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 selkeämmin esiin laista. Muutokset edistävät oikeusvarmuutta ja oikeusturvaa.

STY katsoo, että pitkään odotettu osittaisuudistus on pääosin erittäin hyvä ja tervetullut. Nyt käsiteltävänä oleva osittaisuudistus on myös erittäin perusteltu EU:n uudistetuista tavaramerkkidirektiivistä ja -asetuksesta huolimatta, sillä uuden tavaramerkkidirektiivin implementointiaika on pitkä. STY kiinnittää huomiota siihen, että vaikka tuomioistuimet ja IPR-asiiantuntijat tuntevat tavaramerkkilain ja -direktiivin soveltamista koskevan oikeuskäytännön, kaikki tavaramerkkiasioita hoitavat asiamiehet eivät tunne oikeuskäytäntöä ja he tukeutuvat ensisijaisesti lain sanamuotoon, joka nykyään on osittain ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin ja oikeuskäytännön kanssa. Tästä syystä lain sanamuodon korjaaminen vastaamaan vakiintunutta oikeuskäytäntöä on kannatettava.

Haluamme seuraavassa tuoda esiin muutamia yksityiskohtaisia huomioita, jotka STY:n mielestä olisi mahdollista vielä selventää.

### **2. YKSITYSKOHTAISIA HUOMIOITA**

#### **2.1 Määritelmät**

Katsomme, että tavaramerkkilain 1 lukuun ehdotettu "tavaramerkin", "tunnusmerkin" ja "tavaran tunnusmerkin" korvaaminen "tavaramerkillä" selkeyttää lain luettavuutta. Kyseinen muutosehdotus selkeyttää immateriaalioikeudellisen kentän terminologiaa yleisemminkin, kun tunnusmerkki voidaan jatkossa mieltää yläkäsitteeksi kaikille erilaisille tunnusmerkeille, kuten tavaramerkeille, toiminimille ja verkkotunnuksille.

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.

Pidämme hyvänä muutoksena sitä, että voimassa olevassa laissa käytetty käsite ”sekoitettavuus” korvataan käsitteellä ”sekaannusvaara”. Näin Suomen tavaramerkkilaki tulee vastaamaan direktiivin sanamuotoa ja vakiintunutta oikeuskäytäntöä.

## **2.2 Tavaramerkin erottamiskyky ja muut rajoitukset rekisteröitävyyteen**

Tavaramerkin erottamiskyvystä säädetään voimassa olevan tavaramerkkilain 2 luvun 13 §:ssä. Esityksessä kyseisen säännöksen sisältö on osittain siirretty 1 lukuun. Esityksen mukaisesti uusi 3 § vastaa pitkälti voimassa olevaa 13 §:ää sillä erotuksella, että muutosehdotuksen mukaiseen pykälään on lisätty erottamiskyvyn määritelmä. Mielestämme määritelmä tekee käsitteestä helpommin sovellettavan.

Tavaramerkkidirektiivin 3(1)(d) artiklan mukaan erottamiskyvyttömiä merkkejä ovat myös ”yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavamerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi”. STY pitäisi tarkoituksenmukaisena sitä, että mainittu kohta lisättäisiin 3 §:ään.

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.

Esityksen 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. Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 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.

## **2.3 Sekaannusvaarasta sekä laajalti tunnettujen merkkien suojasta**

Esityksen uusi 6 §:n 1 momentti, jonka mukaan identtisen tavaroiden ja tavaramerkkien osalta ei edellytä sekaannusvaaraa, on hyvä selvennys lakiin ja kodifioi vakiintuneen tulkinnan.

Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja-alan täsmennys, jonka mukaan sekaannusvaara ei ole laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan edellytys, selkeyttää nykytilannetta. 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 tavaramerkin 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

Esitykseen 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. Selkeytys on kannatettava.

Esityksen 10 a § osalta katsomme aiheelliseksi harkita vilpillisen mielen ja tavaramerkin haltijan passiviteetin suhdetta erityisesti viitaten Esityksen 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

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).

## 2.6 Teollisoikeusrikos

Rikoslain 49 luvun 2 §:ää tulisi tarkentaa siten, että säännös kattaisi selkeästi suoraan sanamuotonsa mukaan myös EU-tasoiset teollisoikeudet, kuten yhteisötavaramerkin (Euroopan unionin tavaramerkki) ja yhteisömallin. Vastaavasti eurooppalaisen patenttijärjestelmä uudistuksen voimaantullessa tulisi varmistaa, että säännöksen sanamuoto kattaa eurooppapatentit myös uusissa muodoissaan. Oikeuskäytännössä on ilmennyt oikeudellista epävarmuutta sen johdosta, että kyseisessä säännöksessä ei ole mainittu yhteisömallia. Epävarmuudet johtavat oikeudenhaltijoiden kannalta epätyytyttävään tilanteeseen muun muassa oikeuksien täytäntöönpanossa esimerkiksi lyhyiden määräaikaisten rikosprosesseina ajettavien tuoteväärännöstapausten yhteydessä.

Rikoslain 49 luvun 2 §:n sanamuodon täsmentämisen osalta on erityisesti huomioitava, että TRIPS-sopimus, johon Suomi on liittynyt, edellyttää, että sopimusvaltiot kriminalisoivat ainakin tahallisen tavaramerkkiloukkauksen tavaramerkkiväärennosten muodossa.<sup>1</sup> TRIPS-sopimus ei tee eroa kansallisen teollisoikeuden ja yhteisöoikeudellisen teollisoikeuden välille. STY pitääkin tärkeänä, että rikoslain 49 luvun 2 §:n sanamuotoa uudistettaessa yhtäältä vahvistetaan selvällä sanamuodolla Suomen lain yhdenmukaisuus Suomen TRIPS-sopimuksen mukaisten

<sup>1</sup> Ks. TRIPS-sopimuksen 61 artikla, jonka mukaan: "*Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.*" [alleviivaukset laatijoiden].

velvoitteiden kanssa ja toisaalta selkeytetään oikeustilaa sekä lisätään oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta niin oikeudenhaltijoiden kuin kolmansien osalta.

Kyseessä on selkeästi lain sanamuodossa oleva aukkokohta, joka on mahdollista helposti korjata nyt käsiteltävä olevan hallituksen esityksen yhteydessä ilman viivästystä Esityksen läpivientiin.

### 3. LOPUKSI

STY pitää tärkeänä, että Esitys viedään läpi nyt tavoitellussa aikataulussa. Katsomme kuitenkin, että yllä esitetyt selvennykset voidaan harkita mukaan otettaviksi tavaramerkkilain osittaisuudistuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä ilman, että tämä aiheuttaa viivästystä lain voimaan tuloon.

Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 2016

Kunnioittavasti,

**SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS R.Y.**  
**FINSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD R.F.**



Johanna Flythström  
Puheenjohtaja

*Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. (ruotsiksi Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f.) on 1930-luvulla perustettu patenti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja markkinointijuridiikka-alan ammattilaisten yhdistys. Yhdistyksessä on yli 500 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää immateriaalioikeuksiin liittyvien hyvien käytäntöjen ja lainsäädännön kehitystä.*