Valiokunnan lausunto LaVL 34/2018 vp─ HE 201/2018 vp

Lakivaliokunta

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/ 2018 vp): Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut:
- hallitussihteeri Nina Santaharju, työ- ja elinkeinoministeriö
- erityisasiantuntija Nina Santaharju, valtiovarainministeriö
- teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö
- erityisasiantuntija Pekka Heinonen, oikeusministeriö
- lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, oikeusministeriö
- oikeusneuvos Juha Mäkelä, korkein oikeus
- oikeusneuvos Niilo Jääskinen, korkein hallinto-oikeus
- markkinaoikeustuomari Nina Korjus, markkinaoikeus
- lakimies Sara Henriksson, Patentti- ja rekisterihallitus
- asianajaja Tuukka Airaksinen, Suomen Asianajajaliitto
- hallituksen jäsen Arttu Ahava, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
- hallituksen jäsen Max Oker-Blom, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.
- professori Sakari Melander
- professori Olli Mäenpää
- professori Marcus Norrgård

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon:
- Helsingin käräjäoikeus
- Valtakunnansyyttäjänvirasto
- Valtakunnanvoudinvirasto
- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Valmis
5.0

- Keskuskauppakamari
- Suomen Yrittäjät ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Esityksessä on kyse uuden tavaramerkkilain säätämisestä. Uusi tavaramerkkilaki (1. lakiehdotus, jäljempänä myös tavaramerkkilakiehdotus) korvaa voimassa olevan tavaramerkkilain ja yhteismerkkilain. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä. Esityksen tavoitteena on muutoinkin modernisoida ja selkeyttää osin jo vanhentunut voimassaoleva tavaramerkkilaki.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen, joka on kansainvälisesti voimassa. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Singaporen sopimuksella yhdenmukaistetaan kansallisia tavaramerkin rekisteröintimenettelyjä etenkin tavaramerkin hakemiseen liittyen.

Tavaramerkkilakiehdotuksessa säädetään tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden sisällöstä ja edellytyksistä, tavaramerkin rekisteröinnistä ja väitemenettelystä, tavaramerkkiin kohdistuvista esineoikeuksista ja tavaramerkin luovuttamisesta, tavaramerkin menettämisestä ja mitätöinnistä, tavaramerkin loukkauksesta johtuvista seuraamuksista, yhteisö- ja tarkastusmerkeistä sekä kansainvälisistä rekisteröinneistä.

Esityksessä ehdotetaan muun muassa säädettäväksi uudesta tavaramerkin hallinnollisesta menettämis- tai mitätöintimenettelystä ja toiminimen hallinnollisesta kumoamismenettelystä Patentti- ja rekisterihallituksessa (jäljempänä myös PRH). Tavaramerkki- ja toiminimilailla (1. ja 3. lakiehdotus) säädetään hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn välisestä suhteesta ja korostetaan tuomioistuinmenettelyn lähtökohtaista ensisijaisuutta hallinnolliseen menettelyyn nähden. Kanteen nostaminen johtaa esityksen mukaan hallinnollisen menettelyn raukeamiseen tai tutkimatta jättämiseen Patentti-ja rekisterihallituksessa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia teollisoikeusrikosta koskevan sääntelyn ja mallioikeuslakia mallioikeusrikkomusta koskevan sääntelyn osalta. Lakeja täsmennetään siten, että kyseiset rikosta ja rikkomusta koskevat säännökset kattavat myös Euroopan unionin laajuiset tavaramerkki- ja mallioikeudet. Vastaavanlainen muutos voimassaolevaan tavaramerkkilakiin verrattuna ehdotetaan tehtävän myös uuteen tavaramerkkilain tavaramerkkirikkomusta koskevaan säännökseen.

Hallituksen esityksessä selostetuista syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää ehdotettuja säännöksiä tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina.

Valiokunnan lausunto LaVL 34/2018 vp

Lakivaliokunta lausuu asiasta oman toimialansa osalta koskien siihen liittyviä keskeisimpiä kysymyksiä. Valiokunta on tarkastellut ehdotusta erityisesti liittyen tuomioistuinmenettelyyn ja sen suhteeseen hallinnolliseen menettelyyn sekä rangaistussäännöksiin.

Hallinnollinen tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskeva menettely sekä toiminimen kumoamismenettely

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan tavaramerkkirekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta ja tavaramerkin menettämisestä päättää tuomioistuin, kun siitä tehdään kanne merkin haltijaa vastaan. Kannetta saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä, sekä tietyissä tapauksissa syyttäjä tai asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvova yhteisö (HE, s. 25). Asia käsitellään markkinaoikeudessa yleisen lainkäytön järjestyksessä. Tällä hetkellä tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä ei ole mahdollista vaatia hallinnollisessa menettelyssä.

Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa (HE, s. 154). Hallituksen esityksessä esitetään säädettäväksi uudesta hallinnollisesta tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevasta menettelystä Patentti- ja rekisterihallituksessa (tavaramerkkilakiehdotus, 54—57 §). PRH ei voi ottaa tutkittavakseen muita kuin rekisteröidyn tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevia vaatimuksia (HE, s. 42). PRH ratkaisee asian hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. PRH:n hallinnollisessa menettelyssä tekemästä päätöksestä voidaan valittaa hallintolainkäyttölain järjestyksessä markkinaoikeuteen.

Hallituksen esityksen mukaan hallinnollisen menettämistä ja mitätöintiä koskevan menettelyn ja siihen liittyvän muutoksenhaun rinnalla säilytetään voimassa olevan tavaramerkkilain mukainen menettämistä ja mitätöintiä koskeva kannemenettely. Tavaramerkkilakiehdotuksessa säädetään kannemenettelyn suhteesta hallinnollisen menettelyyn ja siihen liittyvään muutoksenhakuun sekä annettujen ratkaisujen oikeusvoimasta (61 §) (HE, s. 42).

Esityksen mukaisesti toiminimilaissa (3. lakiehdotus) säädettäisiin hallinnollisesta toiminimen kumoamista koskevasta menettelystä pääosin samoin kuin tavaramerkkilaissa säädettäisiin hallinnollisesta menettämistä ja mitätöintiä koskevasta menettelystä.

Hallituksen esitystä ja saamaansa selvitystä arvioituaan lakivaliokunta pitää esityksessä ehdotettua ratkaisua tarkoituksenmukaisena ja hyväksyttävänä direktiivin velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi. On perusteltua, että osapuolille varmistetaan tarvittaessa pääsy myös tuomioistuinmenettelyyn. Asian vieminen tuomioistuimeen saattaa olla tarpeen esimerkiksi todistelutarkoituksessa (HE, s. 43). Ehdotettu ratkaisu on valiokunnan näkemyksen mukaan perusteltu myös toiminimilain (3. lakiehdotus) osalta.

Lakivaliokunta painottaa, ettei lainsäädännön tule lähtökohtaisesti mahdollistaa samaa tavaramerkkiä koskevien, samojen asianosaisten välisten asioiden käsittelyä samanaikaisesti eri menettelyissä. Tällainen tilanne olisi lainkäytön selvyyden ja asianosaisten oikeusturvan kannalta ongelmallinen, kun eri menettelyissä voitaisiin päätyä keskenään ristiriitaisiin ratkaisuihin. Valio-

kunta pitää tästä syystä perusteltuna tavaramerkkilakiehdotuksen 61 §:n 1 ja 2 momentin yksiselitteistä sääntelyä, jonka mukaisesti yleisen lainkäytön järjestyksessä käsiteltävä kannemenettely olisi siten ensisijainen, että tavaramerkkiasian vireilletulo tuomioistuimessa johtaisi samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevan hakemusasian raukeamiseen tai myöhemmän hakemuksen tutkimatta jättämiseen PRH:ssa.

Lakivaliokunta pitää aiheellisena ehdotetun 61 §:n 3 momentin sääntelyä siitä, ettei tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa kannetta otettaisi tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevaan PRH:n ratkaisuun olisi haettu muutosta, eikä valitusasiaa olisi vielä lainvoimaisesti ratkaistu markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Säännöksellä varmistetaan asianmukainen muutoksenhakumahdollisuus hallinnollisessa menettelyssä annetusta ratkaisusta. Ei voida pitää myöskään prosessiekonomisesti järkevänä tai asianomaisten oikeusturvan kannalta tarpeellisena, että samasta asiasta voitaisiin nostaa kanne vielä hallinnollisen asian muutoksenhakuvaiheessa.

Ehdotetun 61 §:n 3 momentin osalta lakivaliokunta kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että säännöksessä ei huomioida tilannetta, jossa PRH on antanut päätöksen hallinnollisessa menettämis- tai mitätöintiasiassa, mutta muutoksenhakuaikana, ennen kuin valitus on laitettu vireille, vireille tulee samaa asiaa koskeva kanne. Lakivaliokunta pitää tällaisessa tilanteessa tarkoituksenmukaisempana menettelynä muutoksenhakua PRH:n ratkaisuun kuin uuden kanteen vireille saattamista. Edellä todetun johdosta lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että *tavaramerkkilakiehdotuksen 61 §:n 3 momentti* tarkistetaan kuulumaan seuraavasti:

> Edellä 58 §:ssä tarkoitettua tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 54 §:ssä tarkoitetun samoja asianosaisia ja samaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon *voidaan hakea tai* on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.

Koska hallinnollisen toiminimen kumoamista koskevan menettelyn ja samaa toiminimeä koskevan tuomioistuinmenettelyn välisestä suhteesta on 3. lakiehdotuksessa ehdotettu säädettäväksi vastaavasti kuin ehdotetussa tavaramerkkilain 61 §:ssä, on edellä esitetyistä syistä tarpeen muuttaa myös ehdotettua toiminimilain 20 §:n 4 momenttia. Lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että *3. lakiehdotuksen 20 §:n 4 momentti* tarkistetaan kuulumaan seuraavasti:

> Toiminimen kumoamista koskevaa kannetta ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos 2 momentissa tarkoitetun samoja asianosaisia ja samaa toiminimeä koskevan hakemuksen johdosta on annettu ratkaisu, johon *voidaan hakea tai* on haettu muutosta, eikä asiaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.

Tavaramerkkilakiehdotuksen 61 §:n 4 momentti sisältää säännöksen, jonka mukaan tilanteessa, jossa tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Lakivaliokunta toteaa, että ehdotettu 61 §:n 4 momentin säännös on tarpeellinen ja perusteltu eri menettelyjen välisen suhteen ja menettämistä tai mitätöintiä koskevan ratkaisun oikeusvoiman selventämiseksi.

Tavaramerkkilakiehdotuksen 53 §:n mukaan tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä voidaan vaatia hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä tai kanteella tuomioistuimessa. Menettämistä ja mitätöintiä koskevien asioiden käsittelystä hallinnollisessa menettelyssä säädetään 54—57 §:ssä ja käsittelystä tuomioistuimessa 58—60 §:ssä. Esityksen perustelujen mukaan (s. 154) säännös on lähinnä informatiivinen. Säännöksellä tuodaan esiin hallinnollisen menettelyn vaihtoehtoisuus tuomioistuimessa käynnistettävälle tavaramerkin menettämis- ja mitätöintiasialle. Lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että pykälän toisessa virkkeessä viitataan tuomioistuinkäsittelyn osalta vain kanneasioita koskeviin 58—60 §:ään. Valiokunta toteaa, että myös tavaramerkkivalitusasian käsittely markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on oikeudenkäyntimenettelyä tuomioistuimessa. Edellä todetun johdosta lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että selvyyden vuoksi *tavaramerkkilakiehdotuksen 53 §:n toinen virke* tarkistetaan kuulumaan seuraavasti:

> Menettämistä ja mitätöintiä koskevien asioiden käsittelystä *hakemuksen perusteella Patentti- ja rekisterihallituksessa säädetään 54—57 §:ssä ja kanteen perusteella tuomioistuimessa 58—60 §:ssä.*

Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen

Tavaramerkkilakiehdotuksen 4 luvussa säädetään tavaramerkin rekisteröinnistä ja sitä koskevasta hakemusmenettelystä. Tavaramerkkilakiehdotuksen 21 § koskee puutteellisen hakemuksen käsittelyä. Mainitun 21 §:n mukaan hakemuksen ollessa siinä tarkoitetuin tavoin puutteellinen PRH asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista varten. Pykälän 2 momentin mukaan hakemus raukeaa kehotetuilta osin, jos hakija ei vastaa viranomaisen täydentämiskehotukseen. Raukeaminen tarkoittaa esityksen perustelujen mukaan hakemuksen käsittelyn päättämistä kokonaan (HE, s. 118). Raukeamisesta lähetetään hakijalle ilmoitus, mutta ei anneta erillistä perusteltua päätöstä (HE, s. 118). Pykälän 2 momentin mukaan ilmoitus ei ole valituskelpoinen päätös. Rauennut hakemus voidaan kuitenkin ottaa ehdotetun 22 §:n nojalla uudelleen käsiteltäväksi, jos hakija kahden kuukauden kuluessa raukeamisesta sitä pyytää ja täyttää muut säännöksessä asetetut edellytykset.

Lakivaliokunta toteaa, että oikeus saada perusteltu päätös kuuluu perustuslain 21 §:n mukaisiin hyvän hallinnon takeisiin, jotka turvataan lailla. Vastaavasti perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen, että päätöksen tekemistä ei voi korvata se, että mahdollisesti rauennut hakemus voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi.

Perustuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa (PeVL 53/2018 vp, s. 3) todennut, että hakemuksen raukeamista koskevaa sääntelyä on perustuslain 21 §:stä johtuvista syistä välttämätöntä muuttaa niin, että hakemuksen raukeamisen edellytyksenä on hakijan nimenomainen tahdonilmaisu asian silleen jättämisestä, tai niin, että Patentti- ja rekisterihallitus tekee valituskelpoisen päätöksen hakemuksen raukeamisen johdosta. Tällainen muutos on lausunnon mukaan edellytys tavaramerkkilakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lakivaliokunnan työ- ja elinkeinoministeriöltä saaman selvityksen mukaan se, että hakija ilmoittaisi PRH:lle, että hän haluaisi tavaramerkkihakemuksensa raukeavan, olisi varsin epärealistista. Hakemuksen raukeamisessa on kyse tilanteesta, jossa hakija ei ole vastannut PRH:n alkuperäiseenkään kehotukseen määräajassa mitään. On epätodennäköistä, että PRH tavoittaisi hakijan ja saisi tältä nimenomaisen tahdonilmaisun raukeamisesta.

Edellä todetun valossa lakivaliokunta katsoo, että 21 ja 22 §:n sääntelyä on syytä täsmentää siten, että hakija saa tällaisissa tilanteissa valituskelpoisen päätöksen. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta katsoo, että tämä voidaan toteuttaa voimassa olevaa tavaramerkkilakia vastaavalla tavalla siten, että asiassa laaditaan päätös sillensä jättämisestä. Edellä mainitun muutoksen johdosta raukeamista koskevalle sääntelylle ei ole enää tarvetta.

Lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että 21 §:ää muutetaan siten, että tilanteessa, jossa hakija ei määräajassa vastaa PRH:n hänelle toimittamaan kehotukseen, tavaramerkkihakemus jätetään sillensä. PRH laatii sillensä jättämisestä päätöksen, josta hakijalla on valitusoikeus markkinaoikeuteen. Tältä osin valiokunta esittää, että 21 §:ään sisällytetään maininta siitä, että muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Tämä vastaa edellä todetuin tavoin voimassa olevan tavaramerkkilain mukaista menettelyä. Voimassa olevasta laista poiketen valiokunta esittää, että hakemus jäisi sillensä vain kehotetuilta osin, kuten esityksessä alun perin on esitetty myös raukeamisen osalta.

Päätös sillensä jättämisestä poikkeaa luonteeltaan tavanomaisista, asiasisältöisistä hallintopäätöksistä. Sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä tulee kuitenkin käydä ilmi esimerkiksi se, kuka on tehnyt päätöksen, milloin päätös on tehty, kehen päätös kohdistuu sekä mikä on ratkaisu ja mitkä sen perustelut. Valiokunta katsoo olevan perusteltua, että hakija voi joko voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti hakea valittamalla muutosta päätökseen sillensä jättämisestä tai pyytää hakemuksen käsittelyn jatkamista 22 §:n mukaisesti. Käsittelyn jatkamista pyytänyt hakija saisi viranomaiselta asiaratkaisun ja voi tarvittaessa muutoksenhaun kautta saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi, miksi hakemus ei ole kehotetuilta osin lain edellytysten mukainen tai millä perusteella siihen kohdistuu hylkäysperuste.

Edellä esitetyn vuoksi lakivaliokunta esittää, että 21 §:ää täydennetään viittauksella 22 §:ään, jonka mukaan hakijalla on mahdollisuus pyytää tavaramerkkihakemuksen käsittelyn jatkamista. Valiokunnan esittämä viittaus on informatiivinen ja menettelyjen kulkua selkeyttävä. Sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä tehtävän valituksen sijaan tai lisäksi hakijalla olisi edellä todetun mukaisesti mahdollisuus pyytää myös käsittelyn jatkamista 22 §:n mukaisten edellytysten täyttyessä. Jos samanaikaisesti olisi vireillä sekä valitus sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä markkinaoikeudessa että käsittelyn jatkamispyyntö PRH:ssa, PRH:n tulisi käytännössä odottaa, että valitus olisi lainvoimaisesti ratkaistu.

Valiokunnan edellä esittämien muutosten johdosta hakemus ei missään tilanteessa raukea, vaan hakija saa aina menettelyjen lopputuloksena PRH:lta valituskelpoisen päätöksen. Tämän vuoksi valiokunta esittää, että maininnat raukeamisesta poistetaan 21 ja 22 §:stä sekä myös 44 §:n 2 momentista. Valiokunnan esittämät muutokset edellyttävät myös 22 §:n kirjoitusasun tarkistamista. Lisäksi valiokunta katsoo, että 22 §:ssä tarkoitetun käsittelyn jatkamisen ei tule olla harkinnan-

varaista vaan käsittelyä tulee edellytysten täyttyessä jatkaa. Tämän vuoksi muotoilu "voidaan jatkaa" on tarpeen muuttaa muotoon "kuitenkin jatketaan".

Edellä selostetun valossa lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että *tavaramerkkilakiehdotuksen 21 ja 22 § ja 44 §:n 2 momentti* muutetaan kuulumaan seuraavasti:

21 § Puutteellisen hakemuksen käsittely

Jos hakemus ei täytä 16—19 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai jos rekisteröintiin kohdistuu 12—13 §:n mukainen hylkäysperuste, Patentti- ja rekisterihallitus asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten.

Jollei hakija asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemus *jätetään sillensä* kehotetuilta osin. *Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään.* (poist.) *Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin 22 §:ssä säädetään.*

Jos rekisteröimiselle on olemassa este hakijan antaman lausunnon tai selvityksen jälkeenkin, hakemus hylätään näiltä osin. Patentti- ja rekisterihallitus voi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta.

22 § Hakemuksen käsittelyn jatkaminen

(poist.) *Jollei hakija puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten asetetun määräajan kuluessa anna lausuntoansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta,* hakemuksen käsittelyä *kuitenkin jatketaan*, jos hakija kahden kuukauden kuluessa (poist.) asetetun määräajan päättymisestä:

1) pyytää käsittelyn jatkamista;

2) pyynnön yhteydessä antaa lausuntonsa, esittää selvitystä tai korjaa puutteellisuudet; ja

3) suorittaa käsittelyn jatkamisesta määrätyn maksun pyynnön yhteydessä.

44 § Merkitsemis- ja muutospyynnöt

Jos pyyntö on puutteellinen tai pyynnön esittäjä ei suorita pyynnöstä säädettyä maksua, Patentti- ja rekisterihallitus asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausunnon antamista ja selvityksen esittämistä varten. Pyynnön käsittelyssä noudatetaan, mitä 21 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään puutteellisen hakemuksen *sillensä jättämisestä* ja hylkäämisestä sekä mitä 22 §:ssä säädetään (poist.) hakemuksen käsittelyn jatkamisesta. (2 mom.)

Rangaistussäännökset

Tavaramerkkilakiehdotuksen 74 §:ssä säädetään tavaramerkkirikkomuksesta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi rikoslain (4. lakiehdotus) teollisoikeusrikosta koskevaa 49 luvun 2 §:ää ja mallioikeuslain mallioikeusrikkomusta koskevaa sääntelyä (8. lakiehdotuksen 35 b §). Viimeksi mainittuja säännöksiä muutetaan siten, että kyseiset rikosta ja rikkomusta koskevat säännökset kattaisivat myös Euroopan unionin laajuiset tavaramerkki- ja mallioikeudet.

Lakivaliokunta toteaa, että rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää rikosten tunnusmerkistöjen olevan ilmaistu riittävän täsmällisesti. Ehdotetut säännökset ovat niin sanottuja blankorangaistussäännöksiä. Niissä viitataan yleisesti tavaramerkkilain mukaisen yksinoikeuden loukkaamiseen tai mallioikeuslain mukaisen mallin loukkaamiseen rangaistavaa menettelyä ja rangaistavia tekotapoja säännöksessä tarkemmin kuvaamatta. Rikoslain 49 § luvun 2 §:n säännös sisältää kuitenkin edellytyksen siitä, että teon on oltava omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle.

Lakivaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ehdotettu rikoslain 49 luvun 2 §, tavaramerkkilakiehdotuksen 74 § ja mallioikeuslain 35 b § vastaavat käytännössä täysin voimassa olevia säännöksiä eli tavaramerkkilain (7/1964) 39 §:n 1 momenttia ja mallioikeuslain (221/1971) 35 §:n 2 momenttia. Säännökset myös oletettavasti ainakin useimmissa tilanteissa tulevat sovellettaviksi elinkeinonharjoittajien tai muuten teollisoikeuksia koskevista säännöksistä perillä olevien tahojen toimintaan, jolloin sääntelyn kohteille voidaan asettaa tietty selonottovelvollisuus.

Perustuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa (PeVL 53/2018 vp, s. 3) viitannut myös ehdotettujen säännösten blankorangaistusluonteeseen. Lausunnossaan perustuslakivaliokunta toteaa, että tavaramerkkirikkomusta, mallioikeusrikkomusta ja teollisoikeusrikosta koskevaa sääntelyä tulee täsmentää viittauksilla niihin lakien säännöksiin, joiden rikkomisesta on kyse, ja kuvaamalla laissa rikkomuksen tai rikoksen tunnusmerkistötekijöitä ehdotettua tarkemmin. Tällaiset muutokset ovat lausunnon mukaan edellytyksenä 1., 4. ja 8. lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta ja saamaansa selvitystä arvioituaan lakivaliokunta katsoo, että ehdotettuja rangaistussäännöksiä on tarpeen tarkistaa vähintään siten, että niissä viitataan tavaramerkkilakiehdotuksen ja mallioikeuslain asianomaisiin pykäliin. Pykäläviittausten lisäksi säännöksiin on tarpeen sisällyttää myös asialliset luonnehdinnat rangaistavaksi säädetyistä teoista kuvaten tarkemmin rikkomuksen tai rikoksen tunnusmerkistötekijöitä.

Lakivaliokunta katsoo, että parhaiten laillisuusperiaatteen vaatimuksia vastaisi se, että myös rangaistussäännöksissä viitattuihin EU-säädöksiin viitattaisiin artiklakohtaisesti. Valiokunnan työja elinkeinoministeriöltä saaman selvityksen mukaan rangaistussäännöksissä viitattujen EU-tavaramerkkiä koskevan asetuksen ja yhteisömallista annetun asetuksen osalta artiklaviittaukset eivät kuitenkaan selkeyttäisi ehdotettuja säännöksiä vaan tekisivät niistä vaikeammin tulkittavia. Tältä osin on huomioitava, että perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan edellytyksenä 1., 4. ja 8. lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä on se, että rangaistussäännöksiä täsmennetään viitauksin niiden lakien säännöksiin, joiden rikkomisesta on kyse. Lausun-

nossa ei sinänsä viitata artikloihin tai yleisesti säännöksiin. Lakivaliokunta katsoo, että ehdotettuja rangaistussäännöksiä tulee kuitenkin EU-säädösten vastaista toimintaa koskevien rangaistussäännösten osalta joka tapauksessa täsmentää asiallisilla luonnehdinnoilla rangaistavaksi säädetyistä teoista eli kuvaamalla tarkemmin rikkomuksen ja rikoksen tunnusmerkistötekijöitä.

Tavaramerkkilakiehdotuksen 74 §:ssä tarkoitetun tavaramerkkirikkomuksen osalta valiokunnan työ- ja elinkeinoministeriöltä saaman selvityksen mukaan tavaramerkkilakiehdotuksen asianomaisiin pykäliin kohdistuvan viittauksen tulee kohdistua 3—9 §:iin. Tekojen asiallisten luonnehdintojen osalta säännöksen tarkistaminen voidaan toteuttaa sisällyttämällä säännökseen maininnat siitä, että yksinoikeuden loukkaus voidaan toteuttaa käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä, tunnusta tai merkintää ilman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla.

Edellä todetun valossa lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että *tavaramerkkilakiehdotuksen 74 §:n 1 momentti* tarkistetaan kuulumaan seuraavasti:

> Joka tahallaan loukkaa *3—9 §:n* mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin *käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä, tunnusta tai merkintää ilman tavaramerkin tai EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,* on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *tavaramerkkirikkomuksesta* sakkoon.

Mallioikeuslain 35 b §:ssä tarkoitetun rangaistussäännöksen osalta valiokunnan työ- ja elinkeinoministeriöltä saaman selvityksen mukaan mallioikeuslain asianomaisiin pykäliin kohdistuvan viittauksen tulee kohdistua mallioikeuslain 1, 5, 5 a—5 c ja 6 §:iin. Tekojen asiallisten luonnehdintojen osalta säännöksen tarkistaminen voidaan toteuttaa sisällyttämällä säännökseen maininnat siitä, että mallioikeuden loukkaus voidaan toteuttaa käyttämällä mallia hyväksi ilman mallioikeuden tai yhteisömallin haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla. Edellä todetun valossa lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että *8. lakiehdotuksen 35 b §:n 1 momentti* tarkistetaan kuulumaan seuraavasti:

> Joka tahallaan loukkaa *1, 5, 5 a—5 c ja 6 §:n* mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin *käyttämällä mallia hyväksi ilman mallioikeuden tai yhteisömallin haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,* on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *mallioikeusrikkomuksesta* sakkoon.

Edellä selostettua vastaavasti lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että *4. lakiehdotuksessa* tarkoitetun rikoslain *49 luvun 2 §:n 1 momentti* tarkistetaan kuulumaan seuraavasti:

> Joka tavaramerkkilain (/), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991), kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009),

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tai yhteisömallista annetun Neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa:

1) tavaramerkkilain (/) *3—9 §:n* mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin *käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla,*

2) Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin *käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä, tunnusta tai merkintää ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla*,

3) yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin *käyttämällä mallia hyväksi ilman yhteisömallin haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla*,

4) patentin tuottamaa yksinoikeutta,

5) *mallioikeuslain (221/1971) 1, 5, 5 a—5 c ja 6 §:n mukaista* mallioikeutta *käyttämällä mallia hyväksi ilman mallioikeuden haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla*,

6) oikeutta piirimalliin,

7) hyödyllisyysmallioikeutta tai

8) kasvinjalostajanoikeutta,

on tuomittava *teollisoikeusrikoksesta* sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Lakivaliokunta toteaa, että edellä tavaramerkkilakiehdotukseen, rikoslakiin ja mallioikeuslakiin ehdotettuihin rangaistussäännöksiin esitetyillä tarkemmilla luonnehdinnoilla rangaistavaksi tarkoitetuista teoista ei ole tarkoitus muuttaa rangaistavan toiminnan alaa siitä, mikä se olisi ollut esityksenkin perusteella. Tämän sijaan tarkoituksena on aikaisempaa tarkemmin sanallisesti kuvata, minkälainen toiminta esimerkiksi ehdotetun tavaramerkkilain 74 ja 3—9 §:n perusteella olisi rangaistavaa.

Tavaramerkkilakiehdotuksen 3—9 §:n mukaisen yksinoikeuden loukkauksessa voisi olla kysymys lähinnä saman, samankaltaisen, sekaannusvaaran aiheuttavan tai olennaisilta ominaisuuksiltaan tavaramerkistä erottamattomissa olevan merkin käyttämisestä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän säännöksiin perustuvan kiellon vastaisesti. Vastaavasti EU-tavaramerkkiasetuksen mukaisen yksinoikeuden loukkauksessa voisi olla kyseessä lähinnä saman, samankal-

taisen, sekaannusvaaran aiheuttavan tai olennaisilta ominaisuuksiltaan tavaramerkistä erottamattomissa olevan merkin tai tunnuksen tai esimerkiksi EU-tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun merkinnän käyttämisestä ilman EU-tavaramerkin haltijan suostumusta tai EU-tavaramerkkiasetuksen säännöksiin perustuvan kiellon vastaisesti.

Koska esimerkiksi ehdotetun tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentissa kysymys kuitenkin on käyttämisen kieltämisen sijasta tavaramerkin loukkausta valmistelevien toimenpiteiden kieltämisestä, rangaistavaa tulee olla myös toimiminen muulla merkin käyttämiseen rinnastettavalla tavalla. Siten toimimisesta muulla rinnastettavalla tavalla voisi olla kysymys esimerkiksi silloin, jos tavaramerkin haltijan asiaa koskevasta kiellosta huolimatta suoritetaan tavaramerkin loukkausta valmistelevia toimenpiteitä.

Vastaavasti toimimisesta muulla käyttämiseen rinnastettavalla tavalla voisi olla kysymys esimerkiksi ehdotetussa tavaramerkkilain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa, jossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan asiaa koskevasta kiellosta huolimatta tuodaan elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita kolmannesta maasta Suomeen, vaikka tavaroita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen, jos niissä on merkki, joka on sama kuin kyseisiä tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki, tai merkki, jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tällaisesta tavaramerkistä.

Rangaistavaa ei olisi tavaramerkkilain ja EU-tavaramerkkiasetuksen perusteella sallituksi katsottava toiminta. Arvioitaessa sitä, onko yksinoikeutta tavaramerkkiin loukattu, on asiassa lisäksi huomioitava muun muassa yksinoikeuden syntymiseen ja alkamisajankohtaan vaikuttavat tavaramerkkilain ja EU-tavaramerkkiasetuksen säännökset, tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevat säännökset sekä tavaramerkin haltijan passiivisuutta koskevat säännökset.

Mallioikeuslain 1, 5, 5 a—5 c ja 6 §:n mukaisen mallioikeuden tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaisen yksinoikeuden yhteisömalliin loukkauksesta olisi kysymys tilanteissa, joissa mallia käytetään hyväksi ilman mallioikeuden haltijan lupaa tai sellaisella muulla tähän rinnastettavalla tavalla, jota voitaisiin pitää viitattujen mallioikeuslain pykälien tai asetuksen (EY) N:o 6/2002 vastaisena. Lupaa ei kuitenkaan lainkaan edellytetä esimerkiksi mallioikeuslain 6 §:n mukaisessa tilanteessa, jossa mallin rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä Suomessa mallia ammattimaisesti käyttänyt saa mallioikeuden estämättä jatkaa käyttöä pysyttämällä entisellään sen yleisen luonteen, jollei hyväksikäyttö ole sisältänyt ilmeistä väärinkäyttöä rekisteröinnin hakijaa tai sitä kohtaan, jolta tämä johtaa oikeutensa. Samanlainen luvan tarpeen poistava käyttöoikeus vastaavilla edellytyksillä on säännöksen mukaan myös sillä, joka on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin käyttääkseen mallia Suomessa ammattimaisesti.

Rangaistavaa ei ylipäätään olisi mallioikeuslain ja yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 perusteella sallituksi katsottava toiminta. Mallioikeudenkin osalta loukkauksen arvioinnissa on huomioitava muun muassa oikeuden alkamisajankohtaa, sisältöä, rajoituksia sekä rekisteröinnin kumoamista ja mitättömäksi julistamista koskevat mallioikeuslain ja yhteisömallista annetun asetuksen säännökset.

Rikosvastuuseen liittyvän sääntelyn selkeyteen liittyvistä syistä lakivaliokunta katsoo, että tavaramerkkilakiehdotuksen 7 §:n otsikon täsmentäminen siten, että siinä tuodaan selvemmin esiin yhteys yksinoikeuteen ja kielto-oikeuteen voi helpottaa säännöksen ymmärtämistä. Edellä to-

detun vuoksi lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että *tavaramerkkilakiehdotuksen 7 §:n otsikko* tarkistetaan kuulumaan seuraavasti:

> *Yksinoikeuteen sisältyvä oikeus kieltää* kauttakuljetus

Siirtymäsäännökset

Tavaramerkkilakiehdotuksen 107 § sisältää siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentin mukaan lain voimaan tullessa vireillä olleen hallinto- tai hallintolainkäyttöasian sekä riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Pykälän 5 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan riita-asioissa tavaramerkin yksinoikeuden loukkaus voi usein vielä jatkua asian tultua vireille markkinaoikeudessa, joten loukkaukseen voi joutua soveltamaan sekä vanhan että uuden lain säännöksiä. Pykälän 1 ja 5 momentin välillä on siten ristiriita. Valiokunnan näkemyksen mukaan säännöksiä tulee tarkistaa siten, että niistä käy selvästi ilmi se, että 1 momentti muodostaa riita-asioiden osalta pääsäännön ja 5 momentti siitä poikkeuksen niiden riita-asioiden osalta, joissa loukkaus edelleen jatkuu. Valiokunnan näkemyksen mukaan säännöksen tarkistaminen voidaan toteuttaa siten, että 5 momentin alkuun lisätään muotoilu "sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään".

Edellä selostetun valossa lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että *tavaramerkkilakiehdotuksen 107 §:n 5 momentti* tarkistetaan kuulumaan seuraavasti:

> *Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään,* tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa yksinoikeuden loukkauksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, vaikka vahinko on ilmennyt vasta tämän lain tultua voimaan.

Lakivaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että 107 §:n 1 momentin perusteella ei ole täysin selvää, onko säännöksessä huomioitu myös sellainen tilanne, jossa PRH:n päätös on tehty vanhan lain nojalla, mutta valitus markkinaoikeudessa tulee vireille vasta uuden lain aikana. Lakivaliokunta toteaa, että valitustuomioistuimen tulee soveltaa samaa lakia kuin PRH tai alempi valitustuomioistuin on päätöstä tehdessään soveltanut. Edellä olevan selkeyttämiseksi lakivaliokunta esittää talousvaliokunnalle, että *tavaramerkkilakiehdotuksen 107 §:n 1 momentti* tarkistetaan kuulumaan seuraavasti. Lakivaliokunnan muutosesityksessä on huomioitu myös teknisiä tarkistuksia momentin kieliasuun.

> Tämän lain voimaan tullessa vireillä *olevan* hallinto- tai hallintolainkäyttöasian sekä riita-asian käsittelyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. *Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan asian käsittelyyn myös haettaessa muutosta Patentti- ja rekisterihallituksen tai markkinaoikeuden päätökseen asiassa, johon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä*.

Valiokunnan lausunto LaVL 34/2018 vp

Valitusasiat

Tavaramerkkilakiehdotuksen 75 § sisältää säännökset markkinaoikeuden toimivallasta. Pykälän 1 momentin mukaan tavaramerkkilakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Momentin toisen virkkeen mukaan riita- ja hakemusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.

Lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että ehdotetussa 75 §:ssä viitataan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin vain riita- ja hakemusasioiden osalta. Pykälässä ei viitata kyseiseen lakiin valitusasioiden osalta. Ehdotetussa 75 §:n 3 momentissa säädetään kuitenkin valitusasioista viittaamalla Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ään. Lakivaliokunta esittää informatiivisuussyistä talousvaliokunnalle, että 75 §:n 3 momenttiin lisätään toinen virke, jonka mukaan valitusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa. Lakivaliokunnan esittämässä muodossa *tavaramerkkilakiehdotuksen 75 §:n 3 momentti* kuuluu seuraavasti:

> Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen tavaramerkkiä koskevassa asiassa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä. *Valitusasioiden käsittelystä markkina-oikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.*

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Lakivaliokunta esittää,

> *että talousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.*

Helsingissä 1.2.2019

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Kari Tolvanen kok
varapuheenjohtaja Eva Biaudet r
jäsen Eeva-Johanna Eloranta sd
jäsen Katja Hänninen vas
jäsen Ari Jalonen sin
jäsen Johanna Karimäki vihr
jäsen Pia Kauma kok
jäsen Suna Kymäläinen sd
jäsen Antero Laukkanen kd
jäsen Hanna-Leena Mattila kesk
jäsen Ilmari Nurminen sd
jäsen Juha Pylväs kesk
jäsen Antti Rantakangas kesk

Valiokunnan lausunto LaVL 34/2018 vp

jäsen Ville Tavio ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mikko Monto