

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu • Yritykset • 15/2018

Työryhmän mietintö uudeksi tavaramerkkilainaksi ja siihen liittyviksi laeiksi



Työ- ja elinkeinoministeriö
Arbets- och näringsministeriet

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 15/2018

Työryhmän mietintö uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Nina Santaharju – Mika Kotala

Työ- ja elinkeinoministeriö

ISBN: 978-952-327-307-8

Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Julkaisutuotanto

Helsinki 2018

Kuvailulehti

Julkaisija	Työ- ja elinkeinoministeriö	17.5.2018	
Tekijät	Nina Santaharju & Mika Kotala, TEM, työryhmän sihteeri		
Julkaisun nimi	Työryhmän mietintö uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi		
Julkaisusarjan nimi ja numero	Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 15/2018		
Diaari/hankenumero	TEM/912/00.04.01/2016	Teema	Yritykset
ISBN PDF	978-952-327-307-8	ISSN PDF	1797-3562
URN-osoite	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-307-8		
Sivumäärä	432	Kieli	Suomi
Asiasanat	tavaramerkkilaki, tavaramerkit, tavaramerkkioikeus, teollisoikeus		
Tiivistelmä			
<p>Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 22.6.2016 työryhmän valmistelemaan tavaramerkkilain kokonaisuudistusta. Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Kokonaisuudistuksen yhteydessä työryhmän tuli valmistella 16.12.2015 voimaan tulleen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä täytäntöönpanon vaatimat muutokset sekä esitys Singaporen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Työryhmä luovutti mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle 19.3.2018.</p> <p>Edellä esitettyjen toimien lisäksi työryhmän mietinnössä ehdotetaan nykyisen yhteismerkkin lain (795/1980) kumoamista ja yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevan sääntelyn sisällyttämistä osaksi tavaramerkkilakia. Direktiivin edellyttämä hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely ehdotetaan otettavan käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksessa ja menettely vastaisi suurelta osin väitemenettelyä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että toiminimen voimaansaattamisessa hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa. Kumoaminen olisi kuitenkin mahdollista ainoastaan toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että toiminimen osittaiskumoaminen mahdollistetaan. Työryhmä ehdottaa myös tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämismenettelyä erille vanhemmille tavaramerkeille.</p> <p>Mietintöön liittyy Keskuskauppakamarin eriävä mielipide.</p> <p>Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Innovaatiot ja yritysrahoitusosasto/Nina Santaharju, puh. 029 504 7166</p>			
Kustantaja	Työ- ja elinkeinoministeriö		
Julkaisun jakaja/myynti	Sähköinen versio: julkaisut.valtioneuvosto.fi Julkaisumyynti: julkaisut.laukset.valtioneuvosto.fi		

Presentationsblad

Utgivare	Arbets- och näringsministeriet	17.5.2018	
Författare	Nina Santaharju & Mika Kotala, ANM, arbetsgruppens sekreterare		
Publikationens titel	Arbetsgruppsbetänkande med förslag till ny varumärkeslag och lagar som har samband med den		
Publikationsseriens namn och nummer	Arbets- och näringsministeriets publikationer 15/2018		
Diarie-/ projektnummer	TEM/912/00.04.01/2016	Tema	Företag
ISBN PDF	978-952-327-307-8	ISSN PDF	1797-3562
URN-adress	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-307-8		
Sidantal	432	Språk	Finska
Nyckelord	Varumärkeslagen, varumärken, varumärkesrätt, industriell rättighet		
Referat			
<p>Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 22 juni 2016 en arbetsgrupp för att bereda en totalreform av varumärkeslagen. Arbetsgruppen hade i uppdrag att i formen av en regeringsproposition bereda ett förslag till varumärkeslag och ändringar i lagstiftningen i samband med den, speciellt för firmalagens del. I samband med totalreformen skulle arbetsgruppen bereda de ändringar som krävs för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning samt ett förslag om godkännande av Singaporekonventionen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Singaporekonventionen. Arbetsgruppen lämnade sitt betänkande till arbets- och näringsministeriet den 19 mars 2018.</p> <p>Utöver de ovan angivna åtgärderna föreslås i betänkandet att den nuvarande kollektivmärkeslagen (795/1980) upphävs och att bestämmelserna om kollektiv- och kontrollmärken tas in i varumärkeslagen. Det administrativa förfarande för förverkande och ogiltighet som förutsätts i direktivet föreslås bli infört vid Patent- och registerstyrelsen. Förfarandet motsvarar till stora delar invändningsförfarandet. Dessutom föreslår arbetsgruppen att en firma ska kunna upphävas i ett motsvarande administrativt förfarande vid PRS. Upphävande ska dock vara möjligt endast på basis av att firmen inte är i bruk. Arbetsgruppen föreslår dessutom att det ska bli möjligt att delvis upphäva en firma. Därtill föreslår arbetsgruppen att varu- och tjänsteförteckningarna preciseras i fråga om vissa äldre varumärken.</p> <p>Betänkandet inbegriper Centralhandelskammarens avvikande mening.</p>			
Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Avd. för innovationer och företagsfinansiering/ Nina Santaharju, tfn 029 504 7166			
Förläggare	Arbets- och näringsministeriet		
Distribution/ beställningar	Elektronisk version: julkaisut.valtioneuvosto.fi Beställningar: julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi		

Description sheet

Published by	Ministry of Economic Affairs and Employment		17 May 2018
Authors	Nina Santaharju & Mika Kotala, Ministry of Economic Affairs and Employment, working group secretary		
Title of publication	Working group report on a new Trademarks Act and related legislation		
Series and publication number	Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment 15/2018		
Register number	TEM/912/00.04.01/2016	Subject	Enterprises
ISBN PDF	978-952-327-307-8	ISSN (PDF)	1797-3562
Website address (URN)	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-307-8		
Pages	432	Language	Finnish
Keywords	Trademarks Act, trade marks, trade mark right, industrial right		
<p>Abstract</p> <p>On 22 June 2016, the Ministry of Economic Affairs and Employment appointment a working group to prepare an overall reform of the Trademarks Act. The working group's task was to prepare a proposal, in the form of a government proposal, for a new Trademarks Act and amendments to related other acts, the Trade Names Act especially. The working group was also assigned to prepare the amendments required by Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. The assignment also included a proposal for the approval of the EU-Singapore Agreement and for an act on the national implementation of the provisions of a legislative nature of the agreement. The working group submitted its report to the Ministry of Economic Affairs and Employment on 19 March 2018.</p> <p>In addition to the above measures, the working group also proposes that the current Act on Collective Marks (795/1980) be repealed and that the provisions on collective marks and certification marks be included in the new Trademarks Act. The working group proposes that the administrative procedure for revocation or declaration of invalidity required in the Directive would be established at the Finnish Patent and Registration Office (PRH) and that the procedure would in most respects correspond to the administrative opposition procedure. The working group further proposes that a business name could be revoked in a similar administrative procedure at PRH. However, revocation should be possible only on the grounds of non-use. The working group also proposes that a partial revocation of a business name be possible. The working group proposes further a precision procedure for lists of goods and services regarding certain older trade marks.</p> <p>The report contains a dissenting opinion from the Finland Chamber of Commerce.</p> <p>Contact person at Ministry of Economic Affairs and Employment: Nina Santaharju, Innovations and Enterprise Financing, tel. +358 29 504 7166</p>			
Publisher	Ministry of Economic Affairs and Employment		
Distributed by/ publication sales	Electronic version: julkaisut.valtioneuvosto.fi Publication sales: julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi		

Sisältö

Työ- ja elinkeinoministeriölle	11
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ	14
YLEISPERUSTELUT	15
1. JOHDANTO	15
2. NYKYTILA	16
2.1. Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja Euroopan Unionin lainsäädäntö.....	16
2.1.1. Kansainväliset sopimusjärjestelmät	16
2.1.2. Euroopan unionin lainsäädäntö ja käytäntö	18
2.1.2.1. Tavaramerkkidirektiivi	18
Merkin esittäminen.....	19
Tavaramerkin hylkäys- ja mitätöintiperusteet.....	19
Tavaranmerkin antamat oikeudet	22
Kauttakuljetus	22
Tavaramerkkien käyttäminen	24
Tavaramerkit omistusoikeuden kohteina	24
Takuu- ja tarkastusmerkit sekä yhteisömerkit.....	25
Tavaramerkkihakemus.....	27
Tavaroiden ja palvelujen luokitus.....	27
Väitemenettely	29
Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely.....	30
2.1.2.2. EU:n tavaramerkkiasetus.....	32
2.1.3. Lainsäädäntö ja käytäntö eräissä Euroopan Unionin jäsenmaissa	33
Ruotsi.....	33
Norja.....	35
Tanska.....	37
2.2. Lainsäädäntö ja käytäntö	38
2.2.1. Tavaramerkkilaki	38
Yksinoikeus	39
Rekisteröintiasteet.....	40

Rekisteröintimenettely.....	42
Väitemenettely	43
Rekisteröinnin julistaminen menetetyksi tai mitättömäksi	44
Tavaramerkin luovutus ja esineoikeudet.....	45
Kiellot ja tavaramerkkioikeuden loukkaukset	46
Kansainväliset hakemukset ja rekisteröinnit	47
2.2.2. Yhteismerkkilaki.....	48
2.2.3. Toiminimilaki.....	50
2.2.4. Rikoslaki	51
2.3. Nykytilan arvio	52
Merkin esittäminen.....	53
Yksinoikeuden sisältö ja rajoitukset	54
Tavaroiden ja palvelujen luokitus.....	55
Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen.....	58
Väitemenettely	58
Hallinnollinen menettämistä- ja mitättömyysmenettely	60
Yhteisö- ja tarkastusmerkit	62
Toiminimet	63
Rikoslaki	66
3. ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET	68
3.1. Tavoitteet.....	68
3.2. Toteuttamisvaihtoehdot	68
Singaporen sopimuksen mukainen käsittelyn jatkaminen	68
Hallinnollinen menettämistä- ja mitättömyysmenettely	70
Tavaroiden ja palvelujen luokitus.....	73
3.3. Keskeiset ehdotukset	77
Lakitekninen uudistus.....	77
Kauttakuljetus	77
Singaporen sopimuksen mukainen käsittelyn jatkaminen	77
Hallinnollinen menettämistä- ja mitättömyysmenettely	78
Toiminimet.....	79
Tavaroiden ja palvelujen luokitus.....	79
4. ESITYKSEN VAIKUTUKSET	82
4.1. Taloudelliset vaikutukset.....	82

Tavaramerkkiä koskeva hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely	82
Toiminimen kumoaminen.....	84
Tavaroiden ja palvelujen luokitus.....	86
4.2. Vaikutukset viranomaisten toimintaan.....	89
Tavaramerkkihakemusten raukeaminen ja käsittelyn jatkaminen	89
Tavaramerkkien ja toiminimien hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely..	90
Tavaroiden ja palvelujen luokitus.....	91
4.3. Vaikutukset julkiseen talouteen.....	92
5. ASIAN VALMISTELU.....	93
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT.....	94
1. SINGAPOREN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA SEN SUHDE SUOMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN	94
2. LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT	121
2.1. Laki tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta	121
2.2. Tavaramerkkilaki.....	121
2.3. Toiminimilaki	296
2.4. Rikoslaki.....	301
2.5. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta	301
2.4. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa	302
3 VOIMAANTULO.....	303
4 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS	304
Englanninkielinen tavaramerkkihakemus.....	304
Hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely.....	308
Omaisuuksien suoja	312
Henkilötietojen antaminen viranomaisen rekisteristä	316
Hakemuksen raukeaminen ja muutoksenhakukielto.....	317
Sähköinen asiointi	319

LAKIEHDOTUKSET	323
1. Laki tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta	323
2. Tavaramerkkilaki	324
3. Laki toiminimilain muuttamisesta	370
4. Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta	372
5. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta	373
6. Laki Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta	374
LAGFÖRSLAG	375
1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Singaporkonventionen om varumärkesrätt	375
2. Varumärkeslag	376
3. Lag om ändring av firmalagen	424
4. Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen	426
5. Lag om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen	427
6. Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen	428
Eriävä mielipide	430

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 22.6.2016 työryhmän valmistelemaan tavaramerkkilain kokonaisuudistusta, jonka yhteydessä toteutetaan uudelleen laaditun tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 täytäntöönpano ja tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen kansallinen voimaansaattaminen (hanke TEM/912/00.04.01/201). Työryhmän toimikausi oli 15.8.2016 – 15.12.2017 ja sitä jatkettiin sittemmin 15.2.2018 saakka. Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus uudeksi tavaramerkkilainiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Kokonaisuudistuksen yhteydessä työryhmän tuli valmistella tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpanon vaatimat muutokset sekä esitys Singaporen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseniksi lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen oikeusministeriöstä, toimistopäällikkö Pirjo Aro-Helander Patentti- ja rekisterihallituksesta, professori Marcus Norrgård Helsingin yliopistosta, johtaja Kirsi Ekström Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, lakimies Minna Aalto-Setälä Keskuskauppakamarista, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjät ry:stä, asianajaja Åsa Krook Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:stä ja EU-tavaramerkkilakimies Jussi Mikkola Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry:stä. Työryhmän sihteeriksi määrättiin hallitussihteeri Mika Kotala työ- ja elinkeinoministeriöstä, hallitussihteeri Paula Laine-Nordström työ- ja elinkeinoministeriöstä ja hallitussihteeri Nina Santaharju työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmä julkaisi 11.9.2017 väliraportin (*Taustamuistio tavaramerkkilain uudistamisesta*), jossa hahmoteltiin työryhmän alustavia ehdotuksia tavaramerkkilain uudistamisesta. Väliraportista järjestettiin työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa avoin keskustelutilaisuus 29.9.2017. Tilaisuudessa saadun palautteen pohjalta työryhmä on

laatinut hallituksen esityksen muotoon ehdotuksen uudeksi tavaramerkkilaki. Työryhmä ehdottaa tavaramerkkilain kokonaisuudistusta. Nykyinen yhteismerkkilaki (795/1980) kumottaisiin, ja yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskeva sääntely sisällytettäisiin osaksi tavaramerkkilakia. Keskeisiä tavaramerkkidirektiivistä johtuvia sisällöllisiä muutoksia ovat tavaramerkinhaltijan yksinoikeus kauttakuljetustilanteissa sekä merkin esittäminen, kun graafisen esitettävyyden vaatimuksesta luovutaan. Direktiivin edellyttämä hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely otettaisiin käyttöön Patentti- ja rekisterihallituksessa. Menettely vastaisi suurelta osin väite- menettelyä. Jotta samaa tavaramerkkiä koskevaa, samojen osapuolten välistä asiaa ei käsitellä rinnakkain hallinnollisessa menettelyssä ja tuomioistuimessa, työryhmä ehdottaa, että saman asian vireille tulo tuomioistuimessa johtaa siihen, että menettely PRH:ssa raukeaa. Samalla turvattaisiin asianosaisille pääsy tuomioistuimeen.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että toiminimen voisi kumota vastaavanlaisessa hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa. Kumoaminen olisi kuitenkin mahdollista ainoastaan toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että toiminimen osittaiskumoaminen mahdollistetaan.

Työryhmä ehdottaa, että myös sellaiset tavaramerkkien hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joka sisältää tietyn tavara- tai palveluluokan Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon täsmentäisivät tavara- ja palveluluettelonsa uusien luokitusta koskevien säännösten mukaiseksi. Tavara- ja palveluluettelon täsmennys tulisi tehdä viimeistään silloin, kun tavaramerkki seuraavan kerran uudistetaan. Määräajan jälkeen tavara- ja palveluluettelon katsottaisiin kattavan sen sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut.

EU:n komission teollisoikeudellisen asiantuntijaryhmän tavaramerkkidirektiiviä koskevan alaryhmän kokous pidettiin 19.2.2018. Kokouksessa käsiteltiin jäsenvaltioiden etukäteen esittämiä kysymyksiä tavaramerkkidirektiivin EU 2015/2436 tulkintaan ja täytäntöönpanoon liittyen. Komissio korosti, että kokouksen keskustelut käydään asiantuntijan rooleissa, eivätkä kokouksessa esitetyt kannat sido jäsenvaltioita tai komissiota. Työryhmällä ei toimeksiantonsa puitteissa ollut mahdollisuutta ottaa huomioon kaikkia komission näkökantoja tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta.

Työryhmä kiinnittää huomiota siihen, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettua direktiiviä 2004/48/EY koskevan uuden tulkintakäy-

tännön johdosta olisi tarpeen arvioida kattavasti teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan kansallisen lainsäädännön yhteensopivuutta direktiivin kanssa. Työryhmä katsoo, että siviilioikeudellisten täytäntöönpanokeinojen tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaisia eri suojamuotoja koskevassa lainsäädännössä. Työryhmä pitää tärkeänä, että laaja-alainen arviointi ja mahdollinen lainsäädäntöhanke käynnistettäisiin mahdollisimman nopeasti.

Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle.

Työryhmän muistioon liittyy Keskuskauppakamarin eriävä mielipide.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2018

Liisa Huhtala

Minna Aalto-Setälä

Pirjo Aro-Helander

Kirsi Ekström

Åsa Krook

Jussi Mikkola

Albert Mäkelä

Marcus Norrgård

Markus Tervonen

Mika Kotala

Paula Laine-Nordström

Nina Santaharju

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

[täydennetään lausuntokierroksen jälkeen]

YLEISPERUSTELUT

1. JOHDANTO

[täydennetään lausuntokierroksen jälkeen]

2. NYKYTILA

2.1. Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja Euroopan Unionin lainsäädäntö

2.1.1. Kansainväliset sopimusjärjestelmät

Vuonna 1883 solmittu Pariisin yleissopimus (SopS 5/1921) sääntelee teollisoikeuksien suojan vähimmäissisältöä ja ulkomaalaisten asemaa oikeuksien hakijoina. Sopimusta on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 1967. Sopimusta hallinnoi maailman henkisen omaisuuden järjestö (World Intellectual Property Organization, jäljempänä *WIPO*). Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1921.

Suomea sitoo myös Maailman kauppajärjestön (World Trade Organisation, jäljempänä *WTO*) perustamissopimuksen (SopS 5/1995) liite 1C Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (jäljempänä *TRIPS-sopimus*). Sopimus sisältää muun muassa säännöksiä tavaramerkkien vähimmäissuojasta ja oikeuksien täytäntöönpanosta.

Madridin pöytäkirja (Protocol Relating to the Madrid Agreement) allekirjoitettiin vuonna 1989, ja Suomi liittyi siihen vuonna 1996 (SopS 12/1996). Madridin pöytäkirjaan on liittynyt tammikuuhun 2018 mennessä 100 jäsenvaltiota. Madridin pöytäkirjan luomassa järjestelmässä kansainvälisellä hakemuksella voidaan saada suoja useammassa nimetyssä maassa. Hakemus kuitenkin edellyttää voimassa olevaa kansallista tai alueellista tavaramerkkirekisteröintiä tai -hakemusta. Madridin pöytäkirjan sovellutussäännöissä (Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement) säännellään kansainvälistä hakemusta ja rekisteröintiä koskevista yksityiskohdista ja WIPO:n toiminnasta niihin liittyen.

Nizzan sopimuksessa määrätään tavaramerkin rekisteröinnissä noudatettavasta tavaroiden ja palveluiden luokituksesta. Nizzan sopimus on solmittu vuonna 1957 ja sitä on tarkistettu viimeksi Genevessä 1977. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1973 (SopS 53/1973).

Vuoden 1994 Trademark Law Treaty (jäljempänä *TLT 1994*) ja sitä seurannut vuoden 2006 Singapore Treaty on the Law of Trademarks (jäljempänä *Singaporen sopimus*) tähtäävät tavaramerkkilakien harmonisointiin. TLT 1994 tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 1996. Tämän jälkeen WIPOssa jatkettiin kattavaa työtä kansainvälisen tavaramerkkioikeuden kehittämiseksi. Singaporen sopimus allekirjoitettiin Singaporessa pidetyssä diplomaattisessa konferenssissa maaliskuussa 2006 ja se tuli voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2009. Sopimukseen voivat liittyä kaikki WIPO:n jäsenvaltiot sekä eräät kansainväliset järjestöt.

Kuten TLT 1994, myös Singaporen sopimus on rajoitettu koskemaan rekisteröintimenettelyitä, eikä siihen siten sisälly aineellista tavaramerkkioikeutta koskevia määräyksiä. Joistakin yhtäläisyyksistä huolimatta Singaporen sopimus ja TLT 1994 ovat erillisiä sopimuksia ja ne ratifioidaan tai niihin liitytään erikseen. Suomi on allekirjoittanut TLT 1994:n, mutta ei ole ratifioinut sitä. Singaporen sopimuksen Suomi allekirjoitti 3 päivänä lokakuuta 2006, mutta sitäkään ei ole ratifioitu. Helmikuuhun 2018 mennessä Singaporen sopimuksen on ratifioinut tai siihen on liittynyt 46 valtiota. Euroopan unioni (jäljempänä EU) ei ole sopimuksen osapuoli.

Singaporen sopimuksella on edeltäjänsä TLT 1994:ää laajempi soveltamisala, mikä vuoksi se huomioi teknisen kehityksen paremmin. Singaporen sopimus ei velvoita osapuolia liittymään muihin kansainvälisiin sopimuksiin, mutta se edellyttää teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen (SopS 5/1921) sekä tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröintiä varten koskevan Nizzan sopimuksen noudattamista. Se soveltuu sopimusosapuolten lainsäädännön mahdollistamien kaikkien tavaramerkkityyppien rekisteröinteihin ja sen säännökset ovat lisäksi joustavampia teknisen kehityksen huomioimisessa esimerkiksi tiedoksiantomuotoihin liittyen. Sopimus on ensimmäinen kansainvälinen lainsäädäntöinstrumentti, jossa huomioidaan myös ei-tavanomaiset tavaramerkit. Näin ollen sekä hologrammit, kolmiulotteiset merkit että muut kuin näköaistein havaittavat merkit, esimerkiksi äänimerkit, kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan. Ei-graafisten merkkien esittämisestä hakemuksissa annetaan ohjeita sopimuksen

sovellutussäännöissä (Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trade-marks).

Sopimus sisältää määräykset oikeussuojakeinoista tilanteissa, joissa tavaramerkin hakija tai haltija on laiminlyönyt määräaikojen noudattamisen. Sopimus myös antaa sopimusosapuolille vapauden päättää menettelyissä käytettävistä viestintätavoista. Näin ollen osapuoli saa itse päättää, hyväksyykö se fyysiset (paperiset), sähköiset tai muut viestintätavat. Tällä on merkitystä hakemusten muotovaatimusten kannalta.

WIPO on katsonut, että Singaporen sopimuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kansallisia rekisteröintimenettelyjä modernilla ja dynaamisella tavalla. Tarkoituksena on erityisesti helpottaa ja selkeyttää menettelyitä, yksinkertaistaa tavaramerkkien ylläpitämistä ja hallinnoimista sopimusvaltioissa sekä edistää ulkomaisia investointeja ja talouskasvua. Yhdenmukaistamisen tarkoituksena on lisäksi vähentää rekisteröintikuluja ja lisätä oikeusvarmuutta tavaramerkinhakijoiden ja -haltijoiden näkökulmasta.

Sopimuksessa on määritelty ne rekisteröintimenettelyä koskevat seikat, joita sopimuksen osapuolet voivat vaatia tavaramerkkirekisteröintiä hakevalta. Sopimuksen määräykset jättävät kuitenkin tietyiltä osin liikkumavaraa kansallisille järjestelmille. Sopimuksen säännökset koskevat erityisesti hakemuksen sisältöä, hakemuspäivää, hakemuksen ja rekisteröinnin jakamista, hakemukseen ja rekisteröintiin tehtäviä muutoksia, oikaisuja, tiedoksiantoja, rekisteröinnin uudistamista, toimenpiteitä määräaikojen noudattamatta jättämisen yhteydessä sekä lisenssien merkitsemistä.

2.1.2. Euroopan unionin lainsäädäntö ja käytäntö

2.1.2.1. Tavaramerkkidirektiivi

Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettiin 21 päivänä joulukuuta 1988, ja sen säännökset saatettiin osaksi Suomen oikeutta lailla 39/1993. Tavaramerkkidirektiivistä on sittemmin annettu uusi versio, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (jäljempänä *vanha tavaramerkkidirektiivi*). Direktiivin sisältö ei tässä yhteydessä kuitenkaan muuttunut. Direktiivi on uudistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä EU 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön

lähentämisestä (jäljempänä *uusi tavaramerkkidirektiivi*, *tavaramerkkidirektiivi* tai *direktiivi*), joka annettiin 16 päivänä joulukuuta 2015. Uusi tavaramerkkidirektiivi tuli säädösteknisesti voimaan 14 päivänä tammikuuta 2016 ja se on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2019. Vanha tavaramerkkidirektiivi on edelleen voimassa ja sen voimassaolo päättyy viidentenätoista päivänä tammikuuta 2019.

Merkin esittäminen

Vanhan tavaramerkkidirektiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan, jotta rekisterin käyttäjille olisi mahdollista tavaramerkin rekisteröinnin perusteella määritellä tavaramerkin tarkka luonne, sen rekisterissä olevan graafisen esityksen on oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen (tuomio 12.12.2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748). Uuden tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa ei enää edellytetä merkin olevan graafisesti esitettävissä, vaan artiklan mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, tai kuvat, kirjaimet, numerot, värit, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto tai äänet, jos merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista ja merkki voidaan lisäksi esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. Direktiivin johdanto-osan 13 kappaleessa todetaan, että on myös tärkeää vaatia, että merkki voidaan esittää tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Tällä ilmaisulla viitataan käytännössä Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-273/00 (Sieckmann) antamaan ratkaisuun. Lisäksi johdantokappaleen mukaan merkki olisi voitava esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttämällä eikä siten välttämättä graafisella tavalla.

Tavaramerkin hylkäys- ja mitätöintiperusteet

Uusi tavaramerkkidirektiivi sisältää pääosin vanhaa tavaramerkkidirektiiviä vastaavat säännökset tavaramerkin hylkäysperusteista. Uutta direktiivissä on mm. se, että hylkäysperusteet on ryhmitelty ehdottomiin ja suhteellisiin hylkäysperusteisiin, minkä lisäksi säännösten sisältöä on tietyiltä osin täsmennetty.

Direktiivin 4 artikla sisältää luettelon ehdottomista hylkäys- ja mitätöintiperusteista. Artiklan 1 kohdan mukaan kyseisiä merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi. Artiklassa tarkoitettuja hylkäysperusteita ovat muun muassa tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky (b alakohta); merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavaroiden luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteestä, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä tai tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä (e alakohta). Uudella ilmaisulla ”muu ominaispiirre” muun muassa otetaan huomioon se, että jatkossa tavaramerkkinä voi olla sellainenkin merkki, jota ei voida esittää graafisesti. Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut vanhan tavaramerkkidirektiivin vastaavansisältöistä säännöstä niin, ettei tällainen merkki voi koskaan saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä johdosta ja siten tulla rekisteröimiskelpoiseksi (tuomio 18.6.2002, C-299/99 Philips, EU:C:2002:377, 75 kohta). Artiklassa tarkoitettuja merkkejä ovat myös tavaramerkit, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia (f alakohta); tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen (g alakohta); sekä tavaramerkit, jotka on jätetty rekisteröinnin ulkopuolelle alkupe-
ränimitysten tai maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan unionin lainsäädännön tai kyseisen jäsenvaltion kansallisen oikeuden nojalla tai sellaisten kansainvälisten sopimusten nojalla, joissa unioni tai kyseinen jäsenvaltio on sopimuspuolena (i alakohta).

Artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkki on julistettava mitättömäksi, jos hakija on tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tehdessään toiminut vilpillisessä mielessä. Jäsenvaltio voi myös säätää, että tällaista tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä. Artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi muun muassa, jos tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun lainsäädännön nojalla (3 a alakohta) tai; tavaramerkki sisältää merkin, jolla on huomattavaa vertauskuvallista arvoa (3 b alakohta). Artiklan 4 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä muun muassa kuvailevuuden perusteella, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Tavaramerkkiä ei myöskään saa julistaa mitättömäksi näiden samojen perusteiden mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen mitättömyysvaatimuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että 4 kohtaa sovelletaan myös,

jos tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän jälkeen mutta ennen rekisteröintipäivää.

Direktiivin 5 artikla sisältää luettelon suhteellisista hylkäys- ja mitätöintiperusteista. Näissä tapauksissa tavaramerkki voidaan pääsääntöisesti esteestä huolimatta rekisteröidä, jos aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiin. Artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, muun muassa, jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan (a alakohta) tai, jos yleisen keskuudessa on sekaannusvaara sen vuoksi, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki tai että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia (b alakohta). Artiklan 2 kohdassa täsmennetään, että 'aikaisemmilla tavaramerkeillä' tarkoitetaan EU-tavaramerkkiä, jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kansainvälisiä rekisteröintejä edellyttäen, että niiden hakemuspäivä tai etuoikeuspäivä on aikaisempi kuin tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hakemuspäivä tai etuoikeuspäivä.

Artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei myöskään saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, tavaralajien samankaltaisuudesta riippumatta, kun aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu jäsenvaltiossa, tai EU-tavaramerkin tapauksessa kun tavaramerkki on laajalti tunnettu unionissa. Suoja edellytyksenä on, että myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi epäoikeudenmukaisen edun saamista aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltio voi lisäksi muun muassa säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai se on julistettava mitättömäksi, jos se loukkaa oikeutta vakiintuneeseen tavaramerkkiin, tai jos tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden nojalla, erityisesti silloin, kun kyseessä on oikeus nimeen, oikeus omaan kuvaan, tekijänoikeus tai teollisoikeus. Jäsenvaltio voi säätää hylkäys- ja mitätöintiperusteesta myös siinä tapauksessa, että tavaramerkki on sekoitettavissa ulkomailta suojattuun aikaisempaan tavaramerkkiin, edellyttäen, että hakemuksen tekopäivänä hakija toimi vilpillisessä mielessä.

Tavaranmerkin antamat oikeudet

Uuden tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa säädetään tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista. Sääntely vastaa pääosin vanhan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa. Suoja voidaan käsittää kolmitasoiseksi. Ensinnäkin tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (nk. kaksinkertainen samuus eli double identity, ks. tuomio 22.9.2011, C-323/09 Interflora, EU:C:2011:604). Oikeuskäytännössä on katsottu, että tähän perusteeseen vetoaminen edellyttää, että käyttö voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä (C-323/09, Interflora, 34 kohta). Toiseksi kiello-oikeus koskee merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä. Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (tuomio 29.9.1998, C-39/97 Canon, EU:C:1998:442, 29 kohta). Kolmanneksi suojan tasoksi voidaan katsoa laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettava suoja. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisteröity. Tämä kuitenkin edellyttää, että merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Vastaavansisältöinen säännös sisältyi vanhaan tavaramerkkidirektiiviin, mutta sen soveltaminen oli jäsenvaltiolle vapaaehtoista. Euroopan unionin tuomioistuimien aiemmasta ratkaisukäytännöstä, ks. mm. tuomio 9.1.2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9; tuomio 23.10.2003, C-408/01, Adidas-Salomon; EU:C:2003:582 ja tuomio 27.11.2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655.

Kauttakuljetus

Vanhan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkinhaltijan kiello-oikeus käsittää oikeuden kieltää muun muassa tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen. Vanhaan tavaramerkkidirektiiviin ei sisälly nimen-

omaista säännöstä merkinhaltijan kiello-oikeuden ulottumisesta kauttakulkuun. Toisaalta, 3 kohdan lista on tarkoitettu ei-tyhjentäväksi, mikä käy ilmi ”muun muassa”-muotoilusta. Euroopan unionin tuomioistuin käsitteli tavaramerkkidirektiivin yksinoikeuden sisältöä kauttakuljetukseen liittyen ratkaisussa *Montex v. Diesel* (tuomio 9.11.2006, C-281/05, EU:C:2006:709). Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että kauttakuljetus voitiin kieltää ainoastaan, jos tavarat joutuvat ulkoisessa passitusmenettelyssä ollessaan jonkin sellaisen toimen kohteeksi, joka merkitsisi niiden liikkeelle laskemista kyseisessä kauttakulkujäsenvaltiossa. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi ratkaisussa C-446/09 ja C-495/09 (tuomio 1.12.2001, yhdistetyt asiat C-446/09 ja C-495/09, *Phillips ja Nokia*, EU:C:2011:796) että kolmansista maista peräisin olevia tavaroita, jotka ovat unionissa tavaramerkkioikeudella suojatun tuotteen jäljitelmiä tai unionissa tekijänoikeudella, lähioikeudella tai mallioikeudella suojatun tuotteen jäljennöksiä, ei voida pitää asetuksissa tarkoitettuina väärennetyinä tavaroina tai laittomasti valmistettuina tavaroina pelkästään siitä syystä, että ne on tuotu unionin tullialueelle suspensiomenettelyssä. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi kuitenkin, että tällaiset tavarat voivat loukata mainittuja oikeuksia ja niitä voidaan pitää väärennetyinä tavaroina tai laittomasti valmistettuina tavaroina, jos näytetään, että ne on tarkoitettu saatettaviksi myyntiin unionissa. Tällaisesta tarkoituksesta voidaan Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan pitää näyttönä sitä, että kyseisiä tavaroita on myyty tai markkinoitu asiakkaalle unionissa tai jos muuten käy ilmi, että ne on tarkoitettu kierrättää kuluttajille unionissa. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että tulliviranomainen voi lykätä tavaroiden luovuttamista tai ottaa ne haltuun, kun sillä on viitteitä, joiden perusteella voidaan epäillä tällaista loukkausta. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan tällaisena viitteenä voidaan pitää mm. sitä, ettei tavaroiden määränpäättä ole ilmoitettu, että tavaroiden valmistajan tai lähettäjän nimeä tai osoitetta koskevat tiedot puuttuvat, ettei tulliviranomaisten kanssa tehdä yhteistyötä tai että löytyy viitteitä (asiakirjoja, kirjeenvaihtoa tms.) siitä, että tavarat saatetaan kierrättää kuluttajille unionissa.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa säädetään tavaramerkin antamista oikeuksista. Artiklan 5 kohtaan lisättiin uudet säännökset tavaramerkkiin kuuluvan yksinoikeuden sisällöstä kauttakuljetustapauksissa. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus estää kaikkia kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita jäsenvaltioon, jossa tavaramerkki on rekisteröity, luovuttamatta niitä siellä vapaaseen liikkeeseen, jos kyseiset tavarat, mukaan lukien niiden päällykset, tulevat kolmansista maista ja niissä on ilman lupaa tavaramerkki, joka

on sama kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tällaisia tavaroita varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisestä tavaramerkistä, sanotun kuitenkin rajoittamatta ennen rekisteröidyn tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää saatuja haltijoiden oikeuksia. Edellä mainittu tavaramerkin haltijalle kuuluva yksinoikeus kuitenkin raukeaa, jos sen menettelyn kuluessa, jossa ratkaistaan, onko rekisteröityä tavaramerkkiä loukattu, ja joka on käynnistetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaisesti, tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittää näyttöä siitä, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen määränpää. Säännökseen liittyvät myös direktiivin johdanto-osan 21–25 perustelukappaleet.

Tavaramerkkien käyttäminen

Uuden tavaramerkkidirektiivin 16 artiklassa säännellään tavaramerkkien käyttämisestä. Jos tavaramerkin haltija ei ole ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä, tavaramerkkiin sovelletaan muualla direktiivissä käyttämättömyyden johdosta aiheutuvia rajoituksia. Tällaisia ovat muun muassa mahdollisuus vedota käyttämättömyyteen loukkausta koskevassa menettelyssä (17 artikla), mahdollisuus merkin menettämiseen käyttämättömyyden perusteella (19 artikla), mahdollisuus vedota käyttämättömyyteen kiistämisperusteena väitemenettelyssä (44 artikla) sekä mitättömyysmenettelyssä (46 artikla). Artiklan 2 kohdan mukaan viiden vuoden jakso lasketaan päivästä, jona tavaramerkkiä vastaan ei voida enää esittää väitteitä tai, jos väite on esitetty, päivästä, jona väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lopullinen tai väite peruutettu. Viiden vuoden jakson alkamispäivä merkitään rekisteriin. Artiklan 5 kohdassa säädetään eräistä käyttötavoista, jotka täyttävät tavaramerkin käyttöä koskevat edellytykset. Tavaramerkin haltijan suostumuksella tapahtuva käyttö rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.

Tavaramerkit omistusoikeuden kohteina

Uuden tavaramerkkidirektiivin 2 luvun 3 jaksossa säädetään tavaramerkeistä omistusoikeuden kohteina. Luvussa säännellään tavaramerkkien luovutuksesta (22 artikla), esineoikeuksista (23 artikla), pakotäytäntöönpanosta (24 artikla) ja käyttöluvis-

ta eli lisensseistä (25 artikla). Direktiivin 25 artikla 1 kohdan mukaan tavaramerkkiin voidaan antaa käyttöluja, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttöluja voi olla yksinomainen tai ei-yksinomainen. Artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista käyttöluvan haltijaa vastaan, joka rikkoo käyttöluvasopimuksen määräyksiä seuraavien osalta: a) sopimuksen kesto; b) rekisteröinnin suojaama muoto, jollaise-na merkkiä saa käyttää; c) käyttöluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuus; d) tavaramerkin käyttöalue; tai e) käyttöluvan haltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatu. Artiklan 2 kohdan mukaan käyttöluvan haltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella sanotun kuitenkaan rajoittamatta käyttöluvasopimuksen määräysten soveltamista. Yksinomaisen käyttöluvan haltija voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei virallisen ilmoituksen saatuaan itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa. Artiklan 3 kohdan mukaan käyttöluvan haltija on oikeutettu yhtymään tavaramerkin haltijan aloittamaan loukkausta koskevaan oikeudelliseen toimenpiteeseen saadakseen korvauksen kärsimästään vahingosta. Artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltioissa on oltava käytössä menettelyt, joiden mukaisesti käyttöluvat merkitään jäsenvaltioiden rekistereihin.

Direktiivin 26 artiklan mukaan edellä olevia 22–25 artiklaa sovelletaan tavaramerkkejä koskeviin hakemuksiin.

Takuu- ja tarkastusmerkit sekä yhteisömerkit

Uuden tavaramerkkidirektiivin 2 luvun 6 jakso koskee takuu- ja tarkastusmerkkejä ja yhteisömerkkejä. Direktiivin 27 artikla sisältää takuu- ja tarkastusmerkin ja yhteisömerkin määritelmät. Artiklan 1 kohdan mukaan 'takuu- tai tarkastusmerkillä' tarkoitetaan tavaramerkkiä, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi erottaa tavaramerkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta tavaroista ja palveluista, joita ei ole varmennettu tällä tavalla. Artiklan 2 kohdan mukaan "yhteisömerkillä" tarkoitetaan tavaramerkkiä, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi erottaa tavaramerkin haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Direktiivin 28 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää takuu- tai tarkastusmerkkien rekisteröinnistä. Artiklan 2 kohdan mukaan kaikki luonnolliset tai oikeushenkilöt, mukaan lukien julkisoikeudelliset laitokset, viranomaiset ja elimet, voivat jättää takuu- tai tarkastusmerkkejä koskevan hakemuksen, edellyttäen, että asianomainen luonnollinen tai oikeushenkilö ei harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai varmennettujen palvelujen tarjoaminen. Jäsenvaltiot voivat lisäksi säätää siitä, että takuu- tai tarkastusmerkkiä ei rekisteröidä, ellei hakija ole toimivaltainen varmentamaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten merkki aiotaan rekisteröidä. Artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää rajoitetusti lisäedellytyksistä takuu- ja tarkastusmerkkien rekisteröinnille. Artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää, että merkit tai merkinnät, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, voivat olla takuu- tai tarkastusmerkkeinä. Tällainen takuu- tai tarkastusmerkki ei kuitenkaan anna haltijalle oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa tällaisia merkkejä tai merkintöjä, jos kyseinen kolmas osapuoli käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen. Artiklan 5 kohdan mukaan merkin käyttöä koskevat vaatimukset täyttyvät, jos sellainen henkilö, jolla on oikeus takuu- tai tarkastusmerkin käyttöön, käyttää merkkiä tosiasiallisesti.

Direktiivin 29 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä yhteisömerkkien rekisteröinnistä. Artiklan 2 kohdassa säädetään vähimmäisedellytykset niistä tahoista, jotka voivat jättää yhteisömerkkiä koskevan hakemuksen. Yhteisömerkkiä koskevan hakemuksen voivat jättää valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymät, joilla niihin sovellettavan lain säädännön mukaan on kelpoisuus omissa nimissään hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa ja esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä, samoin kuin julkisoikeudelliset oikeushenkilöt. Artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää, että merkit tai merkinnät, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, voivat olla yhteisömerkkeinä. Tällainen yhteisömerkki ei kuitenkaan anna haltijalle oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa tällaisia merkkejä tai merkintöjä, jos kyseinen kolmas osapuoli käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen. Tällaiseen merkkiin ei varsinkaan saa vedota kolmatta osapuolta vastaan, jolla on oikeus käyttää maantieteellistä nimeä.

Lisäksi yhteismerkkejä ja takuu- ja tarkastusmerkkejä koskevaa sääntelyä sisältyy direktiivin 30–36 artikloihin. Direktiivin 30 artikla sisältää säännöksiä käyttömääräyksistä, 31 artiklassa säädetään yhteisömerkkejä koskevista erityisistä hylkäysperusteista, 32 artiklassa yhteismerkin käytöstä, 33 artiklassa käyttömääräysten muuttamisesta, 34 artiklassa yhteisömerkin loukkauskanteen ajamiseen oikeutetuista henkilöistä, 35 artiklassa yhteisömerkkiä koskevista täydentävistä menettämisperusteista ja 36 artiklassa täydentävistä mitättömyysperusteista.

Tavaramerkkihakemus

Uuden tavaramerkkidirektiivin 3 luku koskee menettelyjä rekisteriviranomaisessa. Vanhassa tavaramerkkidirektiivissä ei ollut vastaavaa sääntelyä. Direktiivin 37 artiklan mukaan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen täytyy sisältää vähintään rekisteröintipyyntö, hakijan tunnistetiedot, luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan sekä tavaramerkin kuvaus, joka täyttää 3 artiklan b alakohdassa vahvistetut vaatimukset. Artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä koskevasta hakemuksesta on suoritettava asianomaisen jäsenvaltion määräämä maksu. Direktiivin 38 artiklan mukaan tavaramerkin hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää 37 artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot sisältävät asiakirjat keskusvirastolle. Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat lisäksi säätää, että hakemispäivän saaminen edellyttää maksun suorittamista.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Uuteen tavaramerkkidirektiiviin lisättiin säännökset tavaramerkkien luokituksesta. Direktiivin 39 artiklan mukaan tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on luokiteltava Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjärjestelmän mukaisesti (1 kohta). Hakijan on ryhmiteltävä tavarat ja palvelut luokkien mukaan ja esitettävä ne numerojärjestyksessä (6 kohta). Hakijan on yksilöitävä tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan, riittävän selkeästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää haetun suojan laajuuden. Yleisten termien, mukaan lukien Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, käytön on tulkittava kattavan kaikki nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Tällaisten termien tai nimikkeiden käytön ei saa tulkita sisältävän sellaisia tavaroita tai palveluita koskevaa vaatimusta, joita ei voida ymmärtää tässä merkityksessä (5 kohta).

Artiklan mukaan tavaroita ja palveluja ei voida pitää samankaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa, tai erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät eri luokissa (7 kohta). Tavaramerkkien luokitusta koskee myös uuden tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 37 perustelukappale, jonka mukaan oikeusvarmuuden turvaamiseksi tavaramerkkioikeuksien soveltamisalan osalta ja tavaramerkkisuojan saannin helpottamiseksi tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen nimikkeisiin ja luokitukseen olisi sovellettava samoja sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa, ja säännöt olisi yhtenäistettävä EU-tavaramerkkeihin sovellettavien sääntöjen kanssa. Jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voisivat määrittää pelkästään hakemuksen perusteella haettavan tavaramerkkisuojan laajuuden, tavarat ja palvelut olisi nimettävä riittävän selkeästi ja täsmällisesti. Yleisnimikkeiden käyttöä olisi tulkittava siten, että se kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan luokituskäytäntöä koskevien säännösten taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen vanhan tavaramerkkidirektiivin tulkintaa koskenut IP TRANSLATOR -tapaus (tuomio 19.6.2012, C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys; EU:C:2012:361). Euroopan unionin tuomioistuin totesi ensinnäkin, että vanhan tavaramerkkidirektiivin mukaan hakijan on yksilöitävä tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuoja haetaan, riittävän selkeästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden. Toiseksi vanha tavaramerkkidirektiivi ei ole esteenä Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttämiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseksi, joille tavaramerkkisuoja haetaan, edellyttäen että kyseinen yksilöinti on riittävän selvää ja täsmällistä. Kolmanneksi, jos Nizzan luokituksen kaikkia yleisnimikkeitä käytetään tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseksi, on täsmennettävä, koskeeko hakemus kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjä tavaroita tai palveluita. Jos hakemus koskee vain tiettyjä näistä tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus täsmentää, mitä mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan. Tapauksessa Euroopan unionin tuomioistuin näin ollen vahvisti, että yleisnimikkeiden käyttöä olisi tulkittava siten, että se kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut.

EU:n tavaramerkkiasetuksen luokitusääntöjen tulkintaa on sittemmin arvioitu LAMBRETTA-EU-tavaramerkkiä koskevassa asiassa (tuomio 16.2.2017, C-577/14,

Brandconcern v. EUIPO ja Scooters India, EU:C:2017:122). Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että ennen IP TRANSLATOR-tapausta (C-307/10) luokassa 12 luokkaotsikolla rekisteröidyn EU-tavaramerkin voitiin katsoa kattavan luokkaotsikon mukaiset tavarat ja kaikki luokan 12 aakkosellisessa luettelossa esiintyvät tavarat. Lisäksi vanhan tavaramerkkiasetuksen luokitusääntöjen tulkintaa arvioitiin asiassa C-501/15 (tuomio 11.10.2017, C-501/15, P CACTUS, EU:C:2017:750,), jossa Euroopan unionin tuomioistuin totesi, että tuomion IP TRANSLATOR (C-307/10), sellaisena kuin yhdessä Brandconcern, ja asiassa C-418/02 (tuomio 7.7.2005, C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425) annetuista tuomioista ilmenee, näissä tuomioissa annettu oikeuskäytäntö ei voi vaikuttaa ennen näiden tuomioiden julistamista rekisteröidyn tavaramerkin suojan laajuuteen, koska kyseiset tuomiot koskevat vain uusia EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksia. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu LAMBRETTA (C-577/14) ja P CACTUS-asioissa (C-501/15) koskevat vanhan EU-tavaramerkkiasetuksen mukaisesti rekisteröityjen EU-tavaramerkkien tulkintaa.

Väitemenettely

Uuden tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa esitettäessä väitteitä tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiä vastaan. Vanhasta tavaramerkkidirektiivistä poiketen sääntely on jäsenvaltioille pakollista. Artiklan 2 kohdassa säädetään väiteperusteista, joihin hallinnollisessa menettelyssä on vähintäänkin oltava mahdollista vedota. Väite tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voidaan tehdä yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttäen, että ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle, ja kaikkien niiden tavaroiden tai palvelujen tai osan niistä perusteella, joita varten aikaisempi oikeus on suojattu tai joita varten sitä on haettu. Väite voidaan kohdistaa kaikkia niitä tavaroita tai palveluja tai osaa niistä vastaan, joita varten kiistanalaista tavaramerkkiä on haettu. Artiklan 3 kohdan mukaan väitteiden tekijälle ja hakijalle on niiden yhteisestä pyynnöstä myönnettävä väitemenettelyn yhteydessä vähintään kaksi kuukautta aikaa, jotta heillä on mahdollisuus päästä keskenään asiassa sovintoratkaisuun.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 44 artikla koskee tavaramerkin käyttämättä jättämisestä kiistämisperusteena väitemenettelyssä. Artiklan 1 kohdan mukaan, jos viiden

vuoden jakso, jonka kuluessa aikaisempi tavaramerkki on täytynyt ottaa tosiasiallisesti käyttöön, on päättynyt väitemenettelyssä myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä, aikaisemman tavaramerkin haltijan, joka on tehnyt väitteen myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, on toimitettava hakijan pyynnöstä todisteet siitä, että aikaisempi tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti käyttöön myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana, tai siitä, että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Artiklan 2 kohdan mukaan, jos aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Artiklan 3 kohdan mukaan artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan myös, jos aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki. Tällöin EU-tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on määritettävä EU-tavaramerkkiasetuksen EU 2017/1001 18 artiklan mukaisesti.

Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

Direktiivin 45 artiklan 1 kohdan 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. Artiklan 2 kohdan mukaan hallinnollisessa menettämismenettelyssä on säädettävä, että tavaramerkki julistetaan menetetyksi sillä perusteella, että merkkiä ei ole otettu tosiasiallisesti käyttöön 19 artiklan mukaisesti tai että tavaramerkki on muuttunut yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi ilmaisuksi 20 artiklan mukaisesti. Artiklan 3 kohdan mukaan hallinnollisessa mitättömäksi julistamista koskevassa menettelyssä on lisäksi säädettävä, että tavaramerkki julistetaan mitättömäksi ainakin seuraavilla perusteilla: a) tavaramerkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä, koska se on vastoin 4 artiklassa säädettyjä ehdottomia hylkäys- ja mitätöintiperusteita sekä b) tavaramerkkiä ei olisi pitänyt rekisteröidä suhteellisia hylkäys- ja mitätöintiperusteita koskevan 5 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaolon vuoksi. Artiklan 4 kohdassa säädetään vähimmäisvaatimukset henkilöistä, joiden vähintään on voitava jättää menettämis- tai mitättömyyshakemus. Menettämistä voi direktiivin mukaan vaatia luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymä tai elin, joka siihen sovellettavan lainsäädännön mukaan voi esiintyä

kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä. Samoilla tahoilla on oltava oikeus tehdä mitättömyysvaatimus direktiivin 4 artiklan mukaisten ehdottomien hylkäys ja mitättömyysperusteiden perusteella, Mitättömyysvaatimuksen tehdä tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija ja henkilö, jolla on asiaankuuluvan lain nojalla oikeus käyttää 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua suojatusta alkuperänimityksestä tai maantieteellisestä merkinnästä johtuvia oikeuksia. Artiklan 5 kohdan mukaan menettämisen- tai mitättömyyshakemus voidaan kohdistaa kaikkiin niihin tavaroihin tai palveluihin tai osaan niistä, joita varten kiistanalainen tavaramerkki on rekisteröity. Artiklan 6 kohdan mukaan mitättömyyshakemus voidaan jättää yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttäen, että ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle.

Direktiivin 46 artiklassa säädetään tavaramerkin käyttämättä jättämisestä kiistämisperusteena mitättömyysmenettelyssä. Kun on kyse aikaisempaan rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvasta mitättömyysmenettelystä, aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettävä myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, joita varten se on rekisteröity ja joilla vaatimusta perustellaan, tai vaihtoehtoisesti osoitettava, että käyttämättä jättämiseen on pätevät syyt, edellyttäen, että aikaisemman tavaramerkin rekisteröintimenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen mitättömyysvaatimuksen esittämisajankohtaa. Jos viiden vuoden jakso, jonka kuluessa aikaisempi tavaramerkki oli täytynyt ottaa tosiasiallisesti käyttöön 16 artiklan mukaisesti, oli päättynyt ennen myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää, aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettävä edellä mainittujen todisteiden lisäksi todisteet siitä, että tavaramerkki oli otettu tosiasiallisesti käyttöön hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltäneen viiden vuoden jakson aikana, tai siitä, että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt. Artiklan 3 kohdan mukaan aikaisempaan tavaramerkkiin perustuva mitättömyyshakemus on hylättävä, ellei edellä mainittuja todisteita esitetä (artiklan 3 kohta). Jos aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä on pidettävä mitättömyysvaatimuksen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta (4 kohta). Artiklan 5 kohdan mukaan artiklan 1–4 kohtia sovelletaan myös, jos aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki. Tällöin EU-tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on määritettävä asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan mukaisesti.

Direktiivin 47 artiklassa todetaan menettämisen ja mitättömyyden vaikutukset. Artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyllä tavamerkillä ei katsota olleen menettämishakemuksen tekemispäivästä alkaen tavamerkkidirektiivissä tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin, kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämiskaavasta koskevassa päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt. Artiklan 2 kohdan mukaan rekisteröidyllä tavamerkillä ei katsota alun perin olleen tavamerkkidirektiivissä tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin, kuin tavamerkki on julistettu mitättömäksi.

2.1.2.2. EU:n tavamerkkiasetus

EU-tavamerkistä säännellään yhteisön tavamerkistä annetun neuvoston asetuksessa (EY) N:o 207/2009. Asetusta on muutettu asetuksella (EU) 2015/2424 yhteisön tavamerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavamerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavamerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta. Tavamerkkiasetuksen muutokset tulivat voimaan 23 päivänä maaliskuuta 2016. Muutosasetuksen 4 artiklassa lueteltuja säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä lokakuuta 2017 lähtien. Tavamerkkiasetuksesta on sittemmin annettu uusi versio, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2017/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan unionin tavamerkistä (jäljempänä *EU-tavamerkkiasetus*). Kodifioitua asetusta sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2017 lähtien. Asetuksen sisältö ei tässä yhteydessä kuitenkaan muuttunut suhteessa aiempiin säädöksiin.

EU:n tavamerkkiasetuksessa säädetään kansallisista tavamerkkijärjestelmistä erillisestä Euroopan unionin tavamerkistä (EU-tavamerkistä). EU-tavamerkki on tavamerkkiasetuksen perusteella voimassa yhtenäisin oikeusvaikutuksin koko EU:n alueella. Yksinoikeus voi perustua ainoastaan rekisteröintiin, jota haetaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolta (jäljempänä *EUIPO*). Tavamerkkilaissa säännelty kansallinen ja toisaalta EU:n tavamerkkiasetukseen perustuva ylikansallinen tavamerkkijärjestelmä ovat toisistaan riippumattomia, rinnakkaisia järjestelmiä. Muutosasetuksen johdanto-osan 5 perustelukappaleessa todetaan, että yhteisön tavamerkkijärjestelmästä sen perustamisesta lähtien saatu kokemus on osoittanut, että yritykset EU:sta ja kolmansista maista ovat hyväksyneet järjestel-

män, josta on tullut onnistunut ja elinkelpoinen täydentäjä ja vaihtoehto jäsenvaltioiden tasolla saatavilla olevalle tavaramerkkien suojalle. Lisäksi johdanto-osan 6 perustelukappaleessa todetaan, että kansalliset tavaramerkit ovat edelleen tarpeellisia yrityksille, jotka eivät halua tavaramerkeilleen suojaa EU:n tasolla tai jotka eivät pysty saamaan EU:n laajuista suojaa, vaikka kansallisen tason suojan saannille ei ole esteitä. Kunkin tavaramerkkisuojaa hakevan henkilön olisi voitava päättää, haetaan-ko suojaa vain kansallisena tavaramerkkinä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vai vain EU-tavaramerkkinä vai molempina.

2.1.3. Lainsäädäntö ja käytäntö eräissä Euroopan Unionin jäsenmaissa

Ruotsi

Ruotsissa toteutettiin tavaramerkkilain kokonaisuudistus vuonna 2011. Uusi tavaramerkkilaki (Varumärkeslagen, 2010:1877) tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011, ja siinä yhdistettiin aikaisemmin voimassa ollut tavaramerkkilaki (1960:644) ja yhteismerkantilaki (1960:645). Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää lakia sekä saada aikaan ymmärrettävä ja johdonmukainen kokonaisuus. Kokonaisuudistuksen yhteydessä saatettiin voimaan myös Singaporen sopimus. Uusi laki jaettiin lukuihin, joiden sisällä pykälöinti on juokseva. Selkeyttä lisättiin myös otsikoimalla jokainen pykälä erikseen, kuten aiemmin jo Tanskan tavaramerkkilaisissa oli tehty. Uusin merkittävä muutos viime vuodelta oli tavaramerkkejä koskevien tapausten keskittäminen Patentti- ja markkinatuomioistuimelle (Patent- och marknadsdomstolen) 1 päivästä syyskuuta 2016 alkaen. 1 päivänä syyskuuta 2016 toimintansa aloittanut Patentti- ja markkinatuomioistuin käsittelee kaikki maan tapaukset ja asiat, jotka liittyvät immateriaalioikeuteen, kilpailuoikeuteen ja markkinointioikeuteen. Tuomioistuimen päätöksistä voidaan valittaa Patentti- ja markkinaylituomioistuimeen (Patent och marknadsöverdomstolen), joka aloitti toimintansa samaan aikaan. Ruotsin hallitus asetti 7 päivänä toukokuuta 2015 työryhmän selvittämään tavaramerkkilakia koskevia muutostarpeita uuden tavaramerkkidirektiivin täytäntöön panemiseksi. Työryhmä antoi selvityksestä muistion SOU 2016:79, jossa se ehdotti tavaramerkkilain ja muiden tunnusmerkkioikeuksiin liittyvien lakien uudistamista. Sisällöllisesti monet ehdotetut muutokset liittyvät voimassa olevan tavaramerkkilain modernisointiin ja yksinkertaistamiseen sekä uuden direktiivin asettamien vaatimusten täytäntöönpanoon.

Ruotsissa tavaramerkkiä ei rekisteröidä, mikäli sille on olemassa ehdoton tai suostumuksenvarainen este. Ruotsin patentti- ja rekisteriviranomainen (patent- och registreringsverket, PRV) tutkii ehdottomat ja suostumuksenvaraiset esteet viran puolesta (*ex officio*) ja hylkää rekisteröinnin, jos kyseisenlainen este on olemassa.

Tavaramerkkirekisteröinnin kumoamista voidaan Ruotsissa hakea joko tuomioistuimelta tai PRV:ltä hallinnollisessa menettelyssä. Hallinnollista kumoamista koskevasta menettelystä säännellään Ruotsin tavaramerkkilain 3 luvussa. Hallinnollista kumoamista haetaan hakemuksella, jossa tulee esittää kumottava merkki, hakijan tiedot ja perustelut kumoamiselle. Hakijan tulee suorittaa hakemusmaksu (450 SEK). PRV lähettää tämän jälkeen tavaramerkin haltijalle lausumapyynnön, jossa se kehottaa tavaramerkin haltijaa antamaan vastineensa. Mikäli kumottavan tavaramerkin haltija ei anna vastinetta tai hän hyväksyy kumoamisen, tavaramerkkirekisteröinti kumotaan hakemuksen perusteella. Haltija voi myös hyväksyä kumoamisen, jolloin PRV tekee tämän mukaisen päätöksen.

Jos kumottavan tavaramerkin haltija vastustaa kumoamista kokonaan tai edes joltain osin, PRV ei anna asiassa ratkaisua. PRV ilmoittaa kumoamisvaatimuksen esittäjälle tavaramerkin haltijan vastustamisesta ja asia voidaan kumoamisvaatimuksen esittäjän pyynnöstä viedä patentti- ja markkinaoikeuteen. Pyyntö asian siirtämisestä patentti- ja markkinaoikeuteen esitetään PRV:lle, joka toimittaa asiakirjat tuomioistuimelle. Asian siirtämistä tuomioistuimeen koskevasta pyynnöstä tulee suorittaa maksu. Jos asian siirtoa oikeuteen ei pyydetä määrätystä ajasta, PRV jättää asian sillensä.

Tavaramerkin haltija, jonka merkki on kumottu PRV:ssä, voi hakea takaisinsaantia. Takaisinsaantihakemus toimitetaan PRV:lle ja se tulee tehdä kuukauden kuluessa rekisteröinnin kumoamispäätöksestä. PRV tarkastaa takaisinsaantihakemuksen, ja jos se on kunnossa, siirtää asian patentti- ja markkinaoikeudelle, joka ratkaisee asian.

Ruotsi liittyi Singaporen sopimukseen 16 päivänä syyskuuta 2011 ja se tuli voimaan 16 päivänä joulukuuta 2011. Singaporen sopimus edellyttää, että jäsenvaltio valitsee jonkin sopimuksessa esitetyn vaihtoehdon, miten hakija voi saada hakemuksensa takaisin vireille tilanteissa, joissa hakija ei ole noudattanut sille asetettua määräaikaa. Ruotsissa välipäätökseen vastaamatta jättämisen takia sillensä jätetyn hakemuksen käsittelyä jatketaan, mikäli sitä pyydetään PRV:ltä kahden kuukauden sisällä alkuperäisen määräajan päättymisestä. Pyyntöön yhteydessä hakemus tulee

täydentää ja puutteet korjata. Ruotsin käyttämä tapa vastaa sopimuksen vaihtoehtoa ii. Käsittelyn jatkaminen on mahdollista useamman kerran. Ruotsin tavaramerkkilakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että Singaporen sopimus ei mahdollista sitä, että uudelleenkäsitelly rajattaisiin vain yhteen kertaan hakemusta kohden. Niin ollen samasta hakemuksesta voidaan antaa eri vaiheissa useampia välipäätöksiä. Sitä vastoin rajaus voisi olla mahdollista yhteen kertaan määräaikaan kohden, mutta tällaiseen rajaukseen Ruotsissa ei katsottu olevan tarvetta. Käsittelyn jatkaminen on mahdollista välipäätöksistä, jotka on annettu hakemuksen muodollisista puutteista, varsinaisista rekisteröintiesteistä tai rekisteröinnin uudistamisesta. Ruotsissa on huomautettu, että Singaporen sopimus ei koske Ruotsiin kohdennettuja kansainvälisiä rekisteröintejä, minkä vuoksi niiden osalta uudelleenkäsitelymahdollisuutta ei ole. Kansainvälisissä tavaramerkkihakemuksissa (alkuperämaana Ruotsi) uudelleenkäsitely on kuitenkin mahdollista, jos PRV on antanut kansainväliseen hakemukseen liittyen välipäätöksen.

Norja

Norjassa asetettiin 1990-luvun lopulla työryhmä ottamaan osaa pohjoismaalaiseen tavaramerkkilain uudistushankkeeseen. Työryhmän (Varemerkeutredningen II) mietintö NOU 2001:8 johti hallituksen esitykseen tavaramerkkilain uudistamiseksi. Norjan uusi tavaramerkkilaki (Lov om beskyttelse av varemerker, LOV 2010-03-26 nr 08) tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010. Uuden lain esikuvana oli joiltain osin Tanskan tavaramerkkilaki vuodelta 1992. Norjan uudistuksella pyrittiin ajanmukaistamaan ja selkeyttämään lain systematiikkaa, mutta lakiuudistus ei sisältänyt suuria materiaalisia muutoksia olemassa olevaan lainsäädäntöön. Tavoitteena oli lisäksi täyttää Singaporen sopimuksen vaatimukset, jotta sopimukseen voitaisiin tämän jälkeen liittyä. Tavaramerkkilakia on muutettu uudistamisen jälkeen 2014 ja 2015. Viimeisin muutos annettiin 19 päivänä kesäkuuta 2015 ja se tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015. Muutokset olivat suurilta osin lakitekniisiä. Myös Norjan markkinointilaki (Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. Markedsføringsloven, LOV-2009-01-09-2) ja toiminimilaki (Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. Foretaksnavneloven, LOV-1985-06-21-79) täydentävät tavaramerkkejä koskevaa lainsäädäntöä.

Norjassa Patentstyret tutkii ehdottomat ja suostumuksenvaraiset rekisteröintiesteet viran puolesta (*ex officio*) ja se hylkää merkin rekisteröinnin, mikäli esteitä on olemassa.

Norjassa tavaramerkki voidaan hakemuksesta siirtää tai poistaa sekä hallinnollisesti kumota tai mitätöidä. Merkki voidaan poistaa rekisteristä, jos on epäselvää, onko merkin haltijaa enää olemassa tai jos hänen osoitteensa on tuntematon. Merkin poistoa haetaan hakemuksella ja siitä tulee suorittaa maksu. Ennen poistoa Patentstyret pyytää haltijaa ilmoittautumaan säädetyssä ajassa. Tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti voidaan myös siirtää toiselle, jos tämä osoittaa oikeutensa merkkiin. Rekisteröinti voidaan hallinnollisesti kumota, jos myöhemmin tehdyn tavaramerkkihakemuksen etuoikeuspäivä olisi aiempi kuin kumottavan merkin hakemispäivä ja tämä hakemus olisi siis muodostanut esteen kumottavan merkin rekisteröinnille. Kyse on siis lähinnä tilanteesta, että estemerkki on virheellisesti jäänyt esteharkinnassa huomioimatta. Patentstyret voi myös omasta aloitteestaan poistaa rekisteröinnin, rekisteröinnin uudistamisen tai muutoksen, jos tällainen on tehty selvästi virheestä johtuen. Tavaramerkin haltijalle annetaan mahdollisuus lausua asiasta ennen poistoa.

Tavaramerkkirekisteröinnin hallinnollista kumoamista voi hakea henkilö, jolla on oikeudellinen intressi asiassa. Kumoaminen voidaan laittaa vireille väiteajan ja mahdollisten väite käsittelyjen lainvoimaisten päätösten jälkeen. Väiteaika on kolme kuukautta rekisteröinnistä. Kumoamisen hakijan tulee todisteellisesti toimittaa ilmoitus kumoamisvaatimuksesta myös rekisteriin merkityille lisenssinsaaajille. Patentstyret voi kutsua osapuolet suulliseen käsittelyyn ja tietyin edellytyksin asian osapuolet voivat vaatia suullista käsittelyä myös itse. Patentstyret voi velvoittaa hävinneen osapuolen korvaamaan toisen kuluja. Tämä ei kuitenkaan ole automaattista, vaan Patentstyret:llä on korvauksien määräämisessä harkintavaltaa. Patentstyret:n päätöksistä voi valittaa valituslautakuntaan. Norjassa hallinnollisia kumoamis-/mitättömyystapauksia on noin 80–100 kpl vuodessa. Siellä valtaosa kumoamisasioista laitetaan vireille merkin käyttämättömyyden perusteella (arviolta 90 %).

Jos asia on käsiteltävänä Patentstyret:ssa, hakija ei saa laittaa samanaikaisesti vireille kannetta kumoamisesta tai mitätöinnistä tuomioistuimessa. Asiaa ei myöskään voida tuoda Patentstyret:n hallinnolliseen menettelyyn, ennen kuin mahdolliset tuomioistuinkäsittelyt on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos asia on laitettu vireille tuomioistuimessa ennen kuin Patentstyret on antanut asiassa päätöksensä, Patentstyret odottaa tuomioistuimen lainvoimaista ratkaisua.

Norja ei ole ratifioinut Singaporen sopimusta. Norjassa sillensä jätetyn hakemuksen käsittelyä jatketaan, mikäli sitä pyydetään kahden kuukauden sisällä alkuperäisen

määräajan päättymisestä. Pyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu sekä hakemus tulee täydentää ja puutteet korjata. Tämä vastaa sopimuksen vaihtoehtoa ii, kuten Ruotsilla. Tämän luonteinen käsittelyn jatkaminen on mahdollista vain kerran. Norjassa on käsittelyn jatkamisesta lisäksi säädetty, että jos hakija tai haltija on kärsinyt oikeudenmenetyksen sen vuoksi, ettei ole noudattanut määräaikaa, mutta toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat, saa hän kuitenkin asiansa käsiteltäväksi. Tämä vastaisi lähinnä Singaporen sopimuksen vaihtoehtoa iii. Vaikka Norjan tavaramerkkilaisissa on lueteltu poikkeuksia, joissa oikeuksien palauttaminen ei ole mahdollista, se on mahdollista esimerkiksi tilanteissa, joissa rekisteröinnin uudistamiselle asetettua määräaikaa ei ole pystytty noudattamaan.

Tanska

Tanska toteutti ensimmäisenä Pohjoismaana tavaramerkkilakinsa kokonaisuudistuksen. Uusi laki (Varemærkeloven, LBK nr 109 24/01/2012) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Tanskan tavaramerkkilaki oli ensimmäinen pohjoismaisista tavaramerkkilaeista, joka saatettiin vastaamaan vanhan tavaramerkkidirektiivin vaatimuksia. Lakia on sittemmin muutettu uudestaan esimerkiksi vuonna 1999, 2009 ja 2012. Uusin merkittävä muutos tanskalaiseen tavaramerkkilainsäädäntöön oli uuden erikoisyksikön perustaminen Tanskan Patentti- ja tavaramerkkiviraston (patent- og varemærkestyrelsen) yhteyteen, jonka tehtävänä on vahvistaa taistelua väärentämistä ja piratismia vastaan. Yksikkö toimii myös kontaktina, johon kuluttajat, yritykset ja viranomaiset voivat ottaa yhteyttä saadakseen tietoa ja ohjausta immateriaalioikeuksien täytäntöönpanosta. Pyynnöstä ja maksua vastaan yksikkö voi antaa myös kirjallisen lausuman. Yksikön tehtävänä on lisäksi avustaa poliisia ja syyttäjää tapauksissa, jotka koskevat piratismia ja väärentämistä. Muutos annettiin joulukuussa 2016 ja sen tarkoituksena on parantaa immateriaalioikeuksien suojaa ja laillista hyödyntämistä. Uudet säännökset astuivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Tanskan tavaramerkkejä säätelee myös asetus tavaramerkkien ja yhteisömerkkien hakemisesta sekä rekisteröimisestä (Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker, BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende).

Patentti- ja tavaramerkkivirasto tutkii tavamerkin rekisteröinnin ehdottomat ja suostumuksenvaraiset esteet. Ehdottomista rekisteröintiesteistä lähetetään hakijalle välipäätös. Suostumuksenvaraisista rekisteröintiesteistä virasto laatii tutkimusraportin hakijalle. Raportti on kuitenkin vain informaatiota varten, sillä rekisteröintiä ei hylätä

suostumuksenvaraisten esteiden vuoksi. Vaikka suostumuksenvaraisia esteitä siis olisi olemassa, voi hakija valita rekisteröidäkö merkki siitä huolimatta. Tutkimusraportti voi kuitenkin kannustaa hakijaa vetämään hakemuksensa takaisin tai muuttamaan tavaroiden ja palveluiden luokittelua siten miten hän haluaa rekisteröidä merkin.

Tanskassa merkin poistosta ja kumoamisesta säännellään hyvin samaan tapaan kuin Norjassa. Patentti- ja tavaramerkkivirasto voi itse poistaa rekisteröinnin tai rekisteriin tehdyn muutoksen kolmen kuukauden ajan, jos merkintä tai rekisteröinti on tehty selvästä virheestä. Jos tavaramerkin haltijan olemassa oloa on syytä epäillä tai hänen osoitteensa on tuntematon, kuka tahansa, jolla on oikeudellinen intressi, voi pyytää merkin poistoa rekisteristä. Jos haltija ei ilmoittaudu määräajassa, merkki poistetaan.

Tavaramerkkirekisteröinnin kumoamista voi hakea kuka tahansa, jolla on asiassa oikeudellinen intressi. Kumoamista voi hakea myös tuomioistuimelta, eikä hakemusta hallinnollista kumoamista varten voi jättää, mikäli asia on vireillä tuomioistuimessa. Patentti- ja tavaramerkkivirasto myös odottaa tuomioistuimen ratkaisua, jos asia on samanaikaisesti vireillä tuomioistuimessa ja hallinnollisena menettelynä. Virasto antaa kumoamispyynnön tiedoksi merkin haltijalle ja tällä on mahdollisuus lausua asiasta. Viraston päätöksestä voidaan valittaa valituslautakunnalle.

Tanska on ratifioinut Singaporen sopimuksen 25 päivänä kesäkuuta 2008 ja se tuli voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2009. Tanskassa on valittu Singaporen sopimuksen vaihtoehto i eli siellä myönnetään pyynnöstä määräajanpidennys. Tanskassa hakemusta ei jätetä sillensä, jos välipäätökseen ei vastata, vaan heidän hallintolakinsa edellyttää, että he antavat nimenomaisen päätöksen asiasta. Tämän vuoksi Patentti- ja tavaramerkkivirasto odottaa aina määräajanpidennyspyynnön esittämiselle varatun ajan (2 kuukautta), ennen kuin he esimerkiksi hylkäävät hakemuksen. Tanskassa määräajanpidennys alkuperäisen määräajan päättymisen jälkeen on mahdollista myös kansainvälisissä rekisteröinneissä.

2.2. Lainsäädäntö ja käytäntö

2.2.1. Tavaramerkkilaki

Tavaramerkeistä säädetään tavaramerkkilaisissa (7/1964) ja tavaramerkkiasetuksessa (296/1964). Nykyinen tavaramerkkilaki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1964. La-

kiin on tehty useita osittaisuudistuksia, jotka ovat pääosin olleet seurausta Suomen liittymisestä kansainvälisiin sopimuksiin. Hieman suurempi osittaisuudistus tehtiin vuonna 2016 lailla 616/2016, kun erityisesti lain 1 lukua muutettiin vastaamaan paremmin vanhan tavaramerkkidirektiivin vaatimuksia ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Muutoksessa selkeytettiin mm. lain soveltamisalaa sekä tavaramerkin ja sen erottamiskyvyn määritelmää.

Yksinoikeus

Tavaramerkkilain 1 luku sisältää yleisiä määräyksiä tavaramerkkioikeudesta, esimerkiksi tavaramerkin luonteesta, vakiintumisesta, yksinoikeudesta ja sekoitettavuudesta. Lain 1 §:n määritelmän mukaan tavaramerkki on tavaroita ja palveluita varten elinkeinotoiminnassa käytettävä merkki. Lain 2–4 a §:ssä säädetään siitä, minkälainen merkki voi olla tavaramerkkinä, ja miten yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan. Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla tavaramerkki. Tavaramerkki voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Vakiinnuttamisella voidaan saada yksinoikeus muuhunkin kuin erottamiskykyiseen tai graafisesti esitettävään merkkiin. Merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Unionin tuomioistuin on asiassa C-299/99 (tuomio 18.6.2002, C-299/99, Philips, EU:C:2002:377) antamassaan tuomiossa todennut, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu. Haettuja tavaroita tai palveluita tai niiden ominaisuuksia kuvailevaa merkkiä ei katsota erottamiskykyiseksi. Yksinoikeutta ei myöskään voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu ainoastaan tavarantoiminnasta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavarantoiminnasta olennaisesti vaikuttavasta muodosta (5 §). Lain 5 a §:ssä kielletään toisen nimen tai toiminimen ottaminen tavaramerkkiin sekä apu-toiminimien tai toissijaisen tunnuksen ottaminen merkkiin tietyin edellytyksin.

Tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista säädetään 6 §:ssä. Suoja voidaan käsittää kolmitasoiseksi. Ensinnäkin tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (nk. kaksinkertainen samuus). Toiseksi kielto-oikeus koskee merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin sa-

moja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Kolmanneksi suojan tasoksi voidaan katsoa laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettava suoja. Laajalti tunnetun tavamerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu. Sekaannusvaaraa ei näin ollen edellytetä. Laajalti tunnetun merkin suojan saamiseksi edellytetään kuitenkin, että merkin aiheeton käyttö merkitsee tavamerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavamerkin erottuvuudelle tai maineelle. Yleisesti edellä mainittu kielto-oikeus koskee merkin käyttöä nimenomaisesti elinkeinotoiminnassa ja tavaroiden tunnuksena.

Tavaramerkkilain 6 §:ssä luetellaan merkin käyttötapoja, jotka kuuluvat yksinoikeuden piiriin. Kiellettyä on mm. merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin, tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka merkin sisältävien tavaroiden kauttakuljetus.

Lain 7 §:ssä säädetään yksinoikeuden rajoituksista. Yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti mm. omaa nimeään, toiminimeään, aputoiminimeään, toissijaista tunnustaan tai osoitettaan tai erottamiskyvyttöä, tavaroiden ominaisuutta osoittavaa merkintää. Toisen tavaramerkkiä saa lisäksi käyttää, jos sen käyttäminen on tarpeen tavarantoiminnan osoittamiseksi. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan hyvällä liiketavalla tarkoitetaan lähinnä velvollisuutta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteluihin intresseihin nähden.

Tavaramerkkilain 1 luvussa säädetään lisäksi aikaisemman oikeuden etusijasta, oikeuksien sammumisesta Euroopan talousalueella ja tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksista myöhemmin haettuun tavaramerkkiin ja tavaramerkin käyttämisestä sanakirjoissa ja muissa painotuotteissa.

Rekisteröintiesteet

Lain 2 luvussa säädetään tavaramerkkien rekisteröinnistä. Rekisteröinnin esteet on lueteltu lain 13 ja 14 §:ssä. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se ei ole erotta-

miskykyinen lain 3 §:n mukaisesti. Rekisteröinnistä ei kuitenkaan voi kieltäytyä, jos merkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää tullut käytön kautta erotamiskykyiseksi. Tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta (5 §).

Lain 14 §:ssä on lueteltu muita rekisteröintiesteitä, joista ns. absoluuttisia eli ehdottomia rekisteröintiesteitä ovat merkin lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisuus sekä harhaanjohtavuus. Niin sanotuissa relatiivisissa eli suostumuksenvaraisissa rekisteröintiesteissä merkkiä ei rekisteröidä sen vuoksi, että se esimerkiksi sisältää toisen nimen, toiminimen tai aputoiminimen, toisen teoksen nimen, valokuvan tai loukkaa tekijänoikeutta. Lisäksi rekisteröinnistä tulee kieltäytyä, jos merkki aiheuttaa sekaannusvaaran mm. toiminimeen tai aputoiminimeen, kasvilajikkeen lajikenimeen tai maantieteelliseen merkintään. Oikeuskäytännössä korkein hallinto-oikeus on katsonut ratkaisussa KHO 2003:7, että toiminimen ja tavaramerkin välinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset, eli toiminimen ja tavaramerkin välisen sekaannusvaaran arvioiminen edellyttää tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon sekä toiminimen toimialan vertailua. Tavaramerkkiä ei lisäksi rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Tämä viittaa lain 6 §:ään, jossa on todettu tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisältö kielto-oikeuksineen. Rekisteröinnistä tulee siis kieltäytyä mm., jos on jo olemassa aiempi identtinen merkki samoille tavaroille ja palveluille tai sama tai samanlainen merkki samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, mikä aiheuttaa sekaannusvaaran. Tavaramerkki voidaan rekisteröidä näistä 14 §:n mukaisista suostumuksenvaraisista rekisteröintiesteistä huolimatta, jos hakija toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) suostumuksen toisen toiminimen, tavaramerkin, teoksen tai muun oikeuden haltijalta.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Säännöksen tarkoituksena on muun muassa estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeusuoja rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella. Euroopan unionin tuomioistuin on tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukäytännössään (C-529/07, Chocladenfabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, tuomio 11.6.2009, 53 kohta) tuonut esiin, että arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansal-

lisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Kansallisessa oikeuskäytännössä sovellettaessa tavaramerkkilain vilpillisen mielen säännöstä on jo vanhastaan katsottu, että tavaramerkin käyttönä on pidetty myös ulkomailla tapahtunutta käyttöä (KHO 1971 A II 96).

Rekisteröintimenettely

Tavaramerkin rekisteröintimenettelystä säädetään tavaramerkkilain 16–20 §:ssä. Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan kirjallisella hakemuksella PRH:sta. Hakemuksen vireilletulon edellytyksenä on, että hakemus sisältää hakijan nimen ja haettavan merkin. Hakemuksen vireilletulon edellytyksenä on lisäksi suoritettu hakemuskassa. Jos hakijalla tai myöhemmin tavaramerkin haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, hänellä tulee olla Euroopan talousalueella asiamies, joka voi olla myös yhteisö (31 §).

Jos hakija ei ole noudattanut hakemusta koskevia säännöksiä tai jos PRH havaitsee rekisteröinnille olevan muita esteitä, PRH:n on ensin välipäätöksellä kehotettava hakijaa korjaamaan puutteellisuus hakemuksessa tai antamaan lausumansa välipäätökseen. Jollei hakija välipäätöksessä määrätyn ajan kuluessa ryhdy toimenpiteisiin korjatakseen puutteellisuuden, josta häntä on huomautettu, tai anna lausumaansa, rekisteriviranomainen jättää hakemuksen sillensä. Sillensäjättöpäätöksestä voidaan valittaa markkinaoikeuteen.

Kansallisia tavaramerkkihakemuksia on laitettu vuonna 2017 vireille 3 347 kpl vuodessa. Vuonna 2017 noin 85,5 % hakemuksista jätettiin sähköistä hakemuslomaketta käyttäen. Sähköisen hakemuksen hakemuskassa on paperista versiota edullisempi ja hakulomake ohjaa hakijaa merkkityyppien ja tavaroiden ja palveluiden valitsemisessa. PRH tutkii hakemukset sähköisesti ja laatii välipäätökset sähköisellä käsittelyohjelmalla, mutta päätökset lähetetään tällä hetkellä kirjattuina kirjeinä. Hakijoiden tulee vastata välipäätöksiin kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Vastauksia ei voi toimittaa vielä PRH:n sähköisessä järjestelmässä. Hakemusten käsitte-

ly aika PRH:ssa oli vuonna 2017 keskimäärin 2,6 kuukautta. Hakemuksista noin 16 % jää sillensä ja 2–3 % peruutetaan.

Siinä tapauksessa, että vielä hakijan antaman lausuman jälkeenkin on olemassa este rekisteröinnille ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteestä, PRH hylkää hakemuksen, jollei ole aihetta antaa hakijalle uutta välipäätöstä. Jos hakemus täyttää säädetyt rekisteröinnin edellytykset, PRH:n on merkittävä haettu yksinoikeus tavaramerkkirekisteriin ja samalla kuulutettava rekisteröinnistä. Rekisteröintiin on vuonna 2017 johtanut noin 76 % hakemuksista ja hylkäykseen noin 4 % hakemuksista. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä lukien ja voimassaolo voidaan uudistaa hakemuksesta aina 10 vuoden jaksoissa. Rekisteröinnin uudistamista voidaan hakea sähköisesti ja noin 87 % vuonna 2017 jätetyistä uudistamishakemuksista jätettiin sähköisesti.

Väitemenettely

Tavaramerkkiyksinoikeuden rekisteriin merkitseminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun PRH katsoo, että hakemus täyttää rekisteröinnin edellytykset ja tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä. PRH:n suorittamasta hakemuksen hyväksymistä koskevasta kuuluttamisesta, joka suoritetaan julkaisemalla rekisteröinti Tavaramerkkilehdessä, alkaa kuitenkin kulua erityinen niin sanottu väiteaika. Kyseisenä väiteaikana, joka on kaksi kuukautta, on mahdollista tehdä väite PRH:lle tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väitteestä tulee suorittaa maksu.

Väitemenettelystä säädetään tavaramerkkilain 20 ja 21 §:ssä. Väitemenettelyn tarkoituksena on varmistaa kaikkien mahdollisten yksinoikeuden myöntämisen esteiden tuleminen otetuksi huomioon jo yksinoikeuden myöntämisvaiheessa ennen kuin PRH:n suorittama yksinoikeuden myöntämistä tarkoittava rekisteröinti tulee lopulliseksi. Väitemenettelyssä väitteentekijä voi tuoda rekisteriviranomaisen tietoon sellaisen seikan, jota PRH ei ole hakemusta käsitellessään omissa tutkimuksissaan joko havainnut tai voinutkaan havaita ja jolla väitteentekijän mielestä on merkitystä rekisteröinnin pysyvyyden kannalta.

Väite on vapaamuotoinen kirjelmä, jossa yksilöidään mitä rekisteröintiä ja rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluita väite koskee, ilmoitetaan väitteen perustelut ja väitteentekijän nimi ja osoitetiedot. Jos väitteentekijällä ei ole kotipaikkaa

Suomessa, väitteentekijällä tulee olla asiamies Euroopan talousalueelta, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa. Väitteen voi tehdä pääsääntöisesti kuka tahansa minkä tahansa ehdottoman tai suostumuksenvaraisen rekisteröintiesteen perusteella. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin mm. 3 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan ratkaisussaan (tuomio 3.11.2010/3094, KHO:2010:75, MobiNote) katsonut, että valittajalla ei ollut oikeutta vedota suostumuksenvaraiseen rekisteröintiesteen sellaisen tavaramerkin perusteella, joka ei kuulunut valittajalle ja jonka osalta valittaja ei ollut esittänyt vetoamiseen oikeuttavaa oikeusperustetta. Korkein hallinto-oikeus arvioi, että lain 14 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut, yleistä etua turvaavat ehdottomat esteperusteet ovat eri asemassa kuin mainitun momentin muissa kohdissa tarkoitetut rekisteröinnin suostumuksenvaraiset esteet. Myös markkinaoikeuden 26 päivänä kesäkuuta 2014 antamassa ratkaisussa (tuomio 26.6.2014, MaO:470/14, Gulf) arvioitiin valitusoikeutta ja katsottiin, että konsernisuhte yhteisön tavaramerkin haltijaan ei sellaisenaan ollut riittävä oikeusperuste.

Väitemenettelyssä PRH antaa väiteosapuolille tiedoksi lausumia niin kauan kuin osapuolet lausuvat asiassa jotain. Vaikka väitteentekijä peruuttaa väitteen, asia voidaan tutkia, jos siihen on erityisiä syitä. Kaikkien lausumien ja väitteen tutkimisen jälkeen PRH kumoaa rekisteröinnin siltä osin kuin on olemassa este rekisteröinnille tai hylkää väitteen, jos rekisteröinnille ei ole estettä.

Vaikka tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdään väite, rekisteröinti pysyy tehdystä väitteestä huolimatta voimassa väitteen käsittelyn ajan. Siinä tapauksessa, että rekisteröinti tehdyn väitteen johdosta kumotaan, myönnetty yksinoikeus menettää vaikutuksensa niin kuin se ei olisi lainkaan syntynyt.

PRH:lle on tehty vuonna 2017 yhteensä 97 väitettä. Väite kohdistuu siis noin kolmeen prosenttiin kaikista hyväksytyistä rekisteröinneistä. Tehdyistä väitteistä alle prosentti on hyväksytty ja johtanut näin ollen rekisteröinnin kumoamiseen kokonaan tai osittain.

Rekisteröinnin julistaminen menetetyksi tai mitättömäksi

Tavaramerkkirekisteröinti voidaan julistaa tuomioistuimessa mitättömäksi, jos merkki on rekisteröity vastoin tavaramerkkilakia (25 §). Tavaramerkki voidaan lisäksi menettää, jos merkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen menettänyt erottamisky-

kynsä tai muuttunut harhaanjohtavaksi, lain tai yleisen järjestyksen vastaiseksi tai hyvän tavan vastaiseksi. Rekisteröity tavaramerkki voidaan lisäksi menettää, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä käyttämättä jättämiselle ole ollut hyväksyttävää syytä (26 §). Jos tosiasiallinen merkin käyttö aloitetaan uudelleen jo todetun viisivuotiskauden tultua täyteen, mutta ennen esitettyä vaatimusta merkin julistamisesta menetetyksi, ei tavaramerkkiä voida julistaa menetetyksi. Jos käyttö on aloitettu kuitenkin enintään kolme kuukautta ennen merkin menettämisaikaa, ja vasta kun merkin haltija on tullut tietoiseksi siitä, että vaatimus mahdollisesti esitetään, voidaan käyttämättömyyteen vedota menettämisperusteena.

Tavaramerkin menetetyksi tai mitättömäksi julistamista haetaan markkinaoikeudelle osoitetulla kanteella. Kannetta saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä sekä tietyissä tapauksissa myös virallinen syyttäjä tai asianomaisten elinkeino- tai ammatinharjoittajien etuja valvova yhteisö. Markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu on tällä hetkellä yhteisöille 2 000 euroa ja yksityishenkilöille 500 euroa. Minkäänlaista hallinnollista vaihtoehtoa tavaramerkin kumoamiseksi ei tällä hetkellä ole.

Tavaramerkin luovutus ja esineoikeudet

Tavaramerkkilain 5 luvussa säädetään tavaramerkin luovuttamisesta, käyttöoikeuksista ja panttauksista. Lain 32 §:n mukaan tavaramerkki voidaan luovuttaa toiselle joko kokonaan tai osittain. Liikkeenluovutuksen yhteydessä tavaramerkki seuraa liikettä, ellei toisin ole sovittu. Tavaramerkin luovutus voidaan pyynnöstä merkitä tavaramerkkirekisteriin. PRH kuitenkin kieltäytyy rekisterimerkinnästä, jos luovutuksen nojalla tapahtuva tavaramerkin käyttäminen ilmeisesti olisi omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Sellainen luovutus, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta kohtaan, joka on saanut vilpittömässä mielessä oikeuden merkkiin.

Panttaus tavaramerkkiin syntyy merkinnällä tavaramerkkirekisteriin. Panttauksen merkitsemistä pyydetään PRH:lta. Panttauksesta on myös sovittava kirjallisesti. Tavaramerkkioikeutta ei saa ulosmitata, ellei siihen ole perustettu panttioikeutta. Konkursissa tavaramerkkioikeus kuuluu konkurssipesään.

Tavaramerkin haltija voi antaa tavaramerkkiinsä käyttö lupia eli lisenssejä. Lisenssit voivat olla alueellisesti rajattuja tai koskea vain joitakin rekisteröinnin kattamista tavaroista tai palveluista. Lisenssi voi olla yksinomainen eli eksklusiivinen tai rinnak-

kainen eli lisenssinhaltijoita on useita. Lisenssistä tehdään luovutusta vastaavalla tavalla pyynnöstä merkintä rekisteriin eikä sellainen lisenssi, jota ei ole rekisteriin merkitty, ole voimassa kolmatta kohtaan, joka on vilpittömässä mielessä saanut oikeuden merkkiin. Lisenssi voidaan merkitä vain rekisteröityyn tavaramerkkiin. Lisenssin merkitsemisestä voidaan kieltäytyä, jos lisenssiin perustuva merkin käyttäminen olisi ilmeisesti omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Lisenssinsaaja ei saa luovuttaa oikeuttaan edelleen, ellei toisin ole sovittu.

Kiellot ja tavaramerkkioikeuden loukkaukset

Tavaramerkkilain 6 luvussa säädetään harhaanjohtavien tavaramerkkien käytön kieltämisestä. Lain 36 §:n mukaan tuomioistuिन, voi kieltää käyttämästä merkkiä, jos tavaramerkki luovutuksen tai käyttöluvan antamisen jälkeen tulee harhaanjohtavaksi uuden haltijan tai käyttöluvan saajan käyttämänä. Merkin käyttö voidaan kieltää myös, jos merkki on harhaanjohtava tai sitä käytetään sillä tavoin, että yleisöä johdetaan harhaan. Tuomioistuिन voi kiellon lisäksi määrätä, että kiellon vastaisesti esimerkiksi tavaraan, päällykseen tai mainokseen laitettu merkki on poistettava tai sitä on muutettava tai että merkitty omaisuus hävitetään tai muutetaan. Ennen tällaista määräystä omaisuus voidaan ottaa takavarikkoon (37 §). Kannetta harhaanjohtavan merkin käytön kieltämiseksi voi ajaa jokainen, joka kärsii haittaa merkin käyttämisestä sekä asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvova yhteisö.

Tavaramerkin loukkauksesta, loukkaavan teon jatkamisen ja toistamisen kieltämisestä ja niiden johdosta määrättävistä vahingonkorvauksista ja hyvityksestä säädetään lain 38 §:ssä. Tavaramerkin haltijalla on oikeus saada kohtuullinen hyvitys tavaramerkin oikeudettomasta käyttämisestä. Hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvityksen lisäksi tavaramerkin haltijalla on oikeus saada korvaus kaikesta kärsimästään vahingosta, jos tavaramerkin loukkaus on tahallista tai huolimattomuudesta johtuvaa. Hyvityksen ja vahingonkorvausoikeuden vanhentumisesta säännellään lain 40 §:ssä, jonka mukaan hyvitystä ja vahingonkorvausta voidaan vaatia vain viiden viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa.

Tuomioistuिन voi myös määrätä loukkaustilanteessa, että esimerkiksi tavaraan, päällykseen tai mainokseen laitettu tavaramerkki on poistettava tai muutettava tai merkitty omaisuus hävitettävä tai muutettava. Merkitty omaisuus voidaan myös luovut-

taa loukatulle. Tällainen omaisuus voidaan myös takavarikoida (41 §). Tuomioistuin voi lisäksi kantajan vaatimuksesta määrätä vastaajan korvattavaksi kustannukset lainvoimaisen tuomion julkistamisesta (41 a §).

Loukkauskannetta käsitellessään tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan keskeyttämään tavaramerkkiä loukkaavaksi väitetyt käytön. Keskeyttämismääräys voidaan antaa tietyin edellytyksin myös jo ennen kanteen nostamista tai väliaikaisena väitettyä loukkaajaa kuulematta (48 a §).

Tavaramerkkirikkomuksesta säädetään lain 39 §:ssä. Tavaramerkkihaltijan oikeuksia loukkaava voidaan tuomita tavaramerkkirikkomuksesta sakkoon, jos teko ei ole rangaistava rikoslain mukaisena teollisoikeusrikoksena. Tavaramerkkirikkomus on asianomistajarikos. Teollisoikeusrikossyytteet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa (43 §).

Kansainväliset hakemukset ja rekisteröinnit

Kansainvälisistä rekisteröinneistä ja rekisteröintihakemuksista säännellään tavaramerkkilain 10 luvussa. Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan WIPO:n kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä, joka on toimitettu Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Madridin pöytäkirjan mukainen rekisteröinti voi perustua voimassa olevan kansallisen rekisteröintiin tai vireillä olevaan kansalliseen hakemukseen. PRH saa WIPO:ltä ilmoituksen Suomeen kohdennetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä, minkä jälkeen PRH tutkii kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröintiesteet vastaavalla tavoin kuin kansallisissa tavaramerkkihakemuksissa. Mahdollisista rekisteröintiesteistä PRH ilmoittaa WIPO:lle, joka toimittaa välipäätökset kansainvälisen rekisteröinnin haltijoille. Haltijalla on käytettävissä samat oikeuskeinot kuin kansallisilla tavaramerkin hakijoilla. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa ja hän haluaa antaa lausuman PRH:lle, hänellä tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies. Jos rekisteröintiesteitä ei ole, PRH kuuluttaa kansainvälisen rekisteröinnin Tavaramerkkilehdessä, mistä alkaa kahden kuukauden väiteaika kuten kansallisilla tavaramerkeillä. Kansainvälinen rekisteröinti saa suojaa kansainvälisen toimiston kansainväliselle rekisteröinnille antamasta päivästä alkaen. Tavaramerkkirekisterissä on noin 36 000 Suomeen kohdennettua kansainvälistä rekisteröintiä. Suomeen kohdennettuja kansainvälisiä rekisteröintejä

on vuonna 2017 tullut vireille 1 276 kpl. Kansainvälisistä rekisteröinneissä hyväksyntään on johtanut keskimäärin 87 %.

Kansainväliset rekisteröintihakemukset, jotka perustuvat suomalaiseen tavaramerkkihakemukseen tai -rekisteröintiin, tehdään englanniksi PRH:lle. PRH tarkistaa, että kansainvälinen rekisteröintihakemus vastaa hakijan suomalaista hakemusta tai rekisteröintiä ja toimittaa hakemuksen WIPOlle, joka tarkistaa hakemuksen mm. luokituksen osalta. WIPO rekisteröi kansainvälisen hakemuksen, antaa sille rekisteröintipäivän ja lähettää hakemuksessa ilmoitetuille kohdemailla ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä. Kansainvälisiä hakemuksia, joissa Suomi on alkuperämaana, on jätetty PRH:lle vuonna 2017 yhteensä 141 kpl.

Tavaramerkkilain 56 g–56 j §:ssä säännellään lisäksi kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä, kansainvälisen rekisteröinnin poistamisen ja voimassaolon lakkaamisen seurauksista.

2.2.2. Yhteismerkkilaki

Yhteisömerkeistä säänneltiin alun perin tavaramerkkilain 10 luvussa. Lailla 795/1980 yhteisömerkkejä koskenut 10 luku kumottiin ja säädettiin oma lakinsa yhteisömerkeistä. Säättämällä tavaramerkkilaista erillinen yhteismerkkilaki saatettiin tavaramerkkilainsäädännön rakenne yhdenmukaiseksi muiden Pohjoismaiden tuolloisen lainsäädännön kanssa, mikä helpotti pohjoismaisen yhtenäisyyden säilyttämistä ja tavaramerkkilainsäädännön edelleen kehittämistä. Yhteismerkkilain (795/1980) 2 §:ssä säädetään, että jollei laista muuta johdu, yhteismerkkeihin sovelletaan soveltuvin osin tavaramerkkilain säännöksiä.

Yhteismerkkilain mukaan yhteismerkkejä ovat yhteisömerkit ja tarkastusmerkit. Lain 1 §:n 1 momentin mukaan yhteisömerkkejä ovat merkit, jotka on aiottu käyttää yhteisön jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa. Haltijayhteisön edellytetään siis olevan jonkinlainen elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, jolla on jäseniä, käytännössä esimerkiksi yhdistys tai osuuskunta.

Yhteismerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan ”viranomaisen, yhteisö tai säätiö, jonka tehtävänä on tavaroiden tai palvelujen tarkastaminen tai valvominen taikka niitä koskevien määräysten antaminen, saa rekisteröinnillä yksinoikeuden erityiseen

merkkiin käytettäväksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten (*tarkastusmerkki*).” Tarkastusmerkin voi saada näin ollen tällä hetkellä vain rekisteröinnillä, ei vakiinnuttamalla. Tarkastusmerkkiä käytetään yksilöimään tavaroita ja palveluja, jotka täyttävät tarkastusmerkin haltijan asettamat laatuvaatimukset tai määräykset. Tarkastusmerkkiä voi käyttää kuka tahansa elinkeinon- tai ammatinharjoittaja edellyttäen, että tämän tahon valmistamat tai markkinoimat tuotteet täyttävät tarkastusmerkin asettamat vaatimukset.

Lain 3 §:n mukaan yhteismerkin rekisteröintihakemukseen on liitettävä ote yhdistys-, kaupp- tai säätiörekisteristä taikka muu selvitys hakijan toiminnan laadusta. Lisäksi hakemukseen on liitettävä haltijayhteisön säännöt ja määräykset merkin käyttämisen edellytyksistä. Yhteismerkkiä koskeva hakemus tehdään PRH:lle. Vuosina 2014–2017 yhteisömerkkihakemuksia on tullut vireille 33 kpl ja tarkastusmerkkihakemuksia 1 kpl. Suomeen on kohdennettu kansainvälisiä yhteisö- tai tarkastusmerkkejä vuosina 2014–2017 10 kpl. Tavaramerkkirekisterissä oli 22 päivänä helmikuuta 2018 vireillä olevia tai rekisteröityjä kansallisia yhteisömerkkejä yhteensä 190 kpl ja tarkastusmerkkejä 29 kpl. Suomeen kohdennettuja kansainvälisiä vireillä olevia tai rekisteröityjä yhteisömerkkejä tavaramerkkirekisterissä oli 23 kpl ja tarkastusmerkkejä 21 kpl.

Lain 4 §:n mukaan yhteismerkki voidaan luovuttaa kuten tavallinen tavaramerkki. PRH voi estää luovutuksen, jos sen seurauksena merkki olisi siirronsaajan käyttämänä omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

Yhteismerkkilain 5 §:ssä säädetään yhteismerkkien kumoamisesta. Yhteismerkkeihin soveltuvat tavaramerkkejä koskevat, tavaramerkkilain 26 §:ssä mainitut kumoamisperusteet. Niiden lisäksi yhteismerkin rekisteröinti voidaan kumota, jos merkinhaltijan toiminta on lakannut tai jos merkinhaltija sallii merkkiä käytettävän määräysten vastaisesti tai jos käyttömääräysten muutoksesta ei ole ilmoitettu rekisteriviranomaiselle. Kumoamiskannetta saa ajaa jokainen, joka kärsii rekisteröinnistä haittaa sekä syyttäjä, työ- ja elinkeinoministeriön määräämä viranomainen sekä asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien taikka kuluttajien etua valvova yhteisö.

Yhteismerkkilain 6 §:n mukaan yhteismerkin loukkaustapauksissa asianomistajaksi katsotaan ainoastaan yhteismerkin haltija. Tämä voi ajaa korvauskannetta myös vahingosta, joka on aiheutunut muulle yhteismerkin käyttöön oikeutetulle.

2.2.3. Toiminimilaki

Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan (toiminimilain, 128/1979, 1 §). Yksinoikeuden toiminimeen voi saada vakiinnuttamalla tai rekisteröimällä toiminimen PRH:n ylläpitämään kaupparekisteriin (2 §). Toiminimilaissa on tavaramerkkilakia vastaavasti säädetty ns. aikaprioriteettisäännöstä kahden toiminimen välisen kollision ratkaisuperusteena. Siten mm. sekoitettavissa olevia toiminimiä koskevassa rekisteröintikäytännössä tai tällaisia toiminimiä koskevaa riitaa ratkaistaessa etusija annetaan toiminimelle, jonka osalta on olemassa aikaisempi oikeusperuste. Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (1 §:n 2 momentti). Aputoiminimeen sovelletaan, mitä laissa on säädetty toiminimestä (1 §:n 3 momentti).

Yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa (3 §:n 1 momentti). Toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa (5 §:n 1 momentti). Mikäli sekoitettavuuteen vedotaan konkreettisesti riitatilanteessa, on ratkaiseva merkitys tosiasiallisesti harjoitetulla toiminnalla. Rekisteröityjen toiminimien osalta yksinoikeuden toteutumista varmistetaan osin rekisteriviranomaisen suorittamalla estetutkimuksella, jossa tutkitaan haetun toiminimen lainmukaisuus ja otetaan huomioon mm. se, ettei toiminimessä saa ilman asianmukaista suostumusta olla mitään sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai tavaramerkin kanssa (10 §:n 4 kohta). Toiminimilain mukainen sekoitettavuusarviointi otetaan huomioon myös tavaramerkkien estetutkimuksessa. Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, suojattuun toiminimeen tai aputoiminimeen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain 5 §:n nojalla (tavaramerkkilain 14 §:n 6 kohta). Tavaramerkki- ja kaupparekisterin estetutkimuksessa toiminimiin liittyvä sekoitettavuuden arviointi perustuu toiminimen osalta kaupparekisteriin merkittyyn toimialaan. Osakeyhtiöiden toimiala on vuoden 2006 osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen jälkeen voitu yhtiöjärjestyksessä ilmoittaa ns. yleistoimialana kattamaan ”kaiken laillisen liiketoiminnan” (ks. HE 109/2005 vp., s. 44).

Toiminimen rekisteröinti voidaan kumota, jos se on rekisteröity toiminimilain tai muiden toiminimeä koskevien säännösten vastaisesti tai jos se on rekisteröinnin

jälkeen tullut lainvastaiseksi (19 §). Toiminimi voidaan lisäksi kumota, jos sitä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita käyttämättömyydelle hyväksyttävää syytä. Mahdollisuutta kumota toiminimen rekisteröinti käyttämättömyyden perusteella on perusteltu tarpeella puuttua siihen, että käyttämättömät toiminimet voivat muodostaa rekisteröintiesteen uusille toiminnimille. Lain esitöissä on myös todettu, että niin sanotun paperiyhtiön rekisteröinti, jonka pääasiallisena tarkoituksena on muiden samankaltaisten toiminimien rekisteröimisen ehkäiseminen tai pääyhtiön toiminimen suojan laajentaminen, ei ole hyväksyttävä syy toiminimen käyttämättömyydelle. Esitöiden mukaan toiminimen käyttö edellyttää, että toiminimi on esiintynyt esimerkiksi mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kaltaisissa yhteyksissä. Oikeuskirjallisuudessa (Martti Castrén: Toiminimi, 2008, s. 288) on katsottu, että toiminimen rekisteröinnin kattaessa useampia toimialoja rekisteröinnin kumoaminen estyy, jos toiminimeä on käytetty yhdelläkin rekisteröinnin kattamalla alalla. Jollei aputoiminimeä tosiasiallisesti käytetä ilmoitetulla toimintalohkolla tai alueella, sen rekisteröinti on esitöiden mukaan kumottavissa, vaikka haltijan muu toiminta olisi hyvinkin laajaa (HE 238/1978 vp s. 31). Aputoiminimen käyttämättömyyttä on arvioitu mm. markkinaoikeuden 22 päivänä toukokuuta 2015 antamassa Lounet -ratkaisussa 352/15, dnro 2014/749.

Kanteen toiminimen kumoamiseksi tuomioistuimessa saa nostaa jokainen, jolle aiheutuu rekisteröinnistä haittaa. Kannetta saa ajaa myös työ- ja elinkeinoministeriön määräämä viranomainen sekä tietyissä tapauksissa asianomaisten elinkeinonharjoittajien etuja valvova yhteisö (20 §). Kun rekisteröinnin kumoamista koskeva tuomio on saanut lainvoiman, PRH poistaa toiminimen rekisteristä. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä uuden toiminimen rekisteriin ilmoittamiseen tarvittavan kohtuullisen määräajan (21 §).

2.2.4. Rikoslaki

Teollisoikeusrikoksesta säädetään rikoslain 49 luvun 2 §:n 1 momentissa. Säännöksen mukaan se, joka loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin tavaramerkkilain säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Kyseistä säännöstä on muutettu 1 päivänä syyskuuta 2016 voimaan tulleella lailla 617/2016. Tällöin 1 kohdan ilmaus ”oikeutta tavaran tunnusmerkkiin” muutettiin muotoon ”yksinoikeutta tava-

ramerkkiin”. Muutosta perusteltiin sillä, että viittaus yksinoikeudesta tavaramerkkiin vastaisi paremmin tavaramerkkidirektiivin sanamuotoa. Tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden sisältönä on, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa tavarointensa tunnuksena tavaramerkkilain 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla sitä loukkaavaa tunnusta. Yksinoikeuden suoja on tavaramerkkilain 6 §:n mukaisesti kolmitasoista ja lain 7 §:ssä säännellään siihen liittyvistä rajoituksista.

Rikoslain 49 luvun 2 § edellyttää sanamuotonsa mukaan sitä, että loukkaus on tavaramerkkilain säännösten vastaista. Tavaramerkkioikeuden sisällön taikka oikeudenloukkausten seuraamusten osalta ei kuitenkaan säädetä siitä, että sääntely ulottuisi EU-tavaramerkkiin. Hovioikeus on todennut mm. Happy Print -tuomiossaan (asia R 14/924, tuomio annettu 20.3.2015) ja H2O MOP- tuomiossaan (asia R16/1748, tuomio annettu 3.3.2017), ettei rikosoikeudellinen vastuu rikoslain 49 luvun 2 §:n 1 momentin perusteella ulotu EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkauksiin. Kantojansa hovioikeus perusteli rikosoikeudellisella laillisuusperiaatteella, jonka mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Hovioikeus katsoi laillisuusperiaatteen edellyttävän sitä, että rikoslain 49 luvun 2 §:ää on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että rangaistavaa voi olla vain tavaramerkkilaisissa säädetyn yksinoikeuden tavaramerkkiin ja mallioikeuslaissa säädetyn kansallisen mallioikeuden suojan loukkaaminen. Syytetyn vahingoksi ei myöskään voitu tulkinnallisesti laajentaa oikeutta tavaramerkkiin tai mallioikeutta käsittämään lisäksi EU-tavaramerkin tai EU-mallin.

2.3. Nykytilan arvio

Nykyinen tavaramerkkilaki on vuodelta 1964 ja siihen on tehty lukuisia osittaisuudistuksia. Tavaramerkkilain uudistustarpeita on selvitetty vuonna 2011 julkaistussa selvityksessä tavaramerkkilain muutostarpeista (Katja Weckström, TEM julkaisuja 10/2011) sekä tavaramerkkilainsäädännön uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportissa Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta (TEM julkaisuja 38/2012). Edellä mainittujen selvityksien sekä sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella voidaan arvioida, että tavaramerkkilaki ei vastaa kaikilta osin vanhaa tavaramerkki-

direktiiviä ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Lisäksi on selvää, että joulukuussa 2015 annettu uusi tavaramerkkidirektiivi edellyttää muutoksia voimassaolevaan lakiin. Tavaramerkkilain on katsottu olevan myös lukuisten osittaisuudistusten seurauksena ja oikeuskäytännön kehityksen johdosta laajemman kokonaisuudistuksen tarpeessa. Kokonaisuudessaan lakia tulee kieleltään modernisoida ja säännöksiä uudelleenjärjestellä. Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä on myös uudelleen arvioitava ja järjestettävä, mistä asioista säännellään lain tasolla, mistä tavaramerkkiasetuksessa. Tavaramerkkilakia on viimeksi uudistettu lailla 616/2016, jolloin tavaramerkkilain 1 lukua muutettiin vastaamaan vanhaa tavaramerkkidirektiiviä ja sitä koskevaa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Uudesta tavaramerkkidirektiivistä aiheutuu muutoksia myös 1 luvun säännöksiin, minkä lisäksi lain rakenteen muuttuessa muutoksia aiheutuu myös kyseisiin säännöksiin. Työryhmä ehdottaa lain kokonaisuudistusta niin, että lain rakennetta samalla muutetaan vastaamaan lähemmin uutta tavaramerkkidirektiiviä.

Merkin esittäminen

Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Käytännössä graafisen esittämisen vaatimus tarkoittaa sitä, että merkki tulee voida esittää paperilla, yksiselitteisesti kirjoitetussa tai piirrettyssä muodossa tai muutoin yksilöityinä (esim. nuotteina). Uuden tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaisesti tavaramerkiltä ei jatkossa enää voida edellyttää graafista esitettävyyttä. Sen sijaan direktiivissä edellytetään, että merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista ja että merkki voidaan esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. Direktiivin johdanto-osan 13 perustelukappaleessa todetaan lisäksi, että on myös tärkeää vaatia, että merkki voidaan esittää tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Merkki olisi sen vuoksi voitava esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikka käyttämällä eikä siten välttämättä graafisella tavalla, kunhan esitystapa tarjoaa mainittujen päämäärien kannalta tyydyttävät takeet.

Graafisen esittämisen vaatimuksesta luopuminen mahdollistaa merkin esittämisen nykytekniikkaa hyödyntäen. Muutos huomioi paitsi nykyisin jo käytettävissä olevat

uudet keinot merkin esittämiseksi myös tulevan teknisen kehityksen. Esimerkiksi hologrammien rekisteröinti tavamerkeiksi helpottuu kehityksen myötä. Merkin esittäminen graafisesti on vielä muutoksen jälkeenkin yleisin tapa esittää merkki tavamerkkihakemuksissa. Tällä hetkellä muutos palvelee erityisesti äänimerkkejä, jotka voidaan esittää tulevaisuudessa pelkästään hakemuksiin liitettävänä äänitiedostoina sekä liikkuvia merkkejä tai multimediamerkkejä, joiden osalta riittäisi liikkeen esittävä tiedosto. Tähän asti merkkiin liitetyt äänitiedostot tai liikkeen esittävät tiedostot ovat olleet periaatteessa lisätietoa merkin graafiselle esitykselle. Jatkossa tällainen tiedosto voisi itsessään toimia merkin kuvauksena. Koska merkin on jatkossakin oltava esitettävissä rekisterissä, rajoittaa merkin esitettävyyttä se, millaisia tiedostomuotoja viranomainen voi ottaa vastaan ja esittää rekisterissään. Tiedostomuodoista ei säädettäisi erikseen, vaan viranomainen päättäisi esittämistavoista tekniikan tason ja omien mahdollisuuksiensa puitteissa. Muutos ei vaikuta myöskään itse tavamerkillä suojattavan merkin käsitteeseen muilta osin, jolloin Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnat todennäköisesti säilyvät muilta osin muuttumattomana. Niin ollen esimerkiksi ideaa tai pelkkää tavaroin ominaisuutta ei voitaisi suojata tavamerkinä jatkossakaan (esim. C- 321/03 Dyson Ltd vs. Registrar of Trade Marks, EU:C:2007:51, tuomio 25.1.2007).

Yksinoikeuden sisältö ja rajoitukset

Tavamerkkilain 6 §:ssä säädetään tavamerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden sisällöstä ja lain 7 §:ssä yksinoikeuden rajoituksista. Kansallista sääntelyä täsmennettiin vanhan tavamerkkidirektiivin mukaisesti lailla (24/2016). Uudessa tavamerkkidirektiivissä yksinoikeuden sisältöä ja rajoituksia koskevaa sääntelyä täsmennettiin eräiltä osin. Periaatteellisesti merkittävä muutos koskee kauttakuljetusta. Tavamerkkilain 6 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan merkin käyttämiseksi, jonka tavamerkin haltija voi kieltää, katsotaan mm. tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi. Uudessa tavamerkkidirektiivissä kauttakuljetuksen katsotaan lähtökohtaisesti kuuluvan tavamerkin haltijan kiello-oikeuden piiriin (10 artiklan 4 kohta). Tavamerkin haltijalle kuuluvaa yksinoikeutta kuitenkin rajoitettiin kauttakuljetustapauksissa niin, että yksinoikeus raukeaa, jos tulliselvitysmenettelyn kuluessa tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittää näyttöä siitä, että rekisteröidyn tavamerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen määränpää. Merkin haltija ei siis voi

kieltää kauttakuljetusta, jos hänellä ei ole yksinoikeutta tavaramerkkiin tavaroiden määränpäässä.

Yksinoikeuden rajoituksia koskevaa tavaramerkkilain 7 §:ää muutettiin 1 päivänä syyskuuta 2016 vanhan tavaramerkkidirektiivin tulkintaa vastaavasti niin, että oman nimen käyttöä koskeva kohta kattaa myös toiminimen käytön. Uudessa tavaramerkkidirektiivissä yksinoikeuden rajoitusta koskevaa 14 artiklaa täsmennettiin sen jälkeen niin, että oman nimen käyttöä koskeva yksinoikeuden rajoitusperuste koskee jatkossa vain luonnollisia henkilöitä. Direktiivin muutoksen johdosta yksinoikeuden rajoitusta koskevaa sääntelyä on siksi muutettava.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Nykyinen tavaramerkkilaki sisältää tavaroiden ja palvelujen luokituksesta hyvin suppeat säännökset. Lain 16 §:ssä on todettu vain, että tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavaraluokkaan ja että luokituksen vahvistaa PRH. Lain 17 §:ssä todetaan, että tavaramerkkihakemuksessa tulee ilmoittaa tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Tavaramerkkiasetuksen 9 §:ssä on säädetty hieman yksityiskohtaisemmin, että tavaramerkkihakemuksen tulee sisältää ilmoitus niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava. PRH on antanut päätöksen (PRH/2397/01/2012) luokituksessa noudatettavasta Nizzan tavara- ja palveluluettelon kulloinkin voimassa olevasta painoksesta.

Uuteen tavaramerkkidirektiiviin lisättiin yksityiskohtaiset säännökset tavaramerkkien luokituksesta. Direktiivin 39 artiklan mukaan tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on luokiteltava Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjärjestelmän mukaisesti, hakijan on ryhmiteltävä tavarat ja palvelut luokien mukaan ja esitettävä ne numerojärjestyksessä. Direktiivi tuo näin ollen hakijalle hieman lisää velvollisuuksia tavara- ja palveluluettelon esittämisessä tavaramerkkilakiin verrattuna. Kyseinen artikla on myös sisällytettävä kansalliseen lainsäädäntöön.

Direktiivin 39 artiklan mukaan hakijan on yksilöitävä tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan, riittävän selkeästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää haetun suojan laajuuden.

Yleisten termien, mukaan lukien Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, käytön on tulkittava kattavan kaikki nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Tällaisten termien tai nimikkeiden käytön ei saa tulkita sisältävän sellaisia tavaroita tai palveluita koskevaa vaatimusta, joita ei voida ymmärtää tässä merkityksessä (5 kohta). PRH on noudattanut käytännössään vastaavanlaista tulkintaa ja menettelyä 1 lokakuuta 2012 alkaen. Direktiivin 39 artiklan 7 kohdan mukaan tavaroita ja palveluja ei voida pitää samankaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa, tai erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät eri luokissa.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan luokituskäytäntöä koskevien säännösten taustalla on edellä selostetuin tavoin Euroopan unionin tuomioistuimen vanhan tavaramerkkidirektiivin tulkintaa koskenut IP TRANSLATOR -tapaus (C-307/10), jossa Euroopan unionin tuomioistuin totesi mm., että vanhan tavaramerkkidirektiivin mukaan hakijan on yksilöitävä tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuoja haetaan, riittävän selkeästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimivat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden, ja että yleisnimikkeiden käyttöä olisi tulkittava siten, että se kattaa vain nimikkeen kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut.

Ennen IP TRANSLATOR -tapausta (C-307/10) PRH tulkitsi tavara- ja palveluluetteloon kattavan kaikki kyseisen luokkaotsikon mukaiseen luokkaan hakemushetkellä sisältyneet tavarat tai palvelut, jos ennen 1 päivänä lokakuuta 2012 haetun tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloon sisältyi luokkaotsikko kokonaisuudessaan. Tämä vastasi EUIPO:n pääjohtajan päätöstä 4/03, jonka mukaan EUIPOkin tulkitsi aiemmin luokkaotsikon sisältävän tavaramerkkihakemuksen suoja-alan kattavan kaikki kyseiseen luokkaan menevät tavarat ja palvelut. 1 päivästä lokakuuta 2012 alkaen PRH:ssa ryhdyttiin tulkitsemaan tavara- ja palveluluetteloja IP TRANSLATOR -tapauksen (C-307/10) mukaisesti, sanamerkityksen mukaisesti. Ajalla 1.10.2012–31.12.2013 oli PRH:ssa kuitenkin käytäntö, jonka mukaan hakija sai sisällyttää tavaraluetteloon luokkaotsikon lisäksi maininnan ”kaikki muut tavarat/palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa”. Jos luokkaotsikon lisäksi hakemuksessa oli mainittu tämä fraasi, rekisteröinti kattoi luokkaotsikon sanamerkityksiin sisältyvät kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut sekä lisäksi kaikki hakemushetkellä voimassa olleeseen aakkoselliseen luetteloon kyseisessä luokassa sisältyneet tavarat tai palvelut. Tavaramerkkirekisterissä oli 20 päivänä helmikuuta

2018 rekisteröityjä tavaramerkkejä tai edelleen vireillä olevia tavaramerkkihakemuksia, joissa kyseistä fraasia oli käytetty, yhteensä 1906 kpl. Tämän fraasin käytöstä luovuttiin 31 päivänä joulukuuta 2013 ja 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen tavaramerkkihakemuksessa on tullut luetella nimenomaisesti kaikki ne tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan.

Aiemmin PRH hyväksyi myös sen, että tavaramerkkihakemuksissa ilmoitettiin vain luokkanumero eikä luokkaotsikoidenkaan tavaroita tai palveluita siis lueteltu hakemuksessa tai rekisteröinnissä. Kyseisestä rekisterikäytännöstä luovuttiin tavaramerkkilain muutosten tultua voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996 (Laki 1715/1995). Tavaramerkkirekisterissä oli 8 päivänä syyskuuta 2017 tällaisia voimassa olevia rekisteröintejä, joissa on mainittu pelkät luokkanumerot, 5211 kpl. IP TRANSLATOR -ratkaisu (C-307/10) tai muut PRH:n tulkintakäytäntöjen muutokset eivät ole vaikuttaneet missään vaiheessa PRH:n käytännössä taannehtivasti aiempien rekisteröintien tai hakemusten suoja-alaan. Vanhojen, ennen 1 päivää lokakuuta 2012 jätettyjen hakemusten, jotka sisältävät luokkaotsikon, tulkitaan edelleen kattavat kaikki kyseiseen luokkaan kuuluneet tavarat. Myös siis sellaiset tavarat, jotka eivät sisälly kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon tai kyseisen luokkaotsikon sanamerkitykseen.

Edellä esitetyn perusteella tavaramerkkirekisterissä on rekisteröintejä, joiden saama suoja määritty eri tavoilla. Lain voimaantulon jälkeen rekisteröityihin merkkeihin sovellettaisiin uutta lakia ja sitä edeltäviin tavaramerkkeihin sovellettaisiin lähtökohtaisesti hakemishetkellä voimassa olleita säännöksiä. Sivullisen olisi tutustuttava Nizzan sopimuksen mukaiseen, tavaramerkin hakemispäivän mukaiseen painokseen ja selvitettävä, mitä tavaroita tai palveluja kyseiseen luokkaan on tuona ajankohtana kuulunut. Uusia tavaramerkkejä hakevien kannalta tavaramerkkirekisterin selkeys on oleellista, sillä sen avulla voidaan välttää aiheettomia kustannuksia siitä, että haetulle tavaramerkille löytyy rekisteröintieste, jolloin uutta tavaramerkkiä ei rekisteröidä. Rekisterin selkeys olisi tärkeää myös sivullisten kannalta, ettei elinkeinotoiminnassa tahattomasti käytettäisi sellaisia nimityksiä, kuvia tai muotoja, jotka loukkaisivat toisen tavaramerkkiä. Rekisterin selkeys suoja myös tavaramerkin haltijaa. Kun tavaramerkkilakiin lisätään uutta tavaramerkkidirektiiviä koskevat säännökset tavaramerkkien luokitukselta, sivulliselle syntyy helposti kuva, että rekisteröityjen tavaramerkkien saama suoja määrittyisi kyseisten säännösten mukaisesti. Jäljempänä on arvioitu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joilla tavaramerkkien luokitus voitaisiin täsmentää myös aikaisempien rekisteröintien osalta.

Tavaramerkkihakemuksen raukeaminen

Tavaramerkkilaki ei sisällä sääntelyä sillensä jätetyn hakemuksen osittaisesta sillensä jäämisestä tai uudelleen vireille saattamisesta. Tällä hetkellä, jos PRH havaitsee tavaramerkkihakemuksessa puutteita tai rekisteröintiesteitä, näistä lähetetään hakijalle välipäätös. Jos hakija ei vastaa välipäätökseen, hakemus jää kokonaisuudessaan sillensä, eli sen käsittely päättyy. Sillensäjättöpäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa todetaan, että jos tavaramerkin rekisteröinnin hylkäysperusteet tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, rekisteröinnin hylkääminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluja. Uuden tavaramerkkidirektiivin myötä hakemuksen jättäminen sillensä kokonaisuudessaan ei siis ole enää mahdollista tilanteissa, joissa puute koskee vain osaa hakemuksesta. Sillensä jääminen tulee koskemaan hakemusta vain niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joista on huomautettu välipäätöksessä. Singaporen sopimuksen 14 artiklassa säännellään määräajanpidennyksistä sekä toimenpiteistä määräajan päättymisen jälkeen. Singaporen sopimus asettaa myös vähimmäismääräaikoja välipäätökseen vastaamiselle. Singaporen sopimukseen liittyneen jäsenvaltion on tarjottava jokin tai joitakin artiklassa mainituista vaihtoehdoista tavaramerkin hakijalle tai haltijalle tämän pyynnöstä tilanteissa, joissa tämä on jättänyt noudattamatta hakemusta tai rekisteröintiä koskevaan menettelyyn sisältyvää määräaikaa. Vaihtoehtoina on i) noudattamatta jätetyn määräajan pidentäminen sovelutussäännöissä määrättyllä ajanjaksolla; ii) käsittelyn jatkaminen; tai iii) oikeuksien palauttaminen, jos virasto toteaa, että kyseisen määräajan noudattamatta jättäminen tapahtui huolimatta siitä, että hakija tai haltija noudatti olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta, tai että noudattamatta jättäminen oli tahatonta. Suomen liittyessä sopimukseen on tavaramerkkilakiin lisättävä säännökset hakemuksen osittaisesta raukeamisesta sekä rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamisesta tietyin edellytyksin.

Väitemenettely

Uuden tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa esitettäessä väitteitä tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiä vastaan. Tavaramerkkilaki sisältää nykyisellään säännökset väitemenettelystä. Direktiivin 43 artiklan 2 kohdassa säädetään väiteperusteista, joihin hallinnollisessa me-

nettelyssä on vähintäänkin oltava mahdollista vedota. Näitä ovat mm. sekoitettavuus aiempiin tavaramerkkeihin tai muihin oikeuksiin. Tavaramerkkilaki sisältää direktiiviä laajemmat väiteperusteet, sillä väite voidaan tavaramerkkilain perusteella jättää minkä tahansa ehdottoman tai suostumuksenvaraisen rekisteröintiesteen perusteella.

Direktiivi edellyttää, että väite tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voidaan tehdä yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttäen, että ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle. Tavaramerkkilaki ei ole sisältänyt kyseisenlaista rajoitusta väitteen tekijälle kuuluvista oikeuksista. Väitteen on voinut tehdä pääsääntöisesti kuka tahansa. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin mm. 3 päivänä marraskuuta 2010 antamassaan ratkaisussa (tuomio 3.11.2010/3094, KHO:2010:75, MobiNote) katsonut, että valittajalla ei ollut oikeutta vedota suostumuksenvaraiseen rekisteröintiesteseen sellaisen tavaramerkin perusteella, joka ei kuulunut valittajalle ja jonka osalta valittaja ei ollut esittänyt vetoamiseen oikeuttavaa oikeusperustetta. Oikeustila vastaa näin ollen tältä osin direktiiviä.

Direktiivin 43 artiklan 3 kohdan mukaan väitteen tekijälle ja tavaramerkin hakijalle on niiden yhteisestä pyynnöstä myönnettävä väitemenettelyn yhteydessä vähintään kaksi kuukautta aikaa, jotta heillä on mahdollisuus päästä keskenään asiassa sovintoratkaisuun. Tällaisesta sovintoneuvotteluille varatusta harkinta-ajasta ei ole säännelty tavaramerkkilaisissa. Käytännössä osapuolet ovat kuitenkin ennen väitteen vireillepanoa ja väitemenettelyn aikana voineet neuvotella sovinnosta.

Direktiivin 44 artiklassa säädetään tavaramerkin käyttämättä jättämisestä kiistämisperusteena väitemenettelyssä. Säännöksen mukaan väitteentekijän on toimitettava tavaramerkin hakijan pyynnöstä todisteet siitä, että aikaisempi tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti käyttöön myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana, tai siitä, että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt, jos viiden vuoden jakso, jonka kuluessa aikaisempi tavaramerkki on täytynyt ottaa tosiasiallisesti käyttöön, on päättynyt väitemenettelyssä myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Tavaramerkkilaisissa ei ole kyseisenlaista säännöstä. Tavaramerkin haltijan tulee käyttää tavaramerkkiä uhalla, että sen voi muuten menettää (tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentti), mutta PRH ei ole väitemenettelyssä arvioinut väitteen perusteena olevan aiemman merkin käyttöä. Merkin käyttämisen arvioiminen ja mahdollinen menettäminen on toteutettu tuomioistuimenmenettelyssä.

Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

Tavaramerkkilaki ei sisällä säännöksiä hallinnollisesta menettämis- tai mitättömyysmenettelystä. Tällä hetkellä tavaramerkkirekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi tai menetetyksi ainoastaan tuomioistuimessa. Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan 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. Direktiivi edellyttää, että menettely on tehokas ja nopea, kuitenkin yksilöimättä tarkemmin, millaista tehokkuutta ja nopeutta edellytetään. Komissio on perustellut säännöksen tarvetta hallinnollisen menettelyn nopeudella ja sen vähäisemmillä kustannuksilla tuomioistuinmenettelyyn verrattuna. Lisäksi komissio on viitanut tavaramerkin hakijan oikeuksiin, kun väitemenettelyssä on tehty väite sellaisen aikaisemman tavaramerkin perusteella, joka mahdollisesti olisi kumottavissa (COM(2013) 162 final s. 11). Kansallisesti menettelyn käyttöönottoon vaikuttaa muun muassa se, että osapuolelle aiheutuvia kuluja markkinaoikeudessa voidaan pitää korkeina, jolloin yhdessä oikeudenkäyntiin liittyvän kuluriskin kanssa ne muodostavat käytännössä esteen asian käsittelylle, ellei asian taloudellinen intressi ole huomattavan suuri. Hallinnollinen menettely mahdollistaisi asioiden käsittelyn huomattavasti pienemmällä käsittelymaksulla. Hallinnollisessa menettelyssä vaatimuksen esittäjällä olisi myös huomattavasti pienempi kuluriski, sillä oikeudenkäyntikulut tulevat hallinnollisessa menettelyssä korvattavaksi vain rajoitetusti. Nykyisin tuomioistuinmenettelyssä vaatimuksen esittäjällä on huomattavasti suurempi kuluriski, mikä saattaa nykyisin käytännössä rajoittaa menettelyn käyttöä. Toisaalta direktiivin edellyttämän uuden hallinnollisen menettelyn käyttöala on tuomioistuinmenettelyä suppeampi.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkki tulee voida julistaa menetetyksi hallinnollisessa menettelyssä sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty 19 artiklan mukaisesti tai että merkki on 20 artiklan mukaisesti muuttunut yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtavaksi ilmaukseksi. Tavaramerkkilaki sisältää tällä hetkellä vastaavantapaiset säännökset tavaramerkkioikeuden menettämisestä (26 §). Tuomioistuin päättää menettämisestä.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 4 artiklassa on säädetty ehdottomista mitättömyysperusteista, jotka jäsenvaltioiden täytyy sisällyttää lainsäädäntöönsä. Kyseiset mität-

tömyysperusteet vastaavat pitkälti tavaramerkkilain 25 ja 14 §:ssä tällä hetkellä olevia mitättömyysperusteita. Merkin mitätöintiä voisi vaatia mm. sillä perusteella, että merkki on erottamiskyvytön tai kyse on sellaisesta muodosta tai ominaispiirteestä, jota ei suojata tavaramerkkinä. Direktiivi jättää jäsenvaltion harkintaan, soveltaako se muita 4 artiklan mukaisia hylkäys- ja mitätöintiperusteita (4 artiklan 3 kohta). Tällaisia perusteita ovat muun muassa tavaramerkin käytön kieltäminen muun lainsäädännön nojalla sekä tunnukset joihin sisältyy vertauskuvallista arvoa (esim. uskonnolliset tunnukset). Tavaramerkkilaki ei tällä hetkellä sisällä säännöstä vertauskuvallista arvoa sisältävien merkkien suojaamisesta.

Direktiivin 5 artiklassa on säännelty suhteellisista mitättömyysperusteista, jotka jäsenvaltion on sisällytettävä lakiinsa. Pääosin nämä mitättömyysperusteet sisältyvät jo nyt tavaramerkkilakiin. Tavaramerkki voitaisiin julistaa mitättömäksi mm. aikaisemman tavaramerkin, alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perusteella. Täysin uusi säännös tavaramerkkilakiimme verrattuna on direktiivin 5 artiklan 3 kohdan b alakohta, joka koskee tilannetta, jossa asiamies hakee merkin rekisteröintiä ilman haltijan lupaa. Direktiivin 45 artiklan 6 kohdan mukaan mitättömyyshakemus voidaan jättää yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella edellyttäen, että ne kaikki kuuluvat samalle haltijalle. Tällaista säännöstä oikeuksien haltijasta ei ole sisältynyt tavaramerkkilakiin.

Direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa on lisäksi lueteltu hylkäys- ja mitätöintiperusteita, joiden osalta direktiivi jättää jäsenvaltion harkintaan, säättääkö se niistä hylkäys- ja mitättömyysperusteina. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi muut aikaisemmat oikeudet, erityisesti oikeus nimeen tai omaan kuvaan, muut tekijän- tai teollisoikeudet sekä sekoitettavuus ulkomailla suojattuun tavaramerkkiin. Tavaramerkkilaisissa tällä hetkellä mitättömyysperusteena voi olla oikeus nimeen tai kuvaan, tekijänoikeus tai mallioikeus. Laki ei sisällä säännöksiä muiden teollisoikeuksien, kuten patenttien, suojasta tai ulkomaalla suojatuista aiemmista tavaramerkeistä.

Tavaramerkkidirektiivin artiklassa 6 on säännelty jälkikäteisestä tavaramerkin mitättömyyden tai menettämisen vahvistamisesta, jollaista tavaramerkkilakiin ei tällä hetkellä sisälly. Direktiivi edellyttää, että vaikka tavaramerkki olisi rauennut tai siitä olisi luovuttu, merkki voitaisiin vahvistaa vielä menetetyksi tai mitättömäksi. Tällainen jälkikäteinen mitättömyyden tai menettämisen vahvistaminen vaikuttaa sen perusteella tehdyn EU-tavaramerkin aiemmuuteen.

Yhteisö- ja tarkastusmerkit

Yhteismerkeistä eli yhteisö- ja tarkastusmerkeistä säädetään tällä hetkellä erillisessä yhteismerkkilaisissa. Työryhmä ehdottaa, että erillislaissa oleva sääntely siirrettäisiin osaksi tavaramerkkilakia. Tämä parantaisi lain luettavuutta, sillä yhteismerkkilaki viittaa suurelta osin tavaramerkkilakiin. Yhteismerkkejä koskeva erityinen sääntely koottaisiin lakiehdotuksessa omaksi luvukseen.

Vanhassa tavaramerkkidirektiivissä yhteismerkistä oli hyvin vähän sääntelyä. Uudessa tavaramerkkidirektiivissä yhteisö- ja tarkastusmerkeistä säädetään 27–36 artikloissa ja sääntely on huomattavasti vanhaa tavaramerkkidirektiiviä kattavampaa. Takuu- tai tarkastusmerkeistä säätäminen on direktiivin mukaan vapaaehtoista, kun taas yhteisömerkeistä säätäminen on jäsenvaltioille pakollista. Yhteismerkkilain säännökset täyttävät pääosin direktiivin säännökset yhteisö- ja tarkastusmerkeistä. Yhteismerkkilaisissa ei ole lainkaan sääntelyä takumerkkien osalta eikä käsite ole esiintynyt kansallisessa oikeuskäytännössä.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaan kaikki luonnolliset tai oikeushenkilöt, mukaan lukien julkisoikeudelliset laitokset, viranomaiset ja elimet, voivat jättää takuu- tai tarkastusmerkkejä koskevan hakemuksen, edellyttäen, että hakija ei harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai varmennettujen palvelujen tarjoaminen. Direktiivi näin ollen laajentaa hakijoiden joukkoa, kun tarkastusmerkin hakija voi olla myös luonnollinen henkilö. Yhteismerkkilain 1 §:n mukaan tarkastusmerkin hakijana voi olla vain viranomainen, yhteisö tai säätiö. Yhteismerkkilaisissa ei ole myöskään direktiivin edellä mainitun kohdan mukaisista vaatimusta siitä, että asianomainen hakija ei harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai varmennettujen palvelujen tarjoaminen. Direktiivi ei muuta yhteisömerkkien osalta yhteismerkkilain mukaista oikeustilaa siitä, että yhteisömerkin haltijan tulee olla yhteisö, jolla on jäseniä.

Direktiivi sisältää yhteismerkkilakia tarkemmat säännökset käyttömääräyksistä. Direktiivin 30 artiklan mukaan yhteisömerkkiä hakevan on toimitettava rekisteröinnistä vastaavalle viranomaiselle merkin käyttöä koskevat määräykset, joista käyvät ilmi ne henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä, merkin käyttöä koskevat edellytykset sekä uutena tavaramerkkilakiin verrattuna myös yhteenliittymään liittymistä koskevat edellytykset ja merkin käyttöä koskevat seuraamukset. Tavaramerkkilakiin tulee myös yhteismerkkien osalta lisätä direktiivin 33 artiklasta johtuen, että merkin

käyttömääräysten muutoksista on ilmoitettava PRH:lle ja muutokset tulevat voimaan vasta päivänä, jolloin merkintä on tehty rekisteriin.

Direktiivin 31 artiklassa säädetään hakemuksen hylkäämisperusteista. Tavaramerkkilakiin tulee sen johdosta lisätä, että hakemus hylätään mm. silloin, kun yhteisömerkin käyttömääräykset ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiset, tai jos on olemassa vaara yleisön johtamisesta harhaan merkin luonteen tai merkityksen osalta.

Direktiivin 28 artiklan 4 kohdassa ja 29 artiklan 3 kohdassa todetaan, että jäsenvaltio voi säätää, että merkit tai merkinnät, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, voivat olla yhteisömerkkeinä tai takuu- tai tarkastusmerkkeinä. Mm. Ruotsissa ja Tanskassa on vastaava säännös. Yhteisömerkkilaki ei ole mahdollistanut maantieteellistä alkuperää osoittavien merkkien ja merkintöjen rekisteröimistä yhteisömerkkeinä. Direktiivi ei velvoita jäsenmaita säätämään asiasta, vaan se on jätetty kansalliseen harkintaan.

Toiminimet

Estetutkimus ja toimialan määrittely

Tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpano ei edellytä toiminimiä koskevien toiminimilain tai tavaramerkkilain säännösten muuttamista. Työryhmä on kuitenkin toimeksiantonsa mukaisesti arvioinut tavaramerkkilain kokonaisuudistukseen liittyviä toiminimilain muutostarpeita. Tässä arvioinnissa on erityisesti noussut esiin toiminimirekisteröintien aiheuttamat esteet uusien tavaramerkkien rekisteröinnille. Rekisteröity toiminimi saa estetutkimuksessa rekisteröintiin perustuvaa suojaa yrityksen toimialalla osittain siksi, ettei rekisteriviranomainen voi olla tietoinen toiminimen haltijan tosiasiallisen toiminnan laadusta ja laajuudesta. Ns. yleistoimialan käytöstä johtuen tosiasiasa toisella alalla toimivien yritysten toiminimien on rekisterikäytännössä katsottu tarpeettoman laajasti estävän myöhemmän tavaramerkin ja toiminimien rekisteröinnin.

Työryhmä pitää tavaramerkin ja toiminimen suostumuksenvaraisten rekisteröintiesteiden tutkimista tarpeellisena, koska estetutkimus vähentää merkittävästi riskiä myöhemmistä riidoista tai merkin menettämisestä aikaisemman oikeuden perusteella. Työryhmän arvion mukaan toiminimen ja tavaramerkin suostumuksenvaraisten esteiden tutkimista rekisteröinnin yhteydessä PRH:n toimesta on tarpeen jatkaa

nykyiseen tapaan, ottaen huomioon myös Suomen erittäin laaja pk-yrityssektori, joka hyötyy olennaisesti vahvasta tavaramerkki- ja toiminimisuojasta. Toisaalta tavaramerkin ja toiminimen rekisteröintiin liittyvää estetutkimusta ei pidetä mahdollisena laajentaa kattamaan toiminimen tosiasiallisen käytön selvittämistä. Työryhmä arvioi, että toimimattomien yritysten poistamisella kaupparekisteristä voidaan käytännössä osaltaan helpottaa edellä kuvattua ongelmaa.

Yleistoimialan käytön osalta työryhmä on ottanut huomioon sen, että yrityksen toimialalla on sen nimen toiminimioikeudellisen käyttöalan kuvaamisen ohella myös yhtiöoikeudellista merkitystä. Esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai henkilöyhtiön yhtiösopimuksessa määritelty toimiala vaikuttaa yhtiön edustajan ja yhtiömiehen edustus oikeuteen ja toimivaltaan, minkä lisäksi toimialalla on merkitystä mm. osakeyhtiön johdon vastuun arvioinnissa. Osakeyhtiölain lähtökohtana on, että osakkeenomistajat voivat yleisen sopimusvapauden puitteissa päättää yhtiöoikeudellisissa suhteissa merkityksellisen toimialan määrittelystä. Mainituista syistä työryhmä ei esitä muutoksia yleistoimialan yhtiöoikeudelliseen käyttöön, vaan ehdottaa sen käytön tarpeellisuuden arviointia erikseen osakeyhtiölain tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä.

Rekisteröinnin osittainen kumoaminen

Voimassa oleva laki ei mahdollista toiminimen rekisteröinnin osittaista kumoamista. Erityisesti toiminimien aiheuttamien rekisteröintiesteiden vähentämiseksi työryhmä pitää tarpeellisena, että jatkossa toiminimen rekisteröinnin voisi nykyisestä poiketen kumota myös osittain. Rekisteröinnin osittainen kumoaminen tulisi kyseeseen ensinnäkin silloin ja siltä osin, kuin toiminimeä ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana käytetty sillä toimialalla, jota varten se on rekisteröity. Toiseksi osittainen kumoaminen voisi tulla kyseeseen silloin ja niiltä osin, kuin toiminimen osalta on olemassa sekoitettavuuteen tai harhaanjohtavuuteen liittyvä kumoamisperuste. Rekisteröinnin osittaisen kumoamisen mahdollisuus ei vaikuttaisi siihen, että konkreettisessa riitalanteessa, jossa on kyse toiminimen haltijan oikeudesta vedota esimerkiksi toiminimien sekoitettavuuteen, on ratkaiseva merkitys tosiasiallisesti harjoitetulla toiminnalla.

Toiminimeä koskeva sääntely poikkeaa mm. tavaramerkistä siinä suhteessa, että jokaisella yrityksellä on oltava ja voi olla kerrallaan vain yksi toiminimi. Yrityksillä on siten oltava mahdollisuus toiminimen riittävän laajalla rekisteröinnillä etukäteen varautua toimintansa muutoksiin ja laajentumisiin uusille toimialoille liiketoi-

mintaympäristön muutosten mukaisesti. Nämä tarpeet on lakiehdotuksessa otettu huomioon siten, että kumoamisen mahdollistava käyttämättömyyden aikaraja on nykyisin mukainen viiden vuoden ajanjakso ja että rekisteröinnin kumoamista vastustava toiminimen haltija voi esittää hyväksyttävän syyn sille, että toiminimeä ei ole käytetty tietyllä alalla. Lisäksi on huomattava, että ennen rekisteröinnin osittaisen kumoamisen mahdollistavaa lainmuutosta toiminimensä rekisteröineet yritykset eivät ole voineet varautua osittaisen kumoamisen mahdollisuuteen. Työryhmä on ottanut tämän huomioon lakiehdotuksen siirtymäsäännöksissä, joiden mukaan käyttämättömyyteen perustuva toiminimen rekisteröinnin osittainen kumoaminen olisi mahdollista vasta kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Toimialan yhtiöoikeudellisesta merkityksestä johtuen ei ole mahdollista, että rekisteröinnin kumoamista koskevassa menettelyssä vahvistetaan yhtiön toimialan sisältö. Siksi yrityksellä tulisi toiminimen osittaista kumoamista tarkoittavan ratkaisun jälkeen olla kohtuullisessa määräajassa mahdollisuus ilmoittaa rekisteriin uusi toiminimi tai muuttaa toimialansa. Nykyisin ei erikseen valvota sitä, että toiminimen kumoamisen jälkeen uusi nimi rekisteröidään. Tästä johtuen kaupparekisterissä on nykyisin joitakin nimettömiä yrityksiä. Toisaalta yrityksen toiminimen kumoamisen näkyminen kaupparekisteristä nykyistä vastaavalla tavalla täyttää toiminimioikeudellisen tarpeen rekisteröinnin kumoamisesta. Tulevan kaupparekisterilain uudistuksen yhteydessä voidaan parhaiten ja kokonaisvaltaisesti ratkaista se, minkälaisia valvontakeinoja PRH:lla rekisteriviranomaisena on kaupparekisterimerkintöjen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Mahdollisuus osittaiskumoamiseen käyttämättömyyden perusteella herättää kysymyksiä myös toiminimen ja aputoiminimen suhteesta. Pelkän aputoiminimen käyttö ei automaattisesti tarkoita, että varsinaista toiminimeä olisi käytetty. Aputoiminimeä käytettäessä on samalla kuitenkin välttämätöntä käyttää myös varsinaista toiminimeä muun muassa laskutuksessa, kirjeissä, mainosmateriaalissa ja verkkosivuilla. Osittaiskumoamisen mahdollisuus ei siksi vaaranna sellaisten yritysten toiminimiä, jotka käyttävät liiketoiminnassaan aputoiminimiä.

Menettely toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi

Voimassa olevan lain mukaan tuomioistuimien voi kanteesta kumota toiminimen rekisteröinnin. Rekisteröinnin kumoamista kanneteitse on pidetty tarpeettoman raskaana menettelynä erityisesti silloin, kun kumoamista haetaan käyttämättömyyden

perusteella ja on selvää, ettei merkkiä ole käytetty eikä rekisteröinnin haltija osoita tähän pätevää syytä. Nykyistä tuomioistuinmenettelyä helpompi ja nopeampi mahdollisuus hakea rekisteröinnin kumoamista rekisteriviranomaiselta vähentäisi erityisesti kokonaan tai osittain käyttämättömistä laajoista toimialakuvauksista johtuvia tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröintiesteitä.

Ehdotuksen mukaan mahdollisuus hakea toiminimen rekisteröinnin kumoamista rekisteriviranomaiselta rajattaisiin koskemaan tilanteita, joissa toiminimen rekisteröinnin kumoamista vaaditaan käyttämättömyyden perusteella. Tavaramerkkilain hallinnollisesta menettämistä ja mitättömyysmenettelystä tulevaisuudessa saatavien kokemusten perusteella voidaan arvioida mahdollisuutta laajentaa toiminimen rekisteröinnin hallinnollinen kumoamismenettely myös muihin toiminimilain mukaisiin rekisteröinnin kumoamisperusteisiin.

Rekisteröinnin kumoamista koskevan hakemuksen käsittelyyn PRH:ssa sovellettaisiin hallintolakia (434/2003). Menettely tulisi vireille kirjallisella hakemuksella rekisteröinnin kumoamiseksi, joka annettaisiin tiedoksi toiminimen haltijalle, jolla olisi tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja antaa selitys asian ratkaisuun vaikuttavista vaatimuksista tai selvityksistä. PRH ratkaisisi asian hakijan ja toiminimen haltijan antaman selvityksen perusteella. Rekisteröinti todettaisiin menetetyksi hakijan vaatimuksen mukaisessa laajuudessa siltä osin, kun menettelyssä ei olisi esitetty näyttöä toiminimen käytöstä sen rekisteröinnin kattamalla alalla.

Rekisteröinnin kumoamista koskevan vaatimuksen käsittely PRH:ssa olisi tuomioistuinmenettelyyn nähden toissijaista siten, että rekisteriviranomainen ei ottaisi hakemusta tutkittavaksi, jos saman toiminimen kumoamista käyttämättömyyden perusteella olisi vaadittu tuomioistuimessa tai toiminimen haltija olisi nostanut kanteen sen vahvistamiseksi, että oikeus toiminimeen on olemassa. Samoin hakemuksen käsittely PRH:ssa päättyisi, jos sen vireillä ollessa nostettaisiin edellä tarkoitettu kumoamis- tai vahvistuskanne.

Rikoslaki

Teollisoikeusrikoksesta säädetään rikoslain 49 luvun 2 §:ssä. Teollisoikeusrikokseksi katsotaan muun muassa tavaramerkkiä tai mallioikeutta koskevan yksinoikeuden loukkaaminen tavaramerkkilain tai mallioikeuslain säännösten vastaisesti ja siten,

että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Lisäksi tavaramerkkilain 39 §:n mukaan tavaramerkkirikkomuksesta tuomitaan se, joka tahallaan loukkaa tavarannunusmerkin haltijalle tavaramerkkilain mukaan kuuluvaa oikeutta.

Rangaistussäännösten viittaukset kansalliseen lainsäädäntöön ovat aiheuttaneet erilaisia tulkintoja siitä, kattavatko säännösten sanamuodot EU:n laajuiset oikeudet. Hovioikeus totesi Happy Print -tuomiossaan (asia R 14/924, tuomio annettu 20.3.2015), ettei rikosoikeudellinen vastuu rikoslain 49 luvun 2 §:n säännöksen perusteella ulotu EU:n laajuisesti suojatun yhteisömallin loukkauksiin. Kantaansa hovioikeus perusteli muun muassa rikosoikeudellisella laillisuusperiaatteella, jonka mukaan tunnusmerkistöä ei voida laajentaa kattamaan tekoja, jotka eivät mahdu säännöksen sanamuodon sisälle. Koska teollisoikeusrikoksia koskevassa rikoslain pykälässä mainitaan vain kansallisen mallioikeuden suojan loukkaaminen, hovioikeus katsoi, että vain tämän loukkaaminen voi olla rangaistavaa. Helsingin hovioikeus katsoi H2O MOP -ratkaisussa (asia R16/1748, tuomio annettu 3.3.2017) laillisuusperiaatteen edellyttävän sitä, että rikoslain 49 luvun 2 §:ää on tulkittava sen sanamuodon mukaisesti siten, että rangaistavaa voi olla vain tavaramerkkilaisissa säädetyn yksinoikeuden tavaramerkkiin ja mallioikeuslaisissa säädetyn kansallisen mallioikeuden suojan loukkaaminen. Syytetyn vahingoksi ei myöskään voitu oikeutta tavaramerkkiin tai mallioikeutta tulkinnallisesti laajentaa käsittämään myös EU-tavaramerkkiin tai yhteisömallin.

Oikeustila on tuomioistuinkäytännössä tällä hetkellä epäselvä. Laillisuusperiaatteen näkökulmasta tuomioistuinten ratkaisut ovat sinänsä perusteltuja. Toisaalta on kuitenkin selvää, että EU:n laajuiset yksinoikeudet antavat haltijalleen yhtä vahvan yksinoikeussuojan kuin kansalliset yksinoikeudet, ja niin ollen myös oikeudenhaltijoiden käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen tulisi olla samat.

TRIPS-sopimuksen, jossa Suomi on osapuolena, 61 artikla velvoittaa jäsenten säätämään rikosprosessista ja rangaistuksista sovellettavaksi ainakin niihin tapauksiin, joissa on kysymys kaupallisesta laajuudesta tapahtuvasta harkitusta tavaramerkkiväärennosten kaupasta tai tekijänoikeuspiratismista. Suomen liittyessä sopimukseen kotimainen rikoslaki täytti sopimuksen asettamat veloitteet. Myöhemmin Suomi liittyi Euroopan unioniin ja EU-tavaramerkkiasetus tuli Suomea velvoittavaksi. TRIPS-sopimus velvoittaa Suomea suojaamaan rikosoikeudellisin keinoin myös EU-tavaramerkkejä.

3. ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET

3.1. Tavoitteet

[täydennetään lausuntokierroksen jälkeen]

3.2. Toteuttamisvaihtoehdot

Singaporen sopimuksen mukainen käsittelyn jatkaminen

Singaporen sopimuksen 14 artiklassa säädetään toimenpiteistä tilanteessa, jossa hakija tai haltija ei ole noudattanut sille asetettua määräaikaa. Singaporen sopimukseen liittyneen jäsenvaltion on tarjottava jokin tai joitakin seuraavista vaihtoehdoista: i) noudattamatta jätettyä määräaikaa pidennetään sovelletussa säännöissä määrättyllä ajanjaksolla; ii) käsittelyä jatketaan; tai iii) oikeudet palautetaan, jos virasto toteaa, että kyseisen määräajan noudattamatta jättäminen tapahtui huolimatta siitä, että hakija tai haltija noudatti olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta, tai että noudattamatta jättäminen oli tahatonta.

Patenttilaissa, mallioikeuslaissa ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa säädetään hakemusten käsittelyn jatkamisesta. Menettelyt vastaavat Singaporen sopimuksen ii) vaihtoehtoa. Patenttilaissa ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa säädetään lisäksi oikeuksien palauttamisesta, mikä vastaa iii) vaihtoehtoa. Oikeuksien palauttamista koskeva menettely (iii) on koettu sekä PRH:ssa että hakijoiden/haltijoiden puolelta työläänä. Yksinoikeuden hakijat/haltijat joutuvat perus-

telemaan toimiaan/toimimatta jättämistään, toimittamaan näyttöä huolellisuudestaan ja PRH arvioimaan tätä näyttöä.

Näin ollen tavaramerkkilakia ehdotetaan muutettavaksi valitsemalla Ruotsin ja Norjan kaltaisesti Singaporen sopimuksen 14 artiklan vaihtoehtoista vaihtoehto ii), käsittelyn jatkaminen. Singaporen sopimuksen sovellutussääntöjen sääntö 9 kohdan 3 mukaan käsittelyn jatkamispyynnön esittämiselle tulee olla aikaa vähintään kaksi kuukautta alkuperäisen määräajan päättymisestä. Puuttuva toimenpide tulee suorittaa samassa ajassa tai yhdessä käsittelyn jatkamispyynnön kanssa. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättävän, että pyyntö käsittelyn jatkamiselle tulee esittää kahden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä ja puuttuva toimenpide pitää suorittaa yhdessä käsittelyn jatkamispyynnön kanssa. Samassa ajassa tulee suorittaa myös maksu. Vaihtoehto olisi menettelyllisesti helpoin järjestää PRH:ssa, ja se varmistaisi, että asia käsittelyn jatkamispyynnön jälkeen etenisi, koska hakijan olisi pyynnön yhteydessä korjattava huomautetut puutteet.

Singaporen sopimus ei rajoita sitä, missä kaikissa rekisteriviranomaisessa käytävissä menettelyissä ja asioissa käsittelyn jatkaminen voisi olla mahdollista. Sopimuksen sovellutussääntöjen säännön 9 kohdassa 4 on lueteltu poikkeuksia, joissa jäsenvaltion ei tarvitse tarjota käsittelyn jatkamisvaihtoehtoa. Näitä ovat mm. määräajat, joita on asetettu käsittelyn jatkamispyynnön esittämiselle, uudistamismaksun suorittamiselle, inter partes -menettelyssä, tai etuoikeusvaatimuksen esittämiselle. Käsittelyn jatkamismahdollisuus ehdotetaan rajoitettavan koskemaan vain yhden asianosaisen käsittäviä tilanteita tavaramerkin hakemisprosessissa tai rekisteröinnin muutosta koskevan pyynnön käsittelyssä. Käsittelyn jatkamismahdollisuuden ulkopuolelle ehdotetaan rajattavan uudistamishakemuksen tai -maksun suorittamista koskevat määräajat, etuoikeusvaatimuksen esittämistä koskevat määräajat, käsittelyn jatkamispyynnön esittämistä koskevat määräajat ja inter partes -menettelyissä, kuten väite- ja hallinnollisissa menettämisen- ja mitätöimismenettelyissä asetetut määräajat. Tätä puoltaa se, että käsittelyn jatkamismahdollisuus näissä menettelyn vaiheissa pitkäaikaisi tarpeettomasti menettelyä, kun PRH:n pitäisi odottaa ennen ratkaisunsa tekemistä asianosaisen mahdollista käsittelyn jatkamispyyntöä. Rekisteröinnin uudistamiselle on lisäksi asetettu runsaat ennen ja jälkeen rekisteröinnin umpeutumiseen ulottuvat määräajat, joiden pidentäminen mahdollisella käsittelyn jatkamispyynnön esittämiselle varatulla kahden kuukauden ajalla ei ole tarpeen.

Sitä, kuinka monta kertaa käsittelyn jatkamista voidaan pyytää samaa tavaramerkkiä koskevassa prosessissa, ei katsota olevan tarvetta rajata. Koska hakijan tai haltijan tulee käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä korjata hakemusta koskevat puutteet, menettely kuitenkin jatkamispyynnön jälkeen etenisi, eikä mahdollinen uusi huomautus ja sen jälkeen tehtävä toinen käsittelyn jatkamispyyntö koskisi enää samaa tilannetta kuin alkuperäinen.

Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan 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. Direktiivi jättää liikkumavaraa, miten menettely tarkemmin jäsenvaltiossa järjestetään.

Tavaramerkkidirektiivin mukaan uuden hallinnollisen menettelyn on oltava käytettävissä tavaramerkin menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevassa asiassa. Menettelyn ei siis tarvitse olla käytössä muissa asioissa, esimerkiksi sellaisissa menettämiseen tai mitätöintiin liittyvissä asioissa, joissa käsiteltäväksi tulisi muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia (esim. vahingonkorvaus, hyvitys, turvaamistoimet) tai rikosasioita. Siksi direktiivin valossa on sallittua rajata hallinnollisessa menettelyssä käsiteltävät asiat puhtaasti merkin menettämiseen tai mitättömäksi julistamiseen. Tämä olisi myös tarkoituksenmukainen ratkaisu, koska hallintomenettely ei tyypillisesti sovellu osapuolten välisten yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittelyyn eikä tällaisessa menettelyssä voida käsitellä myöskään rikosoikeudellisia asioita. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättävän, ettei PRH voisi ottaa käsiteltäväkseen muita kuin rekisterimerkinnän menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia. Muiden vaatimusten osalta PRH ohjaisi asiakkaan tuomioistuinmenettelyyn.

Edellä yleisperusteluissa on kuvattu, millainen hallinnollinen menettely on Ruotsissa. Työryhmä on arvioinut sitä, soveltuisiko vastaavanlainen menettely otettavaksi käyttöön myös Suomessa, vai tulisiko uudessa menettelyssä pystyä ratkaisemaan myös riitaiset asiat. Työryhmä pitää tärkeänä, että myös sinänsä riitaiset asiat voidaan käsitellä uudessa hallinnollisessa menettelyssä edellyttäen, että kumpikaan osapuoli ei halua viedä asiaa tuomioistuinkäsittelyyn. Myös tavaramerkkidirektiivin

45 artiklan osalta on tulkinnanvaraista, voidaanko menettely rajoittaa koskemaan vain riidattomia tapauksia, vai tulisiko sen olla käytettävissä väitemenettelyä vastavissa asioissa.

Hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely ehdotetaan toteutettavan hallintomenettelynä, jossa sovellettaisiin mahdollisimman pitkälti hallintolain sääntelyä. Hallinnollisessa menettelyssä molemmat osapuolet vastaisivat hallintolain 64 §:n mukaisesti lähtökohtaisesti omista kustannuksistaan, ja kulut voivat tulla korvattavaksi vain rajoitetusti. Hallinnollisen menettämisen- ja mitättömyysmenettelyn ja väitemenettelyn samankaltaisesta luonteesta ja osin samoista mitättömyysperusteista johtuen hallinnollisen menettämisen- ja mitättömyysmenettelyn ehdotetaan noudattavan mahdollisimman pitkälle väitemenettelyssä noudatettavia säännöksiä. Samantapaiset menettelyt molemmissa asioissa helpottaisivat myös PRH:n toimintaa menettelyjen järjestämisessä ja tavaramerkin haltijoiden asioimista PRH:ssa. Direktiivi edellyttää, että vaatimuksen perusteena olevan aiemman tavaramerkin käyttämättä jättäminen voi olla kiistämisperusteena väite- ja menettämisen- ja mitättömyysmenettelyissä, joten hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely ei rajoitu vain riidattomien asioiden ratkaisemiseen, vaan PRH myös arvioi vaatimuksen perusteena olevan aiemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.

Koska sekä väitemenettely että hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely ovat käytettävissä rekisteröinnin jälkeen, on uudessa tavaramerkkilaisissa tarpeen määritellä hallinnollisen menettämisen- ja mitättömyysmenettelyn suhde väitemenettelyyn. Tavaramerkkilaisissa ehdotetaan säänneltävän, että menettämisen- ja mitättömyysvaatimuksen voisi esittää rekisteröidystä tavaramerkistä, ja vasta, kun väiteaika olisi kulu- nut, ja mahdolliset väiteratkaisut olisivat lainvoimaisia. Tämä vastaisi tällä hetkellä olevaa tilannetta menettämiskanteen nostamisesta markkinaoikeudessa vasta väiteajan jälkeen. On perusteltua, ettei samantapaista, rekisteröinnin kumoamiseen tähtäävää hallinnollista menettelyä olisi samanaikaisesti vireillä kahdessa eri prosessissa.

Tavaramerkkilaisissa täsmennettäisiin myös hallinnollisen menettelyn suhde tuomioistuimenmenettelyyn. Lähtökohtaisesti menettämistä tai mitättömyyttä vaativa osapuoli saisi valita, kumpaa menettelyä hän käyttää. Osapuolille varmistettaisiin kuitenkin aina pääsy tuomioistuimenmenettelyyn. Hallinnollisessa menettelyssä myös vaatimuksen esittäjän vastapuoli voisi halutessaan nostaa vahvistamiskanteen tuomioistuimessa, jolloin hallinnollinen menettely PRH:ssa raukeaisi. Osapuolten

kannalta asian vieminen tuomioistuimeen saattaa olla tarpeen esimerkiksi todistelutarkoituksessa. Vaikka hallinnollisessa menettelyssä voidaan järjestää suullinen kuuleminen tai vaatimusten tai selvitysten esittely, ei suullinen todistelu ole mahdollista samassa laajuudessa kuin tuomioistuinmenettelyssä. Toisaalta myös vastaapuoli voi esittää sellaisia vaatimuksia, joiden käsittely hallinnollisessa menettelyssä ei ole mahdollista.

Lisäksi varmistettaisiin se, ettei samaa tavaramerkkiä koskevaa asiaa voitaisi käsitellä samojen osapuolten kesken samanaikaisesti tuomioistuinmenettelyssä ja hallinnollisessa menettelyssä. Lisäksi olisi varmistettava, ettei osapuolten välillä kertaalleen ratkaistua asiaa saa uudelleen vireille samoilla perusteilla. Tavaramerkkilaissa säädettäisiin siitä, että menettämis- tai mitätöintivaatimuksen tekijä saisi lähtökohtaisesti valita, kumpaa menettelyä, hallinnollista vai tuomioistuinmenettelyä, hän haluaa käyttää tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa. Tuomioistuinmenettely olisi siten ensisijainen, että kanteen nostaminen tuomioistuimessa johtaisi vastaavan menettelyn estymiseen tai käsittelyn raukeamiseen PRH:ssa.

Asian raukeaminen PRH:ssa voitaisiin varmistaa niin, että markkinaoikeuden olisi ilmoitettava PRH:lle tavaramerkkiä koskevan kanteen vireille tulosta. Tietoa ei merkittäisi julkiseen tavaramerkkitietokantaan. PRH käyttäisi tietoa sen varmistamiseen, ettei PRH:ssa käsitellä tuomioistuinmenettelyn rinnalla samaa asiaa. Vaihtoehtoisesti voidaan velvoittaa menettelyn osapuoli ilmoittamaan PRH:lle tuomioistuinasian vireille saattamisesta, tai jättää asia sääntelemättä, koska kanteen nostaneella osapuolella on joka tapauksessa riittävä intressi hallinnollisen menettelyn päättämiseen. Jotta asioiden päällekkäinen käsittely voidaan tehokkaasti välttää, ehdotetaan että markkinaoikeus ilmoittaisi PRH:lle tavaramerkkiä koskevan kanteen vireille tulosta.

Lakiehdotuksen mukaan menettämistä tai mitätöintiä koskeva vaatimus annettaisiin hallinnollisessa menettelyssä tiedoksi vastapuolelle, jolla olisi sitten mahdollisuus lausua asiasta määräajassa. Silloin kun rekisteröintiä vaaditaan menetetyksi käyttämättömyyden perusteella ja merkin haltija jättää lausumatta, katsottaisiin, ettei tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ole osoitettu, jolloin PRH voisi kumota rekisteröinnin hakemuksen mukaisesti. Rekisteröintiä ei kuitenkaan kumottaisi, jos hakemus olisi ilmeisen perusteeton. Tämä helpottaisi etenkin käyttämättömien tavaramerkkien ja sellaisten merkkien, joiden haltija on lakannut, poistamista rekisteristä. PRH:n päätöksestä tulisi voida kaikissa tapauksissa valittaa markkinaoikeuteen. Täl-

löin tavaramerkin haltija, jonka rekisteröinti on hänen vastaamattomuutensa takia kumottu, voisi saattaa asian uudelleen arvioitavaksi markkinaoikeudessa.

Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, että PRH voisi tutkia menettämistä tai mitätöintiä koskevan asian vain vaatimuksen mukaisessa laajuudessa. Vaihtoehtoisena toteutustapana tälle voisi olla, että PRH voisi tutkia asian vaatimusta laajemmin ja arvioida esimerkiksi vaatimuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyä, vaikka vaatimus olisi tehty vain aiemman oikeuden perusteella. Vaatimuksen mukaisessa laajuudessa tutkiminen olisi perusteltua, koska hallinnollinen menettämistä ja mitättömyysmenettely muistuttaa läheisesti tuomioistuinmenettelyä, koska kyse on lopulta yksityisoikeudellisten vaatimusten ratkaisemisesta. PRH:n harkinta- ja ratkaisuvallan sitominen esitettyihin vaatimuksiin korostaisi vaatimuksen esittäjän perusteluvollisuutta. Lisäksi kerran myönnettyihin oikeuksiin ei tulisi puuttua laajemmin, kuin osapuolten oikeussuojan tarve edellyttää.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavara- tai palveluluokkaan. Tavarat ja palvelut on jaettu ns. Nizzan luokituksessa 45: een eri luokkaan, joista kullakin on luokkaotsikko, jossa luetellaan esimerkkejä luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista. Nizzan luokitusjärjestelmään kuuluu luokkaotsikoiden lisäksi ns. aakkosellinen luettelo, jossa on lueteltu joitakin kuhunkin luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluita. Tavara- tai palveluluokkaan voi lisäksi kuulua paljon muita tavaroita, joita ei ole mainittu kyseisen luokan luokkaotsikossa tai Nizzan aakkosellisessa luettelossa. PRH tulkitsi 1 päivään lokakuuta 2012 asti, että tavaramerkit, jotka haettiin tietyn luokan luokkaotsikkoa käyttäen, kattoivat kaikki kyseiseen luokkaan menevät tavarat ja palvelut. Euroopan unionin tuomioistuimen IP TRANSLATOR -tapauksen (C-307/10) jälkeen 1 päivästä lokakuuta 2012 alkaen PRH ryhtyi vaatimaan täsmennetympiä tavara- ja palveluluetteloita, joita tulkittiin sanamerkityksen mukaisesti. Ajalla 1.10.2012–31.12.2013 oli kuitenkin mahdollista jättää tavaramerkkihakemus siten, että tavara- ja palveluluettelossa viitattiin Nizzan aakkoselliseen luetteloon ja hakemuksen katsottiin näin ollen kattavan kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon sisältämät tavarat ja palvelut.

Edellä selostettu IP TRANSLATOR -ratkaisu (C-307/10) herättää kysymyksen siitä, miten ennen ratkaisua haettujen kansallisten tavaramerkkien suojapiiriä tulisi tulkita, sillä ratkaisu koski vanhaa tavaramerkkidirektiiviä. Edellä yleisperustelujen jaksossa

2.3 on käsitelty eri aikoina rekisteröityjen tavaramerkkien tulkintaa. Jos aiempien tavaramerkkien luokitusta ei yhdenmukaisteta uusien luokitusta koskevien sääntöjen kanssa, olisi jatkossa edelleen voimassa eri käytäntöjen mukaisesti luokiteltuja tavaramerkkejä, jolloin suojaapiirin määrittäminen edellyttäisi tietoa siitä, mitä luokitussääntöjä merkkiin on sen hakemisajankohtana sovellettu. Tietämättömyys aiemmista luokitustulkinnoista voi johtaa tahattomiin rekisteröintieste- ja väitetilanteisiin sekä oikeudenkäynteihin. Tästä syystä on harkittu, tulisiko myös ennen lain voimaantuloa rekisteröityjen tavaramerkkien luokitus täsmentää direktiiviä vastaavien luokitussäännösten mukaiseksi.

EU-tavaramerkkiasetus 2015/2424 sisältää säännökset ennen IP TRANSLATOR -tapausta (C-307/10) haettujen tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämisestä. Asetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaisessa menettelyssä vanhojen rekisteröintien haltijoiden tuli ilmoittaa EUIPO:lle luokituksen täsmentämisestä puolen vuoden määräajan sisällä. Mikäli täsmennystä ei tehty, määräajan päättymisen jälkeen näiden rekisteröintien tulkitaan kattavan vain nimikkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Ilmoituksessa luokitus voitiin kuitenkin täsmentää koskemaan vain sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka kuuluivat luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen tai Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Vanhojen rekisteröintien täsmennysmenettely voitaisiin toteuttaa vastaavalla tavalla myös PRH:ssa, eli myös vanhojen tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelot olisi täsmennettävä uuden lain mukaiseksi. Määräajan jälkeen luokitusta tulkittaisiin uuden lain mukaisesti. Tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämismenettely vaatisi aktiivisuutta ja työtä sekä tavaramerkkien hakijoilta tai haltijoilta, asiamiehiltä ja PRH:lta, mutta lopputuloksena olisi lopulta täsmällinen tavaramerkkirekisteri, jossa tavara- ja palveluluetteloiden sisältö ja ymmärtäminen olisi kaikille helpompaa ja selvempää. Täsmällinen tavaramerkkirekisteri voisi myös ennaltaehkäistä riitatilanteita. Lisäksi tavaramerkkirekisterin selkeydellä on merkitystä ennakkotutkimus- ja rekisteröitävyyspalvelujen kannalta, koska monet palveluntarjoajat tarjoavat tekoälyyn pohjautuvia ennakkotutkimus- ja rekisteröitävyyspalveluita, joissa olennaisena laskentaperusteena on tavaroiden ja palvelulajien samankaltaisuus. Vastaavalla tavalla toimivat myös eräät oikeustapaustietokannat, jotka vertailevat eri tavaralajien sekoitettavuutta tuomioistuimen ratkaisukäytännön nojalla.

Täsmentäminen voitaisiin toteuttaa tietyssä kaikille tavaramerkeille yhteisessä määräajassa lain voimaantulon jälkeen. Tavaramerkin täsmentämiselle varattava

määräaika voisi olla vuoden tai tätä pidempikin, esimerkiksi kaksi vuotta. Määräajan tulisi olla riittävä, jotta tieto täsmennysmahdollisuudesta saadaan viestitettyä tavaramerkkien haltijoille ja heille jää riittävästi aikaa toimia, mutta tarpeeksi lyhyt, jotta siirtymäaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. EUIPO:n luokituksen täsmennykselle varattua aikaa, kuutta kuukautta, on pidetty yleisesti liian lyhyenä. Vaihtoehtona määräajassa suoritettavalle luokituksen täsmennykselle voisi olla täsmennysten toteuttaminen haltijoille vapaaehtoisilla järjestelyillä, jossa tavaramerkkien hakijat ja haltijat voisivat ilmoittaa täsmennyksestä haluamassaan aikataulussa. Tämä ei kuitenkaan johtaisi koko tavaramerkkirekisterin selkeytymiseen ja helpompaan tulkitsemiseen, sillä vapaaehtoisilla toimilla eivät niin monet tavaramerkin haltijat aktivoituisi luokituksen täsmennysilmoitusten tekemiseen. Tavaramerkkirekisteriin jäisi eri tavoin tulkittavia tavaramerkkejä eikä rekisteriä tarkasteltaessa voisi olla varma siitä, onko luokitusta täsmennetty vai ei, tai onko täsmennys tarkoituksella jätetty tekemättä vai tehdäänkö se vasta myöhemmin.

Täsmennysilmoituksen tekemisessä vaihtoehtona yhden vuoden määräajalle olisi myös se, että täsmennysilmoitus tehtäisiin rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä. Tämä vähentäisi täsmennysilmoitusten käsittelyn ruuhkautumista ja voisi useissa tilanteissa antaa tavaramerkkien haltijoille enemmän aikaa valmistautua täsmennysten tekemiseen. Tällä pystyttäisiin käytännössä pienentämään riskiä siitä, että tavaramerkin haltijoille aiheutuu oikeudenmenetyksiä siitä syystä, ettei täsmennysilmoituksia tehdä ajoissa. Toisaalta joillakin rekisteröinnin uudistamistarve voisi olla heti uuden lain voimaan tulon jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että täsmennysilmoituksia voisi tulla 10 vuoden ajan uuden lain voimaantulosta, ja tavaramerkkirekisteri sisältäisi siis noin 10 vuoden ajan eri tavalla tulkittavia tavara- ja palveluluetteloja. Tämä vaikeuttaisi tavaramerkkien suoja-alan selvittämistä tavaramerkkirekisteristä, sillä esimerkiksi mahdollisten estemerkkien tutkinnassa tulisi aina tarkastaa, milloin merkkiä on haettu, onko sen uudistamisaika osunut tavaramerkkilain voimaantulon jälkeiseen aikaan ja mitä tavaraluettelo missäkin tilanteessa kattaa. Tällaisen arvioinnin tekeminen olisi mahdollisten uusien tavaramerkkien hakijoille erittäin haastavaa. Tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysten sitominen tavaramerkin uudistamiseen vaikeuttaisi myös käsittelyä PRH:ssa sekä lisäksi hidastaisi PRH:lla siirtymistä tavaramerkkien uudistamisen osalta entistä enemmän sähköisten, pitkälti automatisoitujen palvelujen tarjoamiseen, sillä esimerkiksi haltijan tekemiä uudistamisia ei voitaisi automaattisesti suoraan hyväksyä, vaan rekisteröintien osal-

ta jouduttaisiin aina tarkastamaan, onko kyse rekisteröinnistä, jonka luokitusta tulisi täsmentää.

Vaihtoehtoisesti voitaisiin myös olla tekemättä mitään, jolloin ennen 1 päivää lokakuuta 2012 haettujen tavaramerkkien tulkinta säilytettäisiin ennallaan. Ennen 1 päivää lokakuuta 2012 luokkaotsikon avulla haettujen tavaramerkkien suoja-ala kattaisi edelleen kaikki luokkaan hakemuksen tekohetkellä sisältyneet tavarat ja palvelut. Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisussaan C-505/12 (Cactus SA, EU:C:2017:750, tuomio 11.10.2017) katsonut, että IP TRANSLATOR -ratkaisu (C-307/10) ei rajoita ennen IP TRANSLATOR -ratkaisua (C-307/10) rekisteröidyn tavaramerkin suoja-alaa, ja luokkaotsikon avulla rekisteröidyn tavaramerkin katsottiin kattaneen kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat palvelut. Tästä vaihtoehdosta ei aiheutuisi haltijoille tai PRH:lle toimenpiteitä eikä haltijoille ainakaan suoraan oikeudenmenetyksiä. Tällainen tulkinta jättäisi kuitenkin käytännössä oikeustilan jossain määrin epäselväksi ja tuomioistuinten harkintaan, olisiko haltijalla yksinoikeus kaikille tavaraluokkaan kuuluville tavaroille.

Työryhmä ehdottaa, että luokitusta tulisi täsmentää myös vanhojen rekisteröintien osalta. Täsmennysmenettelyn käyttöönottoa puoltaa rekisterin selkeys. Jos tavara- ja palveluluetteloiden tulkinta säilytettäisiin ennallaan, jäisi tavaramerkkirekisteriin eri tavalla tulkittavia tavaraluetteloja, mikä vaikeuttaa esteharkintaa ja rekisterin sisällön ymmärtämistä myös pitkällä aikavälillä. Kun uuden käytännön mukaisesti luokiteltujen tavaramerkkien määrä kasvaa, olisi erittäin haastavaa tietää, miten kulloinkin haetun tavaramerkin tavaraluetteloa tulisi tulkita, ja mille tavaroille tai palveluille merkki on suojattu. Tulkinnan säilyttämistä ennallaan puoltaa osaltaan omaisuuden suoja näkökulma. Haltijan tulisi voida luottaa siihen, että yksinoikeus kattaa sen, mitä hän hakemishetkellä on tarkoittanut. Näin ollen työryhmä pitää tarkoituksenmukaisena toteutustapana sitä, että täsmennys tehtäisiin tavaramerkin uudistamisen yhteydessä. Uudistamisen yhteydessä toteuttava täsmennysmenettely johtaisi toivottuun lopputulokseen, eli selkeään tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkien haltijoiden informointi voitaisiin toteuttaa samalla, kun tavaramerkin haltijoita muutenkin muistutetaan tavaramerkin uudistamisesta etukäteen. PRH:n kannalta täsmennysilmoitukset saapuisivat tasaisemmin, eikä PRH:ssa syntyisi tilapäisen työvoiman tarvetta täsmennysmenettelyn johdosta. Pidempi toteutusaika antaisi paremmat mahdollisuudet tiedottaa muutoksista tavaramerkkien haltijoille, jotta mahdollisilta tahattomilta oikeudenmenetyksiltä vältytään.

3.3 Keskeiset ehdotukset

Lakitekninen uudistus

Uuden tavaramerkkidirektiivin täytäntöönpano edellyttää suhteellisen laajoja muutoksia nykyiseen tavaramerkkilakiin. Tavaramerkkilakia on sen voimassa ollessa muutettu lukuisia kertoja, ja lain on katsottu olevan myös säädösteknisesti kokonaisuudistuksen tarpeessa. Direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä tehtäisiin kokonaisuudistus, jossa muun muassa lain rakennetta tarkistettaisiin vastaamaan nykyistä enemmän direktiiviä. Samalla päivitetäisiin säännösten sanamuotoa ja arvioitaisiin uudelleen laki- ja asetustasoista sääntelyä.

Kauttakuljetus

Tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden sisältöä täsmennettäisiin direktiivin mukaisesti kauttakuljetustapauksissa niin, että merkin haltijalle kuuluva yksinoikeus raukeaa, jos tulliselvitysmenettelyssä tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittää näyttöä siitä, ettei rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille siinä maassa, joka on niiden lopullinen määränpää.

Singaporen sopimuksen mukainen käsittelyn jatkaminen

Singaporen sopimuksen 14 artiklassa säännellään toimenpiteistä tilanteessa, jossa hakija tai haltija ei ole noudattanut sille asetettua määräaika. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättäväksi Singaporen sopimuksen 14 artiklan vaihtoehtoista vaihtoehto ii), käsittelyn jatkaminen. Tavaramerkin haltijan tai hakijan tulisi esittää pyyntö käsittelyn jatkamiselle kahden kuukauden kuluessa alkuperäisen määräajan päättymisestä ja puuttuva toimenpide tulisi suorittaa yhdessä käsittelyn jatkamispyynnön kanssa. Käsittelyn jatkaminen olisi menettelyllisesti helpoin järjestää PRH:ssa, ja se varmistaisi, että asia pyynnön jälkeen etenisi, koska hakijan olisi pyynnön yhteydessä korjattava huomautetut puutteet. Käsittelyn jatkaminen ehdotetaan rajoitettavan yhden asianosaisen käsittäviin tilanteisiin pois lukien uudistamishakemuksen tai -maksun suorittamista koskevat määräajat, etuoikeusvaatimuksen esittämistä koskevat määräajat ja käsittelyn jatkamispyynnön esittämistä koskevat määräajat.

Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi muutos käytetyn termistön osalta vaihtamalla hakemuksen ”sillensäjättö” ”raukeamiseen”. Rauenneesta hakemuksesta ei olisi valitusmahdollisuutta tuomioistuimeen. Perusteluna tälle olisi se, että hakemus ei voisi olla eri menettelyissä, tuomioistuimessa valituksen johdosta ja PRH:ssa uudelleen käsittelypyynnön johdosta, samanaikaisesti vireillä. Lisäksi raukeamista koskevaa säännöstä muutettaisiin vastaamaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklaa siten, että hakemus voisi raueta myös osittain.

Hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely

Uuden tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta tavaramerkin menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevasta menettelystä sääntelemättä kuitenkaan tarkemmin sitä, millaisen menettelyn tarkalleen tulee olla.

Hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely ehdotetaan toteutettavan hallintomenettelynä, jossa sovellettaisiin mahdollisimman pitkälti hallintolain sääntelyä. Hallinnollisen menettämisen- ja mitättömyysmenettelyn ja väitemenettelyn samankaltaisesta luonteesta ja osin samoista mitättömyysperusteista johtuen hallinnollisen menettämisen- ja mitättömyysmenettelyn ehdotetaan noudattavan mahdollisimman pitkälle väitemenettelyssä noudatettavia säännöksiä. PRH ei voisi ottaa käsiteltäväkseen muita kuin rekisterimerkinnän menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia. Menettämisen- ja mitättömyyshakemuksen voisi tehdä rekisteröidystä tavaramerkistä, ja vasta, kun väiteaika olisi kulunut, ja mahdolliset väiteratkaisut olisivat lainvoimaisia.

PRH voisi tutkia menettämistä tai mitätöintiä koskevan asian vain hakemuksen mukaisessa laajuudessa.

Menettämisen- tai mitätöintihakemuksen tekijä saisi lähtökohtaisesti valita, kumpaa menettelyä, hallinnollista vai tuomioistuinmenettelyä, hän haluaa käyttää tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa asiassa. Kanteen nostaminen tuomioistuimessa johtaisi vastaavan menettelyn estymiseen tai käsittelyn raukeamiseen PRH:ssa. Myös menettämisen- tai mitätöintihakemuksen tekijän vastapuolella olisi mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi nostamalla tuomioistuimessa vahvistuskanne.

Menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus annettaisiin hallinnollisessa menettelyssä tiedoksi vastapuolelle, jolla olisi sitten mahdollisuus lausua asiasta määräajassa. Silloin kun rekisteröintiä vaadittaisiin menetetyksi tavaramerkin käyttämättömyyden perusteella, merkin haltijan lausumatta jättäminen katsottaisiin osoitukseksi siitä, ettei merkkiä ole käytetty, jolloin PRH voisi kumota rekisteröinnin vaaditulta osin. Tämä helpottaisi etenkin käyttämättömien tavaramerkkien ja sellaisten merkien, joiden haltija on lakannut, poistamista rekisteristä. PRH:n päätöksestä voisi kaikissa tapauksissa valittaa markkinaoikeuteen.

Toiminimet

PRH:ssa mahdollistettaisiin toiminimen kumoaminen hallinnollisessa menettelyssä. Uusi menettely vastaisi edellä kuvattua tavaramerkin hallinnollista kumoamista koskevaa menettelyä, mutta menettely olisi käytettävissä ainoastaan toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Lisäksi mahdollistettaisiin toiminimen osittaiskumoaminen. Osittaiskumoaminen tulisi kyseeseen periaatteessa kaikilla toiminimen kumoamisperusteilla, jotka voivat koskea vain tiettyä toimialan osaa. Menettely poikkeaisi luonteeltaan tavaramerkin osittaiskumoamisesta siinä, että toiminimen haltijalla olisi osittaiskumoamistapauksessa mahdollisuus rajoittaa yrityksen toimialaa ratkaisun mukaisesti, jos se on mahdollista, tai vaihtoehtoisesti yrityksen olisi rekisteröitävä itselleen uusi toiminimi. Toisin sanoen, tuomioistuimen tunnusmerkikioikeudellisesta ratkaisusta ei seuraisi, että yrityksen toimiala muutetaan tietyn sisältöiseksi.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Uuteen tavaramerkkilakiin tulee sisällyttää uuden tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan mukaiset yksityiskohtaisemmat säännökset luokituksesta. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättävän säännökset tavara- ja palveluluettelojen täsmentämismenettelystä siten, että tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoitukset tehtäisiin PRH:lle. Täsmennysilmoitus olisi jätettävä viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaolo uudistetaan ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen. Täsmennysilmoitus tulisi kuitenkin tehdä vasta puolen vuoden kuluessa lain voimaantulosta, vaikka uudistaminen tulisi tehtäväksi tätä aiemmin. Tavaramerkin haltijan tai hakijan tulisi ilmoittaa selkeästi ja täsmällisesti ne tavara ja palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään. Täsmennysilmoitus voisi sisältää vain sellaisia tava-

roita tai palveluja, joiden voidaan katsoa sisältyneen tavaramerkin hakemishetkellä kyseiseen luokkaan. Täsmentämiselle asetetun määräajan jälkeen, kaikkia tavara- ja palveluluetteloja tulkittaisiin niiden sanamerkityksen mukaisesti, olipa tavaramerkin hakija tai haltija ilmoittanut tavara- ja palveluluettelon täsmennyksestä tai ei. Koska täsmentäminen tehtäisiin uudistamisen yhteydessä, tulkittaisiin kaikkia tavara- ja palveluluetteloja näin ollen uuden tavaramerkkidirektiivin mukaisesti noin kymmenen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Täsmennysilmoitusten käsittely vaatisi PRH:lta lisäresursseja jäljempänä jaksossa 4.2 mainituin tavoin. Ilmoitusten käsittely saattaisi ruuhkauttaa sen menettelyjä tai vähintäänkin luokitustoimintoja. PRH:n tulisi myös panostaa täsmennysilmoituksen tekemiseen liittyvään kattavaan ja helposti saatavilla olevaan ohjeistamiseen. Jos PRH lisäksi lähettäisi kaikille ennen 1 päivänä lokakuuta 2012 haettujen tavaramerkkien haltijoille ilmoituksen täsmentämismahdollisuudesta postitse, vaatisi tämä PRH:lta lisäresursseja tai palvelun ostamista ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Ilmoitusta tavara- ja palveluluettelon täsmennysmahdollisuudesta ei olisi mahdollista lähettää sähköpostitse PRH:n käsittelyjärjestelmästä eikä kohdennettuna vain niille, joiden tavara- ja palveluluettelot sisältävät kulloinkin hakemishetkellä voimassa olleen luokkaotsikon. Ilmoituksia menisi näin ollen myös tavaramerkkien hakijoille tai haltijoille, jotka eivät säännöksen mukaisesti voisi täsmentää tavara- ja palveluluetteloaan esimerkiksi sen vuoksi, että tavara- ja palveluluettelo ei sisällä koko luokkaotsikkoa. Lisäksi kansainvälisten rekisteröintien osalta ilmoitusten toimittaminen ulkomaisille haltijoille voisi tuottaa ongelmia. Kaikkien tavaramerkkien hakijoiden tai haltijoiden osoitetiedot eivät ole tavaramerkkirekisterissä ajan tasalla, sillä ne eivät automaattisesti päivyty mistään, vaan tavaramerkin hakijan tai haltijan tulee itse ilmoittaa yhteystietojen muutoksista, joten ilmoituksia ei vanhentuneiden yhteystietojenkaan vuoksi saataisi toimitettua kaikille. PRH:n postittamien, tavaramerkkien haltijoille suoraan kohdennettujen täsmennystiedotteiden lisäksi vaihtoehtona olisi, että tiedottaminen jätettäisiin yleisen tiedottamisen varaan esimerkiksi PRH:n internetsivuille, uutiskirjeisiin sekä sidosryhmien viestittäväksi. Joka tapauksessa on epävarmaa, tavoitetaanko PRH:n ja muiden tahojen tiedottamisesta huolimatta kaikkia merkin haltijoita, mikä voisi joidenkin tavaramerkin haltijoiden osalta johtaa oikeudenmenetyksiin.

PRH:n tavaramerkkirekisterissä on ennen 1 päivää lokakuuta 2012 haettuja kansallisia, yhä voimassa tai vireillä olevia merkkejä, noin 56 800 kpl ja Suomeen kohden-

nettuja voimassa olevia tai vielä vireillä olevia kansainvälisiä rekisteröintejä on n. 35 000. Se, kuinka monessa näistä on käytetty luokkaotsikkoa ja joiden osalta täsmennystarvetta voisi olla, ei ole täsmällisesti selvitettävissä. PRH:n suorittaman, vuoden 2010 yhden kuukauden otoksen perusteella noin 79,5 %:ssa tavaramerkkihakemuksista oli hakemus jätetty tavara- ja palveluluettelon luokkaotsikkoa käyttäen. Tämä tarkoittaisi, että noin 45 000 tavaramerkkiä sisältäisi luokkaotsikon. Lisäksi merkkejä, joita on haettu 1.10.2012–31.12.2013 välisenä aikana ja joissa on käytetty viittausta Nizzan aakkoselliseen luetteloon ja joita näin ollen olisi syytä täsmentää, on tavaramerkkirekisterissä 1 910 kpl.

EUIPO:ssa täsmennysilmoituksia tehtiin määräajassa 25 000 kpl. EUIPO:ssa arvioitiin, että tavaramerkkejä, joilla täsmennysmahdollisuus olisi ollut käytettävissä, olisi ollut noin 100 000 kpl. Täsmennysilmoitus tehtiin siis 25 %:sta tavaramerkkejä. Suomessa on voimassa 47 000 kansallista tavaramerkkiä ja 4600 Suomeen kohdistettua kansainvälistä rekisteröintiä, joita täsmennysmenettely enintään voisi koskea. Jos täsmennysilmoituksia tehtäisiin Suomessa vastaavassa suhteessa, tarkoittaisi se noin 12 000 kansallista tavaramerkkiä ja 1150 kansainvälistä rekisteröintiä koskevaa täsmennysilmoitusta. Täsmennysmenettelyn vaikutuksia on arvioitu tarkemmin jäljempänä taloudellisten vaikutusten yhteydessä.

Tavaramerkkirekisterissä on tällä hetkellä myös vain pelkän luokkanumeron sisältäviä tavaramerkkejä. Näiden osalta tavaramerkkilakiin ehdotetaan lisättävän mahdollisuus PRH:lle täydentää tavaramerkin hakemushetkellä voimassa ollut Nizzan luokituksen mukainen luokkaotsikko tavara- ja palveluluetteloon, vaikka haltija ei ilmoittaisikaan tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä. Vastaavalla tavalla käsiteltäisiin myös ne tavaramerkit, joiden rekisteröinnissä on vain sisällöllisestä tätä vastaava teksti, kuten esimerkiksi ”kaikki tavarat”.

4. ESITYKSEN VAIKUTUKSET

4.1. Taloudelliset vaikutukset

Tavaramerkkiä koskeva hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

Nykyisin tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä sekä toiminimen kumoamista vaativan on nostettava kanne tuomioistuimessa. Lakiehdotus mahdollistaisi vastaavat menettelyt myös hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa. Hallinnollinen menettely olisi tuomioistuinmenettelyä nopeampi ja edullisempi vaihtoehto. Koska hallinnollisessa menettelyssä ei käsiteltäisi esimerkiksi vahingonkorvauskysymyksiä tai rikosoikeudellisia asioita, olisi osa asioista saatettava vireille tuomioistuimessa, kuten nykyisin. Lisäksi osapuolilla olisi aina halutessaan mahdollisuus nostaa kanne tuomioistuimessa, jolloin hallinnollinen menettely PRH:ssa raukeaisi.

Uudessa hallinnollisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden määrää on vaikea arvioida etukäteen. Rekisteröityjä tavaramerkkejä on voimassa noin 70 000 kpl ja kansainvälisiä rekisteröintejä noin 35 000 kpl. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2016 yhteensä 34 tavaramerkkiä koskevaa valitusasiaa ja 16 riita-asiaa. Markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden määrästä ei kuitenkaan voi tehdä suoraa päätelmää uuden menettelyn asiamääristä, koska markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu on huomattavan korkea, ja menettelyyn liittyy aina kuluriski. Lisäksi oikeudenkäynnin julkisuuden vuoksi menettely voi aiheuttaa riskin yrityksen maineelle, mikä osaltaan voi vaikuttaa siihen, että menettelyä ei aloiteta tuomioistuimessa. Siksi kynnys asioiden tuomiseksi uuteen hallinnolliseen menettelyyn on huomattavasti matalampi. Tältä osin menettely rinnastuu lähemmin nykyiseen väitemenettelyyn. Väiteasioita käsitellään vuosittain noin 100 kpl. Hallinnollisessa menettämis- ja mitätöintimenettelyssä asioita voisi olla tätä vähemmän, koska PRH tutkii ennen tavaramerkin rekisteröintiä rekisteröintiasteet, ja sivullisella on rekisteröinnin jälkeen ollut mah-

dollisuus väitteen tekemiseen. Toisaalta, ajallisesti uusi hallinnollinen menettely tulee kyseeseen myös kauan rekisteröinnin jälkeen, jolloin olosuhteet ovat saattaneet muuttua. Yksi menettelyn keskeinen tarve liittyy siihen, että tavaramerkkiä hakeva voi uudessa menettelyssä vaatia oman tavaramerkkihakemuksen rekisteröinnin estävän toisen tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä. PRH arvioi, että tavaramerkkejä koskevia hallinnollisia menettämistä- ja mitättömyyshakemuksia tulisi vuodessa 50–100 kpl.

Hallinnollisesta menettelystä perittäisiin hakemusmaksu, jolla katetaan PRH:lle menettelystä aiheutuneet kustannukset. Hakemusmaksun suuruus vastaisi menettelyn keskimääräisiä kustannuksia. Maksun suuruus olisi arviolta samaa suuruusluokkaa kuin nykyinen väitemenettelyssä perittävä väitemaksu, eli noin [450 €]. Menettelyä käyttävälle yritykselle aiheutuisi myös hallinnollista työtä menettämistä- tai mitättömyyshakemuksen tekemisestä sekä menettelyyn osallistumisesta. Osa yrityksistä käyttäisi todennäköisesti tavaramerkkiasiamiestä tai muuta asiamiestä, jolloin hallinnollista työtä aiheutuisi vähemmän, mutta maksettavaksi tulisivat asiamieskustannukset. Asiamiestä arvioidaan käyttävän noin 95 % menettämistä- tai mitättömyyshakemuksen tekijöistä ja 70 %:ia vastaajista. Tämä vastaisi asiamiehen käyttöasetta PRH:n nykyisessä väitemenettelyssä.

Yrityksen asioidessa suoraan PRH:ssa vaatimuksen laatimiseen arvioidaan käytettävän aikaa keskimäärin noin 1–2 tuntia. Yksittäisessä tapauksessa työn määrä voi vaihdella huomattavastikin. Yrityksen käyttäessä asiamiestä hallinnollista työtä yrityksessä aiheutuu vähemmän, mutta maksettavaksi tulevat lisäksi asiamieskulut. Työmääräksi yrityksessä arvioidaan keskimäärin 1 tunti ja asiamieskuluiksi 1 000–3 000 €. Kokonaisuutena kummassakin tapauksessa kokonaiskustannuksiin vaikuttaa mm. se, kuinka paljon vaatimuksia, osapuolten lausumia tai todistelua esitetään.

Kustannukseksi hallinnollisessa menettämistä- ja mitättömyysmenettelyssä arvioidaan 1 000–4 000 €. Hallinnollisen menettelyn jälkeen PRH:n antamasta ratkaisusta voisi valittaa Markkinaoikeuteen, jolloin asian käsittely jatkuisi. Hallinnollisen menettelyn osapuoli voi myös nostaa kanteen tuomioistuimessa, jolloin asian käsittely PRH:ssa raukeaa.

Menettämistä- tai mitätöintivaatimuksen esittäminen ei ole koskaan pakollista, vaan oikeudenhaltija arvioi tarkoituksenmukaiset keinot yksinoikeutensa suojaamiseksi.

si. Kyseessä on rinnakkainen mahdollisuus sille, että asia vietäisiin käsiteltäväksi tuomioistuimeen. Edellä kuvatuilla perusteilla on selvää, että uusi hallinnollinen menettely tarjoaa soveltamisalallaan tuomioistuinmenettelyn rinnalle edullisemmän vaihtoehdon, ja se on omiaan alentamaan yrityksille aiheutuvia kustannuksia tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä koskevissa asioissa. Kustannusten alenemisesta ei ole mahdollista esittää euromääräistä arviota, koska ei ole ennakoitavissa, missä määrin uusi menettely saattaisi korvata tuomioistuinmenettelyn. Nykyisin menettämistä ja mitätöintiä on vaadittava nostamalla kanne markkinaoikeudessa. Oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on yrityksiltä 2 000 € ja yksityishenkilöltä 500 €. Oikeudenkäyntikulut tyypillisesti koko menettelyn osalta ovat riittävässä asiassa arviolta 30 000–50 000 €.

Toiminimen kumoaminen

Toiminimen hallinnollinen kumoaminen olisi uusi menettely. Nykyisin toiminimen rekisteröinti voidaan kumota vain tuomioistuimessa. Hallinnollisessa menettelyssä toiminimen kumoamista voi vaatia sillä perusteella, ettei toiminimeä ole käytetty. Lisäksi lakiehdotuksella mahdollistettaisiin se, että toiminimi voidaan kumota myös osittain. Osittainen kumoaminen olisi mahdollista kaikilla toiminimilain mukaisilla kumoamisperusteilla.

Merkittäväällä osalla kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä on ns. yleistoimiala, ja muutenkin yritysten kaupparekisteriin merkitty toimiala on yleensä muotoiltu varsin laajaksi. Osittaiskumoamisen mahdollisuus koskisi siksi suurta osaa kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä. Toiminimen kumoamisperusteeseen vetoaminen edellyttää, että kumoamishakemuksen tekijällä on oikeudellinen intressi asiassa. Menettely tulisi sovellettavaksi erityisesti toiminimien käyttämättömyyden osalta silloin, kun joku toinen haluaa rekisteröidä samanlaisen toiminimen tai tavaramerkin itselleen, mutta aiemman toiminimen laaja toimiala estää rekisteröinnin. Tällaisessa tapauksessa aiemman toiminimen haltija voi vaihtoehtoisesti antaa suostumuksen myöhemmän toiminimen tai tavaramerkin rekisteröintiin, tai vapaaehtoisesti rajoittaa omaa toimialaansa. Mahdollisuus hallinnollisen menettelyn käyttöön ja osittaiskumoamiseen todennäköisesti edesauttaisi asiasta sopimista.

Osittaiskumoamisen mahdollisuus lisää myös toiminimen haltijan mahdollisuuksia säilyttää toiminimensä rekisteröinti voimassa siinä tilanteessa, että toiminimel-

le olisi vain tietyiltä osin kumoamisperuste. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi toiminimen sekoitettavuus toiseen toiminimeen tietyllä toimialan osalla, tai toiminimen kuvailevuus tietyllä toimialan osalla, mistä seuraa, ettei toiminimeä voida pitää yksilöivänä.

Mahdollisuus toiminimen osittaiskumoamiseen olisi uusi, eivätkä yritykset ole toiminimeä tai toimialaa rekisteröidessään voineet varautua siihen, että toiminimi voitaisiin kumota osittain käyttämättömyyden perusteella. Tästä syystä yrityksellä olisi mahdollisuus vuoden kuluessa lain voimaantulosta kaventaa maksutta toimialaansa vastaamaan yrityksen todellista toimialaa tai tulevaa tarvetta.

Toiminimilakiin ehdotetun muutoksen myötä yrityksen toiminimi voidaan kumota hallinnollisessa menettelyssä kokonaan tai osittain, jos sitä ei ole käytetty tietyllä toimialalla viimeisen 5 vuoden aikana, eikä toiminimen haltija esitä hyväksyttävää syytä käyttämättömyydelle.

Hallinnollisessa menettelyssä PRH:een tehtävien toiminimen kumoamista koskevien asioiden määrää on vaikea arvioida etukäteen. Kaupparekisterissä on noin 610 000 yritystä, joilla jokaisella on rekisteröity toiminimi. Lisäksi rekisterissä on toiminimilain perusteella suojattuja aputoiminimiä tai toiminimen vieraskielisiä käännöksiä, joiden määrästä ei ole tässä vaiheessa tarkkaa tietoa. Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2016 yhteensä seitsemän toiminimeä koskevaa riita-asiaa. Toiminimiä koskevia valituksia ei saapunut yhtään. Osaltaan tapausten vähäiseen lukumäärään vaikuttaa se, että osittaiskumoaminen ei ole nykyisin mahdollista, jolloin toiminimeä ei voida kumota käyttämättömyydenperusteella, jos toiminimeä on käytetty jollain sen rekisteröidyllä toimialalla. Lisäksi toiminimeen liittyvä taloudellinen arvo on tyyppillisesti suhteellisen pieni verrattuna valituksen tai riita-asian aiheuttamiin kustannuksiin.

Edellä esitettyjen lukujen perusteella ei ole mahdollista esittää tarkkaa arviota tulevista asiämääristä. Työryhmä arvioi, että hallinnollisessa menettelyssä hakemusia tehtäisiin vuosittain noin 20–50 kpl. Hallinnollinen toiminimen menettämis- ja mitättömyysmenettely olisi edellä tavaramerkeistä todetun kaltaisesti edullisempi kuin menettely markkinaoikeudessa. Sekä hakemusmaksu että hallinnollinen työ ja mahdolliset asiamieskustannukset jäisivät pienemmiksi kuin tuomioistuinmenettelyssä. Koska menettelyt toiminimien ja tavaramerkkien hallinnollisessa menettämis-

ja mitättömyysmenettelyssä olisivat hyvin samankaltaisia, toiminimen hallinnollisesta menettämistä ja mitättömyysmenettelystä yrityksille aiheutuvat kustannukset vastaisivat myös edellä tavaramerkkien hallinnollisessa menettelyssä todettua.

Lakiehdotus vaikuttaa toiminimien haltijoihin myös niin, että jatkossa toiminimeen vetoavan olisi tavaramerkkiä koskevassa väitemenettelyssä ja menettämistä tai mitättömyyttä koskevassa hallinnollisessa menettelyssä pyynnöstä osoitettava käytäneensä tosiasiallisesti toiminimeä vaatimustansa koskevalla toimialalla. Käytön osoittamista koskeva vaatimus nostaisi toiminimen haltijan kynnystä puolustaa yksinoikeuttaan suhteessa myöhempään hakemuksiin ja oikeuksiin. Toisaalta menettelyllä varmistetaan se, ettei toiminimen rekisteröinnillä estetä myöhemmän oikeuden rekisteröintiä laajemmin, kuin toiminimen haltijan oikeussuojan tarve edellyttäisi. Tosiasiallinen käyttö olisi kuitenkin osoitettava vain, jos toiminimen rekisteröinnistä on kulunut yli viisi vuotta.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Ehdotetut tavaramerkkien luokitusta koskevat säännöt vastaavat PRH:n nykyistä luokituskäytäntöä, eikä uudesta sääntelystä siksi aiheudu yritysvaikutuksia. Sen sijaan yritysvaikutuksia aiheutuisi siirtymäsäännöksistä, joiden mukaan sellaiset tavaramerkkien hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joka sisältää tietyn tavara- tai palveluluokan Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tulisi täsmentää tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo vastaamaan lakiehdotuksen säännöksiä. Täsmennysilmoitus olisi tehtävä viimeistään silloin, kun tavaramerkki seuraavan kerran uudistetaan. Suurimmalta osin kyse on sellaisista tavaramerkeistä, joissa rekisteröinti on kohdistettu tiettyyn luokkaan kokonaisuutena niin, että rekisteröinnissä luokka on yksilöity ilmoittamalla Nizzan luokituksen mukainen luokkaotsikko. Tällaisten rekisteröintien on katsottu kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut. Täsmennysmenettelylle varatun määräajan jälkeen tällaisen rekisteröinnin katsottaisiin kattavan vain luokkaotsikon kirjaimellisen merkityksen kattamat tavarat ja palvelut.

Siirtymäsäännöksillä pyritään pitämään tavaramerkkirekisteri selkeänä, ja rekisteröidyn tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ymmärrettävinä. Ilman siirtymäsäännöksiä, sivullisen olisi tutustuttava Nizzan sopimuksen mukaiseen, tavaramerkin hakemispäivän mukaiseen painokseen ja selvitettävä, mitä tavaroita tai palveluja

kyseiseen luokkaan on tuona ajankohtana kuulunut. Uusia tavaramerkkejä hakevien kannalta on oleellista, että tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut käyvät ilmi suoraan tavaramerkkirekisteristä. Tällä vältettäisiin aiheettomia kustannuksia siitä, että haetulle tavaramerkille löytyy rekisteröintieste, jolloin uutta tavaramerkkiä ei rekisteröidä. Rekisterin selkeys olisi tärkeää myös sivullisten kannalta, ettei elinkeinotoiminnassa tahattomasti käytettäisi sellaisia nimityksiä, kuvia tai muotoja, jotka loukkaisivat toisen tavaramerkkiä. Rekisterin selkeys suojaisi myös tavaramerkin haltijaa. Lisäksi tavaramerkkiluokituksen liittyvä tulkinnanvaraisuus aiheuttaisi epävarmuutta oikeudenhaltijan kannalta, jos tämä haluaisi puuttua loukkaavaksi katsomaansa toimintaan. Esimerkiksi tavaramerkin haltijan nostamaan loukkauskanteeseen on mahdollista vastata väittämällä, ettei tavaramerkki kata kyseisiä tavaroita tai palveluita.

Kaikilla tavaramerkin haltijoilla ei ole tarvetta tavara- ja palveluluetteloiden täsmenämiseen. Tarve mahdolliseen tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon päivitykseen riippuu ensinnäkin siitä, mille luokassa oleville tavaroille tai palveluille merkkiä tosiasiaassa käytetään ja siitä, sisältyvätkö tavarat ja palvelut kyseisen luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen. PRH on arvioinut, että täsmennystarve voisi koskea noin 12 000 tavaramerkin rekisteröintiä. Vanhan luokituskäytännön mukaisia rekisteröintejä on voimassa noin 58 000 kpl ja yhden kuukauden otannan mukaan niistä 79,5 % sisälsi koko luokkaotsikon. Näin arvioiden noin 45 000 rekisteröintiä sisältäisi koko luokkaotsikon. Lisäksi huomioon tulisi ottaa n. 1 900 rekisteröintiä, jotka sisältävät viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Kansallisten tavaramerkkien lisäksi täydennystarve voisi koskea Suomeen kohdistettuja kansainvälisiä rekisteröintejä. Ennen 1 päivää lokakuuta 2012 Suomeen kohdennettuja voimassa olevia tai vielä vireillä olevia kansainvälisiä rekisteröintejä on noin 36 000. Kansainvälisten rekisteröintien osalta luokkaotsikkoja on noin 15 %:ssa rekisteröinneissä. Kansainvälisten rekisteröintien osalta mahdollisia täsmennettäviä rekisteröintejä olisi n. 4 600. Jos näistä täsmennettäisiin vastaava osuus kuin EUIPO:n vastaavassa menettelyssä eli 25 %, täsmennyshakemuksia tulisi noin 1 150 kpl.

EU-tavaramerkkiasetukseen sisältyi vastaavanlainen vanhojen tavaramerkkien luokituksen täsmennysmenettely. EUIPO:ssa täsmennyspyyntöjä tuli noin 25 % niistä rekisteröinneistä, joissa täsmennys olisi ollut mahdollinen. Koska Suomessa on noudatettu EUIPO:n aiempaa luokituskäytäntöä vastaavaa tulkintaa, voidaan arvioida, että täydennyspyyntöjen osuus olisi Suomessa vastaavanlainen. Näin lasketuna täydennyshakemusten määräksi arvioidaan noin 13 000 kpl. Vaikka EUIPO:ssa

noudatettu menettely on lähin vertailukohta nyt ehdotetulle menettelylle, liittyy täydennyshakemusten määrän arviointiin epävarmuutta. Tarve luokituksen täsmentämiselle riippuu siitä, missä määrin tavaramerkillä suojatut tavarat tai palvelut sisältyvät luokkaotsikon sanamuotoon ja millaista toimintaa tavaramerkin haltija tosiasiallisesti harjoittaa. Käytännössä täydennyshakemusten määrään vaikuttaa myös se, kuinka hyvin täydennysmahdollisuudesta tiedotetaan tavaramerkkien haltijoille etukäteen.

Yksittäisen tavaramerkin luokituksen täsmennyksen aiheuttama hallinnollinen työ tai kustannus riippuu suuresti mm. tavaramerkillä suojattujen luokkien määrästä, haltijalla olevien tavaramerkkien määrästä ja siitä, mistä tavara- tai palveluluokasta on kyse. Osa yrityksistä hoitaneet tavaramerkin tavara- ja palveluluokituksen itse PRH:ssa, jolloin yritykselle aiheutuva kustannus on menettelyyn käytetty hallinnollinen työ. Työmääräksi yrityksessä arvioidaan 0,5–3 h per rekisteröinti. Työn tekisi tyypillisesti lakimies tai muu ylempi toimihenkilö. Assistentti voisi avustaa joissakin työvaiheissa, kuten esimerkiksi rekisteröintien läpikäynnissä.

Osa yrityksistä käyttää tavaramerkkiasiamiestä, joka todennäköisesti hoitaisi myös luokituksen täsmennyksen, jos se on tarpeen. Täsmennysmenettelyn aiheuttamat asiamieskulut voivat vaihdella huomattavasti riippuen siitä, kuinka montaa tavaramerkkiä toimeksianto koskee. Tavaramerkkimäärän kasvaessa toimeksiantajalla on paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa toimeksianto, ja lisäksi laajempi toimeksianto tuo tehokkuushyötyjä asiamiehen toiminnassa. Asiamieskuluksi arvioidaan 200–1 000 € per rekisteröinti. Myös käytettäessä asiamiestä yritykselle aiheutuu lisäksi hallinnollista työtä toimeksiantoon liittyen. Edellä mainitut seikat aiheuttavat suurta vaihtelua myös hallinnollisen työn määrään yksittäistapauksessa. Tavaramerkin haltijana olevassa yrityksessä hallinnollisen työn määräksi asiamiestä käytettäessä arvioidaan keskimäärin 1 tunti.

Kuten edellä on todettu, tavaramerkkiasioissa asiamiestä käyttää arviolta noin 30 % PRH:n asiakkaista. Voidaan siis arvioida, että 2/3 tavaramerkkien haltijoista tekisi itse täsmennyksen, joka vaatisi 0,5–3 h aikaa, jolloin kustannukset olisivat 8 700 rekisteröinnin täsmennyksestä arviolta 200 000–1 100 000 €. Muissa tapauksissa eli 1/3 (4 300 kpl) täsmennykset tekisivät asiamiehet. Näiden rekisteröintien osalta asiamiespalkkiosta aiheutuvat kustannukset olisivat 1 200 000–2 800 000 € ja hallinnollisen työn kustannus noin 200 000 €. Sinänsä on mahdollista, että täsmennysmenettelys-

sä käytetään asiamiespalveluja muita tavaramerkkiasioita laajemmin, jolloin asiamiespalkkioiden kustannus olisi tätä suurempi.

Jos edellä esitetty arvio täydennyshakemusten määrästä pitää paikkansa, tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden muutoksista aiheutuva kokonaiskustannus yrityksille olisi arviolta 1,6–4 miljoonaa euroa. Koska täsmennysilmoitus olisi tehtävä tavaramerkkiä uudistettaessa, jakautuisivat kustannukset lain voimaantuloa seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

Ehdotetuista siirtymäsäännöksistä voi seurata lisäksi, että osa tavaramerkin haltijoista ei täydennä tavaramerkkiluokitustaan määrääjässä, vaikka heillä olisi siihen tarvetta. Siinä tapauksessa tavaramerkin rekisteröinti ei jatkossa enää kattaisi sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka eivät sisälly luokkaotsikon sanamuotoon. Jos tavaramerkkiä käytetään kyseisiä tavaroita tai palveluja varten, saattaa tästä aiheutua tarve hakea uutta tavaramerkkiä kyseisille tavaroille tai palveluille, sekä oikeudenmenetyksiä siinä tapauksessa, ettei rekisteröinti enää olisi mahdollista. Merkki saattaa kuitenkin olla myös vakiintunut kyseisille tavaroille tai palveluille, jolloin oikeudenmenetystä ei käytännössä tapahtuisi. Eri tavara- tai palveluluokissa on suuria eroja siinä, kuinka laajasti luokkaotsikon sanamuoto kattaa kyseiseen luokkaan sisältyvät tavarat tai palvelut. Lisäksi luokituksen täsmennystarve riippuu siitä, mihin tavaramerkkiä tosiasiaassa käytetään, ja kuuluvatko kyseiset tavarat tai palvelut luokkaotsikon sanamuotoon. Aktiivisella tiedottamisella voidaan myös vaikuttaa siihen, ettei oikeudenmenetyksiä aiheutuisi.

4.2. Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Tavaramerkkihakemusten raukeaminen ja käsittelyn jatkaminen

Ehdotetun lain 24 §:n 2 momentissa säädettäisiin tavaramerkkihakemuksen raukeamisesta, ja lain 25 §:ssä rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamisesta. Voimassa olevan lain mukaan, jos hakija ei vastaa hänelle toimitettuun välipäätökseen, tavaramerkkihakemus jää sillensä ja hakijalle toimitetaan todisteellisesti sillensäjättöpäätös. Ehdotetun säännöksen mukaan tavaramerkkihakemus raukeaisi huomauteuilta osin eikä raukeamisesta lähetettäisi hakijalle erillistä päätöstä. Jos siis tavara-

merkkihakemuksessa olisi puutteita tai sen hyväksymiselle olisi esteitä, PRH asettaisi hakijalle määräajan mm. puutteen korjaamista varten, ja tämä toimitettaisiin hakijalle todisteellisesti. Erillistä raukeamista koskevaa päätöstä ei tämän jälkeen toimitettaisi, mutta PRH kuitenkin ilmoittaisi siitä hakijalle. Tämä muutos poistaisi PRH:n velvollisuuden toimittaa sillensäjättöpäätöksiä ja keventäisi näin ollen PRH:n hallinnollista taakkaa. Hakemuksia on jäänyt sillensä vuosittain noin 600 kpl. Yhden päätöksen valmisteluun tavaramerkkikäsittelijältä kuluu aikaa noin 0,3 h, mikä tarkoittaisi arviolta 6 000 euron vuosittaista säästöä PRH:lle.

Ehdotetun lain 25 §:ssä säädettäisiin rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamisesta, mikä olisi uusi vaihe PRH:n käsittelyprosessissa. Menettely perustuu Singaporen sopimuksen 14 artiklaan. Jos hakemus olisi 24 §:n 2 momentin mukaisesti rauennut, hakija voisi pyytää raukeamisen jälkeen hakemuksensa käsittelyn jatkamista 25 §:ssä mainittujen edellytysten täytyessä. Uusi menettelyvaihe pitkittää jossain määrin hakemusmenettelyjä PRH:ssa, sillä esimerkiksi toisen tavaramerkkihakemuksen esteharkintaa suorittaessaan PRH joutuu odottamaan kaksi kuukautta tietäkkeeseen, pyytääkö mahdollisen esteeksi asetettavan tavaramerkin hakija hakemuksensa käsittelyn jatkamista vai raukeaako hakemus lopullisesti. Tämä uusi menettelyvaihe edellyttäisi PRH:lta arviolta alle 0,5 lisähenkilötyövuotta per vuosi. Kustannuksia PRH:lle tästä aiheutuisi näin ollen arviolta 50 000 euroa. Nämä kustannukset kateetaan kuitenkin hakijoilta perittävillä maksuilla. PRH:n arvion mukaan hakijalta edellytettävä maksu käsittelyn jatkamisesta voisi olla arviolta 100 €.

Tavaramerkkien ja toiminimien hallinnollinen menettämistä- ja mitättömyysmenettely

Ehdotetun lain 54–58 §:ssä säädetään tavaramerkkejä koskevasta hallinnollisesta menettämistä- ja mitättömyysmenettelystä. Sääntelyllä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 45 artikla. Ehdotetun lain säännöksillä PRH:een perustettaisiin uusi hallinnollinen menettämistä- ja mitättömyysmenettely. Menettelyn vaihtoehtoja ja toteuttamistapaa on selostettu edellä jaksossa 2.1.2.1 ja 3.2. Edellä jaksossa 3.3 selostetuista tavoin vastaavan hallinnollisen menettämismenettelyn perustamista ehdotetaan myös toiminimiin.

PRH on arvioinut, että tavaramerkkejä koskevia hallinnollisia menettämistä- ja mitättömyyshakemuksia tulisi vuodessa 50–100 kpl. Tämä aiheuttaisi PRH:lle arviolta

yhden henkilötyövuoden lisäyksen tarpeen. Kustannuksia tästä aiheutuisi PRH:lle arviolta 100 000 euroa. Toiminimien hallinnollisia menettämishakemuksia PRH on arvioinut tulevan muutamia kymmeniä kappaleita vuodessa, enintään todennäköisesti 50 kpl per vuosi. Tästä aiheutuva noin 0,5 henkilötyövuoden lisäys aiheuttaisi PRH:ssa arviolta 50 000 euron lisäkustannukset. Hallinnollisista menettämistä- ja mittätömyyshakemuksista perittäisiin hakijalta maksu, joka edellä selostetuilla tavoin olisi todennäköisesti arviolta 450 euroa. Tämä kattaisi näin ollen PRH:lle syntyneistä lisäkustannuksista tavaramerkkien osalta noin 45 000 euroa ja toiminimien osalta 22 500 euroa.

Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Ehdotetun tavaramerkkilain 103 §:n 7–9 momentissa ehdotetaan säädettävän tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelyä. Täsmennysmenettely koskisi tavaramerkkejä, ja Suomeen kohdennettuja kansainvälisiä rekisteröintejä, jotka ovat tulleet vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja jotka sisältävät jossakin tavara- ja palveluluokassa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon. Lisäksi ne tavaramerkin hakijat ja haltijat, joiden hakemus on tullut vireille ajalla 1.10.2012–1.12.2013 ja jotka sisältävät viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon, voisivat täsmentää tavara- ja palveluluettelojaan.

Edellä jaksossa 4.1 selostetuilla tavoin PRH on arvioinut, että täsmennysmenettelyn kohteena voisi olla 47 000 rekisteröintiä. Jos täsmennyksiä tulisi noin 25 %:sta rekisteröintejä, tarkoittaisi tämä noin 12 000 täsmennysilmoitusta. Näiden täsmennysilmoitusten käsittely sekä neuvonta täsmennyksiin liittyvissä asioissa, jos täsmennys toteutettaisiin 103 §:n 7 momentissa todetussa määräajassa, aiheuttaisi PRH:lle 2 henkilötyövuotta vastaavan lisätarpeen. Koska työmäärä jakautuu käytännössä 10 vuoden ajalle, ei PRH:ssa todennäköisesti yksin täsmennysmenettelyn johdosta ole tarvetta lisäresurssien palkkaamiseen. Sinänsä on mahdollista, että täsmennysilmoituksia ei saavu tasaisesti, vaan ne aiheuttavat hetkellistä ruuhkaa PRH:ssa. Koska PRH:lle aiheutuvan työn määrä ei ole varmuudella arvioitavissa, on PRH:n resursseja syytä tarkastella mm. viraston tulohajauksen yhteydessä tulevina vuosina.

Siitä, että PRH 103 §:n 7 momentin mukaisesti ilmoittaa täsmennysmahdollisuudesta kaikille sellaisten tavaramerkkien hakijoille ja haltijoille, joita täsmennysmahdollisuus voisi koskea, aiheutuisi PRH:lle arviolta 40 000 euron (alv 0 %) kustannuksen,

joka sisältäisi ilmoitukset täsmennysmahdollisuudesta, niiden kuorittamisen ja postituksen. Ilmoitukset lähetettäisiin tällöin ulkoisen palveluntarjoajan kautta. Arvioituihin kustannuksiin vaikuttaa se, yksilöitäisiinkö jokaisessa ilmoituksessa tavaramerkki rekisterinumerolla, vai riittäisikö yleisempi ilmoitus kaikille asiamiehille sekä tavaramerkkien hakijoille ja haltijoille, joilla ei ole rekisteriin merkittyä asiamiestä. Jos ilmoitukset sisältäisivät rekisterinumeronkin, aiheuttaisi tämä arviolta 4 500 euron lisäkustannukset. Osoitteiden kokoaminen palveluntarjoajalle aiheuttaisi arviolta 2 000 euron kustannukset. Ilmoituksen laatimiseen laadittava asiantuntijatyö PRH:ssa edellyttäisi noin 20 tuntia. Ilmoittaminen tapahtuisi käytännössä samalla, kun tavaramerkin hakijaa muutenkin muistutetaan mahdollisuudesta uudistaa tavaramerkin voimassaolo. Muistutuksia lähetettäisiin käytännössä seuraavan kymmenen vuoden aikana lain voimaantulon jälkeen sitä mukaa, kun tavaramerkin voimassaolo tulee uudistettavaksi.

4.3. Vaikutukset julkiseen talouteen

Esityksen johdosta PRH:ssa otetaan käyttöön uudet hallinnolliset menettelyt tavaramerkin menettämisestä ja mitätöinnistä sekä toiminimen kumoamisesta. Lisäksi edellä ehdotettu tavaramerkkien luokitusta koskeva muutos ja siihen liittyvät siirtymäjärjestelyt aiheuttavat PRH:ssa lisätyötä. Koska Patentti- ja rekisterihallitus on nettobudjetoitu virasto, katetaan myös uusista tehtävistä aiheutuvat kustannukset lähtökohtaisesti asiakkailta perittävillä käsittely- ja tietopalvelumaksuilla. Käytännössä yksittäisestä suoritteesta perittävä maksu pyritään mitoittamaan vastaamaan PRH:n keskimääräisiä käsittelykustannuksia. Näin ollen uudessa hallinnollisessa menettelyssä tehtäville hakemuksille asetettaisiin todennäköisesti niiden kustannuksia vastaava maksu. Periaatteessa on myös mahdollista kompensoida käsittelykustannuksia osoittamalla niiden kattamiseen budjettirahaa, mikä olisi kuitenkin varsin harvinaista. Mahdolliset PRH:n määrärahatarpeet käsitellään normaalisti talousarvion valmistelun yhteydessä. Uusien menettelyjen käyttöönotosta ei kuitenkaan todennäköisesti aiheudu vaikutuksia valtion talousarvioon. Ehdotetuista uusista menettelyistä aiheutuisi Patentti ja rekisterihallitukselle kahden henkilötyövuoden lisäys viraston resursseihin. Kuten edellä on todettu, aiheutuu lisäksi tavara- ja palveluluetteloiden täsmennysmenettelystä tarvetta seurata PRH:n työmäärää ja resurssintia mm. tulosohjausprosessin yhteydessä.

5. ASIAN VALMISTELU

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 22 päivänä kesäkuuta 2016 työryhmän valmistelemaan tavaramerkkilain kokonaisuudistusta (TEM 912/00.04.01/2016). Työryhmän toimikausi oli ajalle 15.8.2016–15.12.2017 ja sitä jatkettiin 27 päivänä marraskuuta 2017 tehdyllä päätöksellä 15 päivään helmikuuta 2018 saakka. Työryhmän toimeksiantona oli toteuttaa uuden tavaramerkkidirektiivin kansallinen täytäntöönpano ja tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen kansallinen voimaansaattaminen. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli valmistella tavaramerkkilain uudistamisesta johtuvat muut lainsäädännön muutokset.

Työryhmän muistio laadittiin hallituksen esityksen muotoon ja se luovutettiin työ- ja elinkeinoministeriölle 19 päivänä maaliskuuta 2018. Muistioon sisältyi Keskuskauppakamarin eriävä mielipide.

Työryhmän muistio lähetettiin lausuntokierrokselle [] päivänä maaliskuuta 2018.

[Täydennetään lausuntokierroksen jälkeen]

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. SINGAPOREN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA SEN SUHDE SUOMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN

1 artikla. *Lyhennetyt ilmaukset.* Artiklan mukaan, jollei toisin määrätä, sopimuksessa i) *"virasto"* tarkoittaa toimistoa, jonka vastuulle osapuoli on antanut merkkien rekisteröinnin; ii) *"rekisteröinti"* tarkoittaa viraston suorittamaa merkin rekisteröintiä; iii) *"hakemus"* tarkoittaa rekisteröintihakemusta; iv) *"tiedonanto"* tarkoittaa mitä tahansa hakemusta tai virastoon jätettyä hakemusta tai rekisteröintiä koskevaa pyyntöä, ilmoitusta, yhteydenottoa tai muuta tietoa; v) viittaukset *"henkilöön"* tulkitaan viittauksiksi sekä luonnolliseen että oikeushenkilöön; vi) *"haltija"* tarkoittaa merkkirekisterissä rekisteröinnin haltijaksi ilmoitettua henkilöä; vii) *"merkkirekisteri"* tarkoittaa viraston ylläpitämää tietokokoelmaa, joka sisältää kaikkien rekisteröintien asiasisällöt ja kaikki jokaisesta rekisteröinnistä tallennetut tiedot tällaisten tietojen tallennukseen käytetystä välineestä riippumatta; viii) *"virastossa käytävä menettely"* tarkoittaa mitä tahansa menettelyä, joka sisältyy virastossa käytävään hakemusta tai rekisteröintiä koskevaan käsittelyyn; ix) *"Pariisin yleissopimus"* tarkoittaa Pariisissa 20 päivänä maaliskuuta 1883 allekirjoitettua teollisoikeuden suojelemista koskevaa Pariisin yleissopimusta sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna; x) *"Nizzan luokitus"* tarkoittaa luokitusta, joka vahvistettiin Nizzassa 15 päivänä kesäkuuta 1957 allekirjoitetulla Nizzan sopimuksella, joka koskee tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna; xi) *"lisenssi"* tarkoittaa lupaa käyttää merkkiä osapuolen lainsäädännön mukaisesti; xii) *"lisenssinhaltija"* tarkoittaa henkilöä, jolle lisenssi on myönnetty; xiii) *"osapuoli"* tarkoittaa mitä tahansa sopimuksen osapuolena olevaa

valtiota tai hallitusten välistä järjestöä; xiv) *"diplomaattinen konferenssi"* tarkoittaa osapuolten koollekutsumista sopimuksen tarkistamista tai muuttamista varten; xv) *"yleiskokous"* tarkoittaa sopimuksen 23 artiklassa tarkoitettua yleiskokousta; xvi) viittausten *"ratifioimisasiakirjaan"* tulkitaan sisältävän viittaukset hyväksymisasiakirjoihin; xvii) *"järjestö"* tarkoittaa Maailman henkisen omaisuuden järjestöä; xviii) *"kansainvälinen toimisto"* tarkoittaa järjestön kansainvälistä toimistoa; xix) *"pääsihteeri"* tarkoittaa järjestön pääsihteeriä; xx) *"sovellutussäännöt"* tarkoittavat sopimuksen mukaisia sääntöjä joihin viitataan sopimuksen 22 artiklassa; xxi) viittausten *"artiklaan"* tai artiklan *"kohtaan"*, *"alakohtaan"* tai *"luetelmakehtaan"* tulkitaan sisältävän viittaukset sääntöjen vastaaviin määräyksiin; xxii) *"TLT 1994"* tarkoittaa tavaramerkkioikeudesta Genevessä 27 päivänä lokakuuta 1994 tehtyä sopimusta.

2 artikla. *Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat merkit.* Artiklassa määrätään sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista merkeistä. Artiklan 1 kohdan mukaan osapuoli voi soveltaa sopimusta sellaisista tunnuksista koostuviin merkkeihin, jotka voidaan rekisteröidä sen lainsäädännön nojalla. Artiklan 2 kohdan mukaan sopimusta sovelletaan tavaroihin liittyviin merkkeihin (tavaramerkit), palveluihin liittyviin merkkeihin (palvelumerkit) tai sekä tavaroihin että palveluihin liittyviin merkkeihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta yhteisömerkkeihin, tarkastusmerkkeihin eikä takuumerkkeihin.

Suomessa ei ole eroteltu erikseen tavara- ja palvelumerkkejä, vaan ilmaisun *"tavaramerkki"* on katsottu kattavan sekä tavaroita että palveluja koskevat tavaramerkit. Siltä osin kuin sopimuksen voimaansaattaminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia tavaramerkkilaisissa, muutosten katsotaan koskevan myös tavaramerkkilaisissa tarkoitettuja yhteisö- ja tarkastusmerkkejä, sillä näihin sovelletaan voimassaolevan yhteisömerkkilain 2 §:n ja ehdotetun tavaramerkkilain 78 §:n mukaisesti tavaramerkkilakia ellei yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevassa luvussa 7 toisin säädetä.

3 artikla. *Hakemus.* Artiklassa määrätään hakemukseen liittyvistä seikoista. Artiklan 1 kohdassa määrätään hakemukseen sisältyvistä tai sen liitteenä olevista tiedoista tai elementeistä. Rekisteröintipyyntöä sekä nimi- ja osoitetietojen lisäksi hakijan on merkittävä hakemukseen muun muassa merkin kuvaus sovellutussääntöjen mukaisesti sekä ilmoitus etuoikeuden vaatimuksesta ja mahdolliset sitä tukevat tiedot ja todisteet, mikäli hän haluaa käyttää aikaisempaan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta taikka tavaroiden ja/tai palvelujen näyttelyesittelystä johtuvaa suojaa. So-

vellutussääntöjen säännössä 2 on määrätty nimen ja yhteystietojen ilmoittamiseen liittyen ja säännössä 3 merkin kuvauksesta. Hakemuksessa on ilmoitettava myös tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haetaan sekä niiden Nizzan luokituksen mukainen luokan numero. Lisäksi kohdan mukaan osapuoli voi vaatia, että hakemuksesta suoritetaan maksuja virastolle.

Artiklan 2 kohdassa määrätään, että yksi ja sama hakemus voi liittyä useisiin tavaroihin ja/tai palveluihin riippumatta siitä, kuuluvatko nämä yhteen vai useampaan Nizzan luokituksen luokkaan.

Artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos ilmoitus käyttöaikomuksesta on jätetty sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan xvi alakohdan mukaisesti, osapuoli voi vaatia hakijaa toimittamaan virastolle todisteet merkin tosiasiallisesta käytöstä osapuolen lainsäädännössä vahvistetussa määräajassa.

Artiklan 4 kohdassa määrätään, että hakemuksen osalta osapuoli ei saa vaatia noudattamaan muita kuin sopimuksen artiklan 1 ja 3 kohdassa sekä 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Lisäksi kohdassa määrätään sellaisista vaatimuksista, joita osapuoli etenkään ei saa vaatia hakemuksen osalta sen vireillöolon aikana. Tällaisia kiellettyjä vaatimuksia ovat i) kaupparekisteritodistuksen tai -otteen toimittaminen; ii) tieto siitä, että hakija harjoittaa teollista tai kaupallista toimintaa, sekä tätä koskevien todisteiden toimittaminen; iii) tieto siitä, että hakija harjoittaa hakemuksessa lueteltuja tavaroita ja/tai palveluja vastaavaa toimintaa, sekä tätä koskevien todisteiden toimittaminen; iv) todisteiden toimittaminen siitä, että merkki on rekisteröity jonkin toisen osapuolen tai Pariisin yleissopimuksen osapuolen, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, merkkirekisteriin, paitsi jos hakija vaatii Pariisin yleissopimuksen 6 *quinquies* artiklan soveltamista.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle hakemuksen tutkinnan aikana, jos virasto voi kohtuudella epäillä jonkin hakemukseen sisältyvän tiedon tai elementin todenmukaisuutta.

Suomessa hakemuksen sisällöstä säädetään voimassaolevan ja ehdotetun tavaramerkkilain 17 §:ssä ja voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 9 §:ssä. Voimassa oleva ja ehdotettu tavaramerkkilaki eivät edellytä ilmoittamaan tavaramerkkihakemuksessa kaikkia niitä tietoja, jotka sopimuksessa on lueteltu. Tältä osin osapuolten

harkintavaltaan on kuitenkin jätetty, mitä kaikkia tietoja se edellyttää hakemuksessa ilmoitettavan.

Etuoikeuteen vetoamisesta säädetään voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 17–17 c §:ssä ja ehdotetun lain 19 ja 20 §:ssä. Tavaroiden ja palvelujen luokituksesta säädetään voimassaolevan lain 16 §:ssä ja ehdotetun lain 18 §:ssä. Suomessa noudatetaan Nizzan luokitusta, josta säädetään asetuksessa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta (672/1973). Etuoikeutta ja luokitusta koskevat säännökset ovat yhdenmukaisia sopimuksen 3 artiklan kanssa.

Suomessa tavaramerkkirekisteröinnistä maksetaan maksu PRH:lle. Maksuvelvollisuudesta hakemuksen vireilletulon edellytyksenä säädetään voimassaolevan ja ehdotetun lain 17 §:ssä. Maksuvelvollisuudesta säädetään lisäksi laissa patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (938/2017).

4 artikla. *Edustus; Tiedoksianto-osoite.* Artiklassa määrätään viraston menettelyä varten nimitetystä edustajasta. Tarkemmin edustajan osoitetietojen ilmoittamisesta määrätään sovellutussääntöjen säännössä 4. Artiklan *1 kohdassa* määrätään vaatimuksista, joita osapuoli voi asettaa edustajan käyttämiseksi. Edustajalta voidaan vaatia, että hän antaa osoitteekseen osapuolen määräämällä alueella sijaitsevan osoitteen. Lisäksi kohdan mukaan edustajan suorittamalla tai häntä koskevalla toimella on sama vaikutus kuin edustajan nimittäneen tahon suorittamalla tai häntä koskevalla vastaavalla toimella.

Artiklan *2 kohdan* mukaan osapuoli voi vaatia, että hakijalla, haltijalla tai muulla asianomaisella henkilöllä, jolla ei ole kotipaikkaa eikä todellista ja toimivaa teollista tai kaupallista toimipaikkaa sen alueella, on jokaisessa virastossa käytävässä menettelyssä oltava edustaja. Mikäli edustusta ei edellytetä, osapuoli voi kuitenkin vaatia, että hakijalla, haltijalla tai muulla asianomaisella henkilöllä on tiedoksianto-osoite kyseisellä alueella jokaista virastossa käytävää menettelyä varten.

Artiklan *3 kohdassa* määrätään valtakirjan käytöstä edustajan nimittämisessä. Osapuolella on oikeus vaatia, että edustajan nimittämisessä käytetään valtakirjaa, josta

ilmenee tapauksen mukaan hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilön nimi. Valtakirja voi koskea yhtä tai useampaa hakemusta ja edustajan valtuudet voidaan siinä rajoittaa tiettyihin toimiin. Jos virastolle toimitetaan tiedonanto, jossa henkilö viittaa itseensä edustajana, mutta virastolla ei ole tiedonannon vastaanottoajankohdasta valtakirjaa, valtakirjan toimittamista voidaan vaatia määräajassa, jota koskevat sovellutussäännöissä asetettu vähimmäismääräaika.

Artiklan 4 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia, että edustajan virastolle virastossa käytävää menettelyä varten antama tiedonanto sisältää viittauksen valtakirjaan, jonka perusteella edustaja toimii.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan muita kuin 3 ja 4 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia näissä kohdissa käsiteltävien asioiden osalta.

Artiklan 6 kohdassa määrätään, että osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle, jos virasto voi kohtuudella epäillä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun tiedonantoon sisältyvän merkinnän totuudenmukaisuutta.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 31 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin hakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä hakemusta koskevista asioista. Lain 31 §:n 2 momentin mukaan myös rekisteröinnin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies. Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin.

Edustuksesta säädetään Suomessa hallintolain 12 §:ssä, jonka mukaan asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. Valtakirja on viranomaisen määräyksestä yksilöitävä, jos toimivallasta tai toimivallan laajuudesta on epäselvyyttä. Asianajajan ja julkisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos viranomainen niin määrää.

Ehdotetun lain 30 §:ssä säädettäisiin voimassaolevaa lakia vastaavasti, että tavaramerkin hakijalla tai haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies Euroopan talousalueella. Asiamiehen tulee olla oikeutettu edustamaan hakijaa tai haltijaa tavaramerkkiä koskevista asioista ja ottamaan vastaan

hakijan tai haltijan puolesta haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevissa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Jos asiamiestä ei ole, PRH kehottaa hakijaa tai haltijaa ilmoittamaan asiamiehen sovellutussääntöjen mukaisessa kahden kuukauden määräajassa. Ehdotetussa säännöksessä hallintolaista poiketen pääsääntönä olisi, että valtakirjaa ei tarvitsisi toimittaa PRH:lle, mutta PRH voi erityisestä syystä sitä pyytää. Säännös on sopimuksen mukainen.

5 artikla. Hakemispäivä. Artiklassa määrätään hakemispäivästä. Artiklan 1 kohdan mukaan hakemispäiväksi katsotaan lähtökohtaisesti se päivä, jolloin virasto vastaanotti kohdassa tarkemmin määrätty vaatimukset täyttävän ja 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaaditulla kielellä laaditun hakemuksen. Osapuoli voi kuitenkin hyväksyä hakemuksen hakemispäiväksi sen päivämäärän, jona virasto vastaanotti ainoastaan osan eikä kaikkia a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista ja elementeistä tai vastaanotti ne muulla kuin 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaaditulla kielellä. Hakemispäivän saamiseksi voidaan edellyttää mm. seuraavien tietojen ilmoittamista: tiedot, joiden perusteella hakijan henkilöllisyys voidaan todentaa, riittävän selkeä kuvaus merkistä, jonka rekisteröintiä haetaan ja luettelo tavaroista ja /tai palveluista, joille rekisteröintiä haetaan.

Artiklan 2 kohdan mukaan osapuoli voi asettaa hakemispäivän myöntämisen edellytykseksi sen, että kaikki vaaditut maksut on suoritettu. Osapuoli voi kuitenkin soveltaa tätä vaatimusta vain, jos se sovelsi tällaista vaatimusta sopimukseen liittyessään.

Artiklan 3 kohdan mukaan 1 ja 2 kohdan mukaisia oikaisuja koskevat määräajat ja menettelyt vahvistetaan sovellutussäännöissä. Sovellutussääntöjen säännön 5 kohdassa 1 määrätään, että jos hakemus ei täytä artiklan 5 (1)(a) tai (2)(a) edellytyksiä, viraston tulee kehottaa hakijaa noudattamaan edellytyksiä määräajassa, jonka tulee olla vähintään yksi kuukausi, jos hakijalla on osoite osapuolen alueella ja vähintään kaksi kuukautta, jos osoite on osapuolen ulkopuolella. Säännön kohdan 2 mukaan hakemispäivä on se, jolloin virasto on vastaanottanut kaikki artiklan 5(1)(a) mukaiset tiedot. Muussa tapauksessa hakemusta ei katsota jätetyksi.

Artiklan 4 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan hakemispäivän osalta muita kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

Tavaramerkkilaisissa ei ole sääntelyä siitä, milloin PRH:n katsotaan vastaanottaneen hakemuksen. Hallintolain 20 §:n mukaisesti asia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen. Hallintolain 18 §:n mukaan asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiseen sinä päivänä, jona asiakirja on annettu viranomaiselle. Tavaramerkkihakemuksen vireilletulon edellytyksenä voimassaolevan ja ehdotetun lain 17 §:n mukaan on, että hakemus, joka sisältää hakijan tiedot, luettelon tavaroista tai palveluista ja merkin, on saapunut PRH:een ja hakemuksesta on suoritettu maksu. Edellytykset hakemispäivän saamiseksi ovat sopimuksen mukaisia.

Ehdotetun säännöksen 22 §:n mukaan, jos hakemuksessa on puutteita, PRH asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista varten. Hakemispäiväksi tulee tällöin päivä, jolloin PRH on vastaanottanut kaikki 17 §:ssä edellytetyt tiedot ja maksun. Voimassaolevassa laissa ei ole ollut määräaika hakemuksen puutteiden korjaamiselle, vaan määräajat ovat perustuneet PRH:n määräykseen (PRH/1827/01/2013). Määräaika hakemuksen puutteiden korjaamiselle on yleensä ollut yksi kuukausi. Ehdotettu sääntely muuttaa tältä osin tilannetta ja tekee sääntelystä sopimuksen mukaista.

6 artikla. *Yksi rekisteröinti useassa luokassa oleville tavaroille ja/tai palveluille.* Artiklan mukaan hakemus, johon on sisällytetty Nizzan luokituksen useisiin luokkiin kuuluvia tavaroita ja/tai palveluja, johtaa yhteen ja samaan rekisteröintiin.

Voimassa olevan tavaramerkkilain 16 §:n mukaan tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavaraluokkaan. Tavaramerkkiluokituksen vahvistaa PRH, mikä on tehty PRH:n määräyksillä (PRH/2397/01/2012). Mahdollisuus rekisteröidä merkki useita tavaroita tai palveluja varten käy ilmi myös tavaramerkkilain ja tavaramerkkiasetuksen hakemuksen sisältöä koskevien säännösten sanamuodoista. Tavaramerkkilain 17 §:n 1 momentin mukaan hakemuksessa tulee ilmoittaa tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Tavaramerkkiasetuksen 9 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan rekisteröintihakemuksen tulee sisältää ilmoitus niistä tavaroista tai palveluista, joi- ta varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava. Ehdotetun lain 18 § sisältää voimassaolevaa lakia tarkemmat säännöt tavaroiden ja palvelujen luokitukselta. Ehdotetun säännöksen sanamuodosta käy vastaavalla lailla ilmi, että tavaramerkkirekisteröinti voi sisältää useisiin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja.

7 artikla. *Hakemuksen ja rekisteröinnin jakaminen.* Artiklassa määrätään hakemuksen ja rekisteröinnin jakamisesta. Artiklan 1 kohdassa määrätään siitä, milloin ja millä tavalla useita tavaroita ja/tai palveluita koskeva hakemus voidaan hakijan toimesta tai pyynnöstä jakaa kahteen tai useampaan hakemukseen. Jakamalla erotettuihin hakemuksiin sovelletaan alkuperäisen hakemuksen hakemispäivää ja mahdollista etuoikeutta. Osapuoli voi, jollei 1 kohdasta muuta johdu, asettaa hakemuksen jakamiselle vaatimuksia, mukaan lukien maksujen suorittamisen.

Artiklan 2 kohdassa määrätään rekisteröinnin jakamisesta. Rekisteröinnin jakamiseen sovelletaan artiklan 1 kohtaa. Rekisteröinnin jakaminen on sallittua sellaisen käsittelyn aikana, jossa kolmas riitauttaa rekisteröinnin voimassaolon virastossa tai viraston päätöstä koskevan valituskäsittelyn aikana. Rekisteröinnin jakamisen sallittavuus edellyttää, että osapuoli voi sulkea pois rekisteröintien jakamismahdollisuuden, jos sen lainsäädäntö sallii kolmansien osapuolten vastustaa merkin rekisteröintiä ennen sen rekisteröimistä.

Suomessa hakemuksen ja rekisteröinnin jakamisesta säädetään voimassaolevan tavaramerkkilain 17 a §:ssä ja tavaramerkkiasetuksen 9 a §:ssä. Tavaramerkkilain 17 a §:n 1 momentin mukaan erotettujen hakemusten hakemispäivänä pidetään alkuperäisen hakemuksen hakemispäivää. Jos joillakin alkuperäisen hakemuksen tavaroilla on hakemispäivää aikaisempi etuoikeus, se seuraa jaossa näitä tavaroita. Tavaramerkkilain 17 a §:n 2 momentin mukaan 1 momentissa sanottu koskee soveltuvien osin myös rekisteröintiä. Asiasta säädettäisiin vastaavalla tavalla ehdotetun lain 21 §:ssä. Säädöksissä rekisteröinnin jakamisen mahdollisuutta ei ole rajoitettu vain valitusmenettelyyn tai tavaramerkin voimassaolon riitautusta koskevan menettelyyn, vaan rekisteröinti on mahdollista jakaa milloin vain rekisteröinnin jälkeen. Sääntely täyttää tältä osin sopimuksen määräykset.

8 artikla. *Tiedonannot.* Artiklassa määrätään tiedonannoista menettelyn aikana. Artikla koskee hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilön virastolle tekemiä tiedonantoja. Viranomaisen tiedonannoista ei sen sijaan määrätä tässä yhteydessä. Artiklan 1 kohdan mukaan osapuoli voi valita hyväksyttävät tiedonantojen toimitustavat.

Artiklan 2 kohdassa määrätään tiedonannoissa käytettävästä kielestä. Osapuoli voi vaatia, että jokaisen tiedonannon on tapahduttava viraston hyväksymällä kielel-

lä. Useita kieliä hyväksyvä virasto voi vaatia hakijaa, haltijaa tai muuta asianomaisista käyttämään tiettyä kieltä. Mitään tiedonannon merkintää tai osatekijää ei kuitenkaan saa vaatia useammalla kuin yhdellä kielellä. Osapuoli ei saa vaatia tiedonannon käännöksen vahvistamista, julkisella notaarilla vahvistuttamista, oikeaksi todistamista, laillistamista tai muuta siihen liittyvää todistusta muutoin kuin sopimuksessa säädetään. Jos osapuoli ei vaadi tiedonannon toimittamista viraston hyväksymällä kielellä, virasto voi vaatia sille toimitettavan kohtuullisessa määräajassa auktorisoidun kääntäjän tai edustajan viraston hyväksymälle kielelle tekemän käännöksen kyseisestä tiedonannosta.

Artiklan 3 kohdassa määrätään paperimuotoisten tiedonantojen allekirjoittamisesta. Osapuoli voi vaatia paperimuotoisen tiedonannon olevan hakijan, haltijan tai muun asianomaisen allekirjoittama. Allekirjoittamiseen liittyvistä edellytyksistä määrätään sovellutussääntöjen säännössä 6. Osapuoli ei saa vaatia minkään allekirjoituksen minkäänlaista vahvistamista tai todistusta, ellei tällaista osapuolen lainsäädännön mukaan edellytetä rekisteröinnistä luopumista koskevissa tilanteissa. Osapuoli voi kuitenkin vaatia todisteiden toimittamista virastoon, jos virasto voi kohtuudella epäillä paperimuotoisen tiedonannon allekirjoituksen aitoutta.

Artiklan 4 kohdassa määrätään sähköisessä muodossa tai sähköisiä toimitustapoja käyttäen jätetyistä tiedonannoista. Osapuoli voi, salliessaan tiedonannon jättämisen sähköisessä muodossa tai sähköisiä toimitustapoja käyttäen, edellyttää, että tällaisissa tiedonannoissa noudatetaan sovellutussäännöissä määrättyjä vaatimuksia. Sovellutussääntöjen säännön 6 kohdassa 6 määrätään, että osapuoli voi edellyttää, että sähköisessä muodossa toimitettu tiedonanto varmennetaan osapuolen määrittämän sähköisen varmennusjärjestelmän avulla. Säännön kohdassa 8 määrätään, että jos osapuoli tarjoaa sähköistä tai sähköisessä muodossa olevaa tiedonannon jättämistä, ja tiedonanto on näin jätetty, päivä, jolloin tiedonanto katsotaan vastaanotetuksi virastossa, on päivä, jolloin virasto on vastaanottanut tällaisen tiedonannon.

Artiklan 5 kohdassa määrätään, että osapuoli hyväksyy sellaisen tiedonannon esittämisen, jonka sisältö vastaa mahdollista asiaankuuluvaa kansainvälistä mallikaavaketta, josta on määrätty sovellutussäännöissä.

Artiklan 6 kohdassa kielletään osapuolia vaatimasta noudattamaan 1–5 kohdan osalta muita kuin artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia.

Artikla 7 kohdan mukaan artiklassa ei millään tavalla määrätä hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilön ja näiden edustajan välisistä viestintätavoista.

Asiakirjojen toimittamiseen ja muotoon liittyen noudatetaan tavaramerkkiasioissa pääsääntöisesti hallintolakia. Hallintolain 19 §:stä poiketen tavaramerkkihakemus ja väite on jätettävä aina kirjallisesti eikä näiden asioiden osalta suullinen asian vireillepano ole mahdollinen. Tavaramerkkiasetuksen 7 §:n mukaan hakijan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Ehdotetussa laissa säädettäisiin voimassaolevaa lakia vastaavasti, että hakemus, väite ja hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyyshakemus tulee jättää kirjallisesti, mutta allekirjoitusta ei ole säännöksessä nimenomaisesti edellytetty. Hallintolain 22 §:n 2 momentin ja lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 9 §:n mukaan viranomaiseen saapunutta asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä. Ehdotetun lain 17 §:n mukaan ensisijainen tavaramerkkihakemuksen vireillepanomuoto olisi sähköinen hakemus. Erityisestä syystä hakemus voisi olla myös paperinen. Vastaavalla tavalla säädettäisiin myös rekisteröinnin uudistamisesta. Sähköisen viestin lähettämiseen, muotoon ja saapumisajankohtaan sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa.

Perustuslain 17 §:ssä turvataan jokaisen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Kielilain (423/2003) 1 §:n mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Perustuslain mukaisesti jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Tavaramerkkihakemus voidaan siis jättää tällä hetkellä suomeksi tai ruotsiksi. Tavaramerkkiasetuksen 7 §:n mukaan hakemukseen kuuluvasta vieraskielisestä liitteestä on rekisteriviranomaiselle annettava oikeaksi todistettu suomen- tai ruotsin-osa, mikäli viranomainen sitä vaatii. Ehdotetun lain 17 §:n 4 momentin mukaan tavaramerkkihakemus voitaisiin jättää myös englanninkielellä, jolloin hakijan tulee valita hakemuksen käsittelykieleksi suomi tai ruotsi. Hakijan ei tarvitsisi toimittaa käännöksiä englanninkielisestä hakemuksestaan. Tietoja ei näin ollen tarvitsisi toimittaa useammalla kielellä ja sääntely olisi sopimuksen mukaista.

9 artikla. *Tavaroiden ja palvelujen luokitus.* Artiklassa määrätään rekisteröinnissä ja julkaisemisessa käytettävästä tavaroiden ja palvelujen luokituksesta. Artiklan 1 kohdan mukaan jokaisessa viraston suorittamassa rekisteröinnissä ja julkaisemisessa, joka koskee hakemusta tai rekisteröintiä ja jossa mainitaan tavaroita ja/tai palveluja, mainitaan tavarat ja/tai palvelut niiden nimillä, ryhmiteltyinä Nizzan luokituksen luokkien mukaan siten, että jokaista ryhmää edeltää kyseisen luokituksen sen luokan numero, johon kyseinen tavaroiden tai palvelujen ryhmä kuuluu, ja ryhmät on esitetty kyseisen luokituksen luokkien järjestyksessä.

Artiklan 2 kohdassa määrätään samaan tai eri luokkiin kuuluvista tavaroista tai palveluista. Artiklan mukaan missään viraston suorittamassa rekisteröinnissä tai julkaisemisessa tavaroita tai palveluja ei saa katsoa toistensa kanssa samankaltaisiksi sillä perusteella, että ne esitetään Nizzan luokituksen samassa luokassa. Tavaroiden tai palvelujen ei myöskään saa katsoa eroavan toisistaan sillä perusteella, että ne esitetään Nizzan luokituksen eri luokissa.

Voimassa olevan tavaramerkkilain 16 §:n mukaan tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavaraluokkaan. Suomessa noudatetaan edellä selostetuin tavoin Nizzan luokitusta. Tavaramerkin rekisteritietojen ja kuulutusten sisällöstä säädetään tavaramerkkiasetuksen 2 ja 22 §:ssä, joissa edellytetään tavaroiden ja palvelujen julkaisemista. Ehdotetussa laissa tavaramerkin luokituksesta säädetään lain 18 §:ssä.

10 artikla. *Nimien tai osoitteiden muutokset.* Artiklassa määrätään menettelystä silloin, kun haltijan nimi ja/tai osoite muuttuu. Artiklan 1 kohdan mukaan haltijan nimen tai osoitteen muuttuessa, haltijana olevan henkilön kuitenkin pysyessä samana, osapuoli hyväksyy, että haltija esittää virastolle pyynnön muutoksen tallentamisesta merkkirekisteriin tiedonannossa, josta ilmenee kyseisen rekisteröinnin rekisteröintinumero ja tallennettava muutos. Pyyntöön voidaan asettaa haltijan nimeä, osoitetta, edustajaa ja haltijan tiedoksianto-osoitetta koskevia vaatimuksia. Osapuoli voi vaatia suorittamaan pyynnöstä maksun virastolle. Muutoksen koskessa useampaa kuin yhtä rekisteröintiä, riittää yksi pyyntö.

Artiklan 2 kohdassa määrätään 1 kohtaa sovellettavan vastaavasti, kun muutos koskee hakemusta tai hakemuksia tai sekä hakemusta tai hakemuksia että rekisteröintiä tai rekisteröintejä. Tämä edellyttää, että jos hakemuksen hakemusnumeroa ei ole

vielä julkaistu, tai se ei ole hakijan tai tämän edustajan tiedossa, pyynnössä yksilöidään kyseinen hakemus sovellutussääntöjen säännössä 7 määrätyllä tavalla.

Artiklan 3 kohdassa määrätään 1 kohtaa sovellettavan vastaavasti mahdollisen edustajan nimen tai osoitteen muutokseen ja mahdollisen tiedoksianto-osoitteen muutokseen.

Artiklan 4 kohdassa kielletään osapuolia vaatimasta noudattamaan artiklassa tarkoitettua pyynnön osalta muita kuin 1 ja 3 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenkään ei saa edellyttää minkään kyseiseen muutokseen liittyvän todistuksen toimittamista.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia todisteiden toimittamista virastolle, jos virasto voi kohtuudella epäillä jonkin pyyntöön sisältyvän merkinnän totuudenmukaisuutta.

Tavaramerkin haltijan tai edustajan nimenmuutosta pyydetään PRH:lta hakemuksella, josta tulee ilmetä tavaramerkin rekisterinumero ja haltijan tai edustajan uusi nimi. Ulkomaisten haltijoiden osalta PRH on käytännössä edellyttänyt nimenmuutoksen osoittavan asiakirjan, kuten kaupparekisteriotteen toimittamista. Osoitteenmuutos merkitään pyynnöstä. Tavaramerkkiasioissa nimien ja osoitteiden muutoksista ei peritä Suomessa maksua. Työ- ja elinkeinoministeriön Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista antaman asetuksen 3 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi suoritukseksi, josta PRH jättää maksun perimättä, katsotaan muun muassa 5) osoitteenmuutoksen merkitseminen PRH:n ylläpitämiin rekistereihin; sekä 12) nimen, kotipaikan ja asiamiehen muutosta koskeva merkintä mm. tavaramerkkirekisteriin.

11 artikla. *Omistusoikeuden muutos.* Artiklassa määrätään menettelystä rekisteröinnin omistusoikeuden muuttuessa. Artiklan 1 kohdassa määrätään, että jos tavaramerkin haltijana oleva henkilö muuttuu, osapuoli hyväksyy sen, että haltija tai omistusoikeuden saanut henkilö esittää virastolle pyynnön muutoksen merkitsemisestä sen merkkirekisteriin tiedonannossa, josta ilmenee kyseisen rekisteröinnin rekisteröintinumero ja tallennettava muutos. Kohdassa määrätään myös erinäisistä asiakirjoista, joita osapuoli voi edellyttää liitettävän pyyntöön, milloin muutos

johtuu sopimuksesta, sulautumisesta tai muusta syystä. Lisäksi osapuoli voi vaatia pyynnössä annettavan f alakohdassa tarkemmin määriteltyjä tietoja haltijasta ja uudesta omistajasta. Osapuoli voi myös vaatia suorittamaan pyynnöstä maksun virastolle. Lisäksi kohdan i alakohdassa määrätään omistusoikeuden muutoksesta tilanteessa, jossa muutos ei koske kaikkia haltijan rekisteröinnissä lueteltuja tavaroita ja/tai palveluja.

Artiklan 2 kohdassa määrätään hakemuksen omistusoikeuden muutoksesta. Kohdan mukaan artiklan 1 kohtaa sovelletaan lähtökohtaisesti myös hakemuksen omistusoikeuden muutokseen.

Artiklan 3 kohdassa määrätään muiden vaatimusten kiellosta. Kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan artiklassa tarkoitetun pyynnön osalta muita kuin 1 ja 2 kohdassa 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenkään ei saa vaatia kaupparekisteritodistuksen tai -otteen toimittamista paitsi sulautumistilanteissa

Artiklan 4 kohdan mukaan osapuoli voi vaatia todisteiden tai lisätodisteiden toimitamista virastolle silloin kuin epäillään jonkin pyyntöön tai asiakirjaan sisältyvän merkinnän todenmukaisuutta.

Tavaramerkin luovutuksesta säädetään voimassaolevan lain 32 §:ssä. Luovutuksen rekisteriin merkinnästä säädetään lain 33 §:ssä. Lain 33 §:n 1 momentin mukaan rekisteröidyn tavaramerkin luovutuksesta on pyynnöstä tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Pynnön sisällöstä säädetään tavaramerkkiasetuksen 14 §:ssä, jonka mukaan hakemuksen, joka tarkoittaa rekisteröidyn tavaramerkin luovutuksesta tai muusta toiselle siirtymisestä aiheutuvan merkinnän tekemistä tavaramerkkirekisteriin, tulee sisältää hakijasta vastaavat tiedot kuin 9 §:n 1 momentissa, eli hakijan nimen tai toiminimen, kotipaikan ja osoitteen. Jos ilmoittajana on muu kuin tavaramerkin uusi haltija, hakemusasiakirjojen tulee sisältää tämän suostumus pyydettyyn toimenpiteeseen. Hakemukseen on lisäksi liitettävä: 1) asiakirja, joka osoittaa merkin siirtymisen ja josta ilmenee, mitä tavaroita tai palveluja siirto koskee, ellei se tarkoita rekisteröintiä kokonaisuudessaan; ja 2) asianomainen kotimaantodistus, mikäli sellainen tavaramerkkilain 28 §:n mukaan on tarpeen. PRH perii omistusoikeuden muutoksesta maksun. Maksuvelvollisuudesta säädetään laissa Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista ja työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista.

Ehdotetussa laissa tavaramerkin luovutuksesta säädetään 39 §:ssä ja luovutuksen rekisterimerkinnästä 40 §:ssä. Luovutus merkitään pyynnöstä tavaramerkkirekisteriin ja luovutusta koskevan pyynnön tarkemmasta sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Sääntely täyttää sopimuksen määräysten edellytykset.

12 artikla. *Virheen oikaisu.* Artiklassa määrätään virheen oikaisua koskevasta menettelystä. Artiklan 1 kohdassa määrätään rekisteröintiä koskevan virheen oikaisusta. Artiklan mukaan osapuoli hyväksyy sen, että haltija esittää pyynnön hakemuksessa tai muussa virastolle välitettyssä pyynnössä olevan virheen, joka ilmenee viraston merkkirekisteristä ja/tai viraston suorittamasta julkaisemisesta, oikaisemiseksi tiedonannossa, josta ilmenee kyseisen rekisteröinnin rekisteröintinumero, oikaistava virhe ja kirjattava oikaisu. Osapuoli voi vaatia pyynnössä ilmoitettavan haltijan tai edustajan nimen ja osoitteen. Lisäksi osapuoli voi vaatia suorittamaan pyynnöstä maksun virastolle. Oikaisun koskiessa useampaa kuin yhtä saman henkilön rekisteröintiä, riittää yksi pyyntö, edellyttäen, että virhe ja oikaisu ovat samat jokaisen rekisteröinnin osalta ja että kaikkien kyseessä olevien rekisteröintien rekisteröintinumero on mainittu pyynnössä.

Artiklan 2 kohdassa määrätään hakemusta koskevan virheen oikaisusta. Myös tällaisen virheen oikaisuun sovelletaan 1 kohtaa silloin, kun kohdassa tarkemmin määritellyt edellytykset täyttyvät.

Artiklan 3 kohdassa määrätään, että osapuoli ei saa vaatia noudattamaan artiklassa tarkoitettua pyynnön osalta muita kuin 1 ja 2 kohdassa sekä 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia.

Artiklan 4 kohdassa määrätään todisteiden toimittamisesta virastolle tilanteessa, jossa virasto voi kohtuudella epäillä sitä, onko väitetty virhe tosiasiaa virhe.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuolen virasto oikaisee maksutta omat virheensä virran puolesta tai pyynnöstä.

Artiklan 6 kohdan mukaan osapuoli ei ole velvollinen soveltamaan 1, 2 ja 5 kohtaa mihinkään sellaiseen virheeseen, joka ei ole oikaistavissa sen lainsäädännön nojalla.

Suomessa hallintolain 22 §:ssä säädetään asiakirjan täydentämisestä. Säännöksen mukaan asianosainen voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan tai muuta asian käsittelyä varten toimittamaansa asiakirjaa sekä toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Hallintolain 50 §:ssä säädetään asiavirheen oikaisusta ja 51 §:ssä kirjoitusvirheen korjaamisesta. Hallintolain 51 §:n mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuutomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Hallintolain 52 §:n mukaan viranomaisen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Sääntely täyttää sopimuksen määräysten edellytykset.

Suomessa rekisteröinnissä tai hakemuksessa olevien nimeä, kotipaikkaa ja asiamiestä koskevien virheiden oikaisu on edellä selostetuin tavoin maksutonta. Rekisteröidyssä merkissä oleva virhe voidaan korjata tekemällä merkkiin muutos, mikäli tällainen muutos on tavaramerkkilain 23 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähäinen eikä muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Merkin muutoksesta säädetään vastaavalla tavalla ehdotetun lain 26 §:ssä. Merkinmuutos on maksullinen.

PRH voi lisäksi poistaa tekemänsä tavaramerkkirekisteröintiä koskevan päätöksen voimassaolevan lain 52 §:n ja ehdotetun lain 29 §:n mukaan, jos sen tietoon rekisteröinnin jälkeen tulee aiempi kansainvälinen rekisteröinti, EU-tavaramerkki tai hakemus EU-tavaramerkin muuntamiseksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ja tällainen aiempi tavaramerkki käsittää samoja tavaroita tai palveluja kuin rekisteröity tavaramerkki. Voimassaolevan lain 52 §:n 3 momentin mukaan PRH voi lisäksi oma-aloitteisesti poistaa rekisteröintipäätöksen ja ratkaista asian uudestaan, jos väiteajalla ilmenee, että rekisteröinti perustuu ilmeiseen käsittelyvirheeseen. Ehdotetun lain 29 §:n 1 momentin mukainen säännös kattaa rekisteröintiä tai rekisteriin tehtyä merkintää koskevat kirjoitus-, asia- ja menettelyvirheet.

13 artikla. *Rekisteröinnin voimassaolo ja uudistaminen.* Artiklassa määrätään rekisteröinnin voimassaolosta ja uudistamisesta. Artiklan 1 kohdassa määrätään uudistamispyyntöön sisältyvistä tai sen liitteenä olevista tiedoista ja elementeistä sekä maksusta. Artiklan mukaan osapuoli voi vaatia pyynnön jättämistä edellytyksenä rekisteröinnin uusimiselle sekä sitä, että pyynnön on sisällettävä jotkut tai kaikki

artiklassa määrätystä tiedoista. Osapuoli voi vaatia suorittamaan uudistamispyynnöstä maksun virastolle. Lisäksi osapuoli voi vaatia uudistamispyynnön esittämistä ja maksun suorittamista virastolle osapuolen lainsäädännössä vahvistetussa ajassa, johon sovelletaan sovellutussäännöissä määrättyjä vähimmäisaikoja. Sovellutussääntöjen säännössä 8 määrätään, että ajan, jolloin uudistamismaksu voidaan suorittaa ja uudistamispyyntö esittää, täytyy alkaa vähintään kuusi kuukautta ennen rekisteröinnin voimassaolon päättymistä ja vähintään kuusi kuukautta voimassaolon päättymisen jälkeen.

Artiklan 2 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan uudistamispyynnön osalta muita kuin 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia. Etenkään uudistamispyynnön osalta ei saa vaatia i) merkin minkäänlaista kuvausta tai muuta tunnistetta; ii) todisteiden toimittamista siitä, että merkki on rekisteröity tai sen rekisteröinti on uudistettu jossakin muussa merkkirekisterissä; iii) ilmoituksen ja/tai todisteiden toimittamista merkin käytöstä.

Artiklan 3 kohdan mukaan osapuoli voi, uudistamispyynnön totuudenmukaisuutta epäiltäessä, vaatia todisteiden toimittamista virastolle.

Artiklan 4 kohdan mukaan mikään osapuolen virasto ei saa suorittaa rekisteröinnin aineellista tutkintaa uudistamisen voimaansaattamiseksi.

Artiklan 5 kohdan mukaan ensimmäisen rekisteröintijakson ja kunkin uudistamisjakson voimassaolo on 10 vuotta.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 22 §:n mukaan rekisteröinti on voimassa siitä päivästä, jona hakemus on tehty, siihen saakka, kunnes kymmenen vuotta on kulunut rekisteröintipäivästä. Rekisteröinti uudistetaan merkin haltijan hakemuksesta, kulloinkin kymmeneksi vuodeksi edellisen rekisteröintikauden päättymisestä. Rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Uudistaminen ei aina edellytä hakemusta, vaan merkin rekisteröinti uudistetaan ilman erillistä hakemusta, mikäli uudistamismaksut on maksettu. Tavaramerkkilain 22 §:n 4 momentin mukaan uudistamishakemus on kuitenkin tarpeen siinä tapauksessa, että merkin haltija haluaa tehdä rekisterimerkintöihin muutoksen. Uudistamishakemuksen sisällöstä säädetään tarkemmin tavaramerkkiasetuksen 12 §:ssä. Jos rekisteröinti uudistetaan

tavamerkkilain 22 §:n 4 momentin mukaan suorittamalla uudistamismaksu, on rekisterinumero, maksajan nimi ja osoite mainittava.

Rekisteröinnin uudistamisesta säädetään ehdotetun lain 32 §:ssä. Rekisteröinnin kesto ja uudistamisajat vastaavat voimassaolevaa lakia. Ehdotetun lain 32 §:n 2 momentin mukaan uudistamista haetaan PRH:n sähköisessä palvelussa, mutta erityisesti syystä voidaan hyväksyä uudistamishakemuksen jättäminen myös paperisena. Voimassa oleva ja ehdotettu sääntely täyttävät sopimuksen edellytykset.

14 artikla. *Toimenpiteet määräaikojen noudattamatta jättämisen yhteydessä.* Artiklassa määrätään toimenpiteistä määräaikojen noudattamatta jättämisen yhteydessä. Sovellussääntöjen säännössä 9 on määrätty eri toimenpidevaihtoehtojen vähimmäismääräajoista ja yksityiskohdista sekä poikkeuksista, jolloin osapuolen ei tarvitse tarjota toimenpiteitä. Artiklan *1 kohdan* mukaan osapuoli voi pidentää virastossa käytävään hakemusta tai rekisteröintiä koskevaan menettelyyn sisältyvän toimen määräaikaa, jos virastolle jätetään asiaa koskeva pyyntö ennen määräajan päättymistä.

Artiklan *2 kohdassa* määrätään toimenpiteistä hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilön jätettyä noudattamatta jotakin hakemiseen tai rekisteröintiin liittyvää määräaikaa hakemuksen tai rekisteröinnin osalta. Tällöin, jos virastolle jätetään asiaa koskeva pyyntö, osapuoli tarjoaa yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä sovellussäännöissä määrättyjen vaatimusten mukaisesti: i) kyseisen määräajan pidentäminen sovellussäännöissä määrättyllä ajanjaksolla; ii) käsittelyn jatkaminen hakemuksen tai rekisteröinnin osalta; iii) hakijan, haltijan tai muun asianomaisen henkilön oikeuksien palauttaminen hakemuksen tai rekisteröinnin osalta, jos virasto toteaa, että kyseisen määräajan noudattamatta jättäminen tapahtui huolimatta siitä, että noudatettiin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta, tai, osapuolen valinnan mukaan, että noudattamatta jättäminen oli tahatonta.

Artiklan *3 kohdan* mukaan kenelläkään osapuolella ei ole velvollisuutta tarjota mitään 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä sovellussäännöissä määrättyjen poikkeusten osalta.

Artiklan *4 kohdan* mukaan osapuoli voi vaatia suorittamaan maksun mistä tahansa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettusta toimenpiteestä.

Artiklan 5 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia noudattamaan minkään 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta muita kuin 14 artiklassa ja 8 artiklassa mainittuja vaatimuksia.

Tavaramerkkilaisissa ei tällä hetkellä ole säännöksiä määräajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta määräajan pidentämisestä, käsittelyn jatkamisesta tai oikeuksien palauttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tavaramerkkilakia muutettavan artiklan vaatimuksia vastaavaksi. Ehdotetun lain 23 § sisältää säännöksen rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamisesta. Säännöksen menettely vastaisi sopimuksen artiklan 2 kohdan ii luetelmakohtaa. Hakijan tulisi kahden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä pyytää käsittelyn jatkamista, antaa pyynnön yhteydessä lausumansa, esittää selvitystä tai korjata puutteellisuudet sekä suorittaa maksu. Käsittelyn jatkaminen olisi mahdollista vain tilanteissa, joissa PRH on huomauttanut hakemuksen puutteista tai siihen kohdistuvista ehdottomista tai suostumuksenvaraisista hylkäysperusteista. Rajoitus olisi sovelletussääntöjen säännön 9 kohdan 4 mukainen.

15 artikla. *Velvollisuus noudattaa Pariisin yleissopimusta.* Artiklan mukaan osapuoli noudattaa Pariisin yleissopimuksen tavaramerkkejä koskevia määräyksiä.

Suomi on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen 20 päivänä syyskuuta 1921.

16 artikla. *Palvelumerkit.* Artiklassa määrätään, että osapuoli rekisteröi palvelumerkkejä ja soveltaa niihin Pariisin yleissopimuksen tavaramerkkejä koskevia määräyksiä.

Kuten edellä on todettu, Suomessa ei erotella erikseen tavaroita koskevia tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä. Voimassaolevan tavaramerkkilain 1 §:n mukaan, mitä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista. Ehdotetussa lain 2 §:n 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkillä tarkoitetaan elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävää merkkiä. Sääntely täyttää näin ollen sopimuksen edellytykset.

17 artikla. *Lisenssin merkitsemispyyntö.* Artiklassa määrätään lisenssin merkitsemispyynnöstä. Artiklan 1 kohdassa määrätään lisenssin merkitsemispyyntöä koskevista vaatimuksista, joita osapuoli voi asettaa merkitsemispyynnölle silloin, kun osapuolen lainsäädännössä säädetään lisenssin merkitsemisestä sen virastossa. Lisenssin

merkitsemispyynnön sisältämistä tiedoista ja lisenssin osoittavista asiakirjoista määrätään sovellutussääntöjen säännössä 10.

Artiklan 2 kohdassa määrätään, että osapuoli voi vaatia suorittamaan lisenssin merkitsemisestä maksun virastolle.

Artiklan 3 kohdassa määrätään, että yksi merkitsemispyyntö riittää, vaikka lisenssi liittyisi useampaan kuin yhteen rekisteröintiin edellyttäen, että kaikkien kyseessä olevien rekisteröintien rekisteröintinumerot on mainittu pyynnössä, kaikilla rekisteröinneillä on sama haltija ja lisenssinhaltija ja että pyynnöstä ilmenee lisenssin kattavuus kaikkien rekisteröintien osalta sovellutussääntöjen mukaisesti.

Artiklan 4 kohdassa määrätään, että osapuoli ei saa vaatia noudattamaan lisenssin merkitsemisen osalta sen virastossa muita kuin 1–3 kohdassa ja 8 artiklassa mainittuja vaatimuksia. Etenkään seuraavia ei saa vaatia: i) lisenssin kohteena olevan merkin rekisteröintitodistuksen toimittamista; ii) lisenssisopimuksen tai sen käännöksen toimittamista; iii) lisenssisopimuksen rahallisten ehtojen esittämistä. Sanottu ei vaikuta osapuolen lainsäädännöstä johtuviin velvollisuuksiin, jotka koskevat tietojen luovuttamista muihin tarkoituksiin kuin lisenssin merkitsemiseen merkkirekisteriin.

Artiklan 5 kohdassa määrätään todisteista, joiden toimittamista osapuoli voi vaatia, jos virasto voi kohtuudella epäillä jonkin pyyntöön tai sovellutussäännössä tarkoitettuun asiakirjaan sisältyvän merkinnän totuudenmukaisuutta.

Artiklan 6 kohdan mukaan 1–5 kohtaa sovelletaan vastaavasti hakemusta koskevan lisenssin merkitsemispyyntöön, jos osapuolen lainsäädännössä säädetään tällaisesta merkitsemisestä.

Lisenssistä säädetään voimassaolevan tavaramerkkilain 34 §:ssä. Säännöksen mukaan käyttöluvasta on pyynnöstä tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkiasetuksen 15 §:n mukaan hakemuksen tavaramerkkiä koskevan käyttöluvan rekisteröimisestä voi tehdä joko tavaramerkin haltija tai käyttöluvan saaja. Hakemuksen tulee sisältää ilmoitus käyttöluvan saajan nimestä tai toiminimestä, kotipaikasta ja osoitteesta, käyttölupasopimuksen päivämäärästä sekä niin ikään mahdollisesti sovitusta käyttöluvan saajan oikeuden rajoituksista. Käyttölupasopimus on liitettävä hakemukseen. PRH perii käyttöluvan merkitsemisestä maksun. Tavara-

merkkiasetuksen 5 §:n mukaan merkitsemispyynnöstä on viipymättä pyynnön tekemisen jälkeen otettava maininta rekisteriin. Asetuksen 14 §:n mukaan hakemuksen, joka tarkoittaa merkinnän tekemistä tavaramerkkirekisteriin, tulee sisältää hakijasta vastaavat tiedot kuin tavallisen tavaramerkkihakemuksen yhteydessä.

Lisenssin merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin säädetään ehdotetussa laissa 44 §:ssä. Säännöksen mukaan lisenssi merkitään tavaramerkkirekisteriin PRH:lle osoitetusta tavamerkin hakijan tai haltijan tai lisenssinhaltijan pyynnöstä. Pynnön tarkemmasta sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ehdotettu laki ei sisällä enää voimassaolevan lain 34 §:n 1 momentissa mainittua säännöstä siitä, että PRH voisi evätä lisenssin merkinnän, jos lisenssiin perustuva merkin käyttäminen ilmeisesti on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Koska sopimuksen 17 artiklan 4 kohta kieltää muut vaatimukset lisenssin merkitsemiselle, kuin mitä kohdassa on mainittu, ehdotetaan tavaramerkkilaista poistettavan maininta merkinnästä kieltäytymisestä harhaanjohtamisen perusteella. Tavaramerkkilaki muutetaan näin ollen tältä osin artiklan vaatimuksia vastaavaksi.

18 artikla. *Pyyntö lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi.* Artiklassa määrätään pyynnöstä lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi. Artiklan 1 kohdassa määrätään, että jos osapuolen lainsäädännössä säädetään lisenssin merkitsemisestä sen virastossa, osapuoli voi vaatia, että lisenssin muuttamista tai peruuttamista koskevaan pyyntöön sovelletaan sovellutussäännöissä määrättyjä vaatimuksia, ja että pyynnön liitteenä toimitetaan sovellutussäännöissä määrätyt todistusasiakirjat. Pynnön sisällöstä ja todistusasiakirjoista määrätään sovellutussääntöjen 10 säännössä.

Artiklan 2 kohdan mukaan 17 artiklan 2–6 kohtaa sovelletaan vastaavasti pyyntöihin lisenssin merkitsemisen muuttamiseksi tai peruuttamiseksi.

Kuten edellä on todettu, voimassaolevan tavaramerkkilain 34 §:n mukaan käyttöluvasta on pyynnöstä tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkiasetuksen 15 §:ssä säädetään tavaramerkkiä koskevan käyttöluvan rekisteröimisestä ja hakemuksen sisällöstä. Säännökset soveltuvat myös käyttöluvan muuttamista koskeviin hakemuksiin. Vastaavalla tavalla ehdotetun lain 44 § lisenssin rekisterimerkinästä soveltuu lisenssin muuttamista koskeviin hakemuksiin.

Voimassaolevan lain 34 §:ssä säädetään, että kun käyttöluvan näytetään lakanneen, on merkintä poistettava rekisteristä. Ehdotetun lain 44 §:ssä todetaan, että kun lisenssin voimassaoloaika päättyy tai sen muuten näytetään lakanneen, merkintä on poistettava tavaramerkkirekisteristä. Sääntely täyttää sopimuksen edellytykset.

19 artikla. *Lisenssin merkitsemättä jättämisen vaikutukset.* Artiklassa määrätään lisenssin merkitsemättä jättämisen vaikutuksista. Artiklan 1 kohdan mukaan lisenssin merkitsemättä jättäminen osapuolen virastossa tai muussa viranomaisessa ei vaikuta lisenssin kohteena olevan merkin rekisteröinnin voimassaoloon tai kyseisen merkin suojaan.

Artiklan 2 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia lisenssin merkitsemistä edellytyksenä lisenssinhaltijalla kyseisen osapuolen lainsäädännön nojalla mahdollisesti olevalle oikeudelle osallistua haltijan vireille panemaan loukkauksikäsitteilyyn tai saada kyseisen käsitteilyn kautta vahingonkorvaus lisenssin kohteena olevan merkin loukkauksesta.

Artiklan 3 kohdan mukaan osapuoli ei saa vaatia lisenssin merkitsemistä edellytyksenä sille, että lisenssinhaltijan toimesta tapahtuvan merkin käytön katsotaan haltijan toimesta tapahtuvaksi käytöksi käsitteilyssä, joka liittyy merkkien hankkimiseen, ylläpitoon ja puolustamiseen.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin ja ehdotetun lain 44 §:n 4 momentin mukaan lisenssi, jota ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, ei ole voimassa kolmatta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden merkkiin. Säännös ei kuitenkaan vaikuta lisenssin kohteena olevan tavaramerkin voimassaoloon tai suojaan, joten sääntely on tältä osin sopimuksen mukaista.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 45 §:ssä säädetään, että jos jollekulle on annettu yksinomainen oikeus rekisteröidyn tavaramerkin käyttämiseen tässä maassa ja sellaisesta käyttöluvasta on tehty merkintä tavaramerkkirekisteriin, on tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevilla asioilla sekä merkin haltijaa, että käyttöluvan saajaa pidettävä asianomistajina. Sääntely ei tältä osin ole sopimuksen artiklan 2 kohdan mukaista, vaan edellyttää muutosta, sillä lisenssin merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei voi olla edellytyksenä oikeudelle osallistua loukkauksikäsitteilyyn

tai saada korvausta loukkauksesta. Sopimuksen 2 kohdan edellytyksen osalta olisi mahdollista tehdä ratifioimiskirjassa sopimuksen 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti varauma, jonka mukaan lisenssin merkitseminen voisi olla edellytyksenä sille, että lisenssinhaltijalla on oikeus osallistua haltijan vireille panemaan loukkauksensittelyyn tai saada vahingonkorvausta, mutta varaumaa ei ehdoteta jätettävän. Tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3 ja 4 kohdissa lisenssinhaltijan oikeudelle osallistua toimenpiteisiin ja saada korvausta ei ole asetettu edellytystä lisenssin merkitsemisestä rekisteriin. Näin ollen ehdotetun lain 43 §:n 4 momentissa lisenssin merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin ei edellytetä sille, että lisenssinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tai saada vahingonkorvausta.

Voimassaolevan lain 26 §:n 2 momentissa ja ehdotetun lain 45 §:n 3 momentin 2 kohdassa todetaan, että tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella. Suostumus kattaa myös tavaramerkin haltijan antamat lisenssit eikä lisenssin merkitsemistä rekisteriin edellytetä, jotta lisenssin perusteella tehty käyttö katsottaisiin tavaramerkin käytöksi. Säännökset täyttävät näin ollen sopimuksen 19 artiklan 3 kohdan edellytykset.

20 artikla. *Lisenssin merkintä.* Artiklassa määrätään, että jos osapuolen lainsäädäntö edellyttää merkintää siitä, että merkkiä käytetään lisenssin perusteella, kyseisen vaatimuksen täydellinen tai osittainen noudattamatta jättäminen ei vaikuta lisenssin kohteena olevan merkin rekisteröinnin voimassaoloon tai kyseisen merkin suojaan eikä 19 artiklan 3 kohdan soveltamiseen.

Suomessa ei edellytetä ilmoitusta siitä, että merkkiä käytetään lisenssin perusteella. Lisenssin merkitseminen rekisteriin ei myöskään ole pakollista.

21 artikla. *Huomautukset aiotun hylkäämisen yhteydessä.* Artiklan mukaan virasto ei saa hylätä hakemusta tai pyyntöä antamatta tapauksen mukaan hakijalle tai pyynnön esittäneelle osapuolelle tilaisuutta esittää huomautuksia aiotusta hylkäämisestä kohtuullisen määräajan kuluessa. Tämä ei kuitenkaan koske tilannetta, jossa toimenpidettä pyytäneellä henkilöllä on jo ollut tilaisuus esittää huomautus päätöksen perustana olevista tosiseikoista.

Voimassaolevan tavaramerkkilain 19 §:ssä säädetään, että jollei hakija noudata, mitä hakemuksen tekemisestä on määrätty, tai jos rekisteriviranomainen havaitsee,

ettei hakemusta muusta syystä voida hyväksyä, veloitetaan hakija määräajassa antamaan lausumansa tai tekemään oikaisu, uhalla että hakemus jätetään sillensä. Lain 19 § 2 momentin mukaan, milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemus ole hyväksyttävissä lausuman antamisen jälkeenkään, on hakemus hylättävä siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle, jollei ole aihetta uuden määräajan antamiseen. Ehdotetussa laissa hakemusten tutkimisesta säädetään 22 §:ssä, jonka mukaan PRH asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausuman antamista ja selvityksen esittämistä varten, jos hakemus ei täytä 17–20 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai jos rekisteröintiin kohdistuu 12–13 §:n mukainen hylkäysperuste. Hallintolain 34 §:n mukaisestikin asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua asiasta ja antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Sääntely täyttää näin ollen sopimuksen edellytykset.

22 artikla. *Sovellutussäännöt.* Artiklassa määrätään sopimuksen liitteenä olevista sovellutussäännöistä. Artiklan 1 kohdassa määrätään sovellutussääntöjen sisällöstä. Sovellutussäännöt sisältävät myös kansainvälisiä mallilomakkeita.

Artiklan 2 kohdan, jossa määrätään sovellutussääntöjen muuttamisesta, mukaan sovellutussääntömuutos edellyttää kolmea neljäsosaa annetuista äänistä, jollei 3 kohdassa toisin määrätä.

Artiklan 3 kohdassa määrätään yksimielisyysvaatimuksesta, jota sovelletaan erikseen sovellutussäännöissä mainittujen tiettyjen määräysten muuttamiseen.

Artiklan 4 kohdan mukaan sopimuksen määräykset ovat ensisijaisia, jos niiden ja sovellutussääntöjen määräysten välillä on ristiriita.

23 artikla. *Yleiskokous.* Artiklan 1 kohdan mukaan osapuolilla on yleiskokous, jossa jokaista osapuolta edustaa yksi valtuutettu, jota voivat avustaa varavaltuutetut, neuvonantajat ja asiantuntijat. Jokainen valtuutettu voi edustaa ainoastaan yhtä osapuolta.

Artiklan 2 kohdassa määrätään yleiskokouksen tehtävistä. Yleiskokous i) käsittelee sopimuksen kehittämiseen liittyviä asioita; ii) muuttaa sääntöjä ja kansainvälisiä mallilomakkeita; iii) päättää kunkin ii luetelmakohdassa tarkoitetun muutoksen so-

veltamispäivämäärän ehdoista; iv) hoitaa muita tehtäviä, jotka ovat tarpeen sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi.

Artiklan 3 kohdassa määrätään yleiskokouksen päätösvaltaisuudesta. Yleiskokous on päätösvaltainen, kun puolet sen valtiojäsenistä on läsnä. Yleiskokous voi tehdä päätöksiä myös silloin, kun istunnossa on edustettuina vähintään yksi kolmasosa valtiojäsenistä, mutta yleiskokouksen omia menettelyjä koskevia päätöksiä lukuun ottamatta yleiskokouksen päätökset tulevat tällöin voimaan vain kohdassa tarkemmin määrättyjen ehtojen täytyessä.

Artiklan 4 kohdassa määrätään päätöksen tekemisestä yleiskokouksessa. Yleiskokous pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti. Jos päätöksestä ei päästä yksimielisyyteen, käsiteltävänä olevasta asiasta päätetään äänestämällä, josta annetaan kohdassa tarkempia määräyksiä.

Artiklan 5 kohdassa määrätään enemmistöistä. Yleiskokouksen päätökset edellyttävät lähtökohtaisesti kahta kolmasosaa annetuista äänistä.

Artiklan 6 kohdan, jossa määrätään istunnoista, mukaan yleiskokous kokoontuu pääsihteerin kutsusta sekä samaan aikaan ja samassa paikassa kuin järjestön yleiskokous, ellei kyse ole poikkeusolosuhteista.

Artiklan 7 kohdan mukaan yleiskokous laatii oman työjärjestyksensä ja ylimääräisten istuntojen koollekutsumista koskevat säännöt.

24 artikla. Kansainvälinen toimisto. Artiklassa määrätään kansainvälisestä toimistosta. Artiklan 1 kohdan mukaan kansainvälinen toimisto suorittaa sopimukseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä, kuten kokoontumisten valmistelu, kokouksen sihteeristön sekä kokouksen mahdollisesti perustamien asiantuntijakomiteoiden ja työryhmien avustaminen.

Artiklan 2 kohdan mukaan pääsihteeri kutsuu koolle kokouksen mahdollisesti perustamat komiteat ja työryhmät.

Artiklan 3 kohdassa määrätään kansainvälisen toimiston roolista kokouksessa ja muissa kokoontumisissa. Pääsihteeri ja pääsihteerin nimeämät henkilöt osallistuvat

ilman äänioikeutta kaikkiin kokouksen sekä kokouksen perustamien komiteoiden ja työryhmien kokoontumisiin. Lisäksi pääsihteeri tai pääsihteerin nimeämä henkilöstön jäsen toimii viran puolesta kokouksen ja edellä mainittujen komiteoiden ja työryhmien sihteerinä.

Artiklan 4 kohdassa määrätään mahdollisista tarkistamista käsittelevistä konferensseista, jotka kansainvälinen toimisto valmistelee kokouksen ohjeiden mukaisesti.

Artiklan 5 kohdassa määrätään kansainvälisen toimiston muista mahdollisista tehtävistä, jotka sille on osoitettu sopimukseen liittyen.

25 artikla. *Tarkistaminen tai muuttaminen.* Artiklan mukaan ainoastaan diplomaattinen konferenssi voi tarkistaa tai muuttaa sopimusta. Diplomaattisen konferenssin koollekutsumisesta päättää yleiskokous.

26 artikla. *Sopimukseen osapuoleksi tuleminen.* Artiklassa määrätään sopimuksen osapuoleksi tulemisesta. Artiklan 1 kohdassa määrätään tahoista, joilla on kelpoisuus allekirjoittaa sopimus ja tulla sen osapuoliksi, jollei artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 28 artiklan 1 ja 3 kohdassa toisin määrätä. Sopimuksen voivat allekirjoittaa ja sopimuksen osapuoliksi tulla mm. jokainen järjestön valtiojäsen, jonka omassa virastossa voidaan rekisteröidä merkkejä.

Artiklan 2 kohdassa määrätään ratifioimis- ja liittymisasiakirjan tallettamisesta.

Artiklan 3 kohdassa määrätään ratifioimis- ja liittymisasiakirjan tallettamisen voimaantulopäivästä.

Suomi on allekirjoittanut Singaporen sopimuksen 3 päivänä lokakuuta 2006. Suomi tulee Singaporen sopimuksen osapuoleksi näin ollen tallettamalla ratifioimiskirjan.

27 artikla. *TLT 1994:n ja tämän sopimuksen soveltaminen.* Artiklan 1 kohdassa määrätään sellaisten osapuolten suhteista, jotka ovat sekä Singaporen sopimuksen että TLT 1994:n osapuolia. Tällaisten osapuolten keskinäiseen suhteeseen sovelletaan Singaporen sopimusta. Artiklan 2 kohdassa määrätään sellaisten osapuolten suhteista, joista toinen on sekä Singaporen sopimuksen että TLT 1994:n osapuoli ja toinen ainoastaan TLT 1994:n osapuoli. Tällaisessa suhteessa jatketaan TLT 1994:n soveltamista.

Suomi on allekirjoittanut TLT 1994:n, mutta ei ole sen osapuoli.

28 artikla. *Voimaantulo; Ratifiointien ja liittymisten voimaantulopäivä.* Artiklassa määrätään ratifiointien ja liittymisten voimaantulopäivästä. Artiklan 1 kohdan mukaan voimaantulopäivää määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan ratifioimistai liittymisasiakirjat, jotka 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tahojen on tallettaneet ja joilla on 26 artiklan 3 kohdan mukainen voimaantulopäivä.

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kymmenen 26 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettua valtiota tai hallitusten välistä järjestöä on tallettanut ratifioimis- tai liittymisasiakirjansa.

Artiklan 3 kohdassa määrätään sopimuksen voimaantulon jälkeen tehtyjen ratifiointien ja liittymisten voimaantulosta. Sopimus tulee tällöin voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivämäärästä, jona 2 kohdan soveltamisalaan kuulumaton yhteisö on tallettanut ratifiointi- tai liittymisasiakirjansa.

Singaporen sopimus tuli voimaan vuonna 2009. Suomi tulee sopimuksen sitomaksi kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun se on tallettanut ratifioimiskirjansa.

29 artikla. *Varaumat.* Artiklassa määrätään varaumista. Artiklan 1 kohdan mukaan valtio tai hallitusten välinen järjestö voi tehdä varauman tiettyjen määräysten osalta koskien liitännäismerkkejä tai puolustavia merkkejä tai johdannaismerkkejä. Tällaisessa varaumassa on eriteltävä ne sopimuksen määräykset, joita varauma koskee.

Artiklan 2 kohdassa määrätään, että valtio tai hallitusten välinen järjestö, jonka lainsäädännössä sopimuksen hyväksymispäivänä säädetään tavaroiden ja palvelujen rekisteröinnistä useassa luokassa, voi tehdä varauman 6 artiklan soveltamisesta koskien yhtä rekisteröintiä useassa luokassa.

Artiklan 3 kohdassa määrätään varaumasta aineelliseen tutkintaan liittyen. Kohdan mukaan valtio tai hallitusten välinen järjestö voi ilmoittaa tekemällä varauman, että sen estämättä, mitä sopimuksen 13 artiklan 4 kohdassa määrätään, virasto voi palveluja koskevan rekisteröinnin ensimmäisen uudistamisen yhteydessä suorittaa tällaiselle rekisteröinnille aineellisen tutkinnan, jos kohdassa tarkemmin määrätyt edellytykset täyttyvät.

Artiklan *4 kohdan* mukaan valtio tai hallitusten välinen järjestö voi ilmoittaa varau-
masta, että sen estämättä, mitä 19 artiklan 2 kohdassa määrätään, se edellyttää
lisenssin merkitsemistä, jotta lisenssinhaltijalla on oikeus osallistua haltijan vireille
panemaan loukkauskesittelyyn tai saada korvaus loukkauksesta.

Artiklan *5 kohdan* mukaan varauma tehdään ilmoituksella, joka on sopimuksen rati-
fioimis- tai liittymisasiakirjan liitteenä.

Artiklan *6 kohdan* mukaan varauma voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Artiklan *7 kohdan* mukaan sopimukseen ei voi tässä artiklassa mainittujen varau-
mien lisäksi tehdä muita varauksia.

Varaumien jättämiselle ratifioimiskirjassa ei kansallisen ehdotetun sääntelyn perus-
teella ole tarvetta.

30 artikla. *Sopimuksen irtisanominen.* Artiklassa määrätään sopimuksen irtisanomi-
sesta. Artiklan *1 kohdan* mukaan osapuoli voi irtisanoa sopimuksen pääsihteerille
osoitetulla ilmoituksella.

Artiklan *2 kohdan* mukaan irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua sii-
tä päivämäärästä, jona pääsihteerin on vastaanottanut ilmoituksen.

31 artikla. *Sopimuksen kielet; Allekirjoittaminen.* Artiklan *1 kohdassa* määrätään so-
pimuksen alkuperäiskappaleiden kielistä, jotka ovat arabia, englantia, espanja, kiina,
ranska ja venäjä. Jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Pääsihteerin vahvistaa
virallisen tekstin, jossa on käytetty muuta kuin edellä lueteltua, osapuolen virallista
kieltä.

Artiklan *2 kohdan* mukaan sopimus on avoinna allekirjoittamista varten järjestön
päämajassa yhden vuoden ajan sen hyväksymisestä.

32 artikla. *Tallettaja.* Artiklan mukaan pääsihteerin toimii sopimuksen tallettajana.

2. LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT

2.1. Laki tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

1 §. Lain 1 §:ssä säädettäisiin tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Määräykset olisivat voimassa lakina. Singaporen sopimuksen sisältö on kuvattu yksityiskohtaisesti edellä yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 1.

2 §. Pykälä sisältäisi asetuksenantovaltuuden, jonka nojalla voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

3 §. Pykälän mukaan tämän lain voimaantulosta voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella.

2.2. Tavaramerkkilaki

1 luku

Yksinoikeuden sisältö

1 §. *Soveltamisala.* Lain 1 §:ssä säädettäisiin lain soveltamisalasta. Säännös vastaisi sisällöltään pääosin voimassa olevan lain 1 §:ää. Pykälän mukaan tässä laissa säädetään tavaramerkeistä sekä yhteisö- ja tarkastusmerkeistä. Tavaramerkin sekä yhtei-

sö- ja tarkastusmerkin määritelmistä säädetään 2 §:ssä. Yhteisö- ja tarkastusmerkeistä on säädetty 1 päivänä maaliskuuta 1981 voimaan tulleessa yhteismerkkilaissa, joka nyt ehdotetaan kumottavaksi. Yhteismerkkilain sääntely tuodaan tavaramerkkilakiin.

2 §. Määritelmät. Lain 2 § sisältäisi määritelmiä. Pykälän 1 kohdassa määriteltäisiin tavaramerkki. Tavaramerkillä tarkoitettaisiin tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävää merkkiä, johon on saatu yksinoikeus tämän lain säännösten mukaisesti. Merkillä tarkoitetaan tavaroihin tai palveluihin laitettavaa tai niissä käytettävää, usein fyysistä esitystä, kuten sanaa, kuviota, ulkoasua, väriä tai muuta vastaavaa. Siitä, mikä voi olla merkinä, säädetään ehdotetun lain 10 §:ssä.

Säännös toisi esiin ensinnäkin tavaramerkin luonteen eli yksinoikeuden merkin käyttöön tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta. Yksinoikeuden tarkemmasta sisällöstä säädetäisiin jäljempänä erityisesti lakiehdotuksen 5–7 §:ssä sekä 8–9 §:ssä, jotka koskevat yksinoikeuden rajoituksia. Toiseksi säännöksessä tuotaisiin esiin, että tavaramerkki on korostuneesti elinkeinotoiminnassa käytettävä merkki, eikä yksinoikeus siksi koske esimerkiksi yksityistä käyttöä tai pelkästään aatteellista toimintaa. Tavaramerkkidirektiivin mukaista elinkeinotoiminnan käsitettä käsitellään tarkemmin jäljempänä lakiehdotuksen 5 §:n perusteluissa.

Pykälän 2 kohdassa määriteltäisiin EU-tavaramerkki eli Euroopan unionin tavaramerkki. EU-tavaramerkistä säädetään EU-tavaramerkkiasetuksen 1 artiklassa. Artiklan 1 kohdan mukaan sillä tarkoitetaan EU-tavaramerkkiasetuksen mukaisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä. Artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa. Sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko unionissa, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko unionissa. EU-tavaramerkki on näin ollen myös Suomessa voimassa oleva tavaramerkki, jota koskevat samat yksinoikeudet kuin kansallisia tavaramerkkejä.

Pykälän 3 kohdassa määritellään yhteisömerkki. Yhteisömerkillä tarkoitetaan tässä laissa tavaramerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhteisömerkin haltijan jäsenten elinkeinotoiminnassa. Määritelmällä saatetaan voimaan uuden tavaramerkkidirektiivin 27 artiklan b kohta. Kyseisen direktiivin sanamuodosta poiketen ehdote-

tussa säännöksessä ei nimenomaisesti todettaisi, että yhteisömerkin tulee erottaa haltijan jäsenten tavarat tai palvelut toisten tavaroista ja palveluista. Yhteisömerkkiä koskevat ehdotetun lain 78 §:n 1 momentin mukaan tämän lain tavaramerkkejä koskevat säännökset, ellei luvussa 7 toisin säädetä. Yhteisömerkkejä koskevat näin ollen samat ehdotetun lain 11 §:ssä säädetyt erottamiskykyä koskevat edellytykset kuin tavallisia tavaramerkkejä. Tästä syystä ei ole tarpeen erikseen todeta, että yhteisömerkin tulee voida erottaa yhteisömerkin haltijan jäsenten tavarat tai palvelut toisten tavaroista tai palveluista.

Pykälän 4 kohdassa määritellään tarkastusmerkki, jolla tässä laissa tarkoitetaan tavaramerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten. Määritelmällä saatetaan voimaan uuden tavaramerkkidirektiivin 27 artiklan a kohta. Kyseisen direktiivin sanamuodosta poiketen ehdotetussa säännöksessä ei nimenomaisesti todettaisi, että tarkastusmerkin tulee erottaa haltijan varmentamat tavarat tai palvelut toisten varmentattomista tavaroista ja palveluista materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta. Tarkastusmerkkiä koskevat ehdotetun lain 78 §:n 1 momentin mukaan tämän lain tavaramerkkejä koskevat säännökset, ellei luvussa 7 toisin säädetä. Tarkastusmerkkejä koskevat näin ollen samat ehdotetun lain 11 §:ssä säädetyt erottamiskykyä koskevat edellytykset kuin tavallisia tavaramerkkejä. Tarkastusmerkin tulee näin ollen kyetä erottamaan tarkastusmerkin haltijan tarkastamat tai varmentamat tavarat tai palvelut toisten tavaroista tai palveluista, olivatpa toisten tavarat tai palvelut varmennettuja tai ei. Erilliselle säännökselle tarkastusmerkin erottamiskyvystä ei tästä syystä ole tarvetta.

Pykälän 5 kohdassa määritellään kansainvälinen rekisteröinti, jolla tässä laissa tarkoitetaan kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä. Rekisteröinti suoritetaan 86 §:ssä mainituin tavoin 14 päivänä huhtikuuta 1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Sopimusta on kuvattu edellä yleisperustelujen yhteydessä (ks. jakso 2.1.1.).

Pykälän 6 kohdassa määritellään kansainvälinen toimisto, jolla tässä laissa tarkoitetaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön(WIPO:n) kansainvälistä henkisen omaisuuden toimistoa.

3 §. Yksinoikeus rekisteröimällä. Lain 3 §:ssä säädettäisiin yksinoikeuden saamisesta rekisteröimällä.

Pykälän *1 momentti* vastaisi asiallisesti voimassaolevan lain 4 §:ää, mutta selvytyksessä säännöksessä mainittaisiin erikseen myös kansainväliset rekisteröinnit. Säännöksessä tuotaisiin esiin ensinnäkin yksinoikeuden saamisen tapa. Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella tavaramerkkiin yksinoikeudet. Yksinoikeuksien välisen etusijan kannalta ratkaisevaa on pääsääntöisesti rekisteröintipäivän sijasta joko hakemis- tai etuoikeuspäivä. Tätä on kuvattu tarkemmin lakiehdotuksen 14 §:ssä ja sen perusteluissa. Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki PRH:n pitämään tavaramerkkirekisteriin. Voimassaolevasta tavaramerkkilaista poiketen lakiehdotuksessa ei viitata PRH:een rekisteriviranomaisena, vaan PRH mainitaan jäljempänä selvytyden vuoksi nimeltä. Kansainvälisistä rekisteröinneistä säädetään lakiehdotuksen 8 luvussa. Tässä pykälässä todettaisiin suojan alkamisajankohta myös kansainvälisen rekisteröinnin osalta. Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan, kun kansainvälinen rekisteröinti hyväksytään Suomessa voimassa olevaksi.

Pykälän *2 momentti* olisi informatiivinen säännös, jossa todettaisiin, että yksinoikeudesta EU-tavaramerkkiin säädetään EU-tavaramerkkiasetuksessa. EU-tavamerkit rekisteröidään EUIPO:ssa.

4 §. Yksinoikeus vakiinnuttamalla. Lain 4 §:ssä säädettäisiin mahdollisuudesta saada yksinoikeus tavaramerkkiin myös ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiintunut. Asiallisesti ehdotettu säännös vastaisi voimassaolevan lain 4 a §:n 1 ja 3 momenttia. Tavaramerkki katsottaisiin vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohdeyhtymässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen tavaramerkkinä. Säännöksen sanamuoto poikkeaisi voimassaolevasta laista, jonka 4 a §:n 3 momentin mukaan tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkinä.

Direktiivissä ei nimenomaisesti säädetä vakiintumisesta. Direktiivin johdanto-osan 11 perustelukappaleen mukaan direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta vakiintuneiden tavaramerkkien suojaamista, mutta direktiivissä ne olisi otettava huomioon vain niiden suhteessa rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Vakiintuneen

tavaramerkin suojasta säätäminen kuuluu siis jäsenvaltion omaan harkintaan. Voimassaolevassa tavaramerkkilaissa yksinoikeuden voi saada vakiinnuttamalla tavaramerkin. Tätä lähtökohtaa ei ole tarpeen muuttaa, vaan tavaramerkin vakiintumiselle käytön kautta on edelleen käytännössä tarvetta.

Jotta merkki katsotaan vakiintuneeksi, sen ei tarvitse olla kaikkien tuntema. Ratkaisevaa on tunnettuus asianomaisessa kohderyhmässä. Kohderyhmän tarkastelussa voidaan ottaa huomioon, kenelle kyseistä tuotetta markkinoidaan. Kohderyhmään luetaan yleensä myös jakelukanavat eli esimerkiksi ne maahantuojat, tukkukauppiaat ja vähittäismyyjät, joiden toimin tavara päätyy kuluttajalle. Vaikka merkki olisi ulkomailla tunnettu, ei tällä periaatteessa ole merkitystä arvioitaessa vakiinnuttamista Suomessa. Ulkomailla käytössä oleva merkki voidaan kuitenkin tehdä myös Suomessa tunnetuksi esimerkiksi ulkomaisten lehtien, internetin tai television välityksellä. Ollakseen vakiintunut tavaramerkki, sen tulisi olla tunnettu koko Suomessa tai suurella osalla Suomea. Tavaramerkki ei voisi vakiintua enää paikallisesti. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 1 §:n 1 momentti voi mahdollisesti antaa suojaa paikallisesti vakiintuneille merkeillekin (ks. esim. tuomio 4.4.2012, MaO:121/12 Granströms Bätvar).

Asianomaisessa kohderyhmässä kaikkien ei sinänsä tarvitse tuntea merkkiä, jotta sitä pidettäisiin vakiintuneena. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että merkkiä pidetään yleisesti tunnettuna, kun niin huomattava osa kohderyhmästä tuntee merkin, että sille on muodostunut merkittävä goodwill-arvo. Goodwill-arvo on lähinnä teoreettinen arviointimittari, joka voi kuvata myös ehdotetussa säännöksessä tarkoitettujen varsinaisten arviointikriteerien täyttymistä. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi merkin markkinaosuus, sen markkinointikustannukset, käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Vastaavasti myös merkin ominaisuudet, kuten esimerkiksi sen erottamiskyvyn aste, voivat vaikuttaa vakiintumisen arviointiin. Vakiintumista arvioitaisiin vastaavalla tavalla kuin voimassaolevassa vakiintumista koskevassa soveltamiskäytännössä.

Yleensä tunnettuutta pyritään osoittamaan erityisin markkinatutkimuksin sekä alan järjestöjen, mainostoimistojen, kohdepiirin jäsenten ja muiden vastaavien todistuksin. On kuitenkin vaikeaa osoittaa mitään tarkkoja prosenttilukuja vähimmäisedellytykseksi sille, kuinka suuren osan kohderyhmästä tulee tuntea merkki, jotta sitä voidaan pitää vakiintuneena. Käytännössä vakiintumisen toteaminen on aina

kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Ehdotetun säännöksen sanamuoto edellyttää, että tavaramerkki tulee yleisesti tunnetuksi nimenomaan haltijan tavaroiden tai palvelujen tavaramerkkinä. Vakiintuminen ei kuitenkaan sinänsä edellytä, että kohderyhmä olisi tietoinen siitä, kuka merkin haltija on. Tavaramerkin käyttäminen tuotteiden tunnuksena voi viitata alkuperään myös anonyymisti.

5 §. Yksinoikeuden sisältö. Uudella tavaramerkkidirektiivillä ei muutettu yksinoikeuden sisältöä koskevaa sääntelyä, vaan direktiivin 10 artikla vastaa pääosin vanhaa direktiiviä. Voimassaolevaa tavaramerkkilakia on muutettu yksinoikeuden sisältöä ja rajoituksia koskevan sääntelyn osalta viimeksi 1 päivänä syyskuuta 2016 voimaantulleella lailla 616/2016. Yksinoikeuden sisältöä koskevaa sääntelyä ei siksi ole tarpeen merkittävästi muuttaa nykyisestä. Sisällöllisesti merkittävä muutos uudessa tavaramerkkidirektiivissä koskee tavaramerkin haltijan yksinoikeutta kauttakuljetustapauksissa. Siitä säädettäisiin erikseen jäljempänä lakiehdotuksen 7 §:ssä.

Pykälän sisältäisi direktiiviä vastaavasti kolme suojan tasoa. Pykälän johdantokapaleen mukaan yksinoikeus koskisi elinkeinotoimintaa ja merkin käyttöä tavaroiden tai palvelujen tunnuksena. Tällä viitattaisiin tavaramerkkidirektiivin vakiintuneeseen tulkintaan, jonka mukaan yksinoikeus koskee merkin tietynlaista käyttöä, eli käyttöä elinkeinotoiminnassa ja tavaroiden tunnuksena. Merkkiä on katsottu käytetyn elinkeinotoiminnassa mm. silloin, kun merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä siis käytetä täysin yksityisesti. Tällä ei kuitenkaan välttämättä viitata voiton tavoitteluun (ks. erityisesti asia tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, 40 ja 41 kohta, samoin tuomio 25.1.2007, Opel Ag, C-48/05, EU:C:2007:55, ja tuomio 11.9.2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497). Lisäksi merkkiä on käytetty ”tavaroita varten”, kun tavaramerkkiä täysin vastaava merkki on pantu tavaroihin ja tavaroita on tarjottu tai laskettu liikkeelle (Arsenal Football Club, C-206/01).

Pykälän *1 kohdan* mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki. Tämä vastaisi Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintunutta tulkintaa siitä, ettei sekaannusvaaraa edellytetä silloin, kun sekä merkit että tavara- tai palvelulajit ovat samoja (ns. double-identity eli kaksinkertainen samuus). Unionin tuomioistuin on todennut, et-

tä vaikka vanhassa tavaramerkkidirektiivissä suojaa pidetään tällaisessa tilanteessa ehdottomana, sillä pyritään ainoastaan siihen, että tavaramerkin haltija voisi varmistaa sen, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Unionin tuomioistuin on tämän perusteella päättänyt, että tavaramerkillä myönnettyä yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavarankäytön alkuperän takaaminen kuluttajille (Arsenal Football Club, C-206/01, 51 kohta, samoin Céline, C-17/06, 16 kohta ja tuomio 12.6.2008, O2 Holdings ja O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, 57 kohta sekä tuomio 22.9.2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604).

Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin sekaannusvaarasta. Ehdotetun säännöksen mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Säännös edellyttää näin ollen, että kolme kriteeriä täytyy samanaikaisesti: 1) merkkien tulee olla samoja tai samankaltaisia, 2) tavaroiden tai palvelujen tulee olla samoja tai samankaltaisia ja 3) tämän tulee aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan haetun tavaramerkin ja estemerkin välisenä sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etu yhteydessä olevista yrityksistä (esim. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 33 kohta ja tuomio 17.10.2013, Isdin v. Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, 17 kohta). Sekaannusvaaran arviointi on oikeuskäytännön mukaan kokonaisvaltaista ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (tuomio 11.11.1997, Sabel v. Puma, C-251/95, EU:C:1997:528). Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (Sabel v. Puma, C-251/95, 22 ja 23 kohta ja Isdin v. Bial-Portela,

C-597/12 P, 19 kohta). Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (em. asia Sabel v. Puma C-251/95, 24 kohta sekä tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta). Yksi näkökohta sekaannusvaaran kokonaisarviointissa on huomioon otettavien tekijöiden keskinäinen riippuvuus ja erityisesti se, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, jotka ne kattavat. Niinpä tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schufabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323 ja Canon, C-39/97).

Ehdotetussa säännöksessä ei sekaannusvaaran ohella mainittaisi direktiivissä olevaa miellelyhtymän käsitettä. Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan vaara miellelyhtymästä ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta. Kyseistä miellelyhtymää koskevaa säännöstä ei siis voida soveltaa tilanteessa, jossa yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa (Sabel v. Puma, C-251/95, 18 kohta).

Pykälän 3 kohdassa säädettäisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan c -alakohta sisältää tyhjentävän listan edellytyksistä tällaiselle suojalle. Euroopan unionin tuomioistuin on käsitellyt laajalti tunnetun tavaramerkin saaman suojan edellytyksiä varsin kattavasti oikeuskäytännössään. Koska direktiiviä ei tältä osin muutettu, voidaan oikeuskäytäntöä edelleen pitää relevanttina myös uuden tavaramerkkidirektiivin tulkinnan kannalta.

Tavaramerkin haltijan olisi näytettävä, että tavaramerkki on laajalti tunnettu Suomessa. Tämä tarkoittaa, että merkittävän osan kohdeyleisöstä on tunnettava merkki. Huomioon tulisi ottaa kaikki asiaan vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi merkin markkinaosuus, sen markkinointikustannukset, käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Tavaramerkki voi olla laajalti tunnettu ja saada laajalti tunnetuille merkille kuuluvaa suojaa, vaikka sitä ei ole rekisteröity. Myös tavaramerkkidirektiivi mahdollistaa edellä 4 §:ssä todetuin tavoin vakiintuneet tavaramerkit ja vakiintuneet laajalti tunnetut tavaramerkit.

Sekaannusvaara ei ole laajalti tunnetuille merkeille annettavan suojan edellytys. Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut riittäväksi, että samankaltaisuuden

aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Se, että myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta laajalti tunnetusta tavaramerkistä, vastaa edellä tarkoitetun yhteyden olemassaoloa kyseisten tavaramerkkien välillä (tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655). Yleisön mieltämä yhteys on välttämätön edellytys laajalti tunnetulle merkille annettavalle suojalle, mutta se ei sellaisenaan riitä haitan toteamiseksi (tuomio 18.6.2009, L'Oréal, C-487/07, EU:C:2009:378, ks. myös tuomio 19.1.2011/95, KHO 2011:4).

Laajalti tunnetun merkin suoja edellyttää, että loukkaajalla ei ole tavaramerkin haltijan suostumusta, ja että merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta taikka on niille haitaksi. Sitä, onko kyse merkin tällaisesta käyttämisestä, on Euroopan unionin tuomioistuinten oikeuskäytännön valossa arvioitava kokonaisuutena. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Toisaalta, mitä välittömämpi ja vahvempi merkin herättämä mielikuva tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on niille haitaksi. Lisäksi tällaisen kokonaisarvioinnin yhteydessä voidaan myös tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai turmeltumisen vaara. (mm. tuomio 19.1.2003, Davidoff, C-292/00, EU:C:2003:9; tuomio 23.10.2003, Adidas-Salomon, C-408/01, EU:C:2003:582; Intel Corporation, C-252/07; ja L'Oréal, C-487/07, 36 kohta). Voimassaolevassa lain 6 §:n 2 momentissa mainitaan kriteerinä, että aiheeton käyttö merkitsee laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä. Ehdotetussa säännöksessä sanamuoto on muutettu epäoikeudenmukaisen edun saamiseksi. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa tai soveltamiskäytäntöä.

Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttöä tai niille aiheutuvaa haittaa voivat olla esimerkiksi laajalti tunnetun tavaramerkin vesittymisen, tahraaminen tai free-riding. Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksi käyttäminen, joista käytetään myös nimityksiä "parasitis-

mi” ja ”free-riding”, eivät liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon, vaan hyötyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä. Käsite kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selväksi hyväksi (L’Oréal, C-487/07, 41 kohta).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, että kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksen ja erityisesti laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön, samankaltaista merkkiä käyttävän kolmannen on osoitettava, että tällaisen merkin käyttämiselle on perusteltu syy (tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Bries, C-65/12, EU:C:2014:49, 44 kohta; Intel Corporation, C-252/07, 39 kohta). Toisella voi siis olla oikeus käyttää laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkiä, vaikka hyötyisikin laajalti tunnetun merkin maineesta, mikäli siihen on olemassa perusteltu syy. Perustellun syyn käsite ei kata ainoastaan objektiivisesti pakottavia syitä, vaan se voi liittyä myös laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä käyttävän kolmannen subjektiivisiin etuihin. Edellä mainitussa Leidseplein Beheer ja de Bries-tapauksessa kolmannella oli perusteltu syy, kun hän oli käyttänyt laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä jo ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä ja käyttö tapahtui vilpittömässä mielessä. KHO on katsonut, että se, että merkki viittasi myös hakijan toiminimeen, ei muodostanut hyväksyttävää syytä laajalti tunnetun merkin käyttämiseen (tuomio 1.6.2017/2570, KHO:2017:92 Valioravinto). Hyväksyttävä syy voi liittyä myös esimerkiksi terveen kilpailun vaati-
muksiin (tuomio 22.9.2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604).

6 §. *Yksinoikeuteen kuuluvat merkin käyttötavat elinkeinotoiminnassa.* Edellä 5 §:ssä säädetään merkeistä, joita ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Lakiehdotuksen 6 §:ssä täsmennettäisiin, mitä merkin käyttämisellä elinkeinotoiminnassa tarkoitetaan. Pykälän 1 momentin 1–7 kohdat sisältäisivät pääosin voimassaolevaa lakia vastaavat säännökset. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 3 kohta.

Ehdotetun pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan merkin käyttämisenä elinkeinotoiminnassa pidetään merkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa tai tavaro-

den päällyksissä. Tavaroiden päällyksiin kuuluvat myös muun muassa etiketit ja nimilaput.

Ehdotetun pykälän *1 momentin 2 kohdan* mukaan merkin käyttämisenä elinkeinotoiminnassa pidettäisiin tavaroiden tarjoamista, markkinoille saattamista tai niiden varastoimista tarjoamista tai markkinoille saattamista varten merkkiä käyttäen.

Ehdotetun pykälän *1 momentin 3 kohdassa* todettaisiin, että merkin käyttämisenä elinkeinotoiminnassa pidettäisiin palvelujen tarjoamista tai suorittamista merkkiä käyttäen.

Ehdotetun pykälän *1 momentin 4 kohdassa* kiellettäisiin tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen. Kohta vastaa muuten nykyisen tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentin 3 kohtaa, mutta kauttakuljetusta koskeva sääntely siirtyisi lakiehdotuksen 7 §:ään.

Ehdotetun pykälän *1 momentin 5 kohdan* mukaan merkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa olisi myös merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa. Markkinointi kattaa tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 3 kohdan e alakohdassa mainitun mainonnan sekä kaikki muut tuotteen tai palvelun menekkiä edistävät toimenpiteet.

Pykälän *1 momentin 6 kohdan* mukaan merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan merkin käyttö toiminimenä tai toiminimen osana.

Pykälän *1 momentin 7 kohdan* mukaan merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan myös merkin muu vastaava käyttäminen. Direktiivin luettelo käyttöta-voista ei ole tyhjentävä, minkä lisäksi Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut myös vanhan tavaramerkkidirektiivin vastaavaa säännöstä niin, että kyseessä on esimerkkiluettelo. Tyhjentävän luettelon pitäminen ei olisi tarkoituksenmukaista eikä mahdollistakaan, sillä toimintatavat elinkeinotoiminnassa kehittyvät jatkuvasti. Merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa kattaa kohdissa 1–6 mainittujen lisäksi myös merkin käytön suullisesti. Voimassaolevan lain 6 §:n 4 momentista poiketen tätä ei enää nimenomaisesti mainittaisi säännöksessä, mutta sen voidaan katsoa kuuluvan muun vastaavan käyttämisen alle.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää merkin käyttö vertailevassa mainonnassa. Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö vertailevassa mainonnassa direktiivin 2006/114/EY vastaisella tavalla (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta). Vertailevasta mainonnasta säädetään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa. Lain 2 a §:ssä säädetään vertailevan mainonnan edellytyksistä. Säännöksen mukaan markkinointi, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke (vertaileva markkinointi), on vertailun osalta mm. sallittu, jos [...] se ei aiheuta sekaannuksen vaaraa mainostajan ja kilpailijan tai heidän tavaramerkkiensä, toimimisiensä tai muiden erottavien tunnustensa taikka hyödykkeittensä kesken. Lisäksi myös muiden sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 a §:n mukaisten edellytysten on täytyttävä. Lainkohdassa kiellettyä vertailevaa markkinointia on muassa kilpailijan tavaramerkin väheksyminen ja halventaminen (kohta 5), tavaramerkin sopimaton käyttäminen (kohta 6) ja hyödykkeen esittäminen tavaramerkillä suojatun hyödykkeen jäljitelmänä tai toisintona (kohta 7).

Pykälän 3 *momentti* sisältäisi viittauksen valmistelutoimien kieltoa koskevaan 60 §:ään. Merkin haltijan oikeudesta kieltää valmistelevat toimet säädetään 60 §:n 2 momentissa.

Pykälän 4 *momentti* sisältäisi informatiivisen viittaussäännöksen kauttakulkua koskevaan 7 §:ään. Tavaramerkin haltijan kiello-oikeuteen sisältyy 7 §:n mukainen oikeus kieltää kauttakulku tietyin edellytyksin.

7 §. Kauttakuljetus. Tavaramerkin haltijan yksinoikeudesta kauttakuljetustilanteissa säädettäisiin erikseen 7 §:ssä. Säännös olisi uusi ja sillä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 4 kohta.

Pykälän 1 *momentin* mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita Suomeen, vaikka tavaroita ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen. Kielto-oikeuden edellytyksenä on, että niissä on merkki, joka on sama kuin kyseisiä tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki, tai merkki jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tällaisesta tavaramerkistä. Tässä tarkoitettu tavaramerkin haltijan kiello-oikeus poikkeaa

siksi sisällöltään 5 §:n mukaisesta yksinoikeudesta, eikä välttämättä kata esimerkiksi sellaisia merkkejä, jotka aiheuttavat yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Säännös antaa kuitenkin laajemman oikeuden kuin edellä 5 §:n 1 kohdassa tarkoitetaan, sillä 7 §:n säännös kattaa myös hyvin samankaltaiset merkit. Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 4 kohdan mukaan säännös ei rajoita ennen rekisteröidyn tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää saatuja haltijoiden oikeuksia. Tältä osin direktiivin säännökset saatettaisiin voimaan yksinoikeuksien etusijaa koskevassa 14 §:ssä, jota sovelletaan myös kauttakuljetustapauksissa.

Pykälän 2 *momentin* mukaan edellä 1 momentissa säädetty oikeus raukeaa, jos tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija osoittaa, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen määränpää. Säännös vastaa direktiivin 10 artiklan 4 kohta. Näyttö siitä, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden markkinoille saattamista lopullisessa määränpäämaassa, tulisi osoittaa tulliselvitysmenettelyssä tai tuomioistuimessa, mikäli tavaramerkin loukkausta käsitellään tuomioistuimessa.

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 24 perustelukappaleessa viitataan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:0 608/2013, jonka 28 artiklassa säädetään, että oikeudenhaltijaa pidetään korvausvelvollisena tavaroiden haltijan kärsimistä vahingoista muun muassa silloin, kun myöhemmin todetaan, että kyseiset tavarat eivät loukkaa teollis- tai tekijänoikeutta.

8 §. Yksinoikeuden rajoitukset. Lakiehdotuksen 8 §:ssä säädettäisiin yksinoikeuden rajoituksista. Säännös vastaa pääasiassa voimassaolevan tavaramerkkilain 7 §:ää. Uuden tavaramerkkidirektiivin myötä tavaramerkkidirektiivin rajoitussäännöstä muutettiin eräiltä osin, jolloin myös kansallista sääntelyä olisi tarkistettava vastaavasti. Direktiivin johdosta sääntelyyn ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä merkittäviä muutoksia. Ehdotettavan säännöksen mukaan tavaramerkin haltijalla ei olisi oikeutta kieltää toimintaa, joka kuuluu rajoitusten piiriin ja tapahtuu hyvän liiketavan mukaisesti. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 14 artikla.

Hyvällä liiketavalla tarkoitetaan Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen tulkinnan mukaan lähinnä velvollisuutta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteluihin intresseihin nähden. Tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan

mukaista erityisesti, jos tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta, käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä, tai kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavarän jäljitelminä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole (tuomio 17.3.2005, Gillette, C-228/03, EU:C:2005:177, 49 kohta).

Pykälän 1 kohdassa sallittaisiin luonnollisen henkilön oman nimen tai osoitteen käyttäminen elinkeinotoiminnassa. Säännös poikkeaa nyt voimassaolevasta laista siinä, ettei oman nimen käyttö enää koske toiminimeä. Tavaramerkkilakia muutettiin 1 päivänä syyskuuta 2016 voimaantulleella lailla 616/2016 vastaamaan vanhan tavaramerkkidirektiivin tulkintaa. Muutos perustui Euroopan unionin tuomioistuinten omaksumaan tulkintaan, jonka mukaan viittaus omaan nimeen kattoi myös toiminimen käytön (tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 77-81 kohdat). Uudessa tavaramerkkidirektiivissä sääntely on rajoitettu koskemaan ainoastaan luonnollisen henkilön omaa nimeä tai osoitetta, joten kansallista lakia olisi nyt muutettava vastaavalla tavalla.

Pykälän 2 kohdan mukaan hyvän liiketavan mukaisesti saisi käyttää merkkiä, joka kuvailee tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta tavaroiden ominaisuutta. Edellä luetellut merkit ovat kuvailevia eikä niihin siksi lähtökohtaisesti saa yksinoikeutta. Yksinoikeuden voi kuitenkin saada esimerkiksi, kun tavaramerkki on vakiintunut tai kun merkki on käytön kautta saavuttanut riittävän erottamiskyvyn. Näissä tapauksissa on tarpeen kuitenkin varmistaa, että muilla elinkeinonharjoittajilla on riittävät mahdollisuudet käyttää kuvailevia ilmaisuja omassa liiketoiminnassaan. Tämä vastaisi myös tavaramerkkilain esitöissä esitettyä perustelua, jonka mukaan sääntelyn tarkoituksena on ollut mahdollistaa näiden niin sanottujen "luonnollisten tavarannimitysten" käyttö ilman, että elinkeinonharjoittajan tarvitsee rekisteröidä niitä tavaramerkkirekisteriin (HE 128/1962 vp s. 2).

Pykälän 3 kohdan mukaan hyvän liiketavan mukaisesti saisi käyttää merkkiä, jolta muutoin puuttuu erottamiskyky. Kohdassa 2 esimerkkeinä mainitut kuvailevat merkit ovat erottamiskyvyttömiä. Merkiltä voi kuitenkin puuttua erottamiskyky myös muun kuin kuvailevuuden vuoksi.

Pykälän 4 kohdan mukaan hyvän liiketavan mukaisesti saisi käyttää tavaramerkkiä, jos sen käyttäminen on tarpeen tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitatessa niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina. Tavaramerkin käyttö olisi sallittua viitatessa tavaroihin tai palveluihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina erityisesti niiden käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Tavaraansa markkinoivan elinkeinonharjoittajan tarve käyttää toisen tavaramerkkiä oman tavaransa käyttötarkoituksen osoittamiseksi on Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan olemassa silloin, kun tavaramerkin käyttäminen on käytännössä ainoa keino ilmoittaa yleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti oman tavaran käyttötarkoitus. Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, että selvitettyäessä sitä, voiko elinkeinonharjoittaja käyttää muitakin keinoja tällaisen tiedon antamiseen, on otettava huomioon esimerkiksi se, onko hänen markkinoimansa tavaralajin osalta olemassa sellaisia ”tekniisiä standardeja tai yleisesti käytettyjä normeja”, jotka tämän tavaralajin kohdeyleisö tuntee. Näiden normien tai muiden ominaispiirteiden on oltava sellaisia, että niillä voidaan ilmoittaa tavaran käyttötarkoitus kohdeyleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti (tuomio 22.2.2006/448, KKO 2006:17, Gillette).

9 §. Yksinoikeuden sammuminen. Lakiehdotuksen 9 § sisältäisi säännöksen tavaramerkin antaman yksinoikeuden sammumisesta. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 15 artikla. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 8 §:ää.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin pääsäännöstä, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen. Säännös olisi sanamuodoltaan voimassa olevan lain 8 §:ään verrattuna uusi, mutta sisällöllisesti on 8 §:stä johdettavissa. Yksinoikeus tavaramerkkiin päättyy, kun merkin haltija saattaa tavaramerkkillään varustetut tuotteet vaihdantaan. Kun tavara on kerran laskettu liikkeeseen merkin haltijan toimesta tai suostumuksella, ei hän sen jälkeen pysty kieltämään tavaran jälleenmyyntiä tai maahantuontia vetoamalla tavaramerkkioikeuteensa.

Tavaramerkin haltijan suostumuksen osalta Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, ettei suostumusta voinut olettaa annetuksi tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija oli antanut suostumuksensa tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA-

alueen ulkopuolella. Tämän jälkeen kolmannet olivat tuoneet tavarat ETA-alueelle ja saattaneet ne siellä markkinoille. Tällaisessa tapauksessa suostumusta ei voitu olettaa annetuksi, vaan suostumuksen on oltava nimenomainen tai hiljainen, ja suostumukseen vetoavan elinkeinonharjoittajan on näytettävä suostumuksen antaminen toteen (tuomio 20.11.2001, Zino Davidoff ja Levi Strauss, yhdistetyt asiat C-414/99 ja C-416/99, EU:C:2001:617).

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin poikkeuksesta 1 momenttiin ja yksilöitäisiin, missä tilanteessa tavaramerkin haltija voi kieltää tavaramerkin käyttämisen vaihdantaan saatetuissa tavaroissa. Säännöksen mukaan tavaramerkin haltija saa kieltää tavaramerkin käyttämisen tavaroissa, jos hänellä on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Merkin käyttäminen voidaan kieltää erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut aiempaa säännöstä niin, että säännösten mukaan sammumisvaikutus liittyy ainoastaan unionin sisäiseen markkinoille saattamiseen. Tuomioistuimen mukaan kansalliset säännökset, jotka laajentavat sammumisvaikutuksen ETA-alueen ulkopuolelle, ovat vanhan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan vastaisia. Tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta rajoitetaisiin, jos jäsenvaltioille olisi jätetty mahdollisuus säätää tavaramerkkioikeuden sammumisesta sellaisten tuotteiden osalta, jotka on laskettu liikkeelle kolmansissa maissa. Pääperiaatteena on siis pidettävä, että tavaramerkin haltija voi kieltää rinnakkaistuonnin ETA-alueen ulkopuolelta (tuomio 16.7.1998, Silhouette, C-355/96, EU:C:1998:374).

EUT on myös katsonut, ettei tavaramerkkioikeudesta johdu ehdotonta estettä sille, että jakeluketjussa tuote pakataan uudelleen ja siihen kiinnitetään oikeudenhaltijan tavaramerkki. Tavaramerkin haltijalla on kuitenkin oikeus puuttua tällaiseen menettelyyn tietyin edellytyksin. Tavaramerkin haltijalle on ilmoitettava etukäteen uudelleen pakatun tuotteen saattamisesta markkinoille, ja uudesta pakkauksesta tulee ilmetä, kuka on pakannut tuotteen uudelleen (tuomio 11.7.1996, yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-429/93 ja C-436/93 ym. EU:C:1996:282, kohdat 32–36 sekä 47–49). Korkein oikeus arvioi alueellisen sammumisen periaatteen soveltuvuutta ratkaisussa 2003:88. Korkeimman oikeuden mukaan tavaramerkki on muun muassa osoituksena siitä, että tuote, sellaisena kuin se tarjotaan saataville, on

peräisin tavaramerkin haltijalta tai tämän suostumuksella ja valvonnassa toimineesta lähteestä. Tavaramerkkioikeudesta johtuu myös tavaramerkillä suojattujen tuotteiden pakkausta koskevia rajoituksia. Vaikka yksinoikeus olisikin tuotteen liikkeelle laskemisen vuoksi rauennut, voi tavaramerkin haltijalla tämän estämättä olla oikeus puuttua siihen, miten tuotteet pakataan jakeluketjussa. Koska tavaroiden uudelleen pakkauksella oli pyritty saamaan aikaan vaikutelma, että pakkaus oli lähtöisin tavaramerkin haltijalta, oli vastaaja syyllistynyt tavaramerkkioikeuden loukkaukseen (tuomio 3.10.2003/2422, KKO:2003:88). Ratkaisussa 2011:7 (tuomio 26.1.2011/153, KKO:2011:7, Mercilon ja Maveron) oli kyse siitä, oliko uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Tapauksessa pakkauksiin oli laitettu sekä valmistajan että rinnakkaistuojaan tavaramerkit, mille ei sinänsä korkeimman oikeuden mukaan ole estettä. Ratkaisevaa on pakkauksista välittyvä kokonaisvaikutelma. Pelkästään se seikka, että jälleenmyyjälle koituu alkuperäisen tavaramerkin käyttämisestä etua tavaramerkillä varustettujen tavaroiden asianmukaisen markkinoinnin antaessa jälleenmyyjän omasta toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ei ole perusteltu aihe vastustaa alkuperäisen tavaramerkin käyttämistä. Kyseessä olevista pakkauksista oli kuitenkin voinut syntyä kuluttajille virheellinen mielikuva lääkkeen kaupallisesta alkuperästä tai lääkkeen valmistajan ja rinnakkaistuojaan välisestä suhteesta.

2 luku

Yksinoikeuden edellytykset

10 §. *Merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin.* Pykälän 1 momentti sisältäisi määräykset siitä, minkälainen merkki voi toimia tavaramerkkinä. Keskeistä, on että tavaramerkki kykenee takaamaan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle sen, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (tuomio 12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, kohta 35).

Uusi säännös ei tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaisesti enää edellyttäisi, että merkki tulisi voida esittää graafisesti, kuten tällä hetkellä tavaramerkkilain 2 §:ssä. Tavaramerkkinä voisi olla esimerkiksi sana mukaan lukien henkilönnimi ja iskulause, kuvio, kirjain, numero, ääni, väri taikka tavaran tai sen päällyksen muoto. Lista ei ole tyhjentävä, vaan tavaramerkkinä voi toimia muukin merkki, kunhan se täyttää tava-

ramerkillä pykälässä asetetut edellytykset. Säännös mahdollistaisi näin ollen myös mm. liikkuvat merkit ja multimediamerkit. Säännös mahdollistaisi teoriassa myös muunlaiset merkit, kuten hajumerkit, mutta niiden selvä, täsmällinen, kestävä ja objektiivinen esittämistapa on tuottanut oikeuskäytännössä hankaluuksia (ks. esim. Sieckmann, C-273/00, 69–71 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 13 perustelukappaleen mukaan merkki tulee voida esittää tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Merkki olisi voitava esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttämällä. Tavaramerkin esittämistapaa rekisterissä koskevien kriteereiden on katsottu liittyvän siihen, että toimivaltaisten viranomaisten on tunnettava selvästi ja täsmällisesti tavaramerkin muodostavien merkkien luonne, jotta ne voivat täyttää velvollisuutensa, jotka liittyvät rekisteröintihakemusten ennakolta tapahtuvaan tutkimiseen sekä tarkoituksenmukaisen ja täsmällisen tavaramerkkirekisterin julkaisuun ja ylläpitoon. Toisaalta myös taloudellisten toimijoiden on voitava selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista ja niiden on siten voitava saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot. Merkistä on voitava tehdä rekisteristä muuttumaton ja varma havainto, joka takaa sen, että kyseinen tavaramerkki osoittaa alkuperän. Kun otetaan huomioon tavaramerkin rekisteröinnin kesto mahdollisten uudistamistenkin myötä, esityksen on oltava kestävä (Sieckmann, C-273/00, 50, 51 ja 53 kohta). Merkin esittämistavan rekisterissä on oltava yksiselitteinen ja objektiivinen, minkä tarkoitus on poistaa kaikki subjektiiviset seikat merkin havaitsemis- ja tunnistamisprosessista (Sieckmann, C-273/00, 54 kohta). Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (X/2018) 4 §:n mukaan PRH:n tulisi huolehtia, että sen rekisteröintijärjestelmät ovat yhteen toimivia yleisimpien tekniikoiden kanssa. PRH määrittäisi esimerkiksi sähköisesti haettavien merkkien hyväksyttävät tiedostomuodot.

Koska säännös käytännössä edellyttää, että merkin suoja-ala on oltava määritettävissä selkeästi rekisteriä tarkastelemalla, tarkoittaa se samalla, että merkin esittäminen määrittää suojattavan merkin. Esimerkiksi mustavalkoisina esitettyjen merkkien ei katsota enää kattavan kaikkia värimuunnoksia, vaan merkin vain esitetystä mustavalkoisesta muodostaan. Lain 103 §:n 3 momentin mukaan ennen tämän lain voimaan tuloa haettujen mustavalkoisten merkkien katsotaan kuitenkin edelleen kattavan merkin kaikissa värimuunnoksissa.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan b kohdassa merkin esittämistavalta edellytetään, että merkin esityksestä on selvittävä haltijan saaman suojan selkeä ja täsmällinen kohde. Suojan täsmällisen kohteen määrittämisessä ja selventämisessä apuna voivat olla tavaramerkkihakemuksessa valittavat merkkityypit. Tavaramerkin hakija voi si hakemuksessa ilmoittaa, onko kyse esimerkiksi kuvio- vai ulkoasumerkistä, jolloin merkkityypin valinta selventäisi suojan kohdetta.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin poikkeuksesta 1 momentissa todetuille tavaramerkkiä koskeville vaatimuksille. Säännöksen mukaan vakiintumisella voisi saada yksinoikeuden myös sellaiseen merkkiin, jota ei esimerkiksi voida esittää rekisterissä tai joka on erottamiskyvytön. Merkkiä tulisi kuitenkin käyttää elinkeinotoiminnassa. Säännös vastaisi voimassaolevan lain 4 a §:n 2 momenttia ja on kansallista sääntelyä. Siitä, milloin tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, säädetään ehdotetun lain 4 §:ssä.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin siitä, että tavaramerkkinä ei voi olla sellainen merkki, joka muodostuu yksinomaan muodosta tai muusta ominaispiirteestä, joka on tavaralle tai palvelulle luonteenomainen, välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai vaikuttaa olennaisesti tavarán tai palvelun arvoon. Tällaiseen merkkiin ei voisi saada yksinoikeutta myöskään käytön kautta tai vakiintumisella. Pykälä vastaa tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohtaa. Nykyisen lain 5 §:ään verrattuna säännös sisältäisi yksinoikeuden rajoituksena muodon lisäksi ominaispiirteet. Kieltämällä yksinoikeus tavarán tai palvelun luonteenomaiseen muotoon estetään se, että tavaramerkkinä rekisteröitäisiin tai vakiinnutettaisiin itse tavara. Tapauksessa 2013:1723 korkein hallinto-oikeus katsoi, että carneval-keksin ulkoasua esittävä merkki ei muodostunut yksinomaan tavarán luonteenomaisesta muodosta, mutta sitä ei myöskään itsessään voitu pitää erottamiskykyisenä ilman näyttöä käytön kautta hankitusta erottamiskyvystä (tuomio 20.5.2013/1723, KHO:2013:1723, Carneval).

Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätöntä muotoa tai ominaispiirrettä ei voi suojata, koska tällöin saatettaisiin suojata esimerkiksi patentoimiskelvetonta ratkaisua (ks. esim. tuomio 14.9.2010, Lego Juris A/S, C-48/09P, EU:C:2010:516). Säännöksen tarkoituksena on sen estäminen, että sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, joiden kuluttaja saattaisi haluta löytyvän kilpailijoiden tavaroista, myönnetään monopoli. Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätöntä tavarán muotoa, on tulkittu siten,

että se koskee tapaa, jolla kyseinen tavara toimii, ei tapaa, jolla tavara valmistetaan (tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, 52–57 kohta).

Tavaran tai palvelun arvoon olennaisesti vaikuttava muodossa tai ominaispiirteessä arvioidaan sitä, palveleeko tällainen muoto pääosin jotakin muuta tarkoitusta kuin erottaa haltijansa tavarat toisten tavaroista. Arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta voisi olla kyse esimerkiksi tilanteessa, jossa muodon tarkoituksena on tuottaa ainoastaan dekoratiivinen efekti, joka vaikuttaa ostopäätökseen ja joka voitaisiin yleensä rekisteröidä mallioikeutena. Muodon lisäksi myös muut ominaisuudet, kuten esimerkiksi tavaran tekniset ominaisuudet, voivat myös vaikuttaa merkittävästi tavaran arvoon (tuomio 6.10.2011, Bang & Olufsen A/S, T-508/08, EU:T:2011:575, kohta 77 ja tuomio 18.9.2014, Hauck GmbH & Co. KG, C-205/13 EU:C:2014:2233, kohta 32). Kun arvioidaan sitä, voidaanko kyseistä arvoa koskevaa säännöstä soveltaa, voidaan huomioon ottaa, miten kohdeyleisö mieltää tavaran muodon, tavaryhmän luonne, muodon taiteellinen arvo, sen erityisyys suhteessa muihin kyseisillä markkinoilla yleisesti käytettäviin muotoihin, huomattava hintaero verrattuna samankaltaisiin tavaroihin nähden tai pääasiallisesti kyseisen tavaran esteettisiä ominaisuuksia korostava myyminenestämistästrategia (Hauck GmbH & Co. KG, C-205/13, kohta 34–36).

11 §. Erottamiskyky. Pykälän 1 momentti sisältäisi erottamiskyvyn määritelmän. Jotta merkki katsotaan erottamiskykyiseksi, sen avulla tulee voida erottaa merkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioita yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottamalla huomion se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin (tuomio 19.6.2014, Oberbank Ag ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012 sekä tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377). Relevanttia keskivertokuluttajaa tai kohderyhmää arvioitaessa on näin ollen siis huomioitava myös haetut tavarat ja palvelut. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan tuotteiden kohderyhmänä voivat olla kaikki kansalaiset, ja lääketieteellisen instrumentin kohderyhmänä hyvin rajattu asiantuntijajoukko. Erottamiskykyä arvioitaessa on huomioitava, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa merkin ja haettujen tavaroiden ja

palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde. Sanamerkkiä on pidettävä kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden. Merkin erottamiskyvyn arvioinnissa huomioidaan myös esimerkiksi kohderyhmän kielitaito. Vieraskielinen merkki, joka jossakin toisessa valtiossa olisi kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi erottamiskyvyn tai joka olisi siellä kyseessä olevia tavaroita tai tuotteita kuvaileva, ei ole välttämättä erottamiskyvyn Suomessa suomalaisten kuluttajien keskuudessa, mikäli kohderyhmän ei katsota ymmärtävän merkin sisältöä (ks. esim. tuomio 9.3.2006, Matratzen Concord AG, C-421/04, EU:C:2006:164, 32 kohta).

Arvioinnissa on huomioitava myös se, onko merkissä esiintyvällä sanalla, kuviolla tai muulla merkinnällä vapaanapitotarve siten, että muutkin elinkeinonharjoittajat voisivat sitä vapaasti käyttää. Yksinoikeutta ei tule myöntää merkkeihin, jotka rajoittaisivat muiden elinkeinonharjoittajien vapautta kuvata tavaroita tai palveluita. Värit ovat sellaisia, jotka yleensä itsessään eivät ole lähtökohtaisesti erottamiskykyisiä, sillä kuluttajien harvemmin katsotaan tunnistavan tuotteen kaupallisen alkuperän pelkästään värin perusteella ja niitä koskee myös vapaanapitotarve. Merkkien, jotka muodostuvat yksinkertaisista geometrisista muodoista, kuten ympyrästä, viivasta tai suorakulmiosta, ei ole myöskään katsottu olevan erottamiskykyisiä (ks. myös tuomio 13.8.2012/2131, KHO:2012:64).

Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussa 2017:83 (tuomio 15.5.2017/2303, KHO:2017:83), että juuston hopean värinen, kolmionmuotoinen ulkoasu oli haetuille tavaroille tavanomainen eikä luonteeltaan sellainen, että kohdeyleisö painaisi sen mieleensä kaupallisen alkuperän osoittajana. Merkki ei siten ollut erottamiskykyinen. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tavaramerkin kuulumisella tavaramerkki-sarjaan tai -perheeseen saattaa olla vaikutusta myös erottamiskykyyn sitä vahvistavana tekijänä, mutta tällöinkin on huomioitava perhettä tai sarjaa yhdistävän merkiosan erottamiskyky (tuomio 30.5.2016/2392, KHO:2016:82 NETTIVENE).

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa, maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa tai muuta ominaisuutta kuvailevaa merkkiä ei katsottaisi erottamiskykyiseksi. Merkki, joka kuvailisi edellä lueteltuja ominaisuuksia joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin, ei olisi erottamiskykyinen. Edellä mainitut esimerkit eivät kuitenkaan muodosta tyhjentävää luet-

teloja, ja merkki voi olla erottamiskyvytön myös muusta syystä kuin kuvailevuuden johdosta. Säännös vastaisi sisällöltään nykyisen lain 3 §:ää.

Erottamiskykyisiä ovat etenkin keksityt tavaroiden tai palvelujen nimitykset sekä yleiskielen sanat, joita käytetään poikkeavassa merkityksessä (esimerkiksi APPLE tietokoneille tai DIESEL farkuille). Myös suggestiiviset merkit, jotka herättävät mielikuvia tuotteesta tai palvelusta, mutta eivät kuitenkaan suoraan ilmaise ominaisuuksia, ovat erottamiskykyisiä.

Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka on elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta. Merkki voi myös ajan myötä menettää erottamiskykynsä. Korkein oikeus katsoi esimerkiksi ratkaisussaan 2005:118 (tuomio 20.10.2005/2537, KKO:2005:118, TURVAURA), että merkistä oli tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys ja se oli siten menettänyt erottamiskykynsä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin erottamiskyvyn saamisesta käytön perusteella. Merkki, joka ei itsessään ole 1 ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa käytön kautta saavutettua erottamiskykyä voidaan ottaa huomioon muun muassa tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnustetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 60 kohta). Mitä erottamiskyvyttömämpi merkki on, sitä pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää näyttöä vaaditaan erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella. Käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arviointi suoritetaan ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Erottamiskyvyn määrittelemiseksi on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 54 kohta).

Tavaramerkin tunnistaminen ja näin ollen erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata myös käytöstä yhdessä muun rekisteröidyn tavaramerkin kanssa edellyttäen, että kohderyhmässä tiedetään tavaramerkillä varustetun tavarahan tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 30 kohta ja tuomio 15.5.2015/1263, KHO:2015:73 PLUS).

12 §. *Ehdottomat hylkäys- ja mitättömyysperusteet.* Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin, että rekisteröintiä ei voida myöntää tai jos se on myönnetty, se on julistettava mitättömäksi, jos kyse on merkistä, johon ei voi 10 §:n 1 tai 3 momentin mukaisesti saada yksinoikeutta. Lain 10 §:n 1 ja 3 momentissa on määritelty yksinoikeuden ulkopuolelle jääviä merkintöjä. Rekisteröintiä ei näin ollen voitaisi myöntää esimerkiksi merkkiin, jota ei voida esittää rekisterissä selkeällä ja täsmällisellä tavalla, tai joka muodostuu yksinomaan muodosta tai muusta ominaispiirteestä, joka on tavaralle tai palvelulle luonteenomainen, välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai vaikuttaa olennaisesti tavarahan tai palvelun arvoon. Säännös koskisi myös tilanteita, joissa kyse on merkinnästä, jota ei voida lainkaan katsoa tavaramerkiksi (ks. esim. tuomio 25.1.2007, Dyson Ltd, C-321/03, EU:C:2007:51, 36–40 kohta). Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a ja e alakohta.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäisiin kiellosta rekisteröidä erottamiskyvttömiä tavaramerkkejä tai niiden mitätöinnistä, jos sellainen on rekisteröity. Erottamiskyvyn määritelmä ja arviointikriteerit ovat 11 §:n 1 ja 2 momentissa. Kielto rekisteröidä erottamiskyvttömiä tavaramerkkejä vastaa nykyisen lain 13 §:ää. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b-d alakohdat.

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäisiin lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisen tavaramerkin rekisteröintikiellosta tai mitätöinnistä. Säännös vastaa nykyisen lain 14 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja sillä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan f alakohta. Lain vastaisesta tavaramerkistä voisi olla kyse esimerkiksi silloin, kun merkki olisi jonkin toisen lain kuin tavaramerkkilain vastainen, esimerkiksi rikoslain uskonrahasäännösten vastainen. Yleisen järjestyksen vastainen tavaramerkki voisi olla esimerkiksi tavaramerkki, joka kehottaisi rikokseen tai muuhun yleistä järjestystä horjuttavaan tekoon tai olisi sukupuolisiveellisyyttä loukkaava. Hyvän tavan vastaisina pidetään tavaramerkkejä, jotka ovat sellai-

senaan esimerkiksi herjaavia, rasistisia tai diskriminoivia (esim. tuomio 9.6.2009, KHO:2009:1474 Serialkiller). Hyvän tavan vastainen tavaramerkki voisi olla myös esimerkiksi huumausaineita ihannoiva tai niihin viittaava merkki taikka kirosana.

Pykälän *1 momentin 4 kohdassa* säädettäisiin harhaanjohtavien merkkien rekisteröintikiellosta. Säännös vastaa nykyisen lain 14 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja sillä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan g alakohta. Merkki voi olla harhaanjohtava esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen. Tavaroiden ominaisuuksien suhteen harhaanjohtava voisi olla esimerkiksi merkki, jonka sisältämä sana tai muu merkintä viittaisi muuhun kuin mille tavaroille merkkiä on haettu (ks. tuomio 1.9.1994/3821, KHO:1994-A-41 DE-NIC).

Merkki voi olla maantieteellisesti harhaanjohtava, jos merkki sisältää sanan tai muun merkinnän, joka viittaa muuhun maahan, kaupunkiin tai alueeseen kuin mistä hakija on tai joka muuten hämärtäisi tuotteiden tai palvelujen alkuperän. Oikeuskäytännössä (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230) Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, että "Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista ei periaatteessa ole sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröiminen, jotka eivät ole asianomaisessa kohderyhmässä tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota viittaavan maantieteelliseen paikkaan, eikä myöskään sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröiminen, jotka ovat sellaisten paikkojen nimiä, joiden ominaispiirteiden vuoksi (esim. siksi, että kyseessä on järvi tai vuori) on epätodennäköistä, että kyseisten tavaroiden katsottaisiin asianomaisessa kohderyhmässä olevan peräisin tästä paikasta." Arvioinnissa on siis huomioitava, voidaanko merkin ymmärtää haettujen tavaroiden palvelujen yhteydessä käytettynä osoitukseksi tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperästä (ks. esim. tuomio 18.12.2013, MaO:526/13 SAINT TROPEZ).

Pykälän *1 momentin 5 kohdassa* säädettäisiin sellaisten merkkien rekisteröinnin kieltämisestä ja mitätöimisestä, joihin on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, suomalainen kunnanvaakuna taikka kansainvälisen valtioiden välisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva, tai muu Suomea velvoittavaan kansainväliseen sopimukseen perustuva suojattu tunnus. Tällaisten esimerkiksi lippujen, vaakunoiden ja tunnuskuvienv ottaminen merkkiin olisi kiellettyä. Säännös vastaisi tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 3 kohtaa, mutta ny-

kyisestä säännöksestä poiketen kohta jaettaisiin useampaan alakohtaan, ja osa nykyisestä säännöksestä sisältyisi 6 ja 7 kohtiin jäljempänä. Lisäksi säännökseen lisätäisiin uusi viittaus kansainväliseen sopimukseen perustuvien tunnusten suojaamisesta. Esimerkiksi punaisen ristin kuviosta säädetään Geneven sopimuksissa, mutta kansainväliset punaisen ristin järjestöt eivät ole edellä kuvatulla tavalla valtioiden välisiä järjestöjä. Ehdotetulla säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan h alakohta. Säädös perustuu Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaan. Säännöksessä tarkoitettu lipun, tunnuksen, vaakunan tai muun säännöksessä mainitun tunnuskuva sisältävä tavaramerkki voidaan kuitenkin rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija saa toimivaltaiselta taholta luvan lipun, tunnuksen, vaakunan tai muun tunnuskuvaan käyttämiseen tavaramerkissä. Säännöksessä mainittu valtioiden välisen, kansainvälisen järjestön tunnuskuvia tai nimen lyhennyksiä on esimerkiksi UNESCO.

Pykälän *1 momentin 6 kohdassa* säädettäisiin sellaisten merkkien rekisteröinnin kieltämisestä ja mitätöimisestä, joihin on ilman asianomaista lupaa otettu rekisteröitävän merkin käyttökohteena olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima. Säännös vastaisi sisällöltään voimassaolevaa lakia.

Pykälän *1 momentin 7 kohdassa* säädettäisiin sellaisten merkkien rekisteröinnin kieltämisestä ja mitätöimisestä, joihin on ilman asianomaista lupaa otettu jotain sellaista, jonka ottaminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa vaaran siitä, että yleisö sekoittaa tavaramerkin 5 tai 6 kohdassa tarkoitettuun, merkkiin, lippuun, vaakunaan, tunnuskuvaan tai leimaan. Säännös vastaisi sisällöltään voimassaolevaa tavaramerkkilakia.

Pykälän *1 momentin 8 kohdassa* säädettäisiin kiellosta rekisteröidä sellaisia merkkejä, joiden rekisteröinnille on Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suoja, viinejä koskevan perinteisen merkinnän suoja tai aidon perinteisen tuotteen suoja koskevien säännösten mukaan este. Jos tällainen merkki olisi rekisteröity, se voidaan mitätöidä. Säännös vastaisi muutoin tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 10 kohtaa, mutta siihen on tuotu lisäksi viinejä koskevat suojatut perinteiset merkinnät ja aitojen perinteisten tuotteiden suoja direktiivin mukaisesti. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan i–k alakohdat sekä 5 artiklan 3 kohdan c alakohta. Tavaramerkkidirektiivissä maantieteelliset merkinnät on mainittu sekä ehdottomien että

suhteellisten hylkäys- ja mitättömyysperusteiden alla. Direktiivin johdanto-osan 15 perustelukappaleen mukaan tarkoituksena on ollut varmistaa maantieteellisille merkinnöille annettavan suojatason yhdenmukainen ja kattava soveltaminen. Koska maantieteellistä merkintää koskevan suojan toteuttamiseksi on riittävää, että maantieteelliset merkinnät mainitaan vain joko ehdottomina tai suostumuksenvaraisina hylkäys- ja mitätöintiperusteina, on tämä esteperuste kirjattu ehdottomien hylkäys- ja mitätöintiperusteiden alle, kuten voimassaolevassa laissa.

Säännöksessä mainitulla suojalla tarkoitetaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan i–k alakohdissa mainittua suojaa, joka perustuu kansalliseen tai unionin lainsäädäntöön tai sellaiseen kansainväliseen sopimukseen, joissa unioni tai Suomi on sopimuspuolena.

Säännöksen kattamista alkuperänimityksistä, maantieteellisistä merkinnöistä, viinien perinteisistä merkinnöistä ja aitojen perinteisten tuotteiden suojasta säännellään mm. maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 110/2008 ja maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 251/2014.

Asetuksessa 110/2008 maantieteellisten merkintöjen on katsottu saavan suojaa a) suoralta tai välilliseltä kaupalliselta käytöltä tuotteissa, joita rekisteröinti ei koske, siinä määrin kuin tuotteet ovat verrattavissa asianomaisella maantieteellisellä merkinnällä rekisteröityihin tislattuihin alkoholijuomiin tai siinä määrin kuin nimityksen käytöllä voi hyötyä rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän maineesta; b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai miellelyhtymiltä, vaikka tuotteen oikea alkuperä on merkitty tai vaikka maantieteellinen merkintä on käännetty tai siihen on liitetty sellainen ilmaisu kuin ”kaltainen”, ”tyyppinen”, ”tyylinen”, ”tapaan valmistettu”, ”makuinen” tai

muu vastaava ilmaisu; c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, joita käytetään tuotteen kuvauksessa, esittelyssä tai merkinnöissä tavalla, joka voi antaa väärän kuvan tuotteen alkuperästä ja d) muulta käytöltä, joka saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

Säännös estäisi näin ollen sen, että tavaramerkkinä rekisteröitäisiin merkkejä, jotka ovat tai sisältävät alkuperänimityksen, maantieteellisen merkinnän, viinien perinteisen merkinnän tai aidon perinteisen tuotteen tunnuksen. Rekisteröinnin estymiseksi tai mitätöimiseksi riittää, että tavaramerkki antaa mielikuvan esimerkiksi suojatusta maantieteellisestä merkinnästä. Mielleyhtymän käsitteen on katsottu kattavan tapauksen, jossa tuotteen nimeämiseksi käytettyyn ilmaisuun sisältyy suojatun nimityksen osa siten, että kuluttajalle syntyy tuotteen nimen yhteydessä mielikuva tavarasta, jolla on suojattu alkuperänimitys (ks. tuomio 4.3.1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, 25 kohta ja tuomio 26.2.2008, *komissio v. Saksa*, C-132/05, EU:C:2008:117, 44 kohta). Oikeuskäytännössä on tarkennettu, että näin voisi olla siinä tapauksessa, että tavarat ovat ulkoasultaan samankaltaisia ja että myyntinimikkeet muistuttavat lausuntatavaltaan ja ulkoasultaan toisiaan (em. asia *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, tuomion 27 kohta ja em. asia *komissio v. Saksa*, C-132/05, tuomion 46 kohta). Mielleyhtymä voi syntyä, vaikka merkissä olisi maininta tuotteen oikeasta alkuperästä tai maantieteellinen merkintä on käännetty tai vaikka siihen olisi liitetty sellainen ilmaisu kuin 'kaltainen', 'tyyppinen', 'tyylinen', 'tapaan valmistettu', 'makuinen' tai muu vastaava (tuomiot 30.12.2011, KHO:2011:119 ja KHO 2011:120 KAHVI-KONJAKKI).

Rekisteröinnistä tulee kieltäytyä, jos alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää koskeva hakemus oli jätetty EU:n lainsäädännön tai Suomen lainsäädännön mukaan ennen tavaramerkin 17 §:n 3 momentissa säädettyä hakemispäivää tai 14 §:n mukaista etuoikeuspäivää edellyttäen, että kyseinen nimitys tai merkintä rekisteröidään myöhemmin. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseinen alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä antaa henkilölle, jolla on asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti lupa käyttää siitä johtuvia oikeuksia, oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö.

Pykälän 1 momentin 9 kohdassa säädettäisiin kiellosta rekisteröidä sellaista tavaramerkkiä tai sellaisen tavaramerkin mitätöimisestä, joka vastaa tai olennaisilta osin

jäljittelee Suomessa tai Euroopan unionissa suojattua kasvilajikkeen lajikenimeä. Kasvilajike olisi rekisteröintieste, jos tavaramerkki olisi samaa tai läheistä sukua olevaa lajia kasvilajikkeen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että tavaramerkin tavaruettelun tulisi sisältää kasvilajike tai sen kanssa läheistä sukua oleva laji. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan I alakohta ja se vastaisi nykyisen tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohtaa.

Säännöksessä mainitulla Suomessa tai Euroopan unionissa suojatulla kasvilajikkeella tarkoitettaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan I alakohdissa mainittua kasvinjalostajaoikeuksien suojaa koskevan unionin lainsäädännön tai kansallisen oikeuden tai sellaisten kansainvälisten sopimusten, joissa unioni on sopimuspuolena, mukaisesti rekisteröityä kasvilajiketta.

Pykälän 1 momentin 10 kohdassa säädettäisiin, että tavaramerkkiä, jonka hakija on ollut hakemishetkellä vilpillisessä mielessä, ei tulisi rekisteröidä tai jos sellainen on rekisteröity, se tulisi mitätöidä. Säännös vastaisi asiallisesti nykyisen tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohtaa ja sillä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 2 kohta. Direktiivi jättää kansalliseen harkintaan, säännelläänkö vilpillisestä mielestä rekisteröintiesteenä vai ainoastaan mitättömyysperusteena. Vilpillinen mieli on sisältynyt nykyiseen tavaramerkkilakiin suostumuksenvaraisena hylkäysperusteena, minkä vuoksi sen säilyttäminen hylkäysperusteena on perusteltua. Tavaramerkin hakijan vilpillinen mieli tavaramerkin hakemisvaiheessa kävisi ilmi PRH:lle käytännössä kolmansien sille toimittamien huomautusten johdosta. Kolmas voisi esimerkiksi esittää näyttöä siitä, että tavaramerkin hakija on ollut tietoinen kolmannen saman tavaramerkin käytöstä ulkomailla. Asiasta ei ole tarpeen säännellä suostumuksenvaraisena hylkäysperusteena, sillä mikäli tavaramerkin hakijalla on ollut suostumus kolmannelta merkin hakemiseen, hän ei ole toiminut vilpillisessä mielessä. Jos taas hakija on toiminut ilman suostumusta vilpillisessä mielessä, ei asia erittäin todennäköisesti nouse esiin hylkäysperusteena, ellei kolmas siitä PRH:lle ilmoita. Näin ollen ei ole tarpeen säännellä, että vilpillisestä mielestä hylkäysperusteena voisi selvittää suostumuksen toimittamisella. Tästä syystä vilpillisestä mielestä säädettäisiin muiden 12 §:ssä mainittujen perusteiden lisäksi ehdottomana hylkäys- ja mitättömyysperusteena.

Säännöksen tarkoituksena on muun muassa estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksin-

oikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella. Tavaramerkin käyttönä on pidetty myös ulkomailla tapahtunutta käyttöä (KHO 1971 A II 96). Säännös kattaisi siten tilanteen, jossa hakijan vilpillinen mieli liittyy sellaiseen merkkiin, jota hakemuksen tekopäivänä käytettiin ulkomailla. Se, että haettu merkki on identtinen ulkomailla aiemmin käytetyn merkin kanssa, ei kuitenkaan automaattisesti osoita hakijan vilpittömyyttä, jos muita vilpillisen mielen elementtejä ei sovellu tilanteeseen.

Euroopan unionin tuomioistuin on tavaramerkkiasetusta koskevassa ratkaisukäytännössään tuonut esiin (tuomio 11.6.2009, Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta), että arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan.

Hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa esitetyn tavoin (tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, 28 kohta) tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan päätellä muun ohella seuraavien seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin käytöstä. Vilpillisen mielen määrittävä ajankohta on 17 pykälän 2 momentin mukainen tavaramerkin hakemishetki.

Vilpittömän mielen harkinnassa on huomioitava myös tavaramerkin hakijan aikomus tai tarkoitus hakemishetkellä. Jos aikomuksena ei ole lainkaan käyttää haettua merkkiä, vaan tavoitteena on lähinnä estää toista markkinoimasta tuotettaan tai pääsemästä markkinoille, se voi jossain olosuhteissa olla osoitus vilpillisestä mielestä (Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, 41–44 kohta). Se, että merkkiä haetaan laajalle joukolle tavaroita ja palveluita ei yksin osoita hakijan tarkoitusta estää toisia pääsemästä markkinoille ja siten vilpillistä mieltä.

Pykälän 1 momentin 11 kohdassa säädettäisiin tavaramerkkihakemuksen hylkäämisestä tilanteessa, jossa tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi yhteisömerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille ja palveluille. Ehdote-

tun lain 81 §:n 3 momentissa on vastaava säännös yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemuksen hylkäämisestä, jos tavaramerkkirekisterissä on jo vastaava tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti. Säännöksen tarkoituksena on estää, ettei samaa merkkiä voisi rekisteröidä tavallisena tavaramerkkinä ja yhteisötarkastusmerkinä. Jäljempänä 81 §:n 3 momentin perusteluissa todetuista tavoin se olisi omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja tekisi mahdottomaksi sen määrittämisen, käytettäisiinkö tavaramerkkiä tai yhteisömerkkiä tosiasiallisesti, tai yhteisömerkkiä sen käyttömääräysten mukaisesti, jos merkkiä käytettäisiin samanaikaisesti eri merkkityypeinä. Merkkiä ei voisi rekisteröidä eri merkkityypeinä yhteisömerkin haltijan suostumuksellakaan tai samalle haltijalle. Jos tavaramerkki olisi virheellisesti rekisteröity, vaikka rekisterissä olisi jo sama merkki samoille tavaroille ja palveluille yhteisömerkinä, tavaramerkkirekisteröinti voitaisiin mitätöidä.

Pykälän 1 momentin 12 kohdassa säädettäisiin tavaramerkkihakemuksen hylkäämisestä tilanteessa, jossa tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tarkastusmerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille ja palveluille. Ehdotetun lain 81 §:n 3 momentissa on vastaava säännös tarkastusmerkkihakemuksen hylkäämisestä, jos tavaramerkkirekisterissä on jo vastaava tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti. Säännöksen tarkoituksena on edellä 11 kohdan perusteluissa mainittu tavoin estää, ettei samaa merkkiä voisi rekisteröidä tavallisena tavaramerkkinä ja tarkastusmerkinä, sillä tämä olisi mm. omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja vaikeuttaisi käytön arviointia. Merkkiä ei voisi rekisteröidä eri merkkityypeinä tarkastusmerkin haltijan suostumuksellakaan tai samalle haltijalle. Jos tavaramerkki olisi virheellisesti rekisteröity, vaikka rekisterissä olisi jo sama merkki samoille tavaroille ja palveluille tarkastusmerkinä, tavaramerkkirekisteröinti voitaisiin mitätöidä.

Ehdotetussa säännöksessä lisäksi kiellettäisiin tavaramerkkihakemuksen rekisteröiminen, jos tavaramerkkirekisterissä on ollut samaa merkkiä koskeva tarkastusmerkkirekisteröinti samoille tavaroille ja palveluille. Säännös perustuu voimassa olevan yhteismerkkilain 4 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan tarkastusmerkki voidaan rekisteröinnin rauettuakin rekisteröidä vain sellaisen hallintaan oikeutetulle. Vaikka pääsääntöisesti merkin rekisteröinnin voimassaolon päätyttyä merkki on rekisteröitävissä uudelleen kenelle tahansa, joka sitä hakee, voisi olla harhaanjohtavaa, jos merkkiä käytettäisiinkin tavaroissa tai palveluissa, joihin ei enää kuulu tarkastus- tai valvontavelvollisuutta. Jos siis tavaramerkkirekisterissä olisi aiemmin ollut rekisteröitynä tarkastusmerkki, tulisi samaa merkkiä koskevan tavaramerkkihakemuksen

tai yhteisömerkkihakemuksen hyväksymisestä kieltäytyä, vaikka tarkastusmerkin voimassaolo olisi jo sen uudistamatta jättämisen vuoksi päättynyt. Jos tarkastusmerkin voimassaolo on päättynyt mitätöinnin tai menettämisen perusteella, tämä ei estäisi saman merkin rekisteröimistä tavaramerkkinä tai yhteisömerkkinä. Jos tavaramerkki olisi rekisteröity, vaikka tavaramerkkirekisterissä on aiemmin ollut vastaava tarkastusmerkkirekisteröinti, tavaramerkki voitaisiin mitätöidä.

Pykälän 2 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinnistä ei saisi kieltäytyä puuttuvan erottamiskyvyn perusteella, jos tavaramerkki on ennen 17 §:n 3 momentissa säädettyä hakemispäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Käytönäytön arvioinnissa voidaan huomioida myös hakemispäivän jälkeen hankittua näyttöä, jos se osoittaa merkin saaneen erottamiskyvyn jo ennen hakemispäivää (tuomio 20.5.2013/1723, KHO:2013:1723, Carneval). Jos erottamiskyvyn tavaramerkki on virheellisesti rekisteröity tai merkki on tullut rekisteröimisen jälkeen erottamiskyvyttömäksi, tavaramerkkiä ei saa mitätöidä, jos tavaramerkki on käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi ennen mitättömyyshakemuksen tai -kanteen vireilletulopäivää.

13 §. Suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitätöintiperusteet. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin kiellosta rekisteröidä merkki, jos jollain on 5 §:n mukainen yksinoikeus tavaramerkkiin. Jos tällainen tavaramerkki olisi rekisteröidy, se voidaan mitätöidä. Säännöksen kohdan mukaisella tavaramerkillä tarkoitetaan merkkiä, joka on haettu aikaisemmalla hakemuksella, joka on aiemmin vakiintunut 4 §:n mukaisesti tai jolla muutoin on 14 §:n mukaisesti aiempi oikeusperuste. Tavaramerkillä tarkoitettaisiin voimassa olevia kansallisia tavaramerkkihakemuksia ja -rekisteröintejä, vakiintuneita tavaramerkkejä, Suomeen kohdennettuja kansainvälisiä rekisteröintejä ja laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Säännös vastaisi tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa eikä säännöksellä ole tarkoitusta muuttaa oikeustilaa. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohta, 3 kohdan a alakohta sekä 4 kohdan a alakohta vakiintuneiden tavaramerkkien ja vakiintuneiden laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta.

Tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa on selvitetty 5 §:n 2 kohtaa koskevissa perusteluissa. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan haetun tavaramerkin ja estemerkin välisenä sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuuyhteydessä olevista yrityksistä (esim. tuomio

12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 33 kohta ja tuomio 17.10.2013, Isdin v. Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, 17 kohta). Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon se, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, jota varten tavaramerkit on haettu. Vaikka lähtökohtaisesti tavaroita ja palveluja ei pidetä keskenään samankaltaisina, ne voivat kuitenkin täydentää toisiaan ja samankaltaisuus voi tulla kyseeseen, etenkin kun vertailtavina ovat tavarat ja samoja tavaroita koskeva myyntitoiminta (ks. esim. tuomio 5.10.2012/2660, KHO:2012:2659, Viiden tähden apteekki).

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava keskivertokuluttajan näkökulmasta ottaen huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarכות, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (tuomio 29.9.1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442, 23 kohta). Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä. Tapauksessa 2017:605 korkein hallinto-oikeus katsoi, että haetun merkin ja esteeksi asetetun merkin tarkoittamia tavaroita myydään päivittäistavara-kaupassa eri osastoilla ja ainakin eri hyllyillä, eikä pelkästään siitä, että kysymyksessä olevia tavaroita myydään samoissa päivittäistavara-kaupoissa johtunut sekaannusvaaran aiheuttava tavarayhteyttä (tuomio 15.2.2017/605, KHO:2017:605, Bonjour).

Jos kyse on tavaramerkkiperheestä, sekaannusvaara voi aiheutua siitä, että kuluttaja voi erehtyä rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden alkuperästä ja katsoa virheellisesti, että se kuuluu tähän tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan (tuomio 16.6.2011, Union Investment Privatfonds v. UniCredito Italiano, C-317/10 P, EU:C:2011:405, 53 ja 54 kohta).

Sekaannusvaaraa arvioitaessa on huomioitava myös mm. merkkien erottamiskyky. Mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sitä laajemmin merkkiä suojataan. Tavarantoiminnan luonteenomaisilla taikka sen laatua tai käyttöä kuvailevilla tai osoit-

tavilla merkeillä on heikompi suoja kuin omintakeisilla ja muista merkeistä selvästi poikkeavilla tavaramerkeillä. Sekaannusvaaran kannalta on merkitystä sillä, kuinka hyvin tunnetusta ja tätä kautta erottamiskykyisestä tavaramerkistä on kysymys. Tällöin huomiota on kiinnitettävä muun muassa siihen, kuinka suuri markkinaosuus tavaramerkkien kattamilla tavaroilla on, kuinka pitkään ja intensiivisesti merkki on ollut käytössä ja missä laajuudessa kohdeyleisö tunnistaa tavaramerkin perusteella tavaroiden kaupallisen alkuperän. Olennaista on, mieltävätkö kuluttajat pelkästään rekisteröidyn tavaramerkin – eikä muiden tunnusten tai ominaisuuksien – perusteella, että tavaramerkillä varustettu tuote on peräisin tietystä yrityksestä (tuomio 13.6.2017/1284, KKO:2017:1284, Abloy-avain).

Esimerkiksi sanamerkkien osalta huomiota olisi kiinnitettävä paitsi merkkien kirjoitusasuun, myös siihen, miten ne lausutaan. Myös merkkien merkityssisällöllinen samankaltaisuus on visuaalisuuden lisäksi otettava arvioissa huomioon. Arvioinnissa on huomioitava myös merkin luonne ja kohderyhmä. Rajoitetumman kohderyhmän käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai palvelujen osalla vähäisempikin eroavaisuus voi riittää poistamaan sekaantumisvaaran. Kohderyhmä on sekaannusvaaran arvioinnissa tärkeä huomioitava tekijä. Esimerkiksi tapauksessa ИМУНеле korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaikka kyseinen merkki oli foneettisesti ja translitteraatioltaan (Imunele) hyvin samankaltainen EU-tavaramerkin Imunel kanssa, merkit visuaalisesti selvästi erosivat toisistaan, eikä kansainvälinen rekisteröinti saanut suojaa translitteraatiolleen. Venäjän kielen taidon katsottiin olevan Suomessa harvinainen eikä suomalaiselle keskivertokuluttajalle olisi tullut ИМУНеле-merkin nähdessään mieleen yhdistää sitä EU-tavaramerkkiin Imunel (tuomio 16.9.2013/2894, KHO:2013:145 ИМУНеле).

Kuten 5 §:n 3 kohdan perusteluissa todetaan, laajalti tunnettujen merkkien osalta ei edellytetä sekaannusvaaraa tavaramerkin ja laajalti tunnetun merkin välillä. Riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa (tuomio 23.10.2003, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, 31 kohta). Laajalti tunnettu merkki saa suojaa, vaikka sen tavarat ja palvelut eivät olisi samoja tai samankaltaisia toisen tavaramerkin kanssa.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa kiellettäisiin tavaramerkkien rekisteröiminen, jos jollain on aiempi yksinoikeus EU-tavaramerkkiin. EU-tavaramerkistä ja siihen kuulu-

vasta yksinoikeudesta säädetään EU:n tavaramerkkiasetuksessa, eikä siihen pääosin sovelleta kansallista tavaramerkkilakia. Säännös kattaisi rekisteröidyt EU-tavaramerkit, EU-tavaramerkkihakemukset sekä Euroopan unioniin kohdennetut kansainväliset rekisteröinnit. EU-tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet vastaavat käytännössä tavaramerkkidirektiivin säännöksiä, ja myös oikeuskäytännössä sekaannusvaaran sisältöä on arvioitu yhdenmukaisella tavalla.

Pykälän *1 momentin 3 kohdassa* kiellettäisiin tavaramerkkien rekisteröiminen, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseseen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain 5 §:n nojalla. Säännös vastaa muuten voimassaolevan lain 14 §:n 1 momentin 6 kohtaa, mutta siinä mainittaisiin erikseen toiminimen vieraskielinen käännös ja toissijainen tunnus, joihin toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan sovelletaan pääsääntöisesti toiminimiä koskevia säännöksiä. Säännöksellä ei olisi tarkoitusta muuttaa voimassa olevaa oikeustilaa.

Työryhmässä keskusteltiin siitä, onko ehdotettu säännös tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukainen. Mainitun säännöksen mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos ja siltä osin, kun oikeudet rekisteröimättömään oikeuteen tai muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta. Lisäksi direktiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on oikeus nimeen (i) tai teollisoikeus (iv). Erityisesti työryhmä on arvioinut 4 kohdan a alakohdan kriteeriä, jonka mukaan merkin tulee olla elinkeinotoiminnassa käytetty. Työryhmä on myös arvioinut, voidaanko direktiivissä katsoa edellytettävän, että tällainen käyttö on tavaramerkinomaista käyttöä, vai voiko se käsittää myös muunlaista käyttöä elinkeinotoiminnassa, kuten käyttöä toiminimenä. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohta a alakohdassa asetettu käyttövaatimus täyttyy nyt ehdotetussa muodossa, sillä toiminimeen ei voi nyt ehdotetun 36 § nojalla tehokkaasti vedota siltä osin, kun toiminimeä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa sen rekisteröimisestä, tai kun toiminimi ei ole ollut tosiallisessa käytössä viiden vuoden ai-

kana. Koska toiminimi voidaan toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan kumota, jos sitä ei ole viiden vuoden aikana käytetty, on toiminimen käytön arvioimisen osalta riittävää, että toiminimi on otettu käyttöön viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä sen rekisteröidyllä toimialalla. Edellä kuvattu tulkinta on myös linjassa tavaramerkkidirektiivin artiklan 16 sekä nyt ehdotettujen 36 § ja 48 § kanssa. Työryhmä arvioi lisäksi, että mainitun direktiivin kohdan voidaan katsoa käsittävän myös toiminimen käyttöä pelkästään toiminimenä eikä edellytä arviointia siitä onko käyttö tavaramerkinomaista käyttöä. Tämä tulkinta on linjassa direktiivin 14 artiklan kanssa.

Voimassa olevan tavaramerkkilain 5 a §:ssä on säädetty siitä, että tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen toiminimeä eikä myöskään aputoiminimeä tai toissijaista tunnusta, paitsi jos näiltä puuttuu erottamiskyky, tai jos kysymys on eri toimialoista tai tavaramerklajeista. Kyseisestä asiasta ei enää säädettäisi vastaavalla tavalla uudessa laissa. Toiminimilain 8 § sisältää edellytyksen toiminimen yksilöivyydestä. Esimerkiksi toiminnan laatua, tarjottavan tavarain tai palvelun yleistä nimitystä tai yleisesti käytettyä paikannimeä ilmaisevan toiminimen ei katsota olevan yksilöivä, ellei tällainen ilmaisu ole vakiintunut. Toiminimi, joka ei ole yksilöivä, ei nauti toiminimilain mukaista suojaa eikä siten voi olla peruste tavaramerkin kääntämiseksi tai mitätöinnille. Vastaava koskee myös aputoiminimiä. Voimassa olevan tavaramerkkilain 5 a §:n mukaiselle nimenomaiselle sääntelylle ei näin ole tarvetta.

Voimassa olevan lain 5 a §:n on katsottu estävän sen, että tavaramerkkiin otetaan toisen toiminimi, vaikka sekoitettavuutta tavaramerkin ja toiminimen välillä ei välttämättä ole. Ehdotetussa säännöksessä mainittaisiin ainoastaan vaara tavaramerkin ja toiminimen sekoittamisesta. Tämä pääsääntöisesti estäisi toisen toiminimen ottamisen tavaramerkkiin. Tämä voisi kuitenkin mahdollistaa sen, että tavaramerkki, joka sisältää toisen toiminimen lisäksi paljon muita elementtejä, ei välttämättä olisi sekoitettavissa toiminimeen eikä tavaramerkin rekisteröinnistä tällä perusteella voitaisi kieltäytyä. Tällaisessa tilanteessa tavaramerkin rekisteröinnistä voitaisiin kuitenkin kieltäytyä ehdotetun lain harhaanjohtavuutta koskevan 12 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Jos tavaramerkki sisältäisi kokonaisuudessaan toisen toiminimen, mahdollisesti yritysmuotoa ilmaisevine tunnuksineen, niin vaikka sekoitettavuutta ei tavaramerkin ja toiminimen välillä olisi, voisi tavaramerkki olla harhaanjohtava. Tarvetta voimassa olevan lain 5 a §:n mukaiselle sääntelylle ei tämänkään vuoksi ole.

Ehdotettavaan lakiin ei sisältyisi myöskään tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaista säännöstä siitä, että tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, joka on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyseessä on toisen suojattu toiminimi taikka sellainen toisen aputoiminimi tai toissijainen tunnus, jota tarkoitetaan 5 a §:ssä. Toiminimet voisivat estää rekisteröinnin enää ehdotetun säännöksen mukaisesti sekoitettavuuden perusteella. Ehdotetun säännöksen katsotaan kattavan myös voimassaolevan lain 14 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiset tilanteet. Aputoiminimiä ja toissijaisia tunnuksia arvioitaisiin samoilla kriteereillä kuin toiminimiäkin.

Jotta toiminimi, aputoiminimi, sen vieraskielinen käännös tai toissijainen tunnus voisi olla tavaramerkkihakemuksen hylkäysperuste tai tavaramerkkirekisteröinnin mitätöintiperuste, tulee toiminimen olla aiempi. Aiemmuudella tarkoitetaan 14 §:n mukaista aiemmuutta. Käytännössä esimerkiksi toiminimi tai aputoiminimi voisi olla aiempi, jos sen perustamis- tai muutosilmoitus olisi laitettu vireille kaupparekisterissä ennen tavaramerkkihakemuksen 17 §:n 2 momentin mukaista vireille tuloa tai toiminimi olisi sitä ennen vakiintunut.

Säännös kieltäisi rekisteröimästä tavaramerkkiä, joka sisältäisi esimerkiksi toisen toiminimen tai joka olisi sekoitettavissa toisen toiminimeen. Toiminimi, aputoiminimi, toiminimen vieraskielinen käännös tai toissijainen tunnus tulisi käytännössä tavaramerkin rekisteröintiesteeksi, jos toiminimen erottamiskykyinen osa olisi sama tai hyvin samankaltainen haetun tavaramerkin kanssa. Arvioinnissa toiminimen yritysmuotoa osoittavalle tunnukselle (Oy, Ay, Ky) ei tulisi antaa merkitystä. Arvioinnissa tulisi huomioida mm. tavaramerkin ja toiminimen erottamiskykyiset osat, visuaaliset, foneettiset sekä merkityssisällölliset samankaltaisuudet. Arvioinnin tulee olla kokonaisharkintaa (ks. esim. tuomio 5.10.2012/2660. KHO:2012:2659, Viiden tähden apteekki). Harkintaan sovellettaisiin soveltuvin osin pykälän 1 kohdassa tavaramerkin sekaannusvaarassa esitettyjä arviointikriteerejä.

Toiminimilain 5 §:ssä säädetään niistä edellytyksistä, joiden mukaan toiminimen sekoitettavuuteen voidaan vedota. Oikeuskäytännössä korkein hallinto-oikeus on katsonut ratkaisussa 2003:7, että toiminimen ja tavaramerkin välinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset (tuomio 1.8.2003, KHO:2003:7, Aluflex system). Tästä ei kuitenkaan ole toiminimilaissa nimenomaista säännöstä. Korkein hallinto-oikeus sovelsi toiminimilain 5 §:n lisäksi

toiminimilain 10 §:n 4 kohdassa tarkoitettua säännöstä toiminimen ja tavaramerkin välisestä sekoitettavuudesta. Viimeksi mainitun lainkohdan hallituksen esityksestä toiminimilain 238/1978 vp ilmenevistä yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee, että toiminimen ja tavaramerkin välinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset. Käytännössä toiminimen ja tavaramerkin vertailussa vertailu rajoitettaisiin koskemaan näin ollen tavaramerkkihakemuksessa tai -rekisteröinnissä mainittua tavara- ja palveluluetteloa sekä toiminimen rekisteröityä toimialaa.

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa kiellettäisiin sellaisen tavaramerkin rekisteröiminen, jonka käyttö loukkaisi tekijänoikeuslaissa suojattua teosta tai valokuvaa. Tekijänoikeudesta säädetään tekijänoikeuslaissa (404/1961). Lain 1 § sisältää esimerkkiluettelon tekijänoikeuden mahdollisista kohteista, mutta suojattavan teoksen käsitettä ei laissa ole rajattu, vaan teos voi ilmetä periaatteessa millä tavalla tahansa. Jotta säännös tulisi sovellettavaksi, tulisi tekijänoikeuden tulee täyttää tekijänoikeuslaissa teokselle asetetut vaatimukset. Tavaramerkin kanssa rinnakkaista suojaa voivat nauttia esimerkiksi kuvat, valokuvat, erilaiset muodot ja teosten nimet (teoksen nimen suojasta, ks. tekijänoikeusneuvoston lausunnot 1992:7 ja 1998:3). Oikeudesta valokuvaan säädetään tekijänoikeuslain 49 a §:ssä.

Tekijänoikeus syntyy, kun teos on luotu. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä, joten PRH:lla ei välttämättä ole tavaramerkin rekisteröintivaiheessa tietoa suojatuista teoksista, ja tekijänoikeuden suojaaminen saattaa siksi edellyttää oikeudenhaltijalta väitteen tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tai kanteen tekemistä. Ehdoteltu säännös vastaisi asiallisesti tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 5 kohtaa eikä säännöksellä ole tarkoitusta muuttaa oikeustilaa. Säännöksen sanamuoto kuitenkin muuttuisi suhteessa voimassaolevaan tavaramerkkilakiin. Säännöksellä pantaisiin täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii luetelmakohta.

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa kiellettäisiin sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, jonka käyttö loukkaa toisen mallioikeutta. Mallioikeudella tarkoitetaan sekä kansallista mallioikeutta että yhteisön laajuista mallioikeutta. Mallioikeuden tulisi olla 14 §:n mukaisesti aiempi. Mallioikeuden hakemispäivä ja aiemmuus määräytyvät sitä koskevan lainsäädännön mukaan (mallioikeuslain (221/1971) 8 ja 10 a §). Säännöksellä pantaisiin täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakoh-

dan iv luetelmakohta. Kyseisen direktiivin kohdan osalta on jätetty kansalliseen harkintavaltaan, säätääkö jäsenvaltio teollisoikeuksista rekisteröinnin esteperusteena ja mitättömyysperusteena.

Mallioikeus suojaa esineen ulkomuotoa, jolloin säännöksen alaan kuuluisivat lähinnä sellaiset tavaramerkit tai tavaramerkkihakemukset, joissa suojattava merkki liittyy tavaran tai tuotteen ulkoasuun. Tällaisia merkkejä ovat mm. kuviomerkit ja ulkoasua koskevat merkit. Säännös kieltäisi tavaramerkin rekisteröinnin tai mahdollistaisi sen mitätöinnin, jos tavaramerkin käyttö loukkaisi aiempaa mallioikeutta.

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa säädettäisiin kiellosta rekisteröidä tavaramerkkiä, joka luo mielikuvan toisen nimestä tai muotokuvasta. Jos nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoittaisi kuitenkin jotakuta kauan sitten kuollutta, se ei estäisi rekisteröintiä. Jos tällainen merkki olisi rekisteröity, se voitaisiin mitätöidä. Kauan sitten kuolleena pidetään 70 vuotta kuolleena ollutta henkilöä. Säännös vastaisi tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 4 kohtaa ja sillä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdan i ja ii alakohta. Direktiivi jättää tältä osin kansalliseen harkintaan, säätääkö jäsenvaltio nimioikeuksista hylkäys- ja mitättömyysperusteina.

Nimellä tarkoitetaan sukunimeä yksinään tai sukunimeä käytettynä yhdessä etunimen tai nimikirjainten kanssa. Jotta nimi tulisi tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi, nimen tulee olla pääsääntöisesti Suomessa käytössä oleva sukunimi tai muuten sukunimenä tunnettu ulkomainen nimi. Sukunimen lisäksi säännös suojaisi esimerkiksi henkilön yleisesti tunnettua salanimeä, nimimerkkiä, taitelijanimeä ja tunnettuja yhteiden nimiä. Mikäli nimi sisältyy hakijan omaan nimeen, toiminimeen tai apu-toiminimeen, rekisteröinnille ei olisi estettä. Koska monella sukunimellä on yleiskielen merkitys, edellyttäisi säännöksen soveltaminen käytännössä sitä, ettei nimellä ole kaksoismerkitystä. Kaksoismerkitykseksi katsotaan esimerkiksi se, että sukunimi on myös etunimi tai tunnettu paikannimi. Oikeuskäytännössä ei ole aina edellytetty täsmällistä kaksoismerkitystä (ks. esim. tuomio 29.5.2015/1431, KHO:2015:81, Pörki ja tuomio 29.5.2015/1430, KHO:2015:80, Sävyli). Sukunimiesteen vaikutusta on arvioitava suhteessa rekisteröintihakemuksen tavaraluettelossa lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin. Esimerkiksi tapauksessa KAURANEN (tuomio 22.11.2010/3362, KHO:2010:3362) korkein hallinto-oikeus katsoi, että tavaramerkkiä ei todennäköi-

sesti miellettäisi sukunimeksi vaan suggestiiviseksi, esimerkiksi tavaran valmistusaiheeseen viittaavaksi tunnukseksi.

Nimen yleisyyden merkitystä ja kaksoismerkitystä on arvioitu mm. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa Pörkki (KHO:2015:81) ja Sävyliä (KHO:2015:80). Pörkki-tapauksessa tuomioistuin totesi sukunimiä soveltamisen edellyttävän, että nimen ymmärretään tarkoittavan nimenomaan sukunimeä tarkoittavaa sanaa. Nimen harvinaisuus ei sinänsä tarkoita, ettei sen esiintyminen tavaramerkissä voisi olla omiaan aiheuttamaan käsityksen toisen nimestä, mutta erittäin harvinaisen nimen osalta tällaisen käsityksen syntyminen on kuluttajien keskuudessa yleisesti esiintyvään nimeen verrattuna epätodennäköisempää. Lisäksi siihen, onko tavaramerkki omiaan aiheuttamaan käsityksen nimestä, vaikuttaa toisaalta myös se, onko tavaramerkki kielellisesti muodostettu nimelle ominaisella tavalla eli syntykö tavaramerkistä sitä sanana tarkasteltaessa vaikutelma nimestä vai ei (KHO:2015:81, Pörkki).

Sävyliä-tapauksessa korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaikka sukunimellä ei olisi suoranaista kaksoismerkitystä, arvioinnissa voidaan antaa merkitystä sille, että sana muistuttaa sellaista sanaa, joka johtaa kuluttajien ajatukset tavaramerkin tarkoittamiin tavaroihin tai palveluihin. Sanan "sävyliä" voitiin katsoa viittaavan esimerkiksi värisävyihin, jotka olivat merkityksellisiä hakemuksen kohteena olevissa tavararyhmissä ja myös tavaramerkin muut elementit vahvistivat tätä näkemystä. (KHO:2015:80, Sävyliä).

Pykälän 1 momentin 7 kohdan säännöstä sovelletaan tilanteeseen, jossa asiamies tai edustaja on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa. Säännöksellä täytäntöönpanotaiisiin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan b alakohta ja se olisi kansallisessa lainsäädännössämme uusi hylkäys- ja mitättömyysperuste.

Säännöksen soveltaminen edellyttää, että tavaramerkin haltijalla on aiempi tavaramerkkihakemus- tai rekisteröinti tai vakiintunut tavaramerkki kotimaassa tai muualla, ja että haltijan asiamies hakee tämän jälkeen vastaavan merkin rekisteröintiä samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille itselleen. Asiamiehelle tulee hakea tavaramerkin rekisteröintiä ilman lupaa. Asiamiehelle tarkoitetaan kaikenlaisissa sopimussuhteissa tavaramerkin haltijaan olevia, tämän puolesta edustussuhteessa toimivia henkilöitä. Jos henkilö toimii ilman minkäänlaista, suullista tai hiljaistakaan sopimussuhdetta tavaramerkin haltijaan, kyse ei ole asiamiehestä.

Rekisteröinnistä ei kuitenkaan voida kieltäytyä tai rekisteröintiä mitätöidä, jos rekisteröinnille on pätevä syy. Säännöksen sanamuoto poikkeaa tältä osin direktiivistä, jossa edellytetään, että asiamies tai edustaja ei pysty perustelemaan toimiaan. Ehdotetussa säännöksessä ei myöskään nimenomaisesti mainita edustajia. Asiallisesti säännös vastaisi direktiiviä.

Pätevä syy tavaramerkin rekisteröimiselle ilman tavaramerkin haltijan suostumusta voisi olla esimerkiksi se, jos tavaramerkin haltija antaa asiamiehen uskoa, että on hylännyt tavaramerkin yhdessä liiketoiminnan luovutuksen kanssa. Tai jos asiamiehen tarkoituksena olisi estää kolmannen toimesta tapahtuva tavaramerkin hakeminen ja asiamiehen tarkoituksena oli myöhemmin siirtää merkki tavaramerkin haltijalle. Jälkimmäinen tilanne perustelisi sen, että asiamies hakee tavaramerkkiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, mutta ei ole pätevä syy sille, että asiamies pitää rekisteröinnin itsellään.

Pykälän 2 momentissa säädetään mahdollisuus antaa suostumus 1 momentissa mainittuihin hylkäysperusteisiin. Jos aiemman oikeuden haltija antaa nimenomaisen suostumuksensa tavaramerkin rekisteröintiin, rekisteröinnistä ei voida kieltäytyä. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että suostumus annetaan nimenomaisesti tavaramerkin rekisteröintiin, ei esimerkiksi vain käyttöön. Suostumuksen tulee olla aiemman oikeuden oikean haltijan kirjallisesti antama. Jos aiemman oikeuden haltijoita on useampia, suostumus tulee kaikilta heiltä. Esimerkiksi sukunimioikeuden osalta suostumus tulee olla kaikilta sukunimen haltijoilta.

14 §. Aiempi oikeusperuste. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin voimassaolevan tavaramerkkilain 9 §:ää vastaavasti aikaprioriteetista. Aikaprioriteettiperiaatteen mukaan yksinoikeuksien kollisiotilanteessa etusija on sillä, joka voi vedota aiempaan oikeusperusteeseen. Tavaramerkkien kollisiotilanteessa tai rekisteröintiesteiden arvioinnissa tämä tarkoittaa, että etusija on pääsääntöisesti sillä, jonka tavaramerkki on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella. Tavaramerkin aiempuus voi perustua myös ulkomailla tehtyyn aiempaan hakemukseen lain 19 ja 20 §:n etuoikeussäännösten mukaisesti, jolloin tavaramerkin suoja alkaa ulkomailla haetun tavaramerkin hakemispäivästä. Aikaprioriteetin mukaisen etusijan voi saada myös tavaramerkillä, joka on vakiintunut ennen myöhemmän tavaramerkin hakemispäivää tai vakiintumista. Kansallisesti hakemispäivä määräytyy 17 §:n 3 momentin perusteella ja tavaramerkki saa suojaa hakemispäivästään lukien, ellei 19 ja 20 §:n etuoikeus-

säännöksistä muuta johdu. EU-tavaramerkkien hakemis- ja etuoikeuspäivät määräytyvät EU-tavaramerkkiasetuksen perusteella. Suomeen tai Euroopan unioniin kohdennettujen kansainvälisten rekisteröintien rekisteröinti- ja etuoikeuspäivää koskevat vaatimukset määritellään Madridin pöytäkirjassa.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin, että aikaprioriteettiperiaate soveltuisi tavaramerkkioikeuksien lisäksi myös muihin 13 §:n 1–6 kohdissa mainittuihin oikeuksiin, kuten toiminimiin, tekijänoikeuteen, mallioikeuteen tai nimioikeuteen niiden ollessa tavaramerkin hylkäys- tai mitättömyysperusteena. Näiden muiden 13 §:ssä mainittujen oikeuksien suojan alkamishetki määräytyy niitä koskevien säädösten mukaan. Esimerkiksi jos toiminimen perustamisilmoitus tai mallioikeushakemus on jätetty ennen tavaramerkkihakemusta, saisi toiminimi tai mallioikeus aikaprioriteetin mukaisen etusijan tavaramerkkiin nähden. Vakiintumisen kautta saatujen yksinoikeuksien, kuten toiminimien, osalta etusijajärjestys määräytyy sen hetken mukaan, jolloin oikeus voidaan katsoa vakiintuneeksi sitä koskevien säännösten mukaan.

15 §. *Tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutus.* Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin tavaramerkin haltijan passiviteetin vaikutuksista. Säännös vastaisi tavaramerkkilain 10 ja 10 a §:ää yhtenäistään näissä mainitut passiviteetin kriteerit. Vakiintuneiden tavaramerkkien osalta 10 a §:ssä tavaramerkin haltijan on edellytetty ryhtyvän toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa. Tältä osin sääntelyä yhtenäistetään siten, että haltijan on tullut ryhtyä toimenpiteisiin viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 9 artikla. Direktiivin 9 artiklan 2 kohta jättää kansalliseen harkintaan, säätävätkö jäsenvaltiot passiviteettisäännöksen soveltamisesta myös muihin kuin rekisteröityihin tavaramerkkeihin, kuten vakiintuneisiin tavaramerkkeihin, toiminimiin, nimioikeuksiin, tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Muiden kuin tavaramerkkioikeuksien osalta passiviteettisäännös tulisi todennäköisesti erittäin harvoin sovellettavaksi, mistä syystä säännös on rajoitettu koskemaan ainoastaan tavaramerkkejä.

Säännöstä sovellettaisiin kaikkiin tavaramerkkeihin; kansallisiin tavaramerkkeihin, EU-tavaramerkkeihin, Suomeen tai Euroopan unioniin kohdennettuihin kansainvälisiin rekisteröinteihin, vakiintuneisiin tavaramerkkeihin ja laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin.

Säännös sääntelee poikkeuksesta tilanteeseen, jossa normaalisti myöhempi tavaramerkki olisi mitätöitävissä tai sen käyttö olisi kiellettävissä. Myöhempi tavaramerkkioikeus säilyy aiemman tavaramerkin rinnalla, jos myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä tai myöhempi vakiinnutettu merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä. Myöhemmän tavaramerkin hakijan tai myöhemmin vakiinnutetun merkin haltijan katsotaan olevan vilpittömässä mielessä, jos hän ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkaan tietää aiemmasta tavaramerkistä.

Lisäksi edellytetään, että aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä, toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi. Myöhempi tavaramerkki on näin ollen pitänyt ottaa käyttöön. Mikäli myöhemmän tavaramerkin haltijan vilpittömyyttä mieltä ja aiemman tavaramerkin haltijan viiden vuoden passiviteettia koskevat edellytykset täyttyvät, tavaramerkkioikeudet säilyvät rinnakkain. Aiemman tavaramerkin haltija ei näin ollen voi vaatia myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin mitätöimistä tai kieltää sen käyttöä.

Myöhempi oikeus ei 15 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa myöskään syrjäytä aiempaa oikeutta. Aiemman oikeuden käyttöä ei voisi kieltää, vaan oikeudet olisivat 15 §:n edellytysten täytyessä rinnakkaisia. Passiviteettia on arvioitu mm. Helsingin hovioikeuden ratkaisussa 2009:1790 (tuomio 30.6.2009, Helsingin HO:2009:1790, PAULIG).

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että myöhemmän rekisteröinnin antama oikeus voi passiivisuuden johdosta kattaa vain ne tavara- ja palveluluettelosta ilmenevät tavarat ja palvelut, jolle tavaramerkkiä on käytetty. Tämä olisi perusteltua, koska passiivisuuden johdosta yksinoikeutta ei tulisi olla suhteessa sellaisiin tavaroihin tai palveluihin, joihin kohdistuva yksinoikeus voitaisiin menettää 45 §:n perusteella.

16 §. Tavaramerkkien esittäminen sanakirjoissa. Pykälän 1 momentti sisältäisi pääosin voimassaolevan lain 11 a §:n 1 momenttia vastaavan säännöksen sanakirjan, tietosanakirjan, oppikirjan tai muun vastaavan julkaisun kustantajan velvollisuudesta tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehtia siitä, ettei tavaramerkkiä esitetä julkaisussa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity. Säännöksestä poistettaisiin nykyisessä laissa oleva julkaisun tekijän, päätoimittajan ja julkaisijan ilmoittamisvelvollisuus. Se, että velvollisuus ilmoittaa tavaramerkistä julkaisussa rajattaisiin vain

kustantajaan, yksinkertaistaisi vastuun jakautumista ja vastaisi tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan muotoilua. Tavaramerkin haltijan olisi myös helpompi tietää, kehen pyyntönsä kohdistaa. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 12 artikla.

Kustantajan ilmoittamisvelvollisuus voidaan täyttää käyttämällä ® -symbolia. Symboli on kansainvälisesti käytetty tunnus, jolla voidaan ilmoittaa kohteen olevan rekisteröity tavaramerkki. Symbolin käyttö ei Suomessa ole välttämätöntä, eikä sen käyttö tuo tavaramerkin haltijalle erityisiä oikeuksia. Käytöllä on Suomessa ollut informatiivinen luonne, ja se lähinnä kertoo merkin haltijan pitävän merkkiä suojattuna tavaramerkkinä.

Pykälän 2 *momentti* sisältäisi informatiivisen säännöksen siitä, että 1 momentin mukaisina julkaisuina pidettäisiin myös tietoverkon välityksellä tai muulla sähköisellä tavalla levitetyt julkaisuja.

Pykälän 3 *momentti* sisältäisi säännöksen velvollisuudesta huolehtia oikaisun julkistamisesta tapauksessa, jossa 1 momentin mukainen velvoite laiminlyödään. Kustantaja, joka laiminlyö 1 momentin mukaisen velvollisuuden, olisi velvollinen huolehtimaan siitä, että oikaisu julkaistaan. Oikaisu julkaistaisiin sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin se on kohtuullista. Säännös vastaisi sisällöltään voimassaolevan lain 11 a §:n 2 momenttia.

3 luku

Tavaramerkin rekisteröinti

17 §. Hakeminen. Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin kansallisen tavaramerkkirekisteröintihakemuksen muodosta. Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan PRH:lta. Rekisteröintiä tulisi hakea PRH:n sähköistä palvelua käyttäen. Säännös poikkeaisi tältä osin voimassaolevan lain 17 §:stä asettamalla sähköisen hakemisen pakolliseksi. Sähköinen tavaramerkkihakemus tehdään tällä hetkellä tunnistautumalla Suomi.fi -palvelun kautta. Hakemisen yhteydessä tapahtuva hakemusmaksun suorittaminen on mahdollista tällä hetkellä suomalaisten verkkopankkien sekä yleisimpien pankki- ja luottokorttien avulla. Sähköisen tavaramerkkihakemuksen täyttäminen onnistuu sekä Suomessa että ETA-alueella. Sähköisesti haettujen tavaramerkkien osuus on kohonnut vuosi vuodelta, ja vuonna 2017 noin 86 % tavaramerkkihakemuksista

jätettiin sähköisesti. Tavaramerkkihakemuksen jättäminen ilman, että hakija on tutustunut vähintäänkin tavara- ja palveluluokitukseen internetissä, on käytännössä mahdotonta. Kun lisäksi huomioidaan, että tavaramerkki on elinkeinotoiminnassa käyttämistä varten, ja elinkeinonharjoittajat toimivat laajasti eri tavoin sähköisessä ympäristössä, sähköisen hakemisen edellyttäminen ei aseta hakijoille kohtuuttomia vaatimuksia. Vastaavia yrityksille asetettavia pakollisia sähköisiä ilmoituksia on mm. veronkantolain (11/2018) 30 §:ssä ja kiinteistöverolain (654/1992) 16 a §:ssä. PRH:n asiakaspalvelussa neuvottaisiin tarvittaessa sähköisen hakemuksen täyttämässä vastaavasti kuin tälläkin hetkellä. Lisäksi käynnissä on hankkeita kansalaisten avustamisessa sähköisissä palveluissa (ks. esim. Valtiovarainministeriön Digituen toimintamalliehdotus 19.12.2017).

PRH voisi erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena. Tämä koskisi tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi edellyttää hakemuksen jättämistä sähköisesti. Tällainen tilanne voisi syntyä esimerkiksi silloin, kun hakijalla ei yksinkertaisesti olisi mahdollisuutta sähköisen palvelun käyttöön esimerkiksi sähköiseen tunnistamiseen tarvittavien välineiden puuttumisen vuoksi eikä hakijalla olisi mahdollisuuksia niiden hankkimiseenkaan. Erityinen syy voisi olla myös tekninen tietoliikennekatkos tai -häiriö, jonka vuoksi sähköinen palvelu ei ole käytössä.

Pykälän 2 *momentissa* säädetään tavaramerkkihakemuksen sisällöstä. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 37 artikla, joka asettaa voimassaolevan lain 17 §:ää tarkemmat edellytykset tavaramerkkihakemukseen sisältyvän merkin kuvaukselle ja tavara- ja palveluluettelolle. Tavaramerkkihakemuksen sisällöstä säännellään lisäksi Singaporen sopimuksen 3 artiklassa, jossa luetellaan ehdotettua säännöstä tarkemmin tietoja, joita jäsenvaltio voisi edellyttää hakemukseen sisällytettävän. Toisaalta sopimuksen 3 artiklan 4 kohdassa määrätään, että muita kuin 1 kohdassa mainittuja vaatimuksia ei saa vaatia noudattamaan ja etenkin ei voida vaatia mm. kaupparekisteritodistuksen tai -otteen toimittamista hakemuksessa. Ehdotettu säännös olisi Singaporen sopimuksen mukainen.

Rekisteröintihakemuksen tulee sisältää hakijan tunnistetiedot, jotka sisältäisivät luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimen sekä yhteystiedot kuten osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Hakemuksessa tulisi ilmoittaa myös henkilö- tai yritystunnus, syntymäaika tai rekisteritunnus ehdotetun lain 27 §:n 2 momentin mukaisesti, minkä tietojen avulla henkilön yhteystiedot pääsääntöisesti täyden-

tyisivät rekisteriin. Vaikka Singaporen sopimuksen 3 artiklassa mainitaan hakemuksen sisältöedellytysten osalta lähinnä hakijan nimi ja osoite, sen sovellutussääntöjen 2 säännön 3 kohdassa mainitaan, että virastolle osoitetussa tiedonannossa voidaan edellyttää ilmoitettavan numero, jolla esimerkiksi hakija on rekisteröity virastossa. Sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohdassa on lisäksi todettu, että hakemuspäivänä voidaan pitää päivää, jolloin virasto vastaanotti tiedot, joiden perusteella hakijan henkilöllisyys voidaan todentaa. Henkilö- ja yritystunnuksen sekä syntymäajan tai rekisteritunnuksen voidaan katsoa olevan sovellutussääntöjen mukainen identifiointinumero ja tieto, jonka perusteella henkilöllisyys voidaan todentaa.

Rekisteröintihakemuksen tulisi sisältää lisäksi luettelo tavaroista ja palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan. Tavara- ja palveluluettelon tulisi yksilöidä haettavat tavarat ja palvelut. Tavara- ja palveluluettelo koskevista tarkemmista vaatimuksista säädetään lain 18 §:ssä. Hakemispäivän saadakseen hakemuksessa esitetyn tavara- ja palveluluettelon ei tarvitse noudattaa täydellisesti 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, vaan riittää, että hakemus sisältää kirjallisen tavara- ja palveluluettelon, jossa on yksilöity haettavat tavarat ja palvelut. Tämä vastaa tavaramerkkidirektiivin 37 artiklan 1 kohtaa, jonka c alakohdassa ei ole viitattu direktiivin 39 artiklaan. Tavara- ja palveluluettelo ei voi hakemispäivän jälkeen laajentaa, mutta hakija voi täsmentää ja ryhmitellä tavaroita ja palveluita 18 §:n 2 momentin mukaisesti.

Hakemuksen tulee sisältää myös lain 10 §:n 1 momentissa säädetty edellytykset täyttävä tavaramerkin kuvaus. Tavaramerkki voitaisiin kuvata hakemuksessa esimerkiksi kirjaimin, numeroin, kuvin, ääni-, video- tai audiovisuaalisin tiedostoin riippuen haettavan merkin tyypistä. Hakemuksessa voi kuitenkin olla kerrallaan vain yksi kuvaus. Tavaramerkki tulisi kuvata siten, että se voidaan ehdotetun lain 10 §:n 1 momentin mukaisesti esittää rekisterissä. Kuvauksen avulla viranomaisen ja yleisön tulisi voida määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeä ja täsmällinen kohde. Tavaramerkin kuvaus näin ollen määrittää tavaramerkin suojan kohteen ja suoja kattaisi sen, mikä kuvauksesta on nähtävissä. Hakemuksessa ei näin ollen olisi tarvetta toimittaa esimerkiksi väriselitystä muissa merkkityypeissä kuin värimerkeissä, sillä merkin kuvaus määrittäisi sen, missä väreissä merkki on suojattu tai mitä värejä merkki sisältää. Värimerkkien osalta on hakemuksessa syytä selvittää esimerkiksi värikoodein, mitä väriä tarkalleen hakemus koskee. Merkkityypin ilmoittaminen tavaramerkkihakemuksessa ei ole tavaramerkkihakemuksen vireilletulon edellytys,

mutta se voi toimia apuna tavaramerkin antaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen määrittämisessä.

Hakemus voi sisältää muitakin tietoja kuin 1 momentissa mainitut tiedot, kuten asiamiehen nimeämisen tai 19 tai 20 §:n mukaisen etuoikeusvaatimuksen, mutta nämä tiedot eivät ole pakollisia hakemuksen jättämiseksi tai 2 momentin mukaisen hakemispäivän saamiseksi.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hakemispäivän myöntämisen edellytyksistä. Hakemispäivän tarkka määrittäminen on tärkeää, sillä rekisteröidyn tavaramerkin suoja alkaa hakemispäivästä. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 38 artikla. Hakemispäivän myöntämisen kriteerit tiukkenevat hieman voimassaolevan lain 17 §:stä, sillä hakemuksessa edellytetään direktiivin 37 artiklasta johtuen 1 momentin mukaisesti tarkempia tietoja kuin voimassaolevassa laissa.

Singaporen sopimuksen 5 artikla määrää myös hakemispäivän myöntämisestä. Artiklassa luetellaan vaatimuksia, joita hakemispäivän myöntämiseksi voidaan edellyttää ja toisaalta kieltää muiden kuin siinä lueteltujen seikkojen vaatimisen. Ehdotettu säännös täyttäisi Singaporen sopimuksessa asetetut edellytykset.

Hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen PRH:lle ja suorittaa hakemusmaksun. Hakemusta ei katsota jätetyksi ennen kuin maksu on suoritettu. Käytännössä hakemusmaksu suoritetaan sähköisen hakemuksen täyttämisen yhteydessä ja tulee suoritetuksi samalla. Jos hakijalla olisi 1 momentin mukainen erityinen syy jättää hakemus paperisena, hakija voisi tehdä maksun PRH:n tilille ja osoittaa maksunsa hakemuksen yhteydessä toimitettavalla kuitilla. Saadakseen hakemispäivän hakijan tulisi suorittaa vähintäänkin hakemuksen perusmaksu. Mahdollisten luokkakohtaisten lisämaksujen suorittamista PRH voisi vaatia hakijalta myöhemminkin eikä tämä estäisi hakemispäivän myöntämistä hakemukselle. Tämä on tarkoituksenmukaista, sillä esimerkiksi tavara- ja palveluluettelossa hakijan ilmoittamat tavarat voivat kuulua luokitussääntöjen mukaan muuhun kuin hakijan ilmoittamaan luokkaan, mikä voi johtaa siihen, että hakemuksessa on useampia luokkia kuin alun perin ilmoitettu, mistä voi aiheutua lisäluokkamaksuja.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tavaramerkkihakemuksen jättämisestä englanninkielellä. Tavaramerkkidirektiivissä ei ole säännöksiä kielivaatimuksista, joten tältä

osin kyse on kansallisesta sääntelystä. Oikeudesta käyttää viranomaisessa muuta kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkieltä säännellään kielilain 9 §:ssä. Ehdotetun säännöksen mukaan tavaramerkkihakemus voitaisiin jättää suomen- ja ruotsinkielisen lisäksi englanninkielellä, mutta tällöin hakijan tulisi valita hakemuksessa käsitte-lykieleksi suomi tai ruotsi, jolla menettely olisi PRH:ssa. Hakijan ei tarvitsisi toimittaa englanninkielisestä tavara- ja palveluluettelosta tai muustakaan hakemuksen osasta käännöstä suomeksi tai ruotsiksi. Järjestely vastaisi kansainvälisissä rekisteröinnissä noudatettavaa menettelyä, jossa kansainvälisen rekisteröinnin tavara- ja palveluluettelo on rekisterissä aina vain englanniksi, mutta hakijan tulee toimittaa mahdolliset lausumat PRH:n huomautuksiin suomeksi tai ruotsiksi.

Singaporen sopimuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätään, että tiedonantojen, kuten hakemusten, osalta voidaan vaatia, että se on viraston hyväksymällä kielellä. Tiedonannon mitään tietoa tai elementtiä ei kuitenkaan saa vaatia useammalla kuin yhdellä viraston hyväksymällä kielellä. Singaporen sopimus mahdollistaa näin ollen, että hakemus jätetään englanninkielellä, mutta sen sisältämiä tietoja, kuten tavaraluetteloa, ei voi edellyttää toimitettavan englannin lisäksi muilla kielillä.

Englanninkielisen tavara- ja palveluluettelon sisältöä koskisi samat säännökset 2 momentin 2 kohdassa ja 18 §:ssä mainitut vaatimukset kuin suomen- ja ruotsinkielisiä tavara- ja palveluluetteloja. Englanninkielisen hakemisen mahdollistaminen helpottaisi ulkomaalaisten tai suomea huonosti puhuvien mahdollisuutta hakea tavaramerkkirekisteröintiä. Mikäli heidän vireille laittaman tavaramerkkihakemuksen rekisteröinnille ei olisi esteitä, heidän ei tarvitsisi asioida PRH:n kanssa lainkaan suomeksi tai ruotsiksi. Jos hakemuksessa olisi puutteita tai siihen kohdistuisi rekisteröintiesteitä, kirjeenvaihto ja menettely PRH:ssa käytäisiin hakijan hakemuksessa tekemän valinnan mukaisesti suomeksi tai ruotsiksi.

18 §. *Tavaroiden ja palvelujen luokitus.* Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin Nizzan luokitus ja säädettäisiin tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovellettavasta Nizzan luokituspainoksesta ja -versiosta. Nizzan luokituksella tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyä Nizzan sopimuksella vahvistettua luokitusjärjestelmää. Suomi on liittynyt Nizzan sopimukseen vuonna 1973.

Hakemuksessa ilmoitettuun tavara- ja palveluluetteloon sovellettaisiin 17 §:n 3 momentin mukaisella hakemishetkellä voimassa olevaa Nizzan luokituksen painosta ja versiota. Säännös vastaa nykytilaa. Säännöksen tarkoituksena on välttää erilliset PRH:n määräykset kulloinkin sovellettavasta Nizzan luokituspainoksesta tai -versiosta. Tällä hetkellä kansainvälinen toimisto julkistaa uuden painoksen Nizzan luokituksesta viiden vuoden välein ja uuden version vuosittain.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hakemuksessa ilmoitettuihin tavaroihin ja palveluihin kohdistuvista tarkemmista vaatimuksista. Säännöksellä täytäntöönpannaisiin tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan 1–3 ja 6 kohta. Direktiivin johdanto-osan 37 perustelukappaleessa on todettu, että oikeusvarmuuden turvaamiseksi tavaramerkkioikeuksien soveltamisalan osalta ja tavaramerkkisuojan saannin helpottamiseksi tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen nimikkeisiin ja luokitukseen olisi sovellettava samoja sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa, ja säännöt olisi yhtenäistettävä EU-tavaramerkkeihin sovellettävien sääntöjen kanssa. Direktiivin sisältämät tarkemmat luokitusvaatimukset ovat peräisin Euroopan unionin tuomioistuimen vanhan tavaramerkkidirektiivin tulkintaa koskeneesta IP TRANSLATOR -ratkaisusta (C-307/10).

Tavaramerkille voidaan hakea rekisteröintiä yhdessä tai useammassa tavara- tai palveluluokassa. Nizzan luokituksen tämän hetkisessä painoksessa tavara- ja palveluluokkia on yhteensä 45, joiden alle kaikki tavarat ja palvelut sisältyvät. Tavaramerkin yksinoikeus ja suoja-ala kohdistuu hakemuksessa lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin, ja tavara- ja palveluluettelo toimii arvioinnin perusteena, kun esimerkiksi tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa tutkitaan esteharkinnassa.

Hakijan on ryhmiteltävä tavarat ja palvelut siten, että kuhunkin luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut on koottu omaksi ryhmäksi, joka on numeroitu. Ryhmät tulee esittää numerojärjestyksessä. Se, mihin luokkaan kukin tavara tai palvelu kuuluu, määräytyy Nizzan luokitusperiaatteiden mukaisesti. Jos hakija on ilmoittanut tavarain tai palvelun väärään tavara- tai palveluluokkaan, hakemuksen katsottaisiin kattavan ne luokat, joihin ilmoitetut tavarat tai palvelut kuuluvat. Tavara- ja palveluluettelot eivät saa sisältää haettua merkkiä tai toisen tavaramerkkejä.

Tavarat ja palvelut on yksilöitävä niin selvästi ja täsmällisesti, että tämän perusteella voidaan määrittää haetun suojan laajuus. Tavaroiden ja palvelujen ilmoittamisessa

voidaan käyttää Nizzan luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä tai muita yleisiä termejä edellyttäen, että ne täyttävät selkeyden ja täsmällisyyden vaatimukset. Jotkin Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeistä voivat olla epätasällisiä ja niitä tulee täsmentää, jotta ne täyttäisivät selkeyden ja täsmällisyyden vaatimukset. Esimerkiksi tällä hetkellä luokan 7 luokkaotsikon nimikettä ”koneet” ja luokan 37 luokkaotsikon nimikkeitä ”huolto ja korjaus” ja ”asennuspalvelut” on pidetty Euroopan unionin tavaramerkkivirastojen yhteisessä tiedoksiannossa 28 päivänä lokakuuta 2015 liian epätasällisinä ja niitä on tullut täsmentää.

Pykälän 3 *momentissa* vahvistettaisiin tavara- ja palveluluettelossa ilmoitettujen tavaroiden ja palvelujen sanamerkityksen mukainen tulkinta. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 39 artiklan 5 kohta. Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden sekä muiden tavara- ja palveluluettelossa ilmoitettujen yleisten termien katsotaan kattavan kaikki nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut. Vastaava käytäntö on ollut voimassa PRH:ssa 1 päivästä lokakuuta 2012 alkaen.

19 §. *Etuoikeus ulkomaisesta hakemuksesta.* Pykälän 1 *momentissa* säädetään etuoikeuden saamisesta ulkomaisen aiemman tavaramerkkihakemuksen perusteella. Säännös perustuu Pariisin yleissopimuksen 4 artiklaan. Voimassaolevassa laissa etuoikeudesta ulkomaisen hakemuksen perusteella säädetään hyvin suppeasti 30 §:ssä ja tarkemmat edellytykset löytyvät tavaramerkkiasetuksen 1–17 c §:stä. Ehdotetulla säännöksellä ei muuteta voimassaolevaa oikeustilaa, vaan pyritään selkeyttämään etuoikeutta koskevat vaatimukset ja menettely.

Säännöksen mukaan Suomessa tehty hakemus katsottaisiin tehdyksi samana päivänä kuin samaa merkkiä koskeva ulkomainen hakemus, eli suomalainen hakemus saisi hyväkseen ulkomaisen hakemuksen hakemispäivän. Suomessa tehdyn tavaramerkkihakemuksen yksinoikeus ja suoja alkaisi näin ollen ulkomaisen hakemuksen hakemispäivästä. Tavaramerkkihakemuksen etusija esimerkiksi suhteessa muihin tavaramerkkihakemuksiin tai muihin käyttöön otettuihin tavaramerkkeihin määräytyisi tämän päivän perusteella. Edellytyksenä etuoikeudelle on, että hakemus laitetaan 17 §:n 3 momentin mukaisesti vireille Suomessa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on jätetty toisessa valtiossa tai EUIPO:ssa. Kuuden kuukauden määräaikaan ei lasketa hakemispäivää toisessa valtiossa tai EUIPO:ssa. Lisäksi edellytetään, että valtio, jossa aiempi hakemus on tehty, on Pariisin yleissopimuksen tai Maailman

kauppajärjestön perustamissopimuksen jäsenvaltio. PRH voi myös erityisistä syistä katsoa muualla kuin näissä jäsenvaltioissa tehdyn hakemuksen rinnastettavaksi näihin sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin, että etuoikeuspyyntö tulisi esittää 17 §:n 1 momentin mukaisessa tavaramerkkihakemuksessa. Voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 17 §:n 2 momentin mukaan etuoikeuspyyntö on esitettävä kuukauden kuluessa tavaramerkkihakemuksen tekemisestä. Ehdotetulla säännöksellä muutettaisiin etuoikeuspyynnön esittämiselle varattua määräaikaa. Käytännössä etuoikeuspyyntö esitetään jo tällä hetkellä aina tavaramerkkihakemuksessa. Säännös ei siis muuttaisi jo käytännössä omaksuttua toimintatapaa. Säännös mahdollistaisi lisäksi tavaramerkkihakemusten nopeamman käsittelyn, kun PRH:n ei tarvitsisi odottaa kuukauden määräaikaa sen varalta, toimitetaanko etuoikeuspyyntö.

Hakemuksen yhteydessä olisi ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu aiempi ulkomainen hakemus on tehty. Ulkomaisen hakemuksen hakemusnumero tulisi ilmoittaa niin pian kuin mahdollisesta. Jos etuoikeus ei kohdistuisi kaikkiin suomalaisessa tavaramerkkihakemuksessa ilmoitettuihin tavaroihin tai palveluihin, olisi lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin etuoikeus kohdistuu. Myöhässä jätettyä tai muutoin puutteellista etuoikeuspyyntöä ei hyväksyttäisi, jolloin tavaramerkkihakemus saisi suojaa 17 §:n 3 momentin mukaisesta kansallisesta hakemispäivästään alkaen.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisen selvittämisvelvollisuuden nojalla PRH voisi pyytää hakijaa toimittamaan todistuksia, jäljennöksiä tai muuta näyttöä aiemmasta ulkomaisesta hakemuksesta ja etuoikeuden yksityiskohdista. PRH voisi pyytää esimerkiksi todistuksen hakemuksen saapumispäivästä ja hakijan nimestä tai jäljennöksen hakemuksesta ja sen tarkoittamasta tavaramerkistä. Jos PRH pyytäisi esimerkiksi todistuksen aiemmasta hakemuksesta, todistuksen tulisi olla sen viranomaisen antama ja oikeaksi todistama, joka on vastaanottanut aiemman hakemuksen. Jos pyydettyjä todisteita tai muuta näyttöä ei toimitettaisi, etuoikeuspyyntöä ei hyväksyttäisi ja hakemus saisi suojaa kansallisesta, 17 §:n 3 momentin mukaisesta hakemispäivästään alkaen.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin, että etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen toisessa valtiossa tai EUIPO:ssa tehtyyn rekisteröintihakemukseen. Säännös

perustuu Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan c kohdan 2 alakohtaan, jonka mukaan kuuden kuukauden määräaika lasketaan ensimmäisestä hakemuksesta. Säännös vastaa voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 17 b §:ää.

20 §. Etuoikeus kansainvälisessä näyttelyssä esittelemisestä. Pykälässä säädettäisiin etuoikeuden saamisesta tavaramerkin esittelemisestä kansainvälisessä näyttelyssä. Säännös perustuu Pariisin yleissopimuksen 11 artiklaan. Säännös vastaisi voimassaolevan lain 18 §:ää. Säännös eroaa voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 17 c §:stä siinä, että etuoikeuspyyntö tulisi esittää hakemishetkellä, kun aiemmin etuoikeutta on voinut pyytää 1 kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä. Säännöksen soveltaminen on käytännössä hyvin harvinaista.

Kansainvälisistä näyttelyistä säännellään kansainvälisiä näyttelyjä koskevassa, Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 tehdyssä sopimuksessa (SopS 35–36/1937), johon Suomi on liittynyt vuonna 1937. Pyytäessään etuoikeutta kansainvälisen näyttelyn perusteella hakijan on tarvittaessa selvitettävä, että näyttely on ollut sopimuksen tarkoittama kansainvälinen näyttely.

Säännöksen mukaan tavaramerkin hakija voi tietyin edellytyksin saada hakemuskseen etuoikeuden kansainvälisessä näyttelyssä näytteilleasettamispäivästä. Tavaramerkkiä on tullut käyttää näyttelyssä tavarassa tai palvelussa ja käytön on tullut tapahtua ensimmäisen kerran näyttelyssä. Kansallinen tavaramerkkihakemus tulee laittaa vireille kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tavara tai palvelu pantiin ensiksi näytteille. Etuoikeuspyyntö tulisi esittää 17 §:n 1 momentin mukaisessa tavaramerkkihakemuksessa. Hakemuksessa tulisi ilmoittaa, missä näyttelyssä ja milloin tavaramerkki on ensi kertaa laitettu näytteille. Mikäli nämä edellytykset täyttyvät, kansallinen tavaramerkkihakemus saisi yksinoikeuden ja suojaa toisia yksinoikeuksia vastaan kansainvälisen näyttelyn näytteilleasettamispäivästä.

Etuoikeus kohdistuu vain niihin tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat olleet esillä kansainvälisessä näyttelyssä. Jos etuoikeus ei kohdistuisi kaikkiin suomalaisessa tavaramerkkihakemuksessa ilmoitettuihin tavaroihin tai palveluihin, olisi lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin etuoikeus kohdistuu.

Myöhässä jätettyä tai muutoin puutteellista etuoikeuspyyntöä ei hyväksyttäisi, missä tapauksessa tavaramerkkihakemus saisi suojaa 17 §:n 3 momentin mukaisesta kansallisesta hakemispäivästään alkaen.

21 §. Hakemuksen tai rekisteröinnin jakaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta jakaa tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti kahteen tai useampaan hakemukseen tai rekisteröintiin. Säännös vastaisi voimassaolevan lain 17 a §:ää ja sillä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 41 artikla. Hakemuksen ja rekisteröinnin jakamisesta määrätään lisäksi Singaporen sopimuksen 7 artiklassa.

Tavaramerkkihakemus- tai rekisteröinti voidaan jakaa pyynnöstä, joka osoitetaan PRH:lle. Hakemuksen tai rekisteröinnin jakamista täytyy pyytää rekisteriin merkitty tavaramerkin hakijan tai haltijan. Pyyntöä tulee ilmoittaa, mitä alkuperäisessä hakemuksessa tai rekisteröinnissä tarkoitettuja tavaroita tai palveluja kukin jaettu hakemus tai rekisteröinti koskee ja mitä tavaroita tai palveluja jää alkuperäiseen hakemukseen tai rekisteröintiin. Tavaramerkkihakemuksen jakamisesta tulee suorittaa uusi hakemusmaksu. Rekisteröinnin jakamisesta suoritetaan rekisteröinnin muutosmaksu.

Jakamalla saatujen hakemusten tai rekisteröintien hakemispäivänä pidetään alkuperäisen hakemuksen tai rekisteröinnin hakemispäivää. Jos alkuperäiseen hakemukseen tai rekisteröintiin kohdistuu 19 tai 20 §:n mukainen etuoikeus, jakamalla saadut hakemukset saavat hyväkseen myös etuoikeuspäivän. Jos etuoikeus koskee vain joitakin tavaroita tai palveluja, etuoikeus seuraa näitä tavaroita ja palveluja.

22 §. Hakemuksen tutkiminen ja raukeaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tavaramerkkihakemuksen tutkimisesta ja puutteiden korjaamisesta. Säännös vastaa voimassaolevan lain 19 §:ää täsmentäen kuitenkin määräajan puutteiden korjaamiselle. Singaporen sopimuksen sovellutussääntöjen 5 säännössä asetetaan vähimmäismääräaikoja hakemuksessa olevien muodollisten puutteiden korjaamiselle. Säännöksen mukaan määräajan muodollisten puutteiden korjaamiselle tulisi olla vähintään kuukausi, jos hakijan osoite on jäsenvaltion alueella, ja kaksi kuukautta, jos hakijan osoite on jäsenvaltion ulkopuolella. Selkeyden vuoksi ehdotetussa säännöksessä on sama kahden kuukauden määräaika kaikille hakijoille ja se soveltuisi muihinkin kuin hakemuksen muodollisiin puutteisiin.

Säännöksen mukaan PRH tutkii tavaramerkkihakemuksen 17–20 §:n mukaiset edellytykset, eli sisältääkö hakemus kaikki edellytettävät tiedot, onko luokitus ilmoitettu säännösten mukaisesti ja onko etuoikeuteen vedottu oikein 19 ja 20 §:n mukaisesti. PRH tutkii myös, onko rekisteröinnille 12 §:n mukaisia absoluuttisia eli ehdottomia hylkäysperusteita tai 13 §:n mukaisia suostumuksenvaraisia eli relatiivisia hylkäysperusteita. Mikäli hakemuksessa olisi puutteita tai siihen kohdistuisi hylkäysperusteita, PRH asettaisi kahden kuukauden määräajan puutteiden korjaamiseksi, lausuman antamiseksi tai muun selvityksen esittämiseksi. Määräaikaa voidaan pidentää hallintolain 33 §:n 2 momentin mukaisesti.

Jos kyse olisi puutteista tavaramerkkihakemuksen 17 §:n 1–3 momentin mukaisissa vireille tulon edellytyksissä, hakemus saisi hakemispäivän vasta, kun hakija olisi toimittanut 17 §:n 3 momentin mukaisesti virastolle kaikki edellytetyt tiedot ja suorittanut maksut. Mikäli puutteita ei PRH:n kehotuksesta huolimatta määräajassa korjattaisi, hakemusta ei katsottaisi lainkaan tehdyksi. Tämä vastaisi Singaporen sopimuksen sovellutussääntöjen 5 säännön 2 kohtaa.

Säännöksessä mainitulla puutteen korjaamisella tarkoitettaisiin esimerkiksi tavara- ja palveluluettelossa ilmoitetun epätasällisen tai epäselvän nimikkeen täsmen-
tämistä tai merkin selityksen tai väriselityksen toimittamista, mikäli merkkityypiltä sellaista edellytettäisiin. Lausuma ja selvitys voisivat koskea esimerkiksi suostumuksen toimittamista esteeksi asetetun yksinoikeuden haltijalta, hakijan perusteltua huomautuksen kiistämistä, tai selvitystä käytön kautta saavutetusta merkin erottamiskyvystä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hakemuksen raukeamisesta, jollei 1 momentin mukaisessa kehotuksessa mainittuja puutteita ole korjattu tai hakija ole antanut lausumaansa tai esittänyt selvitystä. Voimassaolevan lain 19 §:n mukaan tavaramerkkihakemus jää sillensä kokonaisuudessaan, jos puutteita ei korjata määräajassa. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan mukaan, jos tavaramerkin rekisteröinnin hylkäysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, rekisteröinnin hylkääminen koskee vain näitä tavaroita. Vastaavasti direktiivin 39 artiklan 4 kohdan mukaan keskusvirasto voi hylätä hakemuksen vain epäselvien ja epätasällisten luokituksen nimikkeiden tai termien osalta, jos hakija ei ehdota uutta hyväksyttävää sanamuotoa. Koska luokituspuutteiden tai hylkäysperusteiden vuoksi hakemusta ei voida kokonaisuudessaan hylätä, jos puute koskee vain osaa tavaroita ja palveluita, vaan se voidaan hylätä vain puutteelli-

silta osin, ei hakemus voi myöskään raueta kokonaisuudessaan, jos puute kohdistuu vain osaan haetuista tavaroista ja palveluista. Hakemus raukeaisi vain huomautetuilta osin. Jos kehotus koskisi koko hakemusta, hakemus myös raukeaisi kokonaisuudessaan, eli hakemuksen käsittely kokonaisuudessaan päättyisi. Tämä vastaisi tällä hetkellä voimassa olevaa tilannetta kansainvälisten rekisteröintien osalta.

Voimassaolevan lain 19 §:stä poiketen tavaramerkkihakemus, jonka puutteita ei ole määräajassa korjattu tai josta ei ole annettu lausumaa tai esitetty selvitystä, ei jäisi sillensä, vaan raukeaisi. Raukeamisesta lähetettäisiin hakijalle ilmoitus, jossa kerrottaisiin hakemuksen käsittelyn päättymisestä ja mahdollisuudesta saada asia jälleen vireille ehdotetun lain 23 §:n mukaisesti. Raukeaminen ei olisi päätös, josta voitaisiin valittaa markkinaoikeudelle. Vaikka hallintolain pääsäännön mukaan viranomaisen ratkaisusta on annettava kirjallinen, perusteltu, valituskelpoinen päätös, olisi tässä tilanteessa perusteltua, että hakemuksen raukeamista koskeva ilmoitus ei olisi valituskelpoinen. Hakijalla on raukeamisen jälkeen mahdollisuus 23 §:n mukaiseen hakemuksen uudelleen vireille saattamiseen eli käsittelyn jatkamisen pyytämiseen. Tämä toimisi hakijan keinona saada asia uudelleen tarkasteltavaksi. Mikäli tämän käsittelynjatkamispyyntöä koskevan määräajan rinnalla olisi valitusaika raukeamis päätöksestä markkinaoikeuteen, olisi mahdollista, että samaa hakemusta koskeva prosessi, jotka molemmat tähtäisivät samaan tulokseen eli hakemuksen uudelleen vireille saamiseen, olisi vireillä kahdessa eri instanssissa (markkinaoikeudessa ja PRH:ssa). Tämä voisi johtaa ristiriitaisiin ratkaisuihin. Lisäksi, koska hakemuksen raukeaminen johtuu siitä, että hakija ei ole millään tavoin reagoinut tai vastannut hänelle toimitettuun kehotukseen, olisi raukeamista koskevan päätöksen sisältö hyvin suppea. Tällä hetkellä näihin varsinkin sillensäjättöpäätöksiin on ollut hyvin hankala saada muutosta valittamalla markkinaoikeuteen juuri siitä syystä, että päätöksessä todetaan lähinnä, että kehotukseen ei ole vastattu määräajassa.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin hakemuksen hylkäämisestä. Jos sen jälkeen, kun PRH on lähettänyt kehotuksen ja hakija on tähän toimittanut vastauksensa, tavaramerkin rekisteröimiselle on edelleen olemassa este, hakemus hylätään esteellisiltä osin. Säännös vastaa voimassaolevan lain 19 §:n 2 momenttia. PRH voi kuitenkin antaa myös uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta. Pääsääntöisesti uusia kehoituksia ei rekisteröintimenettelyssä anneta, vaan kaikki huomautettavat seikat tulisi ilmetä ensimmäisestä kehotuksesta. Edellä sanotulla ei ole kuitenkaan tarkoitettu

rajoitettavan PRH:n oikeutta antaa erikseen kehotushakemuksen muodollisista seikoista, kuten luokituksesta, ja asiallisista seikoista, kuten rekisteröintiesteistä.

Uudelle kehotukselle hakijan vastauksen jälkeen voi olla aihetta esimerkiksi tilanteessa, jossa hakija on toimittanut suostumuksen rekisteröinnin esteeksi asetetun yksinoikeuden haltijalta, mutta suostumus on annettu vain osalle haetuista tavaroista ja palveluista eikä hakija ole suostumuksen mukaisesti vastauksessaan rajannut tavara- ja palveluluetteloja. Uudelle kehotukselle voisi olla aihetta myös esimerkiksi tilanteessa, jossa hakija on toimittanut näyttöä merkin käytön kautta saadusta erottamiskyvystä, mutta näytön osalta kaivataan lisäselvitystä tai tavara- ja palveluluettelon rajausta.

23 §. *Rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkaminen.* Pykälässä säädettäisiin 22 §:n 2 momentin mukaisesti rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkamisesta. Säännös perustuu Singaporen sopimuksen 14 artiklaan ja on uusi vaihe rekisteröintimenettelyssä. Singaporen sopimuksen sovellutussääntöjen 9 säännön 2 kohdan ii alakohdan mukaan määräajan käsittelyn jatkamispyynnölle tulee olla vähintään kaksi kuukautta alkuperäisen määräajan päättymisestä. Jäsenvaltio voi edellyttää, että puutteellinen toimi suoritetaan saman määräajan kuluessa tai yhdessä käsittelyn jatkamispyynnön kanssa.

Ehdotetun säännöksen mukaan hakijan tulee pyytää hakemuksen käsittelyn jatkamista kahden kuukauden kuluessa 22 §:n 1 momentissa määrätyn ajan päättymisestä. Jos alkuperäistä määräaika on hallintolain 33 §:n 2 momentin mukaisesti pidennetty, määräaika käsittelyn jatkamispyynnön esittämiselle alkaa tämän pidennetyn määräajan päättymisestä. Hakijan tulee kahden kuukauden kuluessa esittää pyyntö PRH:lle. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausuma tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys. Lausuma tai selvitys voi koskea esimerkiksi tavara- ja palveluluettelon rajaamista, PRH:n kehotuksen kiistämistä tai suostumuksen toimittamista esteeksi asetetun yksinoikeuden haltijalta. Puutteellisuuden korjaamista voi olla esimerkiksi mahdollisen lisäluokkamaksun suorittaminen. Maksu uudelleen käsittelypyynnöstä tulee suorittaa samalla kun pyyntö jätetään PRH:lle. Mahdollisten pankkien välisten siirtojen vuoksi päivä, jolloin maksu on käytettävissä PRH:n tilillä voi olla myöhempikin kuin maksun suorituspäivä.

Jos hakemusta koskeva kehotus on koskenut vain osaa hakemuksessa ilmoitetuista tavaroista ja palveluista, hakemusta ei 22 §:n 2 momentin mukaisen raukeamisen johdosta jaeta. Hakemus odottaa kokonaisuudessaan raukeamisen jälkeen kaksi kuukautta, esittääkö hakija käsittelyn jatkamispyynnön. Jos pyyntö esitetään, hakemus tulee uudelleen vireille ja hakemuksen käsittelyä jatketaan kokonaisuutena. Jos käsittelyn jatkamispyyntöä ei esitetä, hakemus raukeaisi vain huomautetuilta osin, ja muilta kunnossa olevilta osin menettelyä jatkettaisiin kohti rekisteröintiä.

Singaporen sopimuksen sovellutussääntöjen 9 säännön 4 kohdassa on lueteltu poikkeuksia, joiden osalta jäsenvaltion ei tarvitse tarjota käsittelyn jatkamista. Tällaisia poikkeuksia, joista käsittelyn jatkamista ei voisi pyytää, voisivat olla esimerkiksi määräaika uudistamismaksun suorittamiselle, etuoikeuspyynnön esittämiselle ja toimenpiteet, joiden osalta käsittelyn jatkamispyyntö on jo myönnetty.

Ehdotetun säännöksen mukaan käsittelyn jatkamista voidaan pyytää vain 22 §:n 2 momentin mukaisesti rauenneista hakemuksista. Hakemukset voivat raueta, jos ne eivät 22 §:n 1 momentin mukaisesti täytä 17–20 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai jos rekisteröinnille on 12–13 §:n mukainen hylkäysperuste. Tästä johtuen käsittelyn jatkaminen rajoittuu vain tavaramerkin rekisteröintihakemusten käsittelyyn. Käsittelyn jatkamispyyntöä ei voida esittää esimerkiksi väitemenettelyssä tai hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenettelyssä asetetun määräajan ohittamisesta. Käsittelyn jatkamispyyntö ei näin ollen sovellu inter partes -menettelyihin. Käsittelyn jatkamispyyntöä ei voida esittää myöskään esimerkiksi rekisteröinnin 32 §:n mukaiselle uudistamiselle asetetusta määräajasta, 19 tai 20 §:n mukaiselle etuoikeuspyynnön esittämiselle asetetusta määräajasta, tai itse käsittelyn jatkamispyynnön esittämiselle asetusta kahden kuukauden määräajasta. Selvyden vuoksi todetaan, että käsittelyn jatkamista voidaan pyytää myös Suomeen kohdennettuun kansainväliseen rekisteröintiin liittyen, jonka hyväksymisedellytykset PRH tutkii vastaavalla tavalla kuin kansallisten tavaramerkkihakemusten.

Käsittelyn jatkamismahdollisuuden rajoittamista vain yhteen kertaan hakemusta kohden tai kehotusta kohden ei pidetä tarpeellisena. Samasta hakemuksesta voisi tulla rekisteröintimenettelyn eri vaiheissa kehotuksia eri seikkoja koskien ja näin ollen olisi mahdollista, että käsittelyn jatkamistakin pyydetäisiin menettelyn eri vaiheissa. On kuitenkin epätodennäköistä, että käsittelyn jatkamista pyydetäisiin

samaa hakemusta koskien useammin, joten käsittelyn jatkamisen lukumääräiselle rajaamiselle ei ole tarvetta.

24 §. Kolmansien osapuolten huomautukset. Pykälässä säädettäisiin menettelyn ulkopuolisten, kolmansien osapuolten PRH:lle tekemistä huomautuksista. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 40 artikla. Ehdotetunlaista säännöstä ei ole voimassaolevassa laissa, mutta käytännössä PRH on sallinut menettelyjen ulkopuolisten toimittaa huomautuksia tavaramerkkihakemuksista, joten säännös ei muuta käytännössä noudatettua oikeustilaa.

Säännöksessä mainituilla kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan mm. luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä sekä erilaisia valmistajia, tuottajia, palvelujen tarjoajia, kauppiaita ja kuluttajia edustavia ryhmittymiä tai elimiä, jotka eivät ole menettelyn asianosaisia. Säännöksessä todettaisiin selvyuden vuoksi, ettei huomautuksen tekeminen myöskään tee kolmannesta osapuolesta asianosaista rekisteröintimenettelyssä. PRH ei näin ollen informoisi huomautuksen tekijää viran puolesta menettelyn etenemisestä tai siinä tehdyistä päätöksistä. Huomautuksen tekijä ei olisi asianosainen myöskään valitusasteissa käytävissä menettelyissä.

Huomautuksen voisi jättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä. Huomautuksessa voidaan tuoda esiin esimerkiksi seikkoja, miksi tavaramerkkiä ei tulisi rekisteröidä, kuten selvitystä haetun merkin erottamiskyvyttömyydestä taikka hakijan vilpillisestä mielestä. Huomautukset voivat olla vapaamuotoisia. Huomautus annettaisiin tiedoksi tavaramerkin hakijalle, ja PRH huomioisi sen mahdollisena lisänäyttönä muiden sen omassa selvityksessä esiin tulleiden ja hakijan toimittamien selvitysten ohella.

Tavaramerkkidirektiivin 40 artiklan 2 kohdassa on todettu, että huomautuksia voitaisiin toimittaa lisäksi yhteisömerkkien erityisistä hylkäysperusteista sekä takuu- ja tarkastusmerkkien erityistä hylkäysperusteista, mikäli takuu- ja tarkastusmerkeistä säännellään jäsenvaltiossa. Koska ehdotetun 78 §:n 1 momentin mukaan yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin tavallisiin tavaramerkkeihin, ellei 7 luvussa toisin säännellä, ei tässä ole tarpeen erikseen säännellä lausumien antamisesta yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin liittyen.

25 §. Hakemuksen hyväksyminen. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkkihakemuksen rekisteröinnistä ja julkaisemisesta. Säännös vastaa muilta osin voimassaolevan lain

20 §:n 1 momenttia, mutta rekisteröinnin kuuluttamisen sijasta todettaisiin, että PRH julkaisee rekisteröinnin verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla. Jos esimerkiksi PRH:n verkkosivut olisivat teknisen häiriön vuoksi poissa käytöstä, julkaiseminen voitaisiin tehdä muulla yleisellä tavalla. Rekisteröinnin julkaisemisesta alkaa 34 §:n mukaisesti väiteaika.

PRH:n on rekisteröitävä tavaramerkki, jos hakemus täyttää sille 17–20 §:ssä asetetut vaatimukset eikä rekisteröinnille ole 12–13 §:n mukaista hylkäysperustetta. PRH:n suorittama rekisteröinnin hyväksyminen on hallintolain 7 luvun mukainen hallintopäätös.

26 §. Merkin muuttaminen. Pykälässä säädettäisiin merkkiin tehtävistä muutoksista. Säännös vastaisi muutoin voimassaolevan lain 23 §:ää, mutta säännöksessä mainittaisiin tavaramerkin haltijan lisäksi nimenomaisesti myös hakija. Säännös koskisi näin ollen sekä rekisteröityjä tavaramerkkejä että tavaramerkkihakemuksia. Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä ja oikeustilaa.

Merkkiin voitaisiin hakemuksen jättämisen jälkeen tehdä vain vähäisiä muutoksia. Edellytyksenä muutoksen hyväksymiselle on, että muutos ei muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Sanamerkeissä pienikin muutos merkitsee helpommin, että merkin kokonaisvaikutelma muuttuu (tuomio 20.12.2005/3485, KHO:2005:3485 DUPONT). Näin ollen säännös todennäköisesti soveltuisi enemmän erilaisiin kuvio-merkkeihin, sanan ja kuvion sisältäviin yhdistelmämerkkeihin tai muihin kuviollisen elementin sisältäviin merkkeihin. Pyyntö tai hakemus merkin muuttamiseksi tehdään PRH:lle. Merkin muuttamista voidaan hakea milloin vain hakemuksen jättämisen jälkeen tai pyytää tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen. PRH:n ei tarvitse kuulla mahdollisia tavaramerkkirekisteriin merkittyjä pantin- ja lisenssihaltijoita ennen muutospyyntönsä tai -hakemuksen hyväksymistä. Merkin muuttaminen rekisteröinnin jälkeen olisi maksullista.

27 §. Tavaramerkkirekisteriin tehtävät merkinnät. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tiedoista, jotka merkitään PRH:n tavaramerkkirekisteriin. Säännökseen on koottu kaikki tällä hetkellä voimassaolevassa laissa ja tavaramerkkiasetuksessa hajallaan olevat tiedot siitä, mitä tietoja hakemuksista ja hakijoista tavaramerkkirekisteriin kirjataan. PRH ylläpitäisi tavaramerkkirekisteriä kuten tälläkin hetkellä. Rekisterin käyttötarkoituksesta ja siitä, mitä tietoja rekisteristä luovutetaan ja tietojen luovutuksen edellytyksistä säädetään ehdotetun lain 28 §:ssä. Säännöksessä mainitut tie-

dot eivät ole kaikki sellaisia tietoja, jotka ovat tavaramerkin rekisteröintiotteella tai julkisesti nähtävillä tavaramerkkietokannassa.

Pykälän *1 momentin 1 kohdan* mukaan tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin luonnollisista henkilöistä heidän nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot kuten osoite, kotipaikka, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Henkilötunnuksen keräämisestä ja sitä koskevan tiedon luovuttamisesta säännellään tarkemmin ehdotetun lain 28 §:ssä. Henkilötunnuksen avulla henkilön nimi- ja osoitetiedot sekä muut mahdolliset yhteystiedot voitaisiin päivittää automaattisesti tavaramerkkirekisteriin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Henkilötunnusta tarvitaan lisäksi mm. tavaramerkin hakemisessa käytettävässä Suomi.fi -palvelussa. Henkilöitä, joiden tietoja tavaramerkkirekisteriin kirjataan ovat mm. tavaramerkkien hakijat, haltijat, väitteen tekijät, menettämis- ja mitättömyyshakemuksen esittäjät sekä rekisteriin kirjattavat pantin- tai lisenssinhaltijat.

Pykälän *1 momentin 2 kohdan* mukaan tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin oikeushenkilöistä toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja yhteystiedot kuten osoite, kotipaikka, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Yritys- ja yhteisötunnuksen avulla oikeushenkilön nimi- ja osoitetiedot sekä mahdollisesti muut yhteystiedot voitaisiin päivittää automaattisesti esimerkiksi kaupparekisteristä tai mahdollisesti myöhemmin ulkomaisista yritys- ja yhteisötietojärjestelmistä. Oikeushenkilöitä, joiden tietoja tavaramerkkirekisteriin kirjataan ovat mm. tavaramerkkien hakijat, haltijat, väitteen tekijät, menettämis- ja mitättömyyshakemuksen esittäjät sekä rekisteriin kirjattavat pantin- tai lisenssinhaltijat.

Pykälän *1 momentin 3 kohdassa* säädettäisiin asiamiehen 1 tai 2 kohdan mukaisten tietojen kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Asiamiehellä tarkoitettaisiin esimerkiksi tavaramerkin hakijan, haltijan, väitteentekijän, menettämis- tai mitättömyyshakemuksen esittäjän tai pantin- tai lisenssinhaltijan valtuuttamaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin asiamiehen nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, osoite ja kotipaikka.

Pykälän *1 momentin 4 kohdassa* säädettäisiin merkin ja mahdollisen merkin selityksen kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Rekisteriin merkittävä merkki on 17 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen merkki tai merkki, jota on 26 §:n mukaisesti muutettu. Merkin selitys voidaan tarvita merkeistä, joiden osalta selitys täsmentää

ja selventää suojattavan merkin kohdetta ja suoja-alaa. Esimerkiksi sijaintimerkkiä koskevissa hakemuksissa merkin selityksessä voidaan selventää merkin kiinnittymistä ja sijaintia suhteessa haettuun tavarahan. Väri-merkkejä koskevissa hakemuksissa merkin selityksessä voidaan selventää värien systemaattista sommitelmaa ja täsmentää haettava väri värikoodein. Kuviosarjaa koskevissa merkeissä merkin selityksessä voidaan selostaa kuviosarjan elementtien säännöllistä toistumista. Merkin selitys voi olla mahdollinen myös muissa merkkityypeissä.

Ehdotetun lain mukaan translitteraatioiden vaatimisesta luovuttaisiin. Tällä hetkellä, jos tavaramerkki on sisältänyt kyrillisiä tai kreikkalaisia kirjaimia, hakijan on tullut toimittaa translitteraatio tekstistä. Tätä translitteroitua tekstiä on käytetty mm. es-temerkkien tutkinnassa ja sekaannusvaaraa on voitu arvioida vertailemalla translitteraatiota mahdollisen estemerkin tekstiin. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussa 2013:145 (tuomio 16.9.2013/2894, KHO:2013:145, ИМУНеле) katsonut, että vaikka haettu merkki ИМУНеле oli foneettisesti ja translitteraatioltaan (Imunele) hyvin samankaltainen EU-tavaramerkin Imunel kanssa, merkit visuaalisesti selvästi erosivat toisistaan. Merkin visuaalisen vaikutelman katsottiin korostuvan enemmän kuin se, miten se lausutaan. Kansainvälisen rekisteröinnin ei katsottu saavan suojaa translitteraatiolleen. Näin ollen käytännössä ei enää ole tarvetta translitteraation merkitsemiselle tavaramerkkirekisteriin.

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa säädettäisiin tavara- tai palveluluettelon kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin.

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa säädettäisiin tavaramerkin hakemusnumeron, hakemispäivän, rekisterinumeron ja rekisteröintipäivän kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkin hakemispäivä on lain 17 §:n 3 momentin mukainen hakemispäivä. Rekisteröintipäivä on päivä, jolloin PRH on hyväksynyt hakemuksen rekisteröitäväksi 25 §:n mukaan. PRH antaa hakemuksille ja rekisteröinneille hakemus- ja rekisteröintinumerot.

Pykälän 1 momentin 7 kohdassa säädettäisiin 19 §:n mukaista etuoikeutta koskevien tietojen kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin maa, jossa etuoikeuden perusteena oleva hakemus on tehty, etuoikeuden perusteena olevan hakemuksen numero, etuoikeuspäivä, ja tavarat tai palvelut, joihin etuoikeus kohdistuu.

Pykälän 1 momentin 8 kohdassa säädettäisiin 20 §:n mukaista etuoikeutta koskevien tietojen kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin maa, jossa tavara tai palvelu on laitettu 20 §:n mukaisesti kansainvälisessä näyttelyssä näytteille, näytteilleasettamispäivä, josta etuoikeus alkaa, ja tavarat tai palvelut, joihin etuoikeus kohdistuu.

Pykälän 1 momentin 9 kohdassa säädettäisiin 45 §:n 2 momentin mukaisen päivämäärän kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Säännöksen tällä kohdalla täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 4 kohta.

Päivämäärä, joka tavaramerkkirekisteriin kirjataan, on päivä, josta alkaa 45 §:n 2 momentin mukainen viiden vuoden jakso, jonka aikana tavaramerkkiä tulisi pääsääntöisesti käyttää. Tavaramerkkirekisteriin merkitään päivä, jolloin väitteitä ei voida enää esittää, eli väiteajan päättymispäivää seuraava päivä, tai jos väite on esitetty, päivä, jona väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai väite on peruutettu. Kansainvälisten rekisteröintien osalta tavaramerkkirekisteriin merkitään päivä, jolloin tavaramerkkiä ei voida enää hylätä tai jolloin sitä vastaan ei enää voida esittää väitteitä. Jos on esitetty väite tai ilmoitettu ehdottomiin tai suhteellisiin perusteisiin perustuvasta kieltäytymisestä, rekisteriin merkitään päivä, jolloin väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä tai kieltäytymisestä on tullut lainvoimainen tai jolloin väite on peruutettu.

Pykälän 1 momentin 10 kohdassa säädettäisiin tavaramerkkirekisteriin kirjattavasta merkinnästä, joka koskisi sitä, että rekisteröinti ei ole lainvoimainen. Tällainen merkintä voitaisiin kirjata tavaramerkkirekisteriin esimerkiksi silloin, kun tavaramerkkihakemuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen tai vireillä on väite.

Pykälän 1 momentin 11 kohdassa säädettäisiin yhteisö- ja tarkastusmerkkiä ja niiden käyttömääräyksiä koskevien merkintöjen kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto siitä, että merkki on yhteisö- tai tarkastusmerkki. Rekisteriin kirjattaisiin myös tieto yhteisö- tai tarkastusmerkin mahdollisesta muutoksesta esimerkiksi yhteisömerkistä tavalliseksi tavaramerkiksi. Rekisteriin kirjataan lisäksi yhteisö- ja tarkastusmerkin käyttömääräykset ja niiden 80 §:n mukaiset muutokset.

Pykälän 1 momentin 12 kohdassa säädettäisiin jaettua hakemusta tai rekisteröintiä koskevan tiedon kirjaamisesta. Tavaramerkkirekisteriin merkittäisiin tieto siitä, että tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti on 21 §:n mukaisesti jaettu aikaisemmasta hakemuksesta tai rekisteröinnistä. Rekisteriin merkittäisiin aikaisemman hakemuksen tai rekisteröinnin numero.

Pykälän 1 momentin 13 kohdassa säädettäisiin rekisteröinnin voimassaolon päättämispäivän ja uudistamispäivän kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin päivä, jolloin rekisteröinnin voimassaolo päättyy ja milloin rekisteröinti on 32 §:n mukaisesti uudistettu.

Pykälän 1 momentin 14 kohdassa säädettäisiin merkin 26 §:n mukaisesta muutoksen kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin merkittäisiin, että merkkiä on 26 §:n mukaisesti muutettu ja rekisteriin kirjattaisiin muutettu merkki.

Pykälän 1 momentin 15 kohdan mukaan tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tietoväitteestä ja sen vireilletulopäivä.

Pykälän 1 momentin 16 kohdassa säädettäisiin tavamerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevan merkinnän kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Jos tavamerkki on lainvoimaisella ratkaisulla katsottu menetetyksi tai mitätöidyksi kokonaan tai osittain, tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tämä seikka sekä menettämisten tai mitätöinnin päivämäärä.

Pykälän 1 momentin 17 kohdassa säädettäisiin tavamerkin poistamista koskevan merkinnän kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin merkintä tavamerkin poistamisesta 30 §:n 3 momentin perusteella, kun ETA-alueen ulkopuolinen hakija tai haltija ei ole ilmoittanut asiamiestä; 32 §:n 3 momentin perusteella, jos rekisteröintiä ei ole uudistettu, sekä 38 §:n perusteella, kun tavamerkistä luovutaan kokoaan. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin lisäksi päivämäärä, jolloin tavamerkki on poistettu.

Pykälän 1 momentin 18 kohdassa säädettäisiin tavaramerkkirekisteriin kirjattavasta tavamerkin osittaista luopumista koskevasta merkinnästä. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto siitä, että tavamerkistä on osittain luovuttu sekä luopumisen päivämäärä.

Pykälän 1 momentin 19 kohdassa säädettäisiin tavaramerkin luovutusta koskevan merkinnän kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto siitä, että tavaramerkki on kokonaan tai osittain 39 ja 40 §:n mukaisesti luovutettu sekä päivämäärä, jolloin luovuttaminen on tullut voimaan.

Pykälän 1 momentin 20 kohdassa säädettäisiin panttaukseen liittyvien tietojen kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto 42 §:n mukaisesta panttauksesta sekä päivämäärä, jolloin panttaus on tullut voimaan. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin lisäksi panttaussopimuksen päivämäärä ja tieto panttauksen päättymisestä, ja päivämäärä, jolloin panttioikeus on päättynyt.

Pykälän 1 momentin 21 kohdassa säädettäisiin lisenssiin liittyvien tietojen kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto 43 ja 44 §:n mukaisesta lisenssistä, päivämäärä, jolloin lisenssi on tullut voimaan ja onko kyse yksinomaisesta vai ei-yksinomaisesta lisenssistä. Lisäksi tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto lisenssistä päättymisestä sekä päivämäärä, jolloin lisenssi on lakannut.

Pykälän 1 momentin 22 kohdassa säädettäisiin kanteen vireillepanoa koskevan merkinnän kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin merkintä kanteen vireillepanosta. Ehdotetun lain 56 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden tulisi ilmoittaa PRH:lle tavaramerkin voimassaoloon liittyvistä vireillepanneista kanteista. Kanne voisi koskea esimerkiksi tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä, vahvistuskannetta tai asiamiehelle rekisteröidyn merkin siirtoa kantajalle.

Pykälän 1 momentin 23 kohdan mukaan tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto ulosottokaaren (705/2007) mukaisesta ulosmittauksesta, ulosmittauksen toimituspäivä ja ulosmittauspäätöksen numero. Lisäksi rekisteriin kirjattaisiin tieto ulosmittauksen lakkaamisesta.

Pykälän 1 momentin 24 kohdan mukaan tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto tavaramerkin hakijaan tai haltijaan kohdistuvasta yrityssaneerauksesta sekä yrityssaneerauksen alku- ja lakkaamispäivämäärä.

Pykälän 1 momentin 25 kohdassa säädettäisiin kansainväliseen rekisteröintiin perustuvan kansallisen hakemuksen merkintöjen ja EU-tavaramerkin muuntamista

koskevien merkintöjen kirjaamisesta tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto siitä, että kansallinen tavaramerkkihakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin, joka on 95 §:n 2 momentin tai 96 §:n 2 momentin mukaisesti lakannut. Lisäksi tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto siitä, että EU-tavaramerkki on 98 §:n mukaisesti muunnettu kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi.

Pykälän 1 momentin 26 kohdassa säädettäisiin tavaramerkin rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän poistamisen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin merkittäisiin tieto siitä, että rekisteröinti tai muu virheellinen rekisterimerkintä on 29 tai 94 §:n mukaisesti poistettu.

Pykälän 1 momentin 27 kohdassa säädettäisiin kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin korvaamiseen liittyvän tiedon merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto siitä, että kansallinen tavaramerkkirekisteröinti on 93 §:n mukaisesti korvattu kansainvälisellä rekisteröinnillä.

Pykälän 1 momentin 28 kohdassa säädettäisiin muista PRH:n päätöksistä ja toimenpiteistä, joista voitaisiin tehdä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto muista kuin yllä luetelluista PRH:n päätöksistä ja toimenpiteistä, jotka koskevat rekisteröityä tavaramerkkiä ja tavaramerkkihakemusta, jos päätös tai toimenpide kohdistuu välittömästi tavaramerkkirekisteriin.

Pykälän 1 momentin 29 kohdassa säädettäisiin PRH:lle lähetetyn tuomion merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkirekisteriin kirjattaisiin tieto PRH:lle lähetetyistä muista kuin tavaramerkin poistamista menettämisen tai mitättömyyden perusteella koskevista tuomioista, jos tuomio kohdistuu välittömästi tavaramerkkirekisteriin.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tiedoista, jotka merkitään PRH:n rekisteriin ulkomaisista hakijoista tai henkilöistä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, tavaramerkkirekisteriin merkitään henkilön syntymäaika. Ulkomailla asuvista luonnollisista henkilöistä merkitään rekisteriin 1 momentin 1 kohdasta poiketen kotikunnan sijasta kotiosoite. Ulkomaisista yrityksistä merkitään yhteystietojen lisäksi mahdollinen yritys- tai yhteisötunnus, rekisterinumero tai muut tunnistetiedot. Kaikilla ulkomaisilla yrityksillä ei välttämättä ole yritystunnusta, joten hakijan tulisi ilmoittaa rekisterinumero tai muu yrityksen yksilöivä tieto.

28 §. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen luovuttaminen. Pykälässä säädettäisiin siitä, missä tarkoituksessa PRH kerää henkilötietoja tavaramerkkirekisteriinsä ja millä edellytyksillä ja mitä tietoja rekisteristä voidaan luovuttaa. Säännös olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin siitä, missä tarkoituksessa PRH voi kerätä, tallentaa ja käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja voitaisiin kerätä ensinnäkin hakemusten ja rekisteröintien hallinnointiin siten kuin ehdotetussa laissa säädetään (*kohta 1*). Henkilötietoja voitaisiin kerätä myös tavaramerkkirekisterin tietojen päivittämiseksi, jotta voidaan varmistaa tavaramerkkirekisterin tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus (*kohta 2*). Erityisesti henkilötunnuksen kerääminen olisi tarpeen, jotta asianosaisten nimi- ja yhteystietoja voitaisiin päivittää automaattisesti Väestörekisterikeskuksen kautta. Tällä hetkellä asianosaisten tulee ilmoittaa itse PRH:n tavaramerkkirekisteriin muuttuvista yhteystiedoistaan. Lisäksi henkilötietoja voitaisiin kerätä asianomaisten menettelyn toteuttamiseksi helpommin ja tehokkaammin (*kohta 3*) ja jotta hakijoiden ja muiden menettelyjen osapuolten kanssa voidaan viestiä (*kohta 4*). Erityisesti henkilötunnuksen kerääminen ja sitä kautta yhteystietojen automaattinen päivittyminen tavaramerkkirekisteriin helpottaisi PRH:ta tavoittamaan hakijoita ja haltijoita. Henkilötietoja voitaisiin kerätä myös kertomusten ja tilastojen laatimiseksi, jotta PRH:n toimintaa ja järjestelmän toimivuutta voidaan tehostaa (*kohta 5*).

Pykälän *2 momentissa* säädettäisiin tavaramerkin hakijan tai haltijan yhteystietojen luovuttamisesta. Tavaramerkin hakijan tai haltijan yhteystiedot voitaisiin luovuttaa toiselle tavaramerkin hakijalle, väitteen tekijälle tai menettämisen tai mitättömyyshakemuksen tekijälle, jonka oikeutta tai etua asia koskee. Tavaramerkin hakijan tai haltijan yhteystiedot eivät olisi julkisessa tavaramerkkitietokannassa nähtävillä, vaan muut voisivat saada niistä tiedon yksittäistapauksissa. Esimerkiksi, jos tavaramerkki olisi asetettu myöhemmän tavaramerkkihakemuksen esteeksi ja hakijalla olisi tarpeen saada yhteys aiemman tavaramerkin haltijaan neuvotellakseen mahdollisesta suostumuksesta, annettaisiin hakijalle aiemman tavaramerkin haltijan yhteystiedot esimerkiksi PRH:n hylkäysperusteesta kertovan kehotuksen yhteydessä. Vastaavalla tavalla väitteentekijä tai menettämisen tai mitättömyyshakemuksen esittäjä voisi PRH:n kautta saada tavaramerkin haltijan yhteystiedot neuvotteluja varten. Luovutettavat yhteystiedot voisivat sisältää esimerkiksi osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin henkilötunnuksen ja syntymäajan luovuttamisesta. Tavaramerkkirekisteristä voitaisiin luovuttaa tieto henkilötunnuksen tunnusosasta tai henkilön syntymäajasta vain, jos luovuttaminen täyttäisi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Lisäksi henkilötunnuksen tunnusosaa koskevan tiedon antamisen edellytyksenä on, että tietopyynnön tekijä antaa PRH:lle selvityksen tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

29 §. Merkinnän poistaminen. Pykälässä säädettäisiin virheellisen tavaramerkkirekisteröinnin tai rekisterimerkinnän poistamisesta. Säännös vastaisi rekisteröinnin poistamisen osalta asiallisesti voimassaolevan lain 52 §:ää. Ehdotetun säännöksen 1 momentti laajennettaisiin kuitenkin koskemaan myös muita rekisterimerkintöjä, kuten esimerkiksi panttausta, lisenssiä tai rekisteröinnin uudistamista koskevaa rekisteröintimerkintää. Voimassaolevaa säännöstä on käytännössä sovellettu harvoin, mutta se on ollut tärkeä, jotta PRH on pystynyt korjaamaan ilmeisiä virheitä kevyemmin menettelyin kuin hallintolain mukaan pääsääntöisesti noudatettavassa menettelyssä.

Ehdotetun lain 47 §:ssä säädettäisiin rekisteröinnin mitätöinnistä tuomioistuimessa tai hallinnollisessa mitättömyysmenettelyssä, jos rekisteröinti olisi tapahtunut vastoin 12 ja 13 §:n hylkäys- ja mitätöintiperusteita. Tuomioistuinmenettely tai hallinnollinen mitättömyysmenettely on tarpeeton sellaisissa tapauksissa, joissa rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän virheellisyys on kiistaton. Tällaiset tapaukset ovat harvinaisia ja ne saattavat johtua esimerkiksi siitä, että hakemuksen käsittelyssä on tapahtunut ilmeinen virhe. Ellei hallinnollista rekisteröintipäätöksen tai -merkinnän poistamista voitaisi tällöin suorittaa, tavaramerkki olisi este muille rekisteröinneille, kunnes sen rekisteröinti mitätöitäisiin tuomioistuimessa tai hallinnollisessa mitättömyysmenettelyssä. Hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaiset ylimääräiset muutoksenhakeinot, korkeimman hallinto-oikeuden suorittama hallintopäätöksen poistaminen kantelun johdosta ja hallintopäätöksen purkaminen, olisivat kankeita silloin, kun kysymys on ilmeisestä virheestä. Tämän vuoksi olisikin tarkoituksenmukaista säilyttää laissa säännös virheellisten päätösten hallinnollisesta poistamisesta.

Omaisuuksien suojan kannalta on tärkeää, että tavaramerkin haltija voi luottaa viranomaisen tekemän päätöksen sisältöön ja pysyvyyteen. Tämän vuoksi on perusteltua, että PRH:n tekemä rekisteröintipäätös tai rekisterimerkintä voitaisiin poistaa ja asia ratkaista uudestaan hyvin rajoitetuissa tapauksissa. Toisaalta erityisesti sähköi-

sesti suoritettavassa viranomaiskäsittelyssä yksikin virheellinen painallus voi merkitä päätöksen tai rekisterimerkinnän syntymistä, jolloin virheiden korjaamiselle tulee olla mahdollisuus.

Ehdotetun säännöksen *1 momentin* mukaan PRH voisi poistaa rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän ja ratkaista asian uudelleen, jos rekisteröinti tai rekisterimerkintä perustuisi ilmeiseen kirjoitus-, asia- tai menettelyvirheeseen. Ilmeinen virhe voisi olla esimerkiksi se, että tavaramerkki on rekisteröity, vaikka siihen kohdistuisi selvä 12 tai 13 §:n mukainen hylkäysperuste, tai että panttaus tai lisenssi on merkitty väärälle henkilölle tai tavaramerkin haltijaksi on merkitty väärä henkilö.

PRH voisi poistaa virheellisen rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän kahden kuukauden kuluessa siitä, kun rekisteröinti on hyväksytty tai muu rekisterimerkintä tehty. Kahden kuukauden määräaika vastaisi voimassaolevan lain 52 §:n 3 momentissa mainittua aikaa eli väiteaikaa, jolloin tavaramerkin rekisteröinti on vielä ehdollinen. Kahden kuukauden jälkeen PRH:lla olisi virheen oikaisemiseksi käytettävissä hallintolain 8 luvun mukaiset korjaamiskeinot sekä hallintolainkäyttölain mukainen päätöksen purkaminen.

PRH voisi poistaa virheellisen rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän kahden kuukauden ajan, olipa korjaus asianosaiselle eduksi tai haitaksi. Säännöksellä poikettaisiin näin ollen hallintolain 50 §:n 2 momentista, jonka mukaan päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Hallintolain 51 §:n 2 momentissa todetaan, että kirjoitusvirhettä ei saa korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Näistä hallintolain säännöksistä poiketen päätös tai kirjoitusvirhe voitaisiin korjata asianosaisen vahingoksikin ilman tämän suostumusta tai vaikka kirjoitusvirheen korjaaminen johtaisi kohtuuttomaan tulokseen eikä kirjoitusvirhe ollut aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. PRH voisi poistaa rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän oma-aloitteisesti tai saatuaan tiedon virheestä muulta taholta.

Kun rekisteröinti poistetaan, palautuu tavaramerkki hakemusmenettelyn asialliseen käsittelyvaiheeseen. Asian uudelleen käsittelyn johdosta tavaramerkki voidaan myöhemmin hyväksyä rekisteröitäväksi tai hakijalle voidaan antaa 22 §:n mukainen kehoitus. Rekisteröintimerkinnän poiston vuoksi tavaramerkki palautuu rekisteröin-

timerkinnän käsittelyä koskevaan vaiheeseen. Rekisteröinnin tai rekisterimerkinnän uudelleen ratkaisemisessa asia voidaan ratkaista myös tavaramerkin haltijan hyväksi. Jos rekisteröinti väiteaikana poistetaan ja asia ratkaistaan uudelleen siten, että tavaramerkki jälleen rekisteröidään, alkaa tästä rekisteröinnin julkistamisesta uusi väiteaika. Yksittäisen rekisterimerkinnän poisto ja uudelleen ratkaiseminen ei vaikuta väiteaikaan. Asian uudelleen ratkaisemista koskevasta päätöksestä on normaalisti valitusmahdollisuus markkinaoikeuteen. Vaikka asia ratkaistaisiin uudelleen, tavaramerkin alkuperäinen hakemispäivä säilyy.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin poistamisesta aiemman kansainvälisen rekisteröinnin vuoksi. Säännös koskisi tilannetta, jossa kansallinen rekisteröinti olisi virheellinen, koska päätöksen perusteena olleet tiedot eivät olisi vastanneet todellista tilannetta. On mahdollista, että suomalainen tavaramerkkihakemus on rekisteröity ennen kuin kansainvälinen toimisto on ilmoittanut PRH:lle toisen aikaisemmasta, samaa merkkiä koskevasta, Suomeen kohdenetusta kansainvälisestä rekisteröinnistä. Suomalainen hakemus olisi tällöin rekisteröity virheellisesti, ja PRH:n tulisi voida poistaa päätös ainakin niissä tapauksissa, joissa kansainvälinen rekisteröinti koskisi samaa merkkiä.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin 2 momenttia vastaavasti kansallista rekisteröintiä koskevan päätöksen poistamisesta ja uudelleen ratkaisemisesta aiemman EU-tavaramerkin vuoksi.

Kansallinen tavaramerkki on voitu rekisteröidä ennen kuin EUIPO on julkistanut EU-tavaramerkkihakemuksen tietokannassaan. Kyse voisi olla myös tilanteesta, jossa EU-tavaramerkin voimassaolo tai EU-tavaramerkkihakemuksen vireilläolo on päättynyt kokonaan tai osittain, ja on haettu kyseisen EU-tavaramerkin tai -tavaramerkkihakemuksen muuntoa suomalaisiksi tavaramerkkihakemukseksi 98 §:n mukaisesti. Jos PRH:lla ei ole ollut tietoa tällaisesta muunnosta kansallista tavaramerkkihakemusta hyväksyessään, kansallinen rekisteröinti on voitu tehdä virheelliseen tietoon perustuen. Kansallinen rekisteröinti olisi tällöin poistettava ja asia ratkaistava uudelleen.

30 §. *Asiamiehet.* Pykälässä säänneltäisiin asiamiehen merkitsemisestä rekisteriin, tilanteista, joissa asiamies on pakollinen sekä valtakirjoista. Asiamiehistä ja edustajista säännellään Singaporen sopimuksen 4 artiklassa, jonka mukainen ehdotettu

säännös olisi. Asiamiehen suorittamalla toimella on sama vaikutus kuin jos hänet valtuuttanut henkilö olisi itse tehnyt toimen.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin asiamiehen tavaramerkkirekisteriin merkitsemisen edellytyksistä. Säännös vastaa nykyistä käytäntöä siitä, millä edellytyksillä asiamies merkitään tavaramerkkirekisteriin, mikä perustuu voimassaolevan lain 31 §:n 2 momenttiin.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija haluaa, että asiamies merkitään tavaramerkkirekisteriin, jolloin kaikki tavaramerkkiä koskevat tiedoksiannot PRH:sta toimitetaan asiamiehelle, valtuutuksen tulee olla sellainen, että se oikeuttaa asiamiehen edustamaan hakijaa tai haltijaa tavaramerkkiä koskevissa asioissa ja ottamaan vastaan hänen puolestaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevissa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen on veloitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Jos asiamies on merkitty tavaramerkkirekisteriin, hänellä on mm. oikeus ottaa vastaan 53 §:n 1 momentin mukaisesti tavaramerkin haltijalle osoitettu menettämis- ja mitättömyyshakemus.

Tavaramerkin hakija tai haltija voi valtuuttaa asiamiehen hoitamaan vain tiettyä toimenpidettä, esimerkiksi laittamaan tavaramerkkihakemuksen vireille. Tällainen valtuutus on riittävä PRH:ssa toimimiseksi, mutta asiamiestä ei tällöin merkittäisi rekisteriin. Rekisteriin merkitty asiamies olisi oikeutettu toimimaan PRH:ssa kaikissa tavaramerkkiä koskevissa asioissa ennen ja jälkeen tavaramerkin rekisteröinnin ilman, että hänen tarvitsee osoittaa valtuutustaan uudestaan.

Voimassaolevan lain 31 §:n 5 momenttia vastaavasti asiamies voisi luonnollisen henkilön lisäksi olla myös yhteisö.

Pykälän *2 momentissa* säädettäisiin asiamiehen pakollisuudesta Euroopan talousalueen ulkopuoliselle hakijalle tai haltijalle. Säännös vastaa pääosin voimassaolevan lain 31 §:n 1 ja 2 momenttia. Voimassaolevassa säännöksessä on erotettu hakemismenettelyssä avustava asiamies ja rekisteröityä tavaramerkkiä hoitava asiamies. Ehdotetussa säännöksessä tätä erottelua ei enää olisi. Voimassaolevassa säännöksessä asiamies on pakollista hakijoille ja haltijoille, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Ehdotetussa säännöksessä asiamies edellytettäisiin hakijoilta ja haltijoilta, joilla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella.

Jos tavamerkin hakijalla tai haltijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, hänellä tulisi olla 1 momentin mukainen asiamies. Asiamiehen valtuutuksen tulee näin ollen olla 1 momentin mukainen, riittävä asiamiehen rekisteriin merkitsemiseksi. Asiamiehellä tulisi lisäksi olla kotipaikka Euroopan talousalueella. Oikeushenkilöllä katsotaan olevan kotipaikka Euroopan talousalueella, kun se on perustettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja kun sillä on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa. Hakijoilta tai haltijoilta, joilla on kotipaikka Euroopan talousalueella, ei asiamiestä edellytettäisi, mutta halutessaan he voisivat sellaisen valtuuttaa.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin seurauksista, jos Euroopan talousalueen ulkopuolisella hakijalla tai haltijalla ei ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä. Säännös vastaa asiallisesti voimassaolevan lain 31 §:n 3 momenttia.

Jos tavamerkin hakijalla tai haltijalla, jolla on kotipaikka 2 momentin mukaisesti Euroopan talousalueen ulkopuolella, ei ole 1 momentin mukaisesti valtuutettua asiamiestä, PRH kehottaa tätä ilmoittamaan asiamiehen kahden kuukauden määräajassa. Kehotus toimitetaan hakijan tai haltijan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Jos hakija tai haltija ei ilmoita asiamiestä tai asiamiehen valtuutus ei ole 1 momentin mukaisesti riittävä, tavamerkkihakemus katsotaan peruutetuksi tai tavamerkki poistetaan tavamerkkirekisteristä. Jos PRH:lla ei ole tiedossa hakijan tai haltijan osoitetta, kehoitus asiamiehen ilmoittamisesta voidaan antaa 99 §:n mukaisesti yleistiedoksiantona.

Pykälän 4 *momentissa* säädettäisiin asiamiehen pakollisuudesta, jos väitteentekijällä ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella. Säännös vastaa pääosin voimassaolevan lain 31 §:n 4 momenttia. Voimassaolevassa säännöksessä asiamies on pakollista väitteentekijälle, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Ehdotetussa säännöksessä asiamies edellytettäisiin väitteentekijältä, joilla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella.

Väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa. Valtuutuksen osalta näin olleen riittää, että se oikeuttaa asiamiehen toimimaan vain väiteasiassa. Asiamies voi olla luonnollisen henkilön lisäksi olla myös yhteisö. Asiamiehellä tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueella. Asiamiehen valtuuttaminen on tärkeää, jotta väitteen kohteena oleva-

la tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus yhteydenpitoon väitteentekijän kanssa, ja PRH pystyy toimittamaan päätökset ja muut tiedoksiannot helpommin. Jos väitteentekijä ei ilmoita asiamiestä, väitettä ei katsota lainkaan saapuneeksi. Väitteentekijä voi nimetä asiamiehen väitteessä tai PRH:n kehotuksesta sen jälkeen.

Pykälän *5 momentissa* säädettäisiin asiamiehen pakollisuudesta, jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella ja tämä haluaa antaa lausuman PRH:lle. Säännös vastaa pääosin voimassaolevan lain 56 f §:ää. Voimassaolevassa säännöksessä asiamies on pakollista kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Ehdotetussa säännöksessä asiamies edellytettäisiin haltijalta, joilla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella ja hän haluaa antaa lausuman PRH:lle rekisteröintiään koskevassa asiassa tai esimerkiksi väiteasiassa, hänellä tulee olla asiamies. Asiamies voi olla luonnollisen henkilön lisäksi olla myös yhteisö. Asiamiehellä tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueella. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei lausu asiassaan mitään, ei hän tarvitse asiamiestäkään.

Pykälän *6 momentissa* säädettäisiin valtakirjoista. Säännös olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi. Säännöksen mukaan PRH voi pyytää toimittamaan valtakirjan, jos erityisestä syystä on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Valtakirjaa ei näin ollen pääsääntöisesti tarvitsisi toimittaa. Säännös tekisi poikkeuksen hallintolain 12 §:ään, jonka mukaan asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. Vain asianajajat ja julkiset oikeusavustajat on hallintolaissa jätetty pääsääntöisen valtakirjavaatimuksen ulkopuolelle.

Valtakirjat ovat yksi eniten välipäätöksiä tällä hetkellä PRH:ssa aiheuttavista muodollisista vaatimuksista, ja niitä koskevat puutteet pidentävät menettelyjä. Ongelmia ovat tuottaneet erityisesti valtakirjojen toimittamatta jättäminen. Säännöksellä on tarkoitus yksinkertaistaa oikeustilaa ja menettelyä. Asiamieheltä ei pääsääntöisesti edellytettäisi valtakirjaa valtuutuksensa osoittamiseksi. Jos esimerkiksi tavaramerkkihakemuksessa on ilmoitettu asiamies, hänet katsottaisiin lähtökohtaiseksi oikeutetuksi edustamaan hakijaa, ja asiamies voitaisiin sen perusteella merkitä tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkeihin liittyvät menettelyt PRH:ssa ovat oikeuksia

luovia, ja on hyvin epätodennäköistä, että joku asiattomasti hakisi toiselle luvottomasti yksinoikeuden, tai että tästä aiheutuisi hakijalle vahinkoa. Asiamiehen vastuulla olisi, että hänellä on riittävä valtuutus toiminnalleen.

Säännös jättäisi PRH:n harkintaan, koska se pyytäisi valtakirjan toimittamista. Esimerkiksi silloin, kuin pyydetäisiin tavaramerkkihakemuksesta tai -rekisteröinnistä 38 §:n mukaista luopumista tai yksinoikeutta muuten pyrittäisiin rajoittamaan tai perustamaan siihen esimerkiksi panttioikeus tai lisenssi, valtakirjan toimittamiseen ja valtuutuksen tarkastamiseen voisi olla erityisiä syitä. Erityinen syy valtakirjan toimittamiselle voisi lisäksi olla esimerkiksi se, että tavaramerkin hakijan tai haltijan pitkään aiemmin käyttämän asiamiehen sijasta muu henkilö ilmoittaisi toimivansa asiamiehenä. Jos valtakirjaa ei kehotuksesta huolimatta toimitettaisi, asiamiehen toimenpidettä ei katsottaisi tehdyksi tai viestiä saapuneeksi.

Singaporen sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa todetaan, että mikäli valtakirja vaaditaan toimittamaan, tähän kehotukseen sovelletaan sovellutussääntöjen 4 säännön 3 kohdassa asetettua vähimmäismääräaika. Kyseisessä säännössä todetaan, että määräajan valtakirjan toimittamiselle tulee olla vähintään yksi kuukausi, mikäli valtuuttajalla on osoite jäsenvaltiossa ja vähintään kaksi kuukautta, jos valtuuttajan osoite on jäsenvaltion ulkopuolella. Vähimmäismääräaika lasketaan siitä hetkestä, jolloin virasto vastaanotti viestin, jossa henkilö viittaa itseensä asiamiehenä.

31 §. *Vastavuoroisuus ja todistus ulkomaisesta rekisteröinnistä.* Säännös perustuu Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklaan ja vastaa voimassaolevan lain 28 ja 29 §:ää. Säännöstä sovelletaan käytännössä hyvin harvoin.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tavaramerkin rekisteröimisestä vastavuoroisuuden perusteella. Tavaramerkki voidaan rekisteröidä vastavuoroisuuden perusteella Suomessa sellaisena kuin se on rekisteröity toisessa valtiossa. Edellytyksenä tälle on, että tavaramerkin rekisteröiminen ei ole ristiriidassa 11–13 §:n säännösten kanssa eli se ei ole erottamiskyvytön tai siihen ei kohdistu hylkäysperusteita, eikä tavaramerkki ole myöskään menettänyt erottamiskykyään. Hakijan ulkomaisen rekisteröinnin täytyy koskea samaa merkkiä ja samoja tavaroita ja palveluita kuin Suomessa haettava merkki.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vastavuoroisuuden perusteella rekisteröitävään tavaramerkkiin sallittavista muutoksista. Vastavuoroisuuden perusteella rekisteröi-

tävään ulkomaiseen merkkiin voidaan tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Merkin muutoksen sallittavuutta arvioitaisiin samoin kuin 26 §:ssä. Vaikka ulkomainen merkki siis poikkeaisi hieman kansallisessa tavaramerkkihakemuksessa ilmoitetusta merkistä, merkin katsotaan olevan sama, jos merkkien eroavat elementit eivät muuta merkkien erottamiskykyistä osaa ja merkkien kokonaisvaikutelma on säilynyt ennallaan.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin todistuksen toimittamisesta ulkomaisesta rekisteröinnistä. Jos tavaramerkin rekisteröintiä hakeva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ei harjoita elinkeinoa Suomessa, hänen olisi liitettävä hakemukseen todistus siitä, että hänellä on vastaava rekisteröinti siinä toisessa valtiossa, jossa hän harjoittaa elinkeinoa, jossa hänellä on kotipaikka, tai jonka kansalainen hän on. Singaporen sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan ii luetelmakohta asettaa rajoituksen sille, että hakijaa ei voida pyytää toimittamaan tietoa tai todisteita siitä, että hakija harjoittaa teollista tai kaupallista toimintaa.

Pykälän 4 *momentissa* säädettäisiin poikkeuksista, jolloin 1 momentin mukaista todistusta ei tarvittaisi. Todistusta ei vaadittaisi, jos toisessa valtiossa ei vaadita vastaavaa selvitystä Suomen kansalaiselta tai henkilöltä, jolla on Suomessa kotipaikka tai joka harjoittaa Suomessa elinkeinoa.

32 §. Rekisteröinnin kesto ja uudistaminen. Tavaramerkkidirektiivin 48 ja 59 artikloissa säädetään tavaramerkkirekisteröinnin kestosta ja rekisteröinnin uudistamisesta. Vastaavaa sääntelyä ei sisältynyt vanhaan tavaramerkkidirektiiviin. Voimassaolevan lain 22 §:ssä säädetään rekisteröinnin kestosta ja uudistamisesta ja lain 24 §:n 1 momentissa merkin poistamisesta rekisteristä, jos rekisteröintiä ei ole uudistettu.

Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin rekisteröinnin ja uudistamisen voimassaolosta. Rekisteröinti olisi voimassa kymmenen vuotta tavaramerkin 17 §:n 3 momentin mukaisesta hakemispäivästä alkaen. Säännös poikkeaisi voimassaolevan lain 22 §:stä, jossa voimassaolo lasketaan rekisteröintipäivästä. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin direktiivin 48 artikla. Koska lain voimaantullessa PRH:ssa on vireillä tavaramerkkihakemuksia, olisi lakiin lisäksi otettava siirtymäsäännös, jolla selkeytetään ennen lain voimaantuloa jätettyjen tavaramerkkihakemusten mukaisten rekisteröintien voimassaoloa (103 §:n 2 momentti). Lisäksi säädettäisiin selvyuden vuoksi, että ehdotettua lakia ja siten sen rekisteröinnin voimassaoloa koskevaa säännöstä ei so-

velleta ennen ehdotetun lain voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin (103 §:n 4 momentti).

Uudistaminen tapahtuisi 10 vuoden jaksoissa kuten nykyisinkin. Uudistaminen tulee voimaan rekisteröinnin erääntymistä seuraavana päivänä. Säännöksellä saatetaan voimaan direktiivin 49 artiklan 5 kohta. Rekisteröinti uudistettaisiin hakemuksesta.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin uudistamisen hakemisesta sen ajankohdasta. Säännöksellä saatettaisiin voimaan tavaramerkkidirektiivin 49 artiklan 1–4 kohdat. Säännöksen mukaan PRH:n olisi ilmoitettava tavaramerkin haltijalle rekisteröinnin voimassaolon erääntymisestä vähintään kuusi kuukautta ennen rekisteröintikauden päättymistä. Tässä ilmoituksessa olisi kyse pelkästään tavaramerkin haltijan informoinnista, eikä ilmoituksella tai sen mahdollisella puuttumisella olisi vaikutusta rekisteröinnin voimassaolon päättymiseen. Tämä vastaisi myös direktiiviä, jonka 49 artiklan 2 kohdan mukaan keskusvirastoa ei voida katsoa vastuulliseksi, jos se ei anna tällaista ilmoitusta. PRH ilmoittaa rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä nykyisinkin, joten säännös ei sanottavasti muuta oikeustilaa nykyisestä.

Lisäksi ehdotettu säännös sisältäisi direktiivin 49 artiklan 3 kohdan mukaisen säännöksen siitä, milloin uudistaminen on tehtävä. Rekisteröinti voitaisiin uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä.

Tavaramerkkidirektiivin 49 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin rekisteröinti uudistetaan tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön pyynnöstä, joka on saanut siihen valtuudet lain tai sopimuksen nojalla, edellyttäen, että uudistamismaksut on suoritettu. Tavaramerkkidirektiivin mukaan jäsenvaltiot voivat säätää, että uudistamismaksusuorituksen vastaanottamisen katsotaan muodostavan tällaisen pyynnön. Nykyisin tavaramerkin uudistamiseksi riittää, että tavaramerkin uudistamismaksu suoritetaan. Nykyisestä käytännöstä poiketen uudistaminen olisi tehtävä PRH:n sähköistä palvelua käyttäen. Sähköisen palvelun käytöllä vältetään jatkossa tilanteet, jossa maksu suoritetaan vain osittain, vaikka tavaramerkin kattamia luokkia ei toisaalta ole supistettu. Pelkän maksun perusteella ei ole mahdollista arvioida, onko merkkiä ollut tarkoitus supistaa joidenkin luokkien osalta tai mitä luokkia mahdollinen supistaminen koskisi. Koska uudistaminen on toisaalta tehtävä määräajassa, ei maksun suorittajan tarkoituksen selvittämiseen välttämättä ole riittävästi aikaa.

Tavaramerkin uudistamiseksi on riittävää, että tehdään uudistamishakemus ja maksetaan uudistamismaksu. Tällä hetkellä uudistamista haetaan PRH:n sähköisessä palvelussa, jossa tunnistautumiseen käytetään Suomi.fi -palvelua. Erityisestä syystä PRH voisi hyväksyä uudistamishakemuksen jättämisen paperisena. Tämä koskisi tilanteita, joissa kohtuudella ei voitaisi edellyttää sähköisen palvelun käyttämistä. Tällainen tilanne voisi syntyä esimerkiksi silloin, kun haltijalla ei yksinkertaisesti olisi mahdollisuutta sähköisen palvelun käyttöön esimerkiksi sähköiseen tunnistamiseen tarvittavien välineiden puuttumisen vuoksi eikä haltijalla olisi mahdollisuuksia niiden hankkimiseenkaan. Tai kun teknisen tietoliikennekatkoksen tai -häiriön vuoksi sähköinen palvelu ei olisi käytettävissä. Näissäkin tapauksissa uudistamismaksu tulee suorittaa uudistamishakemuksen yhteydessä.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin tavaramerkin poistosta rekisteristä, jos merkin rekisteröintiä ei ole uudistettu 2 momentin mukaisesti.

Väitemenettely

33 §. Väiteperuste. Pykälän mukaan väite tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voidaan tehdä sen perusteella, että rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Säännöksellä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 43 artikla, jossa säädetään perusteista, joihin väitemenettelyssä vähintään on voitava vedota. Tältä osin ehdotettu sääntely on direktiivin vaatimuksia kattavampaa. Direktiivin 43 artiklan 1 kohdassa viitataan ainoastaan väitteen esittämiseen 5 artiklassa säädettyjen suostumuksenvaraisten hylkäys- ja mitättömyysperusteiden nojalla. Näiden lisäksi ehdotetussa säännöksessä väite olisi mahdollista myös esimerkiksi 12 §:n mukaisten ehdottomien hylkäys- ja mitättömyysperusteiden nojalla. PRH kumoaisi rekisteröinnin siltä osin kuin rekisteröinti ei täyttäisi ehdotetun lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. PRH olisi sidottu harkinnassaan väitteeseen, eli PRH voisi kumota rekisteröinnin vain siltä osin kuin sitä on väitteessä vaadittu. PRH ei voisi arvioida asiaa laajemmin tai muilla perusteilla kuin väitteessä on esitetty. PRH kuitenkin arvioisi sisällöllisesti täyttyvätkö väitteen mukaiset edellytykset. Jos rekisteröinnille ei olisi estettä, väite hylättäisiin.

34 §. Väitteen tekeminen. Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin väitteen vireille tulosta. Väitteen tekemisestä säädetään voimassa olevan lain 20 §:ssä sekä tavaramerkkiasetuksen 11 §:ssä. Ehdotettu sääntely vastaa sisällöltään pääosin voimassaolevaa

lakia ja asetusta. Väitemenettelystä säädetään tavaramerkkidirektiivin 43 artiklassa. Direktiivissä ei kuitenkaan säädetä yksityiskohtaisesti menettelyn sisällöstä, vaan on todettu, että jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta väitemenettelystä.

Väite pannaan vireille kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin julkaisemisesta. PRH julkaisee rekisteröinnin 25 §:n mukaisesti. Väite pannaan vireille ilmoittamalla PRH:lle väitteentekijän ja mahdollisen asiamiehen tunnistetiedot, tiedon mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin väite kohdistuu sekä väitteen perusteet. Voimassaolevasta laista poiketen myös väitemaksu tulisi suorittaa edellä mainitussa määräajassa.

Hallintolain 19 §:n mukaan asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Luettelo tavaroista ja palveluista, joihin väite kohdistuu, on olennainen osa vaatimuksen yksilöintiä. Hallintolain 22 §:n 3 momentin mukaisesti väitteen tekijä voisi täydentää myöhemmin väitettään ja sen perusteita. Väitteestä tulisi sen vireille tullessa kuitenkin ilmetä väitteen tekijän ja rekisteröinnin tietojen lisäksi se, mihin tavaroihin ja palveluihin väite kohdistuu sekä vaatimuksen pääasialliset perusteet.

Väite annetaan todisteellisesti tiedoksi tavaramerkin haltijalle tai tämän rekisteriin merkitylle asiamiehelle. Tavaramerkin haltijalla on hallintolain 34 §:n mukaisesti mahdollisuus lausua väitteestä. PRH tutkisi väitteen siitä riippumatta, antaisiko tavaramerkin haltija lausumansa väitteeseen. Väitemenettelystä muutoinkin noudatetaan hallintolakia siltä osin kuin ehdotetussa laissa ei toisin säädetä. PRH vastaa väitemenettelyn prosessinjohtosta ja siten mm. väitemenettelyn aikataulutuksesta, asianosaisten kirjelmien tiedoksiantamisesta ja siitä, että asia tulee hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisesti riittävästi selvitettyksi, käytännössä pyytämällä asianosaisia esittämään selvitystä vaatimuksistaan ja niiden perusteista. Tavaramerkin haltijalle ja väitteen tekijälle tulee hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaisesti varata tilaisuus lausua mielipiteensä tai antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun. Pääsääntöisesti tämän mahdollisuuden toteuttamiseen riittää, että asianosaiset voivat lausua väitemenettelystä kahdesti. PRH:n tulee antaa asianosaisille tiedoksi toisen antama lausuma tai selvitys, mutta asianosaiselle ei tarvitse erikseen varata tilaisuutta lausua siitä määräajassa, jos tiedoksiannettavassa lausumassa tai selvityksessä ei ole asiallisesti mitään sellaista uutta, jota ei olisi lausuttu jo aiemmin.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin siitä, kenen tulee voida jättää väite ja mihin väite voidaan kohdistaa. Säännöksellä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 2 kohta. Säännöksen mukaan, kun väite tehdään yhden tai useamman aikaisemman oikeuden perusteella, tulee kaikkien oikeuksien kuulua väitteen tekijälle. Voimassa olevassa tavaramerkkilaissa ei ole vastaavaa säännöstä. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin katsonut, ettei valittajalla ollut oikeutta vedota suostumuksenvaraiseen rekisteröintiesteeseen sellaisen tavaramerkin perusteella, joka ei kuulunut valittajalle ja jonka osalta valittaja ei ollut esittänyt vetoamiseen oikeuttavaa oikeusperustetta (tuomio 3.11.2010, KHO:2010:75 MobiNote). Myös markkinaoikeus katsoi ratkaisussa 470/14 (tuomio 26.6.2014, MaO:470/14, Gulf), että konsernisuhde yhteisön tavaramerkin haltijaan ei sellaisenaan ollut riittävä oikeusperuste. Ehdotettu säännös koskisi ainoastaan tilanteita, jossa väite tehdään aiemman oikeuden perusteella. Se ei siten rajoittaisi väitteen tekemistä esimerkiksi erottamiskyvyttömyyden tai harhaanjohtavuuden perusteella.

Väite voidaan kohdistaa kaikkia niitä tavaroita tai palveluita tai osaa niistä vastaan, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

35 §. Väitemenettelyn keskeyttäminen. Pykälällä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 3 kohta, jonka mukaan osapuolille eli väitteen tekijälle ja tavaramerkin haltijalle on niiden yhteisestä pyynnöstä myönnettävä väitemenettelyn yhteydessä vähintään kaksi kuukautta aikaa, jotta heillä on mahdollisuus päästä keskenään asiassa sovintoratkaisuun. Direktiivissä ei säädetä menettelyn yksityiskohdista. Vaikka voimassaolevassa laissa ei ole nimenomaista säännöstä menettelyn keskeyttämisestä, osapuolilla on käytännössä ollut väitemenettelyn aikana mahdollisuus neuvotella sovintoratkaisusta väitekasittelyn suhteellisen pitkänä käsittelyaikana. Käytännössä ehdotetun sääntelyn aiheuttama muutos nykytilaan on kohtalaisen vähäinen.

Pykälän 1 *momentin* mukaan väitemenettely keskeytetään kahdeksi kuukaudeksi väitteentekijän ja tavaramerkin haltijan kirjallisesta yhteisestä pyynnöstä. Pyyntö voidaan jättää PRH:lle milloin tahansa väitemenettelyn aikana. Pyyntö tulee kuitenkin jättää ennen kuin väiteasia on ratkaistu. Väitemenettelyn keskeyttäminen ei ole maksullista.

Pykälän 2 *momentin* mukaan väitemenettelyn keskeyttämisaikaa voidaan pidentää siten, että keskeyttämisaika olisi kokonaisuudessaan enintään 12 kuukautta. Alku-

peräisen kahden kuukauden keskeyttämisajan jälkeen keskeyttämisaikaa pidennettäisiin viiden kuukauden jaksoissa. Keskeyttämisaikaa voitaisiin pidentää kaksi kertaa. Osapuolten tulisi pyytää kutakin keskeyttämisajan pidennystä yhdessä PRH:lta. Pidentämispyyntö tulisi toimittaa PRH:lle ennen käynnissä olevan keskeyttämisajan päättymistä.

Pykälän 3 *momentin* mukaan kumpi tahansa osapuolista voi päättää keskeyttämisajan ilmoittamalla siitä kirjallisesti PRH:lle. Keskeyttämisajan päättäminen ei siis edellytä toisen osapuolen suostumusta. Keskeyttämisajan päätyttyä väitekäsittelyä jatkettaisiin, mikäli väitettä ei peruuteta.

36 §. *Tosiasiallisen käytön puuttuminen kiistämisperusteena väitemenettelyssä.* Pykälässä säädettäisiin väitteentekijän velvollisuudesta osoittaa aiemman tavaramerkkinsä, toiminimensä, aputoiminimensä tai EU-tavaramerkkinsä tosiasiallinen käyttö väitteen kohteena olevan tavaramerkin haltijan pyynnöstä. Säännöksellä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 44 artikla. Koska vastaava sääntö tulee sovellettavaksi sekä väitemenettelyssä että mitättömyyttä koskevan vaatimuksen käsittelyssä, tässä pykälässä viitattaisiin 45 §:ään.

Pykälän mukaan väitemenettelyyn sovelletaan, mitä 45 §:n 2–5 momentissa säädetään aiemman rekisteröidyn tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen, ja EU-tavaramerkin haltijan velvollisuudesta osoittaa merkkinsä, toiminimensä tai aputoiminimensä käyttö hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltävän viiden vuoden ajalta. Väitteentekijän on osoitettava, että väitteen perusteena oleva tavaramerkki, EU-tavaramerkki, toiminimi tai aputoiminimi on otettu tosiasiallisesti käyttöön väitteen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltäneen viiden vuoden jakson aikana, tai siitä, että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt, jos väitteen kohteena oleva tavaramerkin haltija tätä näyttöä vaatii. Näyttö tulee toimittaa, jos väitteen perusteena olevan tavaramerkin 45 §:ssä tarkoitettu viiden vuoden jakso oli päättynyt ennen väitteen kohteena olevan tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää. Jos väitteentekijä ei esitä näyttöä siitä, että tavaramerkkiä, toiminimeä, aputoiminimeä tai EU-tavaramerkkiä on säännösten mukaisesti käytetty, tai hän ei osoita pätevää syytä käyttämättömyydelle, väite hylätään.

Tavaramerkin haltijan tulisi vaatia väitteen tekijän tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin käytön osoittamista lausueessaan väitteestä ensimmä-

mäisen kerran. Tämä on perusteltua, jotta väitemenettely olisi tavaramerkkidirektiivin 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehokas ja nopea.

37 §. Tieto väitteestä pantin- ja lisenssinhaltijoille. Pykälässä säädettäisiin väitteen tiedoksiantamisesta pantin- ja lisenssinhaltijoille. Säännös olisi uutta kansallista sääntelyä. Ehdotetun lain 42 §:n 1 momentin ja 44 §:n 1 momentin mukaan panttioikeus ja lisenssi voidaan perustaa rekisteröidyn tavaramerkin lisäksi myös jo tavaramerkkihakemukseen. Tavaramerkkirekisterissä voi näin ollen olla merkintä panttioikeudesta tai lisenssistä siinä vaiheessa, kun väite tulee vireille. Mahdollisuus lausua väitteestä olisi tärkeä pantin- ja lisenssinhaltijoille, sillä tavaramerkkirekisteröinnin kumoaminen voisi vaikuttaa suoraan myös heidän oikeuteensa ja asemaansa.

Ehdotetun säännöksen mukaan väite annetaan tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle, jos väitteen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi. Pantin- tai lisenssinhaltijalla on määrääjassa mahdollisuus lausua asiasta. Se, että pantin- tai lisenssinhaltija eivät lausu asiasta, ei estä PRH:ta jatkamasta väitteen käsittelyä. Mahdollisen lausuman toimittamisesta huolimatta pantin- tai lisenssinhaltijasta ei kuitenkaan tule menettelyn asianosaisia eikä heillä ole esimerkiksi valitusoikeutta väitteen johdosta tehdystä päätöksestä.

4 luku

Tavaramerkistä luopuminen sekä tavaramerkin luovutus, panttaus ja lisensointi

38 §. Tavaramerkistä luopuminen. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkistä luopumisesta. Pykälän 1 momentin mukaan tavaramerkin haltija voi luopua tavaramerkistä kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity. Säännös mahdollistaa tavaramerkistä luopumisen kokonaan sekä tavara- ja palveluluettelon supistamisen. Jos tavaramerkille on merkitty panttioikeus, tulee luopumiselle tai osittaiselle luopumiselle olla pantinhaltijan suostumus. Jos tavaramerkille on merkitty lisenssi, haltijan tulee ennen rekisterimerkinnän tekemistä osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle aikomuksestaan luopua tavaramerkin rekisteröinnistä. Jos tavaramerkin haltija ei toimita PRH:lle pantinhaltijan suostumusta tai osoita ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle tavaramerkin rekisteröinnistä luopumisesta, PRH kieltäytyisi luopumisen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin. Säännös vastaa pääasiassa tavaramerkkilain 24 §:n 2 ja 3 momenttia. Lisenssinhaltijaa koskeva sääntely olisi kuitenkin uutta ja se liittyy 44 §:n ja 27 §:n 1 momentin 21

kohdan mukaiseen lisenssin rekisteröintiä koskevaan sääntelyyn. Tavaramerkkidiirektiivin 23 ja 25 artikloissa ei säädetä pantinhaltijan suostumuksen hankkimisesta eikä lisenssinhaltijan informoinnista, joten tältä osin sääntelyssä on kyse kansallista harkinnasta.

Pykälän 2 *momentin* mukaan luopuminen olisi voimassa vasta, kun se on merkitty tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkkilakiin ei sisälly nimenomaista säännöstä, josta luopumisen voimaantulon ajankohta kävisi ilmi. Säännös kuitenkin vastaa voimassa olevaa oikeustilaa, sillä nykyisinkin tavaramerkkirekisteristä poistamisen ajankohdalla on ratkaiseva rekisteröinnin oikeusvaikutusten lakkaamisen kannalta.

39 §. Tavaramerkin luovutus. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkin luovutuksesta kokonaan tai osittain. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidiirektiivin 22 artiklan 1 ja 2 kohta. Säännös vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 32 §:ää ja 35 §:n 2 momenttia eikä muuta oikeustilaa.

Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin mahdollisuudesta luovuttaa tavaramerkki toiselle. Tavaramerkki voidaan luovuttaa kaikkien haettujen, rekisteröityjen tai vakiinutettujen tavaroiden tai palvelujen osalta, tai vain osaa tavaroita tai palveluita koskien. Voimassa olevasta 32 §:stä poiketen säännöksessä mainittaisiin nimenomaisesti myös mahdollisuus luovuttaa vireillä oleva tavaramerkkihakemus, mikä on ollut käytännössä nykyisinkin mahdollista. Nimenomainen maininta tavaramerkkihakemuksesta on tarpeen, koska tavaramerkkidiirektiivin 26 artiklan mukaan edellä mainittua diirektiivin 22 artiklaa sovelletaan myös tavaramerkkejä koskeviin hakemuksiin.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin tavaramerkin siirtymisestä elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä. Tavaramerkki seuraisi elinkeinotoimintaa, jos toisin ei ole sovittu, tai jos olosuhteista ei selvästi muuta kävisi ilmi. Osapuolet ovat voineet esimerkiksi sopia, että tavaramerkki säilyy alkuperäisellä haltijalla elinkeinotoiminnan luovutuksesta huolimatta, tai että alkuperäinen haltija käyttää tavaramerkkiä joillekin tavaroille tai palveluille ja elinkeinotoiminnan luovutuksensaaja muille tavaroille tai palveluille.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin tavaramerkin kuulumisesta konkurssipesän varallisuuteen, jos tavaramerkin haltijan tai hakijan omaisuus luovutetaan konkurssiin.

Lain 42 §:n 6 momentissa säädetään tavamerkin ulosmittauskiellosta, jos siihen ei ole perustettu panttioikeutta. Konkurssilain (120/2004) 5 luvun 3 §:n 1 momentin pääsäännön mukaan omaisuus, jota ei voida ulosmitata, ei kuulu konkurssipesään. Koska konkurssilain säännös ja ehdotetun lain 42 §:n 6 momentti huomioiden pääsääntöisesti vain tavamerkki, johon on perustettu panttioikeus ja joka siten on ulosmittauskelpoinen, voi kuulua konkurssipesään, on ehdotettu 3 momentti tarpeen sen varmistamiseksi, että tavamerkkioikeus voi kuulua konkurssipesään myös ilman, että siihen on perustettu panttioikeus. Konkurssilain 5 luvun 3 §:n 2 momentti mahdollistaa, että lailla säädetään sellaisen omaisuuden kuulumisesta konkurssipesään, joka 1 momentin mukaan pääsääntöisesti ei kuulu konkurssipesään.

40 §. Rekisterimerkintä tavamerkin luovutuksesta. Pykälässä säädettäisiin tavamerkin luovutuksen merkitsemisestä tavamerkkirekisteriin ja rekisterimerkinnän oikeusvaikutuksista. Säännös soveltuu vain vireillä oleviin tavamerkkihakemuksiin ja rekisteröityihin tavamerkkeihin, ei vakiintuneisiin tavamerkkeihin.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tavamerkin luovutuksen merkitsemisestä tavamerkkirekisteriin ja merkitsemispyynnön sisällöstä. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavamerkkidirektiivin 22 artiklan 3 kohta ja se vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 33 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä.

Luovutus merkittäisiin tavamerkkirekisteriin pyynnöstä. Luovutuksen merkitseminen tavamerkkirekisteriin ei olisi pakollista eikä edellytys luovutuksen voimaantololle tai sen pätevyydelle. Merkitsemispyynnön tarkemmasta sisällöstä säädettäisiin nykytilaa vastaavasti asetuksella, mistä syystä säännös sisältäisi asetuksenantovaltuuden.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, kuka voi pyytää tavamerkin luovutuksen merkitsemistä tavamerkkirekisteriin. Luovutuksen merkitsemistä voisi pyytää tavamerkin hakija tai haltija sekä luovutuksensaaja. Käytännössä pyynnön voisi lisäksi esittää myös näiden mahdollinen asiamies.

Jos tavamerkin luovutuksen merkitsemistä pyytäisi joku muu kuin luovutuksen saaja, merkitsemispyynnön yhteydessä pitäisi toimittaa luovutuksen saajan suostumus merkintään. Tämä vastaisi voimassa olevan tavamerkkiasetuksen 14 §:n toista

virkeksi ja on perusteltua, jotta luovutuksen saaja olisi tietoinen hänelle siirrettäväs-
tä tavaramerkistä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin PRH:n mahdollisuudesta kieltäytyä luovutuksen
merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin, jos tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus
muuttuisi luovutuksen saajan käyttämänä harhaanjohtavaksi. Säännös olisi kansal-
lista sääntelyä ja vastaisi sisällöltään voimassa olevan lain 33 §:n 1 momentin toista
virkeksi. Voimassaolevan säännöksen sanamuodosta poiketen ehdotetussa sään-
nöksessä ei mainittaisi, että harhaanjohtavuuden tulisi olla ilmeistä. Muutoksella ei
ole tarkoitus muuttaa vallitsevaa oikeustilaa tai tulkintaa.

Tavaramerkki voisi muuttua luovutuksen saajan käyttämänä harhaanjohtavaksi esi-
merkiksi maantieteellistä harhaanjohtavuutta koskevissa tilanteissa, joissa merk-
ki sisältäisi sanan tai muun merkinnän, joka viittaa muuhun maahan, kaupunkiin
tai alueeseen kuin mistä maasta luovutuksen saaja on, tai joka muuten hämärtäisi
tuotteiden tai palvelujen alkuperän. Harhaanjohtavuudesta säännellään lain 12 §:n
1 momentin 4 kohdassa. Säännös ei edellytä, että luovutuksen saaja olisi tosiasiaassa
käyttänyt merkkiä harhaanjohtavasti, vaan että luovutuksen saajan toimesta tapah-
tuva merkin käyttö voisi muuttaa merkkiä siten, että se johtaisi yleisöä harhaan.

Ehdotetun lain 78 §:n 1 momentin mukaan ehdotetun lain säännöksiä sovelletaan
myös yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin, ellei luvussa 7 toisin säädetä. Tavaramerkin
luovutusta koskevat säännökset soveltuvat näin ollen yhteisö- ja tarkastusmerkkien
luovutuksiinkin. Yleisön harhaanjohtamisen mahdollisuuteen on kiinnitettävä aivan
erityisesti huomiota silloin, kun kyse on yhteisö- tai tarkastusmerkin luovutuksesta.
Harhaanjohtamisvaaraa arvioitaessa voidaan tällöin huomioida mm. yhteisö- tai tar-
kastusmerkin käyttömääräykset.

Vaikka tavaramerkki luovutuksen saajan käyttämänä muuttuisi harhaanjohtavak-
si, luovutus voidaan kuitenkin merkitä rekisteriin, mikäli harhaanjohtavuus poiste-
taan tekemällä muutos tavaramerkkirekisteröintiin tai -hakemukseen. Tavaramer-
kin muuttamisesta säädetään lain 26 §:ssä, jonka mukaan merkkiin voidaan tehdä
sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Merkin
muuttamisen ohella kyseeseen saattaa tulla myös tavara- tai palveluluettelon rajaa-
minen siten, että esimerkiksi maantieteellistä harhaanjohtavuutta koskevassa tilan-

teessa tavara- ja palveluluettelo sisältäisi vain siltä alueelta peräisin olevia tavaroita tai palveluita, joihin merkki viittaa.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin rekisteriin merkityn luovutuksen oikeusvaikutuksista. Säännös olisi kansallista sääntelyä ja vastaisi sisällöltään voimassa olevan lain 33 §:n 2 momenttia.

Tavaramerkin luovutuksen merkitseminen rekisteriin ei 1 momentissa todetu in tavoin ole pakollista, mutta suositeltavaa rekisterin haltijatietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden vuoksi. Luovutus on sitova osapuolten inter partes välisessä suhteessa ilman tavaramerkkirekisteriin merkitsemistäkin. Sellainen luovutus, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole kuitenkaan voimassa kolmatta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen. Kyse olisi tällöin niin sanotusta kaksoisluovutustilanteesta, jossa sama tavaramerkki olisi luovutettu kahteen kertaan. Myöhempi luovutuksen saaja säilyttäisi saamansa oikeuden tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen, jos aiempaa luovutusta ei ollut merkitty rekisteriin ja myöhempi luovutuksen saaja oli vilpittömässä mielessä silloin, kun merkki luovutettiin hänelle. Kolmas on vilpittömässä mielessä, jos hän ei tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää, että tavaramerkki oli jo aiemmin luovutettu toiselle.

Pykälän 4 *momentissa* säädettäisiin siitä, ketä pidetään tavaramerkin oikeana haltijana tavaramerkkiä koskevassa riita- tai muussa asiassa. Säännös olisi kansallista uutta sääntelyä. Vastaavanlaista sääntelyä on muissa immateriaalioikeuslaeissa, kuten patenttilaissa (550/1967, 44 §:n 3 momentti), hyödyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa (800/1991, 28 §:n 3 momentti) ja mallioikeuslaissa (221/1971, 27 §:n 3 momentti). Säännöksellä luotaisiin niin sanottu passiivinen asiavaltuus.

Rekisteröityä tavaramerkkiä koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin haltijaksi katsottaisiin se, joka on viimeksi merkitty haltijana tavaramerkkirekisteriin. Vastaavasti tavaramerkkihakemusta koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin hakijaksi katsottaisiin se, joka on viimeksi merkitty hakijana tavaramerkkirekisteriin. Kansainvälistä tavaramerkkiä koskevassa riita- tai muussa asiassa tavaramerkin haltijaksi katsottaisiin se, joka on viimeksi merkitty haltijana kansainvälisen toimiston tavaramerkkirekisteriin. Kansainvälisten rekisteröintien osalta merkitsevää olisi

näin ollen kansainvälisen toimiston tavaramerkkirekisterin haltijatiedot, eivät PRH:n rekisterissä olevat tiedot.

Säännöksen kattamiksi riita- tai muiksi asioiksi katsottaisiin mm. väiteasiat sekä tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevat asiat. Rekisteriviranomaisen suhteen säännös merkitsisi, että PRH voisi lähettää tiedonannot aina rekisteriin merkitylle henkilölle.

Säännös merkitsisi, että tavaramerkkiä koskeva asia voitaisiin panna vireille sitä vastaan, joka on rekisterin mukaan merkin haltija tai hakemusvaiheessa olevan merkin hakija. Tämä passiivinen asiavaltuus olisi kolmannen henkilön edun mukaista. Kolmannen henkilön täytyisi voida luottaa siihen, ettei hänen esimerkiksi nostaes- saan kannetta tavaramerkkirekisteriin haltijaksi merkittyä henkilöä vastaan, tehdä väitettä tavaramerkin siirtymisestä toiselle. Säännös ei merkitse sitä, että tavaramerkin luovutus, jota ei ole merkitty rekisteriin, muuttuisi pätemättömäksi. Säännökses- sä säädetään ainoastaan siitä, ketä vastaan riita-asia tai muu tavaramerkkiä koskeva asia voidaan laittaa vireille. Riita- tai muun asian ratkaisu olisi voimassa myös mah- dollista myöhempää luovutuksen saajaa kohtaan.

Sitä vastoin ei ole katsottu tarpeelliseksi säätää aktiivisesta asiavaltuudesta. Jos esimerkiksi rekisteriin merkitty tavaramerkkioikeuden haltija nostaa kanteen ta- varamerkkioikeuden loukkauksesta siitä huolimatta, että tavaramerkkioikeus on jo siirtynyt toiselle, vastaajan täytyy voida tehdä väite siitä, ettei vastapuoli ole oikea kantaja, vaikkakaan uutta tavaramerkkioikeuden haltijaa ei ollut merkitty rekisteriin.

41 §. Panttioikeus. Säännöksessä säädettäisiin panttioikeuden syntymisestä, suh- teesta lisenssiin ja pantinhaltijan oikeudesta ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin panttioikeuden syntymisestä. Säännöksellä täy- täntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 23 artiklan 1 kohta ja 26 artikla. Säännök- sen sanamuoto poikkeaisi voimassaolevan lain 33 §:n 3 momentista. Säännökses- sä ei enää mainittaisi, että panttauksesta olisi sovittava kirjallisesti ja että se tulisi merkitä tavaramerkkirekisteriin, jotta panttioikeus syntyy. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että rekisterimerkintä panttauksesta on liittynyt panttauksen julkivarmis- tukseen. Panttauksen on siis katsottu syntyvän jo sopimuksella ja olevan sitova pel-

kästään sopimuksen perusteella osapuolten välisessä inter partes suhteessa, mutta jotta panttaus olisi sitova myös kolmansia kohtaan, on edellytetty julkivarmistusta eli rekisteriin merkitsemistä. Oikeustilan selventämiseksi säännöksessä todettaisiin nimenomaisesti, että panttaus syntyy sopimuksella. Panttauksen julkivarmistuksesta eli rekisteriin merkitsemisestä säännellään 42 §:ssä. Panttauksen merkitseminen rekisteriin olisi erittäin tärkeää ja kannustettavaa, jotta panttaus olisi sitova myös kolmansia kohtaan. Panttaus voidaan perustaa sekä rekisteröityyn tavaramerkkiin että vakiintuneeseen tavaramerkkiin ja tavaramerkkidirektiivin myötä myös tavaramerkkihakemukseen. Tavaramerkin luovutus toiselle hakijalle tai haltijalle ei vaikuta panttioikeuden pätevyYTEEN tai pysyvyyteen.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin lisenssin suhteesta panttaukseseen. Säännös olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi. Selvyyden vuoksi todettaisiin, että jos tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen on myönnetty lisenssi ennen panttausta, lisenssi säilyy panttauksesta huolimatta.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin pantinhaltijan oikeudesta aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa. Säännös olisi uutta kansallista sääntelyä. Tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3 kohdassa säädetään lisenssinhaltijan oikeudesta ryhtyä toimenpiteisiin tavaramerkin loukkausta koskevissa tilanteissa tietyin edellytyksin. Ehdotettu säännös vastaisi yksinomaisen lisenssin haltijoita koskevaa sääntelyä. Kun tavaramerkki on pantattu, on pantinhaltijalla vastuunsa arvon säilyttämiseksi intressi ryhtyä toimenpiteisiin, jos pantattua tavaramerkkiä loukataan eikä tavaramerkin haltija puutu loukkaukseen. Ehdotetun säännöksen mukaan pantinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa siitä, kun pantinhaltija on ilmoittanut tälle loukkauksesta. Pantinhaltijan on näin ollen tullut ilmoittaa havaitsemastaan loukkauksesta tavaramerkin haltijalle ja varata tälle mahdollisuus ryhtyä itse toimenpiteisiin. Ilmoitusta tavaramerkin haltijalle ei tarvita, jos osapuolet ovat sopineet, että pantinhaltijalla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin ilman ilmoitustakin. Ehdotetun lain 64 §:n 2 *momentissa* säädettäisiin pantinhaltijan oikeudesta nostaa vahvistuskanne vastaavin edellytyksin.

42 §. Rekisterimerkintä panttauksesta. Pykälässä säädettäisiin panttauksen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin ja rekisterimerkinnän oikeusvaikutuksista. Säännös soveltuu vain vireillä oleviin tavaramerkkihakemuksiin ja rekisteröityihin tavara-

merkkeihin, ei vakiintuneisiin tavaramerkkeihin. Säännöksellä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 23 artiklan 2 kohta ja 26 artikla.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin panttioikeuden merkitsemisestä tavaramerkki-rekisteriin. Säännös vastaisi pyynnön sisällön osalta tavaramerkkiasetuksen 16 §:ää. Voimassa olevan lain 33 §:n 3 momentista poiketen rekisteröidyn tavaramerkin lisäksi panttaus voitaisiin merkitä myös vireille panttuun tavaramerkkihakemukseen tavaramerkkidirektiivin 26 artiklan mukaisesti. Jos panttioikeus on merkitty tavaramerkkihakemukseen, panttioikeus siirtyy rekisteröidylle tavaramerkille, jos hakemus myöhemmin rekisteröidään.

Kuten edellä 41 §:n 1 momentin perusteluissa on todettu, voimassaolevan lain sanamuodosta poiketen panttauksen ei katsottaisi enää syntyvän rekisterimerkinnällä. Panttaus syntyisi sopimuksella, mutta sen sitovuus kolmansiä kohtaan tapahtuisi rekisterimerkinnällä, joka toimisi panttauksen julkivarmistuksena. Panttauksen merkitseminen rekisteriin ei ole pakollista, mutta sen avulla panttaus saa 4 ja 6 momentissa todetut oikeusvaikutuksensa ja sitovuuden kolmansiä kohtaan.

Pyyntö panttioikeuden merkitsemisestä rekisteriin tehdään PRH:lle. Pyyntöissä ilmoitettavista tiedoista ja tarvittavista liitteistä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, kuka voi pyytää panttioikeuden merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin. Panttioikeuden merkitsemistä voisi pyytää tavaramerkin hakija tai haltija sekä pantinhaltija. Käytännössä pyynnön voisi lisäksi esittää myös näiden mahdollinen asiamies.

Pantinantajana tulee olla tavaramerkin rekisteriin merkitty hakija tai haltija. Mikäli pantinantaja ei ole tavaramerkin rekisteriin merkitty hakija tai haltija, panttauksen merkitsemispyyntöön on liitettävä selvitys tämän oikeudesta. Jos pantinantajan oikeus perustuu luovutukseen, on luovutus merkittävä rekisteriin ennen panttausmerkinnän hyväksymistä.

Ehdotettu säännös ei enää sisältäisi tavaramerkkiasetuksen 5 §:n 2 momenttia vastaavaa erillistä mainintaa siitä, että PRH:n tulee ratkaista panttauksen merkitsemis-

pyyntö viipymättä. Hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin panttioikeuden luovutuksen merkitsemisestä rekisteriin. Panttioikeus voidaan luovuttaa edelleen. Panttioikeuden luovutuksen merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin pyydetäisiin vastaavalla tavalla kuin alkuperäisen panttioikeuden merkitsemistä ja siihen sovellettaisiin pykälän 1 ja 2 momenttia.

Pykälän 4 *momentissa* säädettäisiin rekisteriin merkityn panttauksen oikeusvaikutuksista kolmatta kohtaan. Säännös olisi kansallista sääntelyä ja sanamuodoltaan uusi, mutta vastaisi nykyistä oikeustilaa ja oikeuskirjallisuudessa esitettyä kantaa, että panttauksen rekisterimerkintä toimii ainoastaan panttauksen julkivarmistuskeinona.

Panttaus, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta kohtaan. Panttauksen merkitseminen rekisteriin ei 1 momentissa todetuin tavoin ole pakollista, mutta suositeltavaa rekisteritietojen täydellisyyden vuoksi. Panttaus on sitova osapuolten inter partes välisessä suhteessa ilman rekisteriin merkitsemistäkin. Sellainen panttaus, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole kuitenkaan voimassa kolmatta kohtaan.

Pykälän 5 *momentissa* säädettäisiin panttioikeutta koskevan merkinnän poistamisesta. Voimassaolevan tavaramerkkiasetuksen 5 §:n 3 momentissa säännellään panttioikeusmerkinnän poistamisesta, mitä ehdotettu säännös vastaa panttioikeuden lakkaamisen osalta.

Panttioikeutta koskeva merkintä tulee poistaa tavaramerkkirekisteristä, kun panttioikeuden näytetään lakanneen. Panttioikeusmerkinnän poisto tavaramerkkirekisteristä edellyttäisi näin ollen pantinantajan ja -haltijan välistä sopimusta tai muuta hyväksyvää tahdonilmaisua panttioikeuden poistamisesta tai päättymisestä. Panttioikeusmerkinnän poisto voitaisiin toteuttaa pantinantajan yksipuolisellakin ilmoituksella, mikäli osoitetaan, että panttausmerkintä voidaan poistaa tämän ilmoituksesta. Osapuolet ovat voineet esimerkiksi panttaussopimuksessa sopia, että panttioikeusmerkintä voidaan poistaa vain toisen osapuolen pyynnöstä tai sopimus on ollut määräaikainen ja sen voimassaolokauden näytetään lakanneen. Pantinhaltija, jonka intressissä panttauksen merkitseminen rekisteriin erityisesti on, voisi kaikissa tilanteissa pyytää merkinnän poistoa rekisteristä.

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin tavaramerkin ulosmittauskiellosta, jos tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen ei ole perustettu ja merkitty panttioikeutta. Säännös vastaa sisällöltään voimassaolevan lain 35 §:n 1 momenttia, mutta säännöksen sanamuotoon on lisätty myös tavaramerkkihakemus.

Ulosottoakaan 4 luvun 8 §:n mukaan ulosmittauksen kohteena voi pääsääntöisesti olla velalliselle kuuluva esine tai oikeus, joka voidaan yksilöidä ja jolla on varallisuusarvoa, jollei sellaisen omaisuuden ulosmittaamista laissa erikseen kielletä. Ulosottoaari mahdollistaisi näin ollen tavaramerkkioikeuden ulosmittauksen erillisenä muusta liikeomaisuudesta, ellei sitä erikseen lailla kiellettäisi.

Asettamalla panttioikeus ulosmittauksen edellytykseksi pyritään välttämään yrityksen liikeomaisuuden pirstomista, joka voisi olla kohtuutonta niin elinkeinonharjoittajaa itseään kuin hänen muita velkojiaan kohtaan. Konkurssissa, joka käsittää velallisen pesän yleisselvityksen, on tavaramerkin erillinen rahaksimuutto velkojan toimesta sallittu ilman panttaustakin.

Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus voitaisiin ulosmitata vain, jos siihen on perustettu panttioikeus ja panttioikeus on merkitty tavaramerkkirekisteriin.

Säännöksen mukaisen panttauksen katsotaan kattavan myös tavaramerkin haltijaan tai hakijaan kohdistuvan yrityskiinnityksen. Jos hakijaan tai haltijaan kohdistuisi siis yrityskiinnitys, jolla elinkeinonharjoittajan koko elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus on kiinnitetty tai pantattu saamisen vakuudeksi, tavaramerkki voitaisiin ulosmitata. Selvytykseksi todettakoon, että tavaramerkkiä, johon on perustettu yrityskiinnitys, ei voida yrityskiinnityslain 4 §:n 3 momentin mukaan enää pantata.

43 §. Lisenssi. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkkiin annettavasta käyttöluvasta eli lissensistä. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 23, 25 ja 26 artikla ja se vastaa pääosin sisällöltään voimassa olevan lain 34 §:ää.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta antaa rekisteröityyn tai vaikiintuneeseen tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen lisenssi. Lisenssi voi olla yksinomainen eli eksklusiivinen, jolloin vain lissenssin haltijalla on oikeus käyttää merkkiä, tai rajoitettu eli rinnakkainen, jolloin useammalla voi samanaikaisesti olla oikeus käyttää merkkiä. Lisenssi voi olla rajoitettu esimerkiksi alueellisesti tai koskea

vain osaa tavaroista ja palveluista, joille tavaramerkki on haettu tai rekisteröity. Tavaramerkkihakemukseen kohdistuva lisenssi antaisi käytännössä haltijalleen käyttöoikeuden vasta siinä vaiheessa, kun tavaramerkki myöhemmin rekisteröidään. Käytännössä säännöksellä mahdollistettaisiin lisenssijärjestelyjen tekeminen jo ennen tavaramerkin rekisteröintiä.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin lisenssioikeuden edelleenluovutuskiellosta. Lisenssinhaltija saa luovuttaa oikeutensa kokonaan tai osittain edelleen ainoastaan, jos näin on lisenssinhaltijan ja tavaramerkin haltijan välillä sovittu. Tämä koskee sekä koko lisenssin luovuttamista toiselle että alilisenssien antamista.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeussuojakeinoista lisenssinhaltijaa vastaan sopimusrikkomustilanteessa. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 2 kohta ja se olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi.

Säännöksen mukaan tavaramerkin haltija voisi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista lisenssinhaltijaa vastaan, joka rikkoo lisenssisopimuksen määräyksiä sopimuksen keston, merkin käyttömuodon tai käyttöalueen tai sopimuksen kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuuden tai laadun osalta. Säännös koskisi näin ollen tilanteita, joissa lisenssinhaltija olisi esimerkiksi käyttänyt merkkiä lisenssisopimuksen voimassaolon jo päätyttyä, eri muodossa kuin mistä oli sovittu, muulla maantieteellisellä alueella kuin mistä oli sovittu, tavaroissa tai palveluissa, joita lisenssisopimus ei ole kattanut tai valmistanut sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka eivät ole täyttäneet sopimuksessa määritellyjä laatukriteerejä.

Säännös mahdollistaisi, että tavaramerkin haltija voisi ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin lisenssinhaltijaa vastaan paitsi sopimusrikkomuksen perusteella myös esimerkiksi tavaramerkin loukkausta koskevien säännösten perusteella.

Pykälän 4 *momentissa* säädettäisiin lisenssinhaltijan mahdollisuudesta oikeudellisiin toimenpiteisiin loukkaustilanteissa. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3 kohta. Voimassaolevan lain 45 §:ssä sekä tavaramerkin haltija, että rekisteriin merkityn yksinomaisen lisenssin haltija katsotaan asianosaiseksi tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa. Direktiivin mukaan tavaramerkin haltija on lähtökohtaisesti se, jolla on oikeus käynnistää oikeudelliset toimenpiteet

loukkaustilanteissa. Direktiivissä ei tehdä eroa sen suhteen, onko lisenssi merkitty rekisteriin vai ei. Singaporen sopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa todetaan, että lisenssin merkitsemistä rekisteriin ei voida asettaa tavaramerkin haltijan vireille paneman loukkauskäsittelyyn osallistumisen edellytykseksi.

Ehdotetun säännöksen mukaan lisenssinhaltija voi pääsääntöisesti aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella. Suostumus oikeudellisten toimenpiteiden käynnistämiseen on voitu antaa jo lisenssisopimuksessa tai myöhemmin erillisenä. Tavaramerkin haltija voi antaa suostumuksensa sekä yksinomaisten, että rinnakkaisten lisenssien haltijoille eikä lisenssiä tarvitse olla merkitty tavaramerkkirekisteriin.

Yksinomaisen lisenssin haltija ei kuitenkaan tarvitse tavaramerkin haltijan suostumusta, vaan voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa siitä, kun yksinomaisen lisenssin haltija on ilmoittanut tälle loukkauksesta. Yksinomaisen lisenssinhaltijan on näin ollen tullut ilmoittaa havaitsemastaan loukkauksesta tavaramerkin haltijalle ja varata tälle mahdollisuus ryhtyä itse toimenpiteisiin. Ilmoitusta tavaramerkin haltijalle ei tarvita, jos osapuolet ovat sopineet, että yksinomaisen lisenssinhaltijalla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin ilman ilmoitustakin.

Ehdotetun lain 66 §:n 2 momentissa säädettäisiin lisenssinhaltijan oikeudesta nostaa vahvistuskanne.

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin lisenssinhaltijan oikeudesta vaatia korvausta kärsimästään vahingosta tavaramerkin haltijan vireille paneman loukkausta koskevan oikeudellisen toimenpiteen yhteydessä. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 4 kohta. Singaporen sopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa todetaan, että lisenssin merkitsemistä rekisteriin ei voida asettaa edellytykseksi lisenssinhaltijan oikeudelle saada korvausta lisenssin kohteena olevan merkin loukkauksesta tavaramerkin haltijan käynnistämässä loukkauskäsittelyssä.

Vaikka lisenssinhaltijalla ei siis olisikaan oikeutta aloittaa itse oikeudellisia toimenpiteitä 4 momentin mukaisesti, hänellä on aina oikeus yhtyä tavaramerkin haltijan käynnistämään oikeudelliseen toimenpiteeseen korvauksen saamiseksi.

Lisenssinhaltijalla on kyseinen oikeus, olipa lisenssi merkitty tavaramerkkirekisteriin tai ei.

44 §. Rekisterimerkintä lisenssistä. Pykälässä säädettäisiin lisenssin merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin ja rekisterimerkinnän oikeusvaikutuksista. Säännös soveltuu vain vireillä oleviin tavaramerkkihakemuksiin ja rekisteröityihin tavaramerkkeihin, ei vakiintuneisiin tavaramerkkeihin. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 5 kohta ja se vastaa sisällöltään voimassaolevan lain 34 §:n 2 momenttia, tavaramerkkiasetuksen 15 §:ää ja osin voimassa olevan lain 34 §:n 1 momenttia.

Voimassa olevan lain 34 §:n 1 momentista poiketen pykälässä ei säädettäisi enää mahdollisuudesta kieltäytyä lisenssin merkinnästä, jos lisenssiin perustuva merkin käyttö olisi harhaanjohtavaa. Singaporen sopimuksen 17 artiklan 4 kohta sisältää kiellon asettaa muita vaatimuksia lisenssin merkitsemiselle kuin mitä artiklassa ja asiaa koskevista sovellutussäännöissä on todettu. Lisenssin merkinnälle ei tämän perusteella voida asettaa edellytystä siitä, että merkin käyttö lisenssinhaltijan toimesta ei olisi harhaanjohtavaa.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin lisenssin merkitsemisestä rekisteriin ja merkitsemispyynnön sisällöstä. Voimassaolevaan lakiin verrattuna uutena säädettäisiin tavaramerkkidirektiivin 26 artiklan mukaisesti, että lisenssi voidaan merkitä myös vireillä olevaan tavaramerkkihakemukseen, ei vain rekisteröityyn tavaramerkkiin. Jos lisenssi on merkitty tavaramerkkihakemukseen, lisenssi siirtyy rekisteröidylle tavaramerkille, jos hakemus myöhemmin rekisteröidään.

Lisenssi merkittäisiin tavaramerkkirekisteriin pyynnöstä. Lisenssin merkitseminen tavaramerkkirekisteriin ei olisi pakollista eikä edellytys lisenssin voimaantulolle tai sen pätevyydelle. Lisenssin merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin haetaan PRH:lta. Merkitsemispyynnön sisällöstä ja liitteistä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Pykälän *2 momentissa* säädettäisiin siitä, kuka voi pyytää lisenssin merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin. Säännös vastaisi tavaramerkkiasetuksen 15 §:ää. Lisenssin merkitsemistä voisi pyytää tavaramerkin hakija tai haltija sekä lisenssinhaltija. Käytännössä pyynnön voisi lisäksi esittää myös näiden mahdollinen asiamies.

Lisenssin antajana tulee olla tavaramerkin rekisteriin merkitty hakija tai haltija. Mikäli lisenssin antaja ei ole tavaramerkin rekisteriin merkitty hakija tai haltija, lisenssin merkitsemispyyntöön on liitettävä selvitys tämän oikeudesta. Jos lisenssin antajan oikeus perustuu luovutukseen, on luovutus merkittävä rekisteriin ennen lisenssimerkinnän hyväksymistä.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin lisenssimerkinnän poistamisesta tavaramerkki-rekisteristä. PRH:n tulee poistaa lisenssiä koskeva merkintä tavaramerkkirekisteristä, kun lisenssin voimassaoloaika päättyy tai sen muuten näytetään lakanneen. Pääsääntöisesti lisenssimerkinnän poisto tavaramerkkirekisteristä edellyttäisi tavaramerkin haltijan ja lisenssinhaltijan välistä sopimusta tai muuta hyväksyttävää tahdonilmaisua lisenssin poistamisesta tai päättymisestä. Lisenssimerkinnän poisto voitaisiin toteuttaa yksipuolisellakin ilmoituksella, mikäli osoitetaan, että lisenssimerkintä voidaan poistaa vain toisen osapuolen ilmoituksesta. Osapuolet ovat voineet esimerkiksi lisenssisopimuksessa sopia, että lisenssimerkintä voidaan poistaa vain toisen osapuolen pyynnöstä tai sopimus on ollut määräaikainen ja sen voimassaolokauden näytetään lakanneen. Lisenssinhaltija, jonka intressissä lisenssin merkitseminen rekisteriin erityisesti on, voisi kaikissa tilanteissa pyytää merkinnän poistoa rekisteristä.

Pykälän 4 *momentissa* säädettäisiin rekisteriin merkityn lisenssin oikeusvaikutuksista kolmatta kohtaan. Säännös olisi kansallista sääntelyä ja vastaisi voimassa olevan lain 34 §:n 2 momenttia.

Lisenssi, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen. Lisenssin merkitseminen rekisteriin ei 1 momentissa todetuin tavoin ole pakollista, mutta suositeltavaa rekisteritietojen täydellisyyden vuoksi. Lisenssi on sitova osapuolten inter partes välisessä suhteessa ilman rekisteriin merkitsemistäkin. Sellainen lisenssi, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole kuitenkaan voimassa kolmatta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen. Kyse olisi tällöin esimerkiksi tilanteesta, jossa samaan tavaramerkkiin on myönnetty kaksi yksinomaista lisenssiä tai tavaramerkki on lisenssin myöntämisen jälkeen luovutettu toiselle. Myöhempi lisenssinhaltija tai luovutuksen saaja säilyttäisi saamansa oikeuden tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen, jos aiempaa lisenssiä ei oltu merkitty tavaramerkkirekisteriin ja myöhempi lisenssin-

haltija tai luovutuksen saaja oli vilpittömässä mielessä silloin, kun hänen lisenssistä tai luovutuksesta sovittiin.

Luku 5 luku

Tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti

Luvussa 5 säädettäisiin tavaramerkkien menettämiseen ja mitätöintiin liittyvistä asioista. Luvun alussa säädettäisiin sekä hallinnolliselle menettämisen ja mitättömyysmenettelylle että tuomioistuimen menettelylle yhteisistä seikoista, kuten menettämisen ja mitättömyysperusteista, käyttämättä jättämisestä kiistämisperusteena sekä menettämisen ja mitätöinnin vaikutuksista. Myöhemmin luvussa säädettäisiin hallinnollisesta menettämisen ja mitättömyysmenettelystä ja siinä noudatettavista menettelysäännöistä. Tuomioistuimessa kanteen perusteella tapahtuvasta menettamisestä ja mitätöinnistä säädettäisiin luvun lopussa pykälissä 56–58.

Menettämisen ja mitättömyysperusteet ja niiden vaikutukset

45 §. *Tosiasiallisen käytön puuttuminen menettämisperusteena.* Pykälässä säädettäisiin tavaramerkin menettämisen tosiasiallisen käytön puuttumisen perusteella. Säännös vastaa sisällöltään voimassaolevan lain 26 §:n 2 ja 3 momenttia, ja sillä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 16 ja 19 artikla. Tavaramerkin menettämisen vaikutuksista säädetään lain 50 §:ssä.

Pykälän 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti otettu käyttöön viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, tai käyttäminen on ollut yhtäjaksoisesti viisi vuotta keskeytyneenä, eikä käyttämättä jättämiselle ole päteviä syitä. Säännös vastaisi direktiivin 19 artiklan 1 kohtaa. Voimassaolevan lain 26 §:ssä todetaan, että käyttämättömyydelle tulisi olla hyväksyttävä syy. Ehdotetussa säännöksessä termi hyväksyttävä syy on muutettu päteväksi syyksi. Tämä muutos on tyyllillinen eikä tarkoitus ole muuttaa oikeustilaa. Termi ”pätevä syy” vastaisi direktiivin 16 artiklan sanamuotoa. Viiden vuoden määräajan laskemisesta ja siitä, mikä 1 momentin perusteluissa todetun lisäksi katsotaan tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi, säädetään ehdotetun pykälän 2 ja 3 momentissa.

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 31 perustelukappaleessa on perusteltu käyttöä koskevaa vaatimusta sillä, että tavaramerkit täyttävät erottamistehtävänsä vain

silloin, kun tavaramerkkejä todella käytetään markkinoilla. Käyttöä koskeva vaatimus on tarpeen myös tavaramerkkien kokonaismäärän ja niitä koskevien riitojen vähentämiseksi.

Säännöksen mukaan tavaramerkin haltijan tulee ottaa tavaramerkki tosiasialliseen käyttöön Suomessa viiden vuoden kuluessa tavaramerkin rekisteröinnistä. Tavaramerkki voidaan myös menettää, vaikka sitä olisi rekisteröinnin jälkeen tosiasiallisesti käytetty, jos käyttö myöhemmin on keskeytyneenä yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tosiasiallisen käytön on katsottu tarkoittavan sitä, että merkkiä todella käytetään. Tavaramerkin käyttöä ei ole sen käyttö vain symbolisesti eli ainoastaan tavaramerkkioikeuden säilyttämiseksi. Käytön on oltava tosiasiallista, tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaista, eli sillä on voitava taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavarain tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista tai palveluista (tuomio 9.12.2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, kohta 13).

Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää tavaramerkin käyttämistä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä. Tavaramerkin suoja ja oikeusvaikutukset, joihin sen rekisteröinnin perusteella voidaan vedota kolmatta vastaan, eivät voi jatkua, jos tavaramerkki menettää olemassaolonsa kaupallisen perusteen eli sen, että sen avulla luodaan tai säilytetään markkinat tavaroille tai palveluille, jotka on varustettu tavaramerkin muodostavalla merkillä, muista yrityksistä peräisin olevien tavaroiden tai palvelujen rinnalle. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän ja joita ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa. Asia-sa vallitsevien olosuhteiden arviointi voi näin perustella sen, että kyseessä olevan tavarain tai palvelun luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus otetaan huomioon. Ei siis ole välttämätöntä, että tavaramerkin käyttö on määrällisesti huomattava, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena, koska se, onko käyttö tosiasiallista, riippuu kyseessä olevan tavarain tai palvelun ominaispiirteistä näiden tavaroiden tai palvelujen markkinoilla (tuomio 11.3.2003, Ansul BV, C-40/01, EU:C:2003:145, kohta 35–39).

Helsingin hovioikeus on katsonut, että esimerkiksi elintarvikkeille tarkoitetun tavaramerkin tosiasialliselta käytöltä voitiin edellyttää sitä, että tavaramerkin suojaamia tavaroita on markkinoilla asiakkaiden saatavilla (tuomio 3.7.2014, Helsingin HO:2014:1443, Helmi). Asiassa huomioitiin mm. tavaroiden luonne sekä päivittäistavarakaupan ominaispiirteet.

Tavaramerkkiä tulee käyttää tavaroissa ja palveluissa, joita varten se on rekisteröity. Jos merkkiä ei ole otettu käyttöön tai käyttö on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti viisi vuotta, tavaramerkin menettämisen lisäksi toinen osapuoli voi vedota tavaramerkin käyttämättömyyteen 36 ja 48 §:n mukaisesti kiistämisperusteena. Tavaramerkkiin ei kuitenkaan sovelleta edellä mainittua säännöksiä, jos käyttämättä jättämiselle on ollut pätevä syy.

TRIPS-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdassa säännellään tavaramerkkirekisteröinnin kumoamisesta käyttämättömyyden perusteella ja hyväksyttävistä syistä käyttämättömyydelle. TRIPS-sopimuksen mukaan tavaramerkin omistajan tahdosta riippumattomat olosuhteet, jotka muodostavat tavaramerkin käytön esteen, kuten tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen tuontirajoitukset tai muut viiranomaismääräykset, katsotaan hyväksyttäviksi perusteiksi käyttämättä jättämiselle. TRIPS-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdassa hyväksyttävien syiden käsitteelle annetun määritelmän on katsottu voivan muodostaa tulkintaohjeen myös tavaramerkkidirektiivin yhteydessä käytettyä hyväksyttävien syiden vastaavaa käsitettä varten (tuomio 14.6.2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, kohta 48). Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään todennut, että hyväksyttävän syyn tavaramerkin käyttämättä jättämiseen muodostavat esteet, joilla on riittävän välitön yhteys tavaramerkkiin ja jotka tekevät kyseisen tavaramerkin käytön mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi sekä jotka ovat riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta (Häupl, C-246/05, kohta 54).

Välittömän yhteyden käsillä olo ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että esteellä tehtäisiin tavaramerkin käyttö mahdottomaksi, vaan välitön yhteys voi olla käsillä myös silloin, kun esteellä tehdään tavaramerkin käyttö kohtuuttomaksi. Mikäli este on sen luonteinen, että sillä vaarannetaan vakavasti tavaramerkin asianmukainen käyttö, ei voi olla kohtuullista edellyttää tavaramerkin haltijan kaikesta huolimatta käyttävän sitä. Kohtuuttomana voidaan pitää esimerkiksi sitä, että tavaramerkin haltijan edellytettäisiin tarjoavan tavaroitaan myytäväksi kilpailijoidensa myyntipaikoissa. Tällöin

ei olisi kohtuullista edellyttää, että tavaramerkin haltija mukauttaa yritysstrategiaansa tavaramerkin käytön mahdollistamiseksi (Häupl, C-246/05, kohta 53).

Helsingin hovioikeus on katsonut, että hyväksyttävänä syynä ei voida pitää sellaista estettä, jonka johdosta tavaramerkin käyttäminen estyy pysyvästi (tuomio 29.11.2013, Helsingin HO:2013:3136, Voimariini, valituslupaa ei myönnetty). Myöskään yleinen taloudellinen tilanne, finanssikriisi tai muiden elinkeinonharjoittajien väitetyt tavaramerkin väärinkäytöt eivät ole hyväksyttäviä syitä tavaramerkin käyttämättömyydelle (Helsingin HO:2014:1443, Helmi).

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ajankohdasta, josta 1 momentin mukainen viiden vuoden jakso lasketaan. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 2 ja 3 kohta ja säännös olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu viiden vuoden jakso rekisteröinnistä lasketaan päivästä, jona tavaramerkkiä vastaan ei voida enää esittää väitettä eli kahden kuukauden väiteajan päätyttyä. Jos väite on esitetty, viiden vuoden jakso lasketaan päivästä, jona väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai väite on peruutettu.

Kansainvälisten rekisteröintien osalta viiden vuoden jakso lasketaan päivästä, jona tavaramerkkiä ei voida enää hylätä tai jona sitä vastaan ei enää voida esittää väitettä. Jos kansainvälistä rekisteröintiä vastaan on esitetty väite tai PRH on ilmoittanut ehdottomiin tai suostumuksenvaraisiin perusteisiin perustuvasta kieltäytymisestä, viiden vuoden jakso lasketaan päivästä, jona väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä tai kieltäytymisestä on tullut lainvoimainen tai jona väite on peruutettu.

Päivä, josta viiden vuoden jakson laskeminen alkaa, merkitään ehdotetun lain 27 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti tavaramerkkirekisteriin.

Tavaramerkki voidaan menettää myös tilanteissa, joissa merkki on rekisteröinnin jälkeen otettu käyttöön, mutta myöhemmin merkin käyttäminen lopetetaan ja käyttö on keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Tällöin rekisteriin merkitty päivä ei ole määräävä määrittäessä sitä, mistä alkaen käyttämättömyys lasketaan, vaan viiden vuoden käyttämättömyys lasketaan siitä alkaen, kun merkin tosiasiallinen käyttö on päättynyt.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin tosiasiallista käyttöä täydentävistä seikoista. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 5 kohta.

Tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsottaisiin tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Tavaramerkkiä voisi siis käyttää rekisteröidystä merkistä hieman poikkeavassakin muodossa. Tämä vastaisi silti 1 momentin mukaista tavaramerkin käyttöä. Poikkeaman tarkoituksena on ollut antaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin (tuomio 18.7.2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, kohta 29).

Käytetty merkki saa poiketa rekisteröidystä merkistä kuitenkin vain siten, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Vaikutus merkin erottamiskykyyn poikkeaa 26 §:n mukaisesta kokonaisvaikutelman kriteeristä. Merkin 26 §:n mukaisesta muutosta ja merkin käyttämisestä eri muodossa kuin rekisteröidyssä muodossa, arvioidaan näin ollen eri tavoin.

Unionin yleinen tuomioistuin on arvioinut merkin käytön poikkeamista rekisteröidystä muodosta ratkaisussa T-146/15 (tuomio 13.9.2016, hyphen v. EUIPO, T-146/15, EU:T:2016:469), joka koski tavaramerkkiasetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, joka vastaa tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 5 kohtaa, tulkintaa. Ratkaisussaan tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin käyttöä koskeva edellytys voidaan silloin, kun liiketoiminnassa käytetty merkki poikkeaa vain vähäisin osin tavaramerkin rekisteröidystä muodosta ja kyseiset merkit voidaan siis katsoa kokonaisuutena toisiaan vastaaviksi, täyttää esittämällä näyttö merkin käytöstä siinä muodossa, jossa rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty liiketoiminnassa (tuomion kohta 27).

Unionin yleisen tuomioistuimen edellä mainitun ratkaisun mukaan tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamisen toteaminen edellyttää merkkiin lisättyjen osien erottamiskykyyn ja hallitsevuuden tutkimista, jossa on otettava huomioon kunkin osan ominaisuudet sekä suhteellinen asema merkissä. Tällaisen toteamuksen tekemiseksi on myös otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin, jota saatetaan

käyttää pelkästään moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, ominaisuudet ja erityisesti erottamiskyvyn aste. Mitä heikompi tällaisen tavaramerkin osana toimivan aiemman tavaramerkin erottamiskyky on, sitä helpompi siihen on vaikuttaa lisäämällä itsessään erottamiskykyinen osa, ja sitä enemmän kyseinen tavaramerkki menettää kyvystään tulla mielletyksi tuotteen alkuperän osoittajana. Käänteinen toteamus on myös pätevä. Lisäksi kun tavaramerkki koostuu tai muodostuu useista osista ja kun yksi tai useampi niistä ei ole erottamiskykyinen, näiden osien muuttaminen tai niiden poisjättäminen ei voi vaikuttaa tavaramerkin erottamiskyvyn kokonaisuutena. Lisäksi edellytetään, että rekisteröityyn tavaramerkkiin tehdyt lisäykset eivät vaikuta tavaramerkin rekisteröidyn muodon erottamiskyvyn erityisesti sen vuoksi, että niillä on merkissä toisijainen asema tai niiden erottamiskyky on vähäinen (hyphen v. EUIPO, T-146/15, kohta 28–31).

Jos tavaramerkkiä käytetään säännöksen mukaisesti rekisteröidystä merkistä poikkeavassa muodossa, sillä ei käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa ole merkitystä, onko haltijalle rekisteröity myös poikkeavassa muodossa oleva merkki.

Säännöksessä ei mainittaisi direktiivin mukaisesti, että tavaramerkin tosiasialliseksi, 1 momentin mukaiseksi käytöksi katsottaisiin lisäksi tavaramerkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten. Ehdotetun lain 6 §:n 1 momentissa on eritelty erilaisia merkin käyttötapoja, joihin maastavienti sisältyy.

Ehdotetun säännöksen 2 kohdan mukaan tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsottaisiin haltijan suostumuksella tapahtuva merkin käyttö. Tavaramerkin käyttö, joka tapahtuu haltijan suostumuksella esimerkiksi lisenssin perusteella, rinnastetaan haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin käyttöön. Tavaramerkkiä voi käyttää haltijan suostumuksella myös esimerkiksi tavaroiden jakelija tai jälleenmyyjä. Vaikka tavaramerkin haltija ei siis itse olisi käyttänyt tavaramerkkiä lainkaan, tavaramerkkiä voitaisiin katsoa tosiasiallisesti käytetyn eikä sitä voitaisi menettää käyttämättömyyden perusteella, jos sitä on käyttänyt joku haltijan suostumuksella.

Pykälän 4 momentin mukaan rekisteröintiä ei kuitenkaan menetetä, jos tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen tekemistä. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista tavaramerkin käyttöä, joka on alka-

nut menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun haltija on saanut tiedon siitä, että menettämistä koskeva hakemus tai kanne voidaan tehdä. Haltija tulee tietoiseksi menettämishakemuksen tai -kanteen mahdollisuudesta viimeistään hakemuksen tai kanteen vireillepanon yhteydessä, mutta ajankohta voi olla myös aikaisempi, esimerkiksi suora yhteydenotto vastapuolelta. Säännös tulisi sovellettavaksi sekä tuomioistuimenmenettelyssä että hallinnollisessa mitättömyysmenettelyssä. Säännös vastaa sanamuodoltaan voimassaolevan lain 26 §:n 2 momenttia ja sillä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 19 artiklan 3 kohta.

Pykälän 5 *momentin* mukaan, jos rekisteröinnin tosiasiallinen käyttämättömyys koskee vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Eli tavaramerkki menetetään vain niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joissa sitä ei ole tosiasiallisesti käytetty. Säännös vastaa voimassa olevan lain 26 §:n 3 momenttia ja sillä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 21 artikla.

46 §. *Tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi, erottamiskyvyttömäksi tai harhaanjohtavaksi ilmaukseksi.* Pykälän 1 *momentissa* säädetään tavaramerkin menettämisestä, kun merkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen muuttunut yleiseksi nimitykseksi, erottamiskyvyttömäksi, harhaanjohtavaksi tai lain, yleisen järjestyksen tai hyvätavan vastaiseksi ilmaukseksi. Säännös liittyy lakiehdotuksen 12 §:ään, jonka mukaan tällaisia merkkejä ei rekisteröidä. Tavaramerkin menettämisen vaikutuksista säädetään lain 50 §:ssä.

Ehdotetun säännöksen 1 *momentin 1 kohdan* mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetyksi nimitykseksi sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota varten sen on rekisteröity, tai tavaramerkki on muuten menettänyt erottamiskyvynsä. Erottamiskyvystä säädetään lakiehdotuksen 11 §:ssä, ja erottamiskyvyn arviointia on käsitelty edellä kyseisen pykälän perusteluissa. Säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 26 §:n 1 *momentin 1* kohtaa ja sillä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan a alakohta. Säännöksessä ei direktiivistä poiketen erikseen korostettaisi, että merkki voi muodostua yleisesti käytetyksi nimitykseksi sekä haltijan toiminnan, että toimimatta jättämisen vuoksi. Säännöksen sanamuodon voidaan katsoa kattavan molemmat edellä mainitut tapaukset. Euroopan uni-

onin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että menetetyt erottamiskyvyn perusteella tapahtuvassa rekisteröidyn tavaramerkin kumoamisessa erottamiskyvyn menettämisen on johdettava haltijan toiminnasta tai toiminnan laiminlyönnistä (tuomio 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264).

Ehdotettu säännös kattaa myös erottamiskyvyttömyyden, jota ei erikseen mainita direktiivin 20 artiklassa. Direktiivissä mainittuja kuvailevia merkkejä voidaan lähtökohtaisesti pitää erottamiskyvyttöminä, mutta toisaalta merkki voi olla erottamiskyvytön myös muusta syystä kuin kuvailevuuden vuoksi. Erottamiskyvyn ja kuvailevuuden suhdetta on käsitelty edellä pykälän 8 yksityiskohtaisten perustelujen yhteydessä. Ehdotetun säännöksen sanamuodossa viitataan elinkeinotoiminnassa tapahtuvaan yleiseksi nimitykseksi tai erottamiskyvyttömäksi muuttumiseen. Merkin käyttö elinkeinotoiminnan ulkopuolellakin, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, voi joissain tapauksissa aiheuttaa sen, että merkki ei enää kykene elinkeinotoiminnassakaan erottamaan haltijan tavaroita tai palveluja toisten tavaroista tai palveluista.

Ehdotetun säännöksen 1 momentin 2 *kohdan* mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut harhaanjohtavaksi. Säännös vastaa harhaanjohtavuuden osalta voimassa olevan lain 26 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja sillä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan b alakohta. Säännöksessä ei mainittaisi erikseen, että merkki voi tulla harhaanjohtavaksi erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta. Direktiivin listaus ei ole tyhjentävä, vaan merkki voi tulla harhaanjohtavaksi myös muulla tavoin. Siitä, millaisten merkkien voidaan katsoa olevan harhaanjohtavia, säännellään ehdotetun lain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa.

Säännöksessä ei nimenomaisesti mainittaisi, että tavaramerkin on tullut muuttua harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen käytön perusteella. Säännöksen sanamuodon katsotaan kattavan molemmat tilanteet. Oikeuskäytännössä on edellytetty, että harhaanjohtavuuden on tullut syntyä tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen aktiivisen toiminnan perusteella (esim. tuomio 30.3.2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215). Ehdotettu säännös kattaisi kuitenkin voimassa olevan lain mukaisesti myös muut tilanteet, joissa merkki on muuttunut rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen harhaanjohtavaksi

eikä sen soveltaminen olisi sidottu haltijan tai hänen suostumuksensa välityksellä tapahtuneeseen käyttöön.

Ehdotetun säännöksen 1 momentin *3 kohdan* mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi. Säännös vastaa voimassa olevan lain 26 §:n 1 momentin 2 kohtaa. Siitä, millaisten merkkien voidaan esimerkiksi katsoa olevan lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia, säännellään ehdotetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa.

Pykälän *2 momentin* mukaan, jos 1 momentin mukainen menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity tai joille tavaramerkki on vakiintunut, yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään vain näiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Jos esimerkiksi rekisteröity tavaramerkki on tullut yleiseksi nimitykseksi vain osan tavaroiden tai palvelujen osalta, rekisteröinti menetetään vain siltä osin. Säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 26 §:n 3 momenttia. Voimassaolevasta säännöksestä poiketen ehdotetussa säännöksessä mainitaan nimenomaisesti myös vakiintuminen, sillä säännöksen 1 momentti koskee edellä selostetuin tavoin myös vakiintuneita tavaramerkkejä. Ehdotetulla säännöksellä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 21 artikla.

47 §. Ehdottomat ja suostumuksenvaraiset mitättömyysperusteet. Pykälässä säädetäisiin tavaramerkin mitättömyysperusteista. Mitätöinnin vaikutuksista säädetään jäljempänä 50 §:ssä. Pykälässä säädetty mitättömyysperusteet tulisivat sovellettavaksi sekä tuomioistuimessa että hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenettelyssä.

Pykälän mukaan tavaramerkki voidaan mitätöidä 12 ja 13 §:ssä säädetyillä, ehdottomilla ja suostumuksenvaraisilla mitättömyysperusteilla ellei 15 §:stä tai muuttuneista olosuhteista muuta johdu. Lakiehdotuksen 13 §:ssä säädetyt perusteet tulevat kyseeseen vain, jos aiemman oikeuden haltija ei ole sallinut myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä. Tämä käy ilmi 13 §:n 2 momentin sanamuodosta. Tavaramerkkiä ei myöskään 11 §:n 2 momentin mukaisesti mitätöidä puuttuvaa erottamiskykyä koskevan 12 §:n 2 kohdan perusteella, jos tavaramerkki on ennen mitätöintihakemuksen tai -kanteen vireillepanopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Tavaramerkkiä ei lisäksi mitätöidä, jos tavaramerkin haltija on 15 §:n mukaisesti sallinut

myöhemmän tavaramerkin, ja myöhempää merkkiä on haettu vilpittömässä mielessä. Olosuhteiden muuttumiseksi katsotaan lisäksi, jos tavaramerkin haltija antaa suostumuksensa 13 §:n mukaisen mitättömyysperusteen olemassa olosta huolimatta. Olosuhteet ovat myös voineet muuttua siten, että mitättömyysperuste, joka on sovellettu tavaramerkkiin sen hakemishetkellä, ei sovellu enää mitätöintihakemuksen tai -kanteen ratkaisemishetkellä.

48 §. Tosiasiallisen käytön puuttuminen kiistämisperusteena. Pykälän 1 momentin mukaan silloin, kun mitättömyyttä vaaditaan aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin nojalla, mitätöintihakemuksen tai -kanteen tekijän on esitettävä myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä todisteet siitä, että aiempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty mitätöintihakemuksen tai -kanteen vireillepanopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana 45 §:ssä säädettyllä tavalla niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita hakemus tai kanne koskee, tai että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt. Säännöstä ei kuitenkaan sovellettaisi, jos tavaramerkin rekisteröinnistä on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta, koska edellä 45 §:ssä tarkoitettu määräaika ei vielä ole kulunut. Päteviä syitä käyttämättömyydelle on selostettu edellä 45 §:n perusteluissa. Mitättömyyttä voidaan vaatia sekä tuomioistuinmenettelyssä että hallinnollisessa menettelyssä. Tavaramerkkilaisissa ei nykyisin ole vastaavansisältöistä säännöstä, vaan säännös olisi uusi ja sillä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 1 kohta.

Pykälän 2 momentin mukaan silloin, kun 45 §:ssä tarkoitettu viiden vuoden jakso on päättynyt ennen myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää, aieman tavaramerkin haltijan on lisäksi osoitettava, että tavaramerkki on otettu tosiasiallisesti käyttöön hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltäneen viiden vuoden jakson aikana, tai siitä, että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt. Päteviä syitä käyttämättömyydelle on selostettu edellä 45 §:n perusteluissa. Säännös vastaa tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 2 kohtaa.

Pykälän 3 momentin mukaan mitätöintihakemuksen tai -kanteen perusteena oleva tavaramerkki otetaan hakemuksen tai kanteen tutkimisessa huomioon ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joissa sitä on osoitettu 1 ja 2 momentin mukaisesti käytetyn. Säännös kattaisi tilanteet, joissa tosiasiallinen käyttö on osoitettu vain tavaramerkin tiettyjen tavaroiden tai palvelujen tai toiminimen tietyn toimialan osalta. Ehdotettu 4 momentin säännös koskee mitätöintihakemuksen tai -kan-

teen käsittelyä, eikä siis vaikuta aiemman oikeuden voimassaoloon. Säännös vastaa tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 4 kohtaa.

Pykälän *4 momentin* mukaan mitätöintihakemus tai -kanne hylätään, jos aiemman tavaramerkin haltija ei osoita merkkinsä käyttöä 1 ja 2 momentin mukaisesti. Tosi-asiallista käyttöä koskevan näytön puuttuminen ei mitättömyyttä koskevassa asiassa johda aiemman oikeuden menettämiseen, vaan siihen, ettei mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne menesty. Säännös vastaa tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 3 kohtaa.

Pykälän *5 momentin* mukaan, mitä edellä 1–4 momentissa säädetään aiemmin rekisteröidystä tavaramerkistä, koskee myös aiemmin rekisteröityä toiminimeä ja aputoiminimeä. Toiminimien osalta sääntely on kansallista uutta sääntelyä. Toiminimilaisissa ei ole nimenomaista lakiehdotuksen 48 §:ää vastaavaa säännöstä. Toiminimilain 19 §:n mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Säännöksestä johtuen toiminimen haltijalla ei ole velvollisuutta osoittaa toiminimen käyttöä silloin, kun toiminimen rekisteröinnistä on kulunut alle viisi vuotta. Toiminimen käyttö määritettäisiin toiminimilain mukaisesti. Ehdotetun säännöksen mukaisesti toiminimi otettaisiin mitätöintihakemuksen tai -kanteen tutkimisessa huomioon vain siltä osin, kuin toiminimeä on osoitettu käytetyn, ja jos toiminimen haltija ei osoittaisi toiminimensä tosiasiallista käyttöä, mitätöintihakemus tai -kanne hylättäisiin.

Pykälän 1–4 momentteja sovelletaan myös, jos aikaisempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki. Tällöin EU-tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on määritettävä EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan mukaisesti. EU-tavaramerkkien osalta säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan 5 kohta.

49 §. *Aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden puuttuminen esteenä tavaramerkin mitätöimiselle.* Pykälän johtolauseen mukaan tavaramerkkiä ei mitätöidä aiemman tavaramerkin perusteella, jos 1–3 alakohdissa tarkoitettu tilanne on ollut myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä. Säännöksellä poiketaan siitä pääsäännöstä, että mitättömyyttä arvioidaan mitätöintihakemuksen tai -kanteen vireillepanopäivän mukaisesti. Pykälässä tarkoitettut tilanteet koskevat tapauksia, joissa aiempi oikeus ei olisi myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai

etuoikeuspäivänä estänyt myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä. Säännös tulisi sovellettavaksi sekä tuomioistuimessa että hallinnollisessa menettämis- ja mitättömyysmenettelyssä. Säännös olisi uusi ja sillä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 8 artikla.

Ehdotetun säännöksen *1 kohdan* mukaan tavaramerkkiä ei mitätöidä, jos aiempi tavaramerkki, joka voitaisiin mitätöidä 12 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla, ei ollut vielä tullut erottamiskykyiseksi 11 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä. Tavaramerkki voi saavuttaa erottamiskyvyn käytön kautta, jolloin riittävää erottamiskykyä ei välttämättä ollut olemassa myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä. Tällaisessa tapauksessa myöhemmän tavaramerkin haltijalla on oikeus luottaa tavaramerkin pysyvyyteen. Säännöksen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko aiempi tavaramerkki saanut käytön kautta erottamiskyvyn myöhemmin, vaatimuksen kohteena olevan merkin hakemis- tai etuoikeuspäivän jälkeen.

Ehdotetun säännöksen *2 kohdan* mukaan tavaramerkkiä ei mitätöidä, jos mitätöintivaatimus perustuu 13 §:n 1 momentin 1 kohtaan eikä aikaisempi tavaramerkki ollut vielä tullut riittävän erottamiskykyiseksi myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä, jotta merkkien välillä olisi ollut 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Myös tämä säännös liittyy mm. mahdollisuuteen saavuttaa erottamiskyky käytön kautta. Sen lisäksi että erottamiskyky on itsenäinen rekisteröinnin edellytys, se vaikuttaa myös merkkien välisen sekaannusvaaran arviointiin. Jos sekaannusvaaraa ei olisi voitu todeta aiemman merkin puuttuvan tai heikon erottamiskyvyn johdosta myöhemmän merkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä, ei myöhempää tavaramerkkiä voitaisi mitätöidä myöskään mitättömyyshakemuksen tai -kanteen perusteella myöhemmin, vaikka aiempi merkki olisi tässä välissä tullut erottamiskykyiseksi.

Ehdotetun säännöksen *3 kohdan* mukaan tavaramerkkiä ei mitätöidä, jos mitätöintivaatimus perustuu 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, eikä aiempi tavaramerkki ollut vielä laajalti tunnettu myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä. Myös laajalti tunnetun tavaramerkin saama suoja edellyttää, että merkki saavuttaa käytön kautta riittävän tunnettuuden sen kohderyhmässä. Laajalti tunnetun merkin suojan edellytyksiä on käsitelty edellä 5 §:n perustelujen yhteydessä. Jos merkki tulee laajalti tunnetuksi vasta myöhem-

män tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivän jälkeen, se ei olisi estänyt myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä eikä siksi saisi vaikuttaa myöhemmän tavaramerkin suojaan.

50 §. Menettämisen ja mitättömyyden vaikutukset. Pykälässä todettaisiin menettämisen ja mitättömyyden vaikutukset. Säännökset vastaavat sisällöltään nykyistä oikeustilaa, vaikka voimassa olevassa laissa ei nimenomaisesti säädetä menettämisen ja mitättömyyden vaikutuksista. Pykälällä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 47 artikla.

Pykälän *1 momentin* mukaan rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota olleen menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivästä alkaen tässä laissa tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin, kuin haltijan oikeudet on kumottu. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi, että menetetty tavaramerkki ei olisi enää rekisteröintieste uusille, menettämishakemuksen tai -kanteen vireille tulon jälkeen haetuille tavaramerkeille.

Menettämistä koskevassa päätöksessä voidaan hakijan tai kantajan pyynnöstä vahvistaa aiempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt. Tavaramerkkidirektiivin 47 artiklassa todetaan, että aiempi päivä voidaan vahvistaa toisen osapuolen pyynnöstä. Koska käytännössä aiemman päivän vahvistaminen on ainoastaan kantajan tai menettämishakemuksen hakijan intressissä, on tämä selvydeksi todettu suoraan säännöksessä. Tuomioistuimen ja PRH:n harkinnassa olisi ratkaistessaan menettämisasiaa, milloin menettämisperuste on ilmennyt. Menettämisperusteen nojalla tehty rekisteröinnin kumoaminen vaikuttaa siten, että rekisteröinnin vaikutukset lakkaavat menettämishakemuksen tai -kanteen vireillepanopäivään, jos muuta aiempaa päivää ei pyynnöstä vahvisteta.

Pykälän *2 momentin* mukaan rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen tässä laissa tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin, kuin tavaramerkki on mitätöity. Jos tavaramerkki mitätöidään, vastaa tämä tilannetta, kuin tavaramerkkiä ei olisi koskaan ollutkaan.

Pykälän *3 momentissa* säädettäisiin menetetyin tai mitätöidyn tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristä. PRH poistaisi tavaramerkkirekisteristä tavaramerkin, jonka tuomioistuin tai PRH hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenet-

telyssään on katsonut menetetyksi tai mitätöidyksi. Tavaramerkkirekisteröinti poistettaisiin menetetyiltä tai mitätöidyltä osin, kun tuomioistuimen tai PRH:n ratkaisu olisi lainvoimainen.

51 §. Tavaramerkin menettämisen tai mitättömyyden vahvistaminen jälkikäteen. Pykälässä säädettäisiin EU-tavaramerkin aiemmuuden vaikutusten lakkaamisesta sen perusteena olevan kansallisen tavaramerkin tai Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisen johdosta. Säännöksellä pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 6 artikla. Säännös olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi.

Pykälän mukaan kansallisen tavaramerkin tai Suomessa voimassaolevan kansainvälisen rekisteröinnin menettäminen tai mitättömyys voidaan vahvistaa jälkikäteen, vaikka tavaramerkin voimassaolo olisi jo päättynyt sen uudistamatta jättämisen tai siitä luopumisen perusteella. Edellytyksenä on, että menettämiseen tai mitättömyyteen olisi voitu vedota silloin, kun tavaramerkistä luovuttiin tai kun sen voimassaolo päättyi. Tavaramerkkiin on siis tullut kohdistua jokin 45–47 §:n mukainen menettämisen- tai mitättömyysperuste hetkellä jolloin siitä luovuttiin tai kun sen voimassaolo päättyi. Tavaramerkin voimassaolon päättymisestä säännellään lain 32 §:ssä ja luopumisesta 38 §:ssä.

Jos tavaramerkki tai Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti on ollut perusteena EU-tavaramerkin aiemmuusvaatimukselle, aiemmuuden vaikutukset EU-tavaramerkille lakkaavat jälkikäteisen menettämisen tai mitättömyyden vahvistamisen myötä.

Hallinnollinen menettämisen- ja mitättömyysmenettely

52 §. Menettämisen- ja mitätöintihakemus. 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. Voimassa oleva laki ei sisällä vastaavaa menettelyä, vaan sääntely olisi uutta. Hallinnollinen menettely olisi vaihtoehto 56–58 §:ssä säädetylle tuomioistuinmenettelylle. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin menettämisen- ja mitätöintihakemuksen tekemisestä.

Ehdotetun säännöksen mukaan tavaramerkkirekisteröintiä koskeva menettämisen ja mitätöintihakemus pannaan vireille PRH:ssa kirjallisella hakemuksella, joka sisältää hakijan ja mahdollisen asiamiehen tunnistetiedot, tieto mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin hakemus kohdistuu sekä hakemuksen perusteet. Menettämisen ja mitätöintihakemuksen vireilletulon edellytyksenä on lisäksi maksun suorittaminen. Samassa hakemuksessa voitaisiin vedota sekä menettämisperusteisiin että mitättömyysperusteisiin. Hakemus tavamerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi voidaan kohdistaa kaikkia niitä tavaroita tai palveluita tai osaa niistä vastaan, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Kyseinen seikka todetaan nimenomaisesti voimassa olevan lain 26 §:n 3 momentissa ja tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 5 kohdassa. Tämän seikan nimenomaisesti toteaminen säännöksessä ei kuitenkaan ole tarpeen, vaan on selvää, että menettämisen ja mitätöintihakemus voi koskea koko rekisteröintiä tai vain osaa sen tavaroista ja palveluista.

Jos PRH:lle esitettävä hakemus on puutteellinen, PRH asettaa määräajan puutteen korjaamista ja vaatimuksen täydentämistä varten, jollei puutteen korjaaminen tai hakemuksen täydentäminen olisi asian käsittelyn kannalta tarpeetonta. Hakemuksen täydentämiseen ja määräajan antamiseen sovelletaan hallintolain 6 luvun säännöksiä.

Jäljempänä 55 §:n 1 momentin perusteluissa mainituin tavoin lähtökohtana on, että hallinnollisessa menettämisen ja mitättömyysmenettelyssä asia tutkitaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa. Esimerkiksi jos sekaannusvaaraan vedotaan vain tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta, tavaramerkkiä ei voitaisi kumota kokonaan. PRH ei myöskään voisi ottaa asiassa arvioitavaksi perusteita, joihin hakija ei ole vedonnut. Esimerkiksi sekaannusvaaraa koskevan hakemuksen perusteella ei voida kumota tavamerkin rekisteröintiä puuttuvan erottamiskyvyn perusteella.

Pykälän 2 momentin mukaan, jos mitättömyyttä vaaditaan aiemman oikeuden perusteella, tulee vaatimuksen esittäjän olla tämän aiemman oikeuden haltija. Säännöksellä saatetaan voimaan tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 6 kohta. Voimassa olevaan lakiin ei sisälly vastaavaa säännöstä, mutta se vastaa nykyistä oikeustilaa. Voimassa olevan lain 27 §:n 2 momentin mukaan rekisteröinnin mitättömäksi julistamista ja tavamerkin menettämistä koskevaa kannetta saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä. Yleensä mahdollinen haitta rekisteröinnistä aiheutuu kyseisen oikeuden haltijalle. Korkein hallinto-oikeus on lisäksi katsonut, ettei valit-

tajalla ollut oikeutta vedota suostumuksenvaraiseen rekisteröintiesteeseen sellaisen tavaramerkin perusteella, joka ei kuulunut valittajalle ja jonka osalta valittaja ei ollut esittänyt vetoamiseen oikeuttavaa oikeusperustetta (tuomio 3.11.2010/3094, KHO:2010:75, MobiNote).

Oikeus esittää menettämis- tai mitätöintihakemus on lähtökohtaisesti kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä. Jäljempänä 56 §:n 1 momentin perusteluissa mainituin tavoin ehdottomiin prosessinedellytyksiin katsotaan kuitenkin kuuluvan oikeussuojan tarpeen. Toisin sanoen hakijalla tulee olla oikeudellinen intressi saada PRH:n ratkaisu asiaansa. Jos mitätöintihakemus perustuu kuitenkin aiempiin oikeuksiin (esim. tavaramerkkeihin tai toimimiiniin), vaatimuksen esittäjän tulee olla kaikkien niiden aiempien oikeuksien haltija. Jos aiempaan oikeuteen perustuvan mitätöintihakemuksen jättää yhdessä useampi, kaikkien tulee yhdessä olla hakemuksen perusteena olevan aiemman oikeuden haltijoita. Säännöksessä tarkoitettut aiemmat oikeudet ovat 13 §:ssä tarkoitettuja suostumuksenvaraisia hylkäys- ja mitättömyysperusteita, jolloin oikeudenhaltijalla on oikeus päättää siitä, salliiiko vai kieltäkö hän myöhemmän tavaramerkin käytön, eikä sivullinen siksi voi vedota toisen oikeuteen tavaramerkin mitätöimiseksi. Säännös toisaalta estää pääsääntöisesti esimerkiksi tavaramerkkiin annetun lisenssin haltijaa vaatimasta myöhemmän tavaramerkin mitätöintiä. Tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3 kohdan mukaan lisenssinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella sanotun kuitenkin rajoittamatta lisenssisopimuksen määräysten soveltamista. Artiklassa säädetään lisäksi yksinomaisen lisenssinhaltijan oikeudesta aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei ilmoituksen saatuaan itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa. Tästä säädettäisiin erikseen 43 §:n 4 momentissa.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin, että menettämis- ja mitätöintihakemus voitaisiin panna vireille vasta väiteajan päätyttyä. Jos väite olisi esitetty, menettämisen ja mitätöintihakemus voitaisiin panna vireille, kun väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai kun väite on peruutettu. Tämä olisi tarkoituksenmukaista, sillä väiteajan ja väitekäsitteilyn ajan rekisteröinti on vielä ehdollinen ja päällekkäisten prosessien samanaikainen käyminen olisi tehotonta. Rekisteröinnin kumoamiseen pyrkivän tulisi siis ensisijaisesti tehdä rekisteröintiä vastaan väite, ja vasta kun tämä mahdollisuus ei olisi käytössä, hakea menettämistä tai mitätöintiä.

Pykälän 4 *momentti* sisältäisi informatiivisen viittauksen 56 §:ään, jossa säädetään menettämisen- ja mitättömyysasian vireillepanosta kanteella, mikä on vaihtoehtoinen menettely hallinnolliselle menettämisen- ja mitättömyysmenettelylle.

53 §. Tavaramerkin haltijan lausuma. Pykälän 1 *momentin* mukaan edellä 52 §:ssä tarkoitettu hakemus annetaan todisteellisesti tiedoksi rekisteröinnin haltijalle. Jos tavaramerkkirekisteriin olisi merkitty 30 §:n 1 *momentin* mukaisesti asiamies, hakemus annettaisiin todisteellisesti tiedoksi asiamiehelle. Saatuaan tiedon hakemuksesta tavaramerkin haltijalla on hallintolain mukaisesti määräajassa mahdollisuus antaa lausumansa asiasta. Hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenettelyssä muutoinkin noudatetaan hallintolakia siltä osin kuin ehdotetussa laissa ei toisin säädetä. PRH vastaa menettelyn prosessin johdosta ja siten mm. menettelyn aikataulutamisesta sekä asianosaisten kirjelmien tiedoksiantamisesta. Tavaramerkin haltijalle ja hallinnollisen menettämisen- ja mitättömyyshakemuksen tekijälle tulee hallintolain 34 §:n 1 *momentin* mukaisesti varata tilaisuus lausua mielipiteensä tai antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun. Pääsääntöisesti tämän mahdollisuuden toteuttamiseen riittää, että asianosaiset voivat lausua menettelyssä kahdesti. PRH:n tulee antaa asianosaisille tiedoksi toisen antama lausuma tai selvitys, mutta asianosaiselle ei tarvitse erikseen varata tilaisuutta lausua siitä määräajassa, jos tiedoksiannettavassa lausumassa tai selvityksessä ei ole asiallisesti mitään sellaista uutta, jota ei olisi lausuttu jo aiemmin.

Jos hakija haluaisi vedota 48 §:n mukaisesti aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen, hänen tulisi vedota asiaan ensimmäisen lausumansa yhteydessä. Tämä olisi perusteltua, jotta menettely olisi tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehokas ja nopea.

Pykälän 2 *momentin* mukaan PRH tutkii hakemuksen riippumatta siitä, antaako tavaramerkin haltija lausuman hakemuksen johdosta. PRH voisi ratkaista asian, vaikka haltija ei lausuisi mitään. Siinä tapauksessa PRH arvioi asian sillä käytettävissä olevan aineiston perusteella. Ainoastaan, jos hakemus perustuu tavaramerkin käyttämättä jättämiseen ja haltija ei lausu mitään, asia voidaan suoraan ratkaista menettämishakemuksen mukaisesti, ellei hakemus ehdotetun lain 55 §:n mukaisesti ole ilmeisen perusteeton. Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä tai sen puutetta ei käytännössä pääsääntöisesti voi osoittaa muu kuin tavaramerkin haltija. Säännös

merkitsee, että tavamerkin haltijalla olisi jatkossa velvollisuus reagoida mahdollisiin merkkiä koskeviin, käyttämättömyyteen perustuviin vaatimuksiin. Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisesta viranomaisen selvittämisvelvollisuudesta poiketen PRH:n ei tarvitsisi itse aktiivisesti selvittää asiaa ja hankkia tarvittavia tietoja ja selvityksiä, vaan tavamerkin haltijan vastuulla olisi selvittää tavamerkkinsä käyttö. Jos haltija ei anna määräajassa lausumaansa, ja hakemus perustuu 45 §:n mukaiseen tavamerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen, katsottaisiin että merkkiä ei ole osoitettu käytettyä tosiasiallisesti.

Ehdotetun lain 54 §:ssä säädetään menettämishakemuksen tiedoksi antamisesta pantin- ja lisenssinhaltijalle. Jos esimerkiksi lisenssinhaltija saatuaan tiedon menettämishakemuksesta toimittaisi laumansa hakemukseen ja näyttöä merkin käytöstä lisenssin perusteella, rinnastettaisiin tämä haltijan toimittamaan lausumaan, eikä haltijan vastaamattomuuden perusteella automaattisesti katsottaisi, että tavamerkkiä ei tosiasiallisesti ole käytetty. Tällöin PRH ratkaisisi asian sillä käytettävissä olevan aineiston perusteella.

54 §. *Tieto hakemuksesta pantin- ja lisenssinhaltijoille.* Pykälässä säädettäisiin menettämisen- ja mitätöintihakemuksen tiedoksiantamisesta pantin- ja lisenssinhaltijoille. Säännös olisi kansallista uutta sääntelyä. Laissa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (2013/100) 4 luvun 19 §:ssä säädetään menettämisen- tai mitätöintikanteen tiedoksiantamisesta jokaiselle rekisteriin merkitylle pantin- ja lisenssinhaltijalle. Olisi perusteltua, että myös hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenettelyssä vastaavalla tavalla vaatimus annettaisiin tiedoksi pantin- ja lisenssinhaltijoille. PRH antaisi menettämistä tai mitätöintiä koskevan hakemuksen tiedoksi pantinhaltijalle ja lisenssinhaltijalle, ja heillä olisi mahdollisuus lausua asiassa. Mahdollisuus lausua menettämisen- tai mitättömyysasiasta olisi tärkeä pantin- ja lisenssinhaltijoille, sillä tavamerkin kumoaminen voisi vaikuttaa suoraan myös heidän oikeuteensa ja asemaansa. Lisäksi lisenssinhaltija voi olla ainoa, joka on tavamerkkiä käyttänyt, ja joka voi käytön osoittaa. Tästä syystä olisi tärkeää varata pantin- ja lisenssinhaltijoillekin mahdollisuus lausua asiasta.

Se, että pantinhaltija tai lisenssinhaltija ei lausu asiasta, ei estä PRH:ta jatkamasta vaatimuksen käsittelyä. Heistä ei mahdollisesta lausumasta huolimatta tulisi menettelyn asianosaisia, eikä heillä ole esimerkiksi valitusoikeutta menettelyn päättävästä päätöksestä.

55 §. Menettämisen- ja mitätöintihakemuksen ratkaiseminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin menettämisen- ja mitätöintihakemuksen ratkaisemisesta. Säännös selvittäisi PRH:n ja mahdollista valitusta käsittelevän tuomioistuimen toimivallan rajoja ja asettaisi esimerkiksi hallintolain yleissäännöksistä poiketen selvät rajat sille, mitä seikkoja asiassa voidaan huomioida ja mihin vaatimukseen hakemusta ratkaiseva PRH tai tuomioistuin olisi sidottu. Asia tulisi ratkaista hakemuksen ja mahdollisten lausumien perusteella. Lausumia ovat voineet antaa tavaramerkin haltija, hakija sekä pantin- tai lisenssinhaltija. PRH tai PRH:n päätöksen jälkeen valitusta käsittelevä tuomioistuin olisi ratkaisussaan sidottu hakemukseen, eli asiaa ei tulisi arvioida laajemmin tai muilla perusteilla kuin hakemuksessa on esitetty. PRH tai tuomioistuin kuitenkin arvioisi sisällöllisesti, täytyvätkö hakemuksen mukaiset edellytykset. Jos perusteita rekisteröinnin menettämiseen tai mitättömyydelle ei ole, menettämisen- ja mitätöintihakemus hylätään.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin menettämishakemuksen ratkaisemisesta tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija ei ole esittänyt selvitystä tavaramerkinsä tosiasiallisesta käytöstä. Jos tavaramerkin haltija ei ole lausunut lainkaan 55 §:n 2 momentin mukaisessa tilanteessa, tavaramerkin rekisteröinti menetetään hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain, ellei hakemus olisi ilmeisen perusteeton. Lausumissa huomioidaan 53 §:n 2 momentin perusteluissa mainituin tavoin pantin- ja lisenssinhaltijan lausumat. Hakemus voisi olla ilmeisen perusteeton esimerkiksi tilanteissa, joissa hakemuksessa vaadittaisiin seuraamusta, joka ei tämän lain mukaan olisi mahdollinen tai jos hakemuksia laitettaisiin vireille toistuvasti haitantekotarkoituksessa.

Kanne tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi

56 §. Kanteen vireillepano. Pykälässä säädettäisiin tuomioistuimessa ratkaistavista, kanteella nostetuista menettämisen- ja mitättömyysasioista. Menettämistä ja mitätöintiä koskevat kanteet ratkaisee ehdotetun lain 73 §:n mukaisesti markkinaoikeus, josta on valitusmahdollisuus valitusluvalla korkeimpaan oikeuteen.

Pykälän 1 momentin mukaan tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia pannaan vireille nostamalla kanne tavaramerkin haltijaa vastaan. Säännös vastaisi tältä osin sisällöltään tavaramerkkilain 27 §:n 1 momenttia. Säännöksessä todetaan tuomioistuimen toimivalta ja asian vireillesaattaminen. Säännös ei poissulje hallinnollista menettelyä, josta on säännelty edellä 52–55 §:ssä ja joka on vaihtoeht-

to tuomioistuimenmenettelylle. Säännös sisältäisi informatiivisen viittauksen hallinnollisen menettelyn säännöksiin.

Kanne tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi voidaan kohdistaa kaikkia niitä tavaroita tai palveluita tai osaa niistä vastaan, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Kyseinen seikka todetaan nimenomaisesti voimassa olevan lain 26 §:n 3 momentissa ja tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 5 kohdassa. Tämän seikan nimenomaisesti toteaminen säännöksessä ei kuitenkaan ole tarpeen, vaan on selvää, että menettämis- ja mitätöintikanne voi koskea koko rekisteröintiä tai vain osaa sen tavaroista ja palveluista. Kanne voi sisältää sekä menettämis- että mitätöintiperusteita.

Lähtökohtaisesti jokaisella on oikeus nostaa kanne eikä säännöksessä voimassa olevan lain 27 §:n 2 momentista poiketen nimenomaisesti mainittaisi enää sitä, että kantajan tulee kärsiä haittaa tavaramerkin rekisteröinnistä. Käytännössä kaikissa tuomioistuimissa käsitellyissä asioissa on kantajalta edellytetty oikeudellista intressiä asiaan. Oikeussuojan tarve on oikeuskäytännössä vakiintunut ehdoton prosessinedellytys, joka ei kuitenkaan perustu kirjoitettuun lakiin. Oikeussuojan tarpeen on katsottu estävän esimerkiksi puhtaasti haitantekotarkoituksessa nostetut kanteet. Oikeussuojan tarpeen puuttuminen johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen. Koska voimassaolevassa laissa oleva haittavaatimus ja oikeussuojan tarvetta koskeva ehdoton prosessinedellytys koskeva molemmat sitä, että kantajalla tulee olla intressi asiassa, tarvetta erilliselle haittakriteerille säännöksessä ei ole ja sen vuoksi siitä ehdotetaan luovuttavan.

Ehdotetussa säännöksessä ei voimassaolevan lain 27 §:n 2 momentista poiketen mainittaisi enää nimenomaisesti asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvovan yhteisön kanneoikeudesta. Edellä todetuin tavoin kaikilla on lähtökohtaisesti oikeus ajaa kannetta. Näin ollen etuja valvovien yhteisöjen erityisen kanneoikeuden mainitsemiselle erikseen ei ole enää tarvetta

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin syyttäjän erityisestä kanneoikeudesta. Jos kanne perustuu 12 §:n 3 kohtaan tai 46 §:n 3 kohtaan, saa kannetta ajaa myös virallinen syyttäjä. Syyttäjän erityinen kanneoikeus julkista intressiä sisältävissä tietyissä asioissa säilytettäisiin. Syyttäjä voisi nostaa kanteen niissä tapauksissa, joissa tavaramerkki olisi lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen tai olisi muuttunut sellaiseksi rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa vireille tulleesta kanteesta PRH:lle ja kannetiedon merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin. Säännös olisi kansallista uutta sääntelyä. Voimassaolevan lain 27 §:n 3 *momentissa* on todettu, että kanteen vireillepanosta voidaan pyynnöstä tehdä merkintä rekisteriin. Jotta PRH olisi tietoinen vireille tulevista kanteista, ehdotetaan säädettävän, että markkinaoikeus ilmoittaa PRH:lle vireille tulevista, tavaramerkin voimassaoloon kohdistuvista kanteista. Markkinaoikeuden tulisi näin ollen ilmoittaa sekä menettämisen- ja mitättömyyskanteista että vahvistuskanteista, tai jos kanne koskee asiamiehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta rekisteröimän tavaramerkin siirtoa tavaramerkin haltijalle 64 §:n mukaisesti. Koska ehdotetun lain 59 §:n mukaan menettämisen- ja mitättömyyshakemusta ei oteta PRH:ssa tutkittavaksi tai sen käsittely raukeaa, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia pannaan vireille tai on jo vireillä markkinaoikeudessa, on tärkeää, että PRH:lla on tieto sellaisista kanteista, jotka vaikuttavat tavaramerkin voimassaoloon. Jos ilmoitusvelvollisuus jätettäisiin kantajan tai vastaajan vastuulle, voisi olla mahdollista, että tietoa ei PRH:lle tulisi, ja PRH voisi antaa esimerkiksi hallinnollisessa menettämisasiassa ratkaisunsa, vaikka tuomioistuimessa olisi vireillä sama asia. Jotta tavaramerkin voimassaoloon liittyvä epävarmuus olisi myös kolmansien osapuolten nähtävillä, PRH:n tulisi merkitä tieto vireillä olevasta kanteesta tavaramerkkirekisteriin.

Pykälän 4 *momentissa* säädettäisiin siitä, että jos mitätöintikanne laitettaisiin vireille aiemman oikeuden perusteella, tämän oikeuden tulisi kuulua kanteen vireillepanijalle. Säännös olisi kansallista uutta lainsäädäntöä. Vastaavasta edellytyksestä on säädetty 52 §:n 2 *momentissa* hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenettelyssä. Koska molemmat menettelyt koskevat tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä, on perusteltua, että menettelyjä koskevat kriteerit ovat tältä osin yhteneväiset. Oikeuskäytännössä on myös jo aiemmin katsottu, että valittajalla ei ollut oikeutta vedota suostumuksenvaraiseen rekisteröintiesteeseen sellaisen tavaramerkin perusteella, joka ei kuulunut valittajalle ja jonka osalta valittaja ei ollut esittänyt vetoamiseen oikeuttavaa oikeusperustetta (KHO 2010:75, MobiNote). Jos mitätöintihakemus perustuu aiempiin oikeuksiin kuten tavaramerkkeihin tai toiminimiin, kantajan tulee olla kaikkien niiden aiempien oikeuksien haltija. Jos aiempaan oikeuteen perustuvan kanteen jättää yhdessä useampi, kaikkien tulee yhdessä olla kanteen perusteena olevan aiemman oikeuden haltijoita.

57 §. Tavaramerkin siirtyminen oikeudenkäynnin aikana. Säännös vastaisi voimassaolevan tavaramerkkilain 47 §:ää. Säännöksen mukaan kannetta, jossa on vaadittu

tavamerkin rekisteröinnin menettämistä tai mitätöintiä, saa ajaa alkuperäiseen vastaajaan kohdistettuna, vaikka tavamerkki olisi oikeudenkäynnin vireille panemisen jälkeen luovutettu toiselle. Tuomio, jolla kanne on hyväksytty, on voimassa myös luovutuksen saajaa kohtaan.

58 §. Käsittelyn lykkääminen väitteen vuoksi. Ehdotettu säännös olisi nykyiseen tavamerkkilakiin verrattuna uusi. Vastaavanlainen säännös sisältyy muun muassa patenttilain 61 §:ään. Patenttilain säännöksestä poiketen ehdotetussa säännöksessä todettaisiin, että tuomioistuin voisi lykätä asian käsittelyä, ei vain pääasian ratkaisua. Tämä mahdollisuus toisi enemmän joustoa tuomioistuimelle asian käsittelyn toteuttamisessa. Tuomioistuin voisi harkintansa mukaan lykätä käsittelyä sellaisessa tavamerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevassa asiassa, joka on pantu vireille tuomioistuimessa ennen kuin tavamerkin myöntämisen jälkeinen väiteaika on päättynyt, tai ennen kuin väitteestä on annettu lainvoimainen päätös.

59 §. Hakemuksen ja kanteen vireillölovaikutus ja oikeusvoima. Pykälässä säädettäisiin hallinnollisen menettämisen ja mitättömyysmenettelyn suhteesta tuomioistuinmenettelyyn. Asiasta ei ole säädetty tavamerkkidirektiivissä tai voimassaolevassa laissa. Kuten edellä toteuttamisvaihtoehtoja koskevassa jaksossa 3.2 on kuvattu, menettelyiden välisen suhteen selventäminen on tarpeen, jottei samaa asiaa käsitellä rinnakkain eri prosesseissa tai jotta asiat eivät tulisi ratkaistavaksi valitustietä eri tuomioistuimissa. Tuomioistuinprosessi olisi ensisijainen hallinnolliseen menettelyyn nähden, jolloin asian saattaminen vireille tuomioistuimessa johtaisi siihen, ettei asiaa saa vireille PRH:ssa tai, jos hallinnollinen menettely on aloitettu, se raukeaa.

Pykälän 1 momentin mukaan menettämisen ja mitätöintihakemusta ei otettaisi PRH:ssa tutkittavaksi, jos tuomioistuimessa on vireillä kanne ja asia koskee samoja osapuolia ja samaa tavamerkkiä. Jos tuomioistuimessa olisi siis vireillä esimerkiksi menettämisen, mitätöinti-, loukkaus- tai vahvistuskanne, joka koskisi samaa tavamerkkiä ja samoja asianosaisia, menettämisen ja mitätöintihakemusta ei otettaisi PRH:ssa tutkittavaksi. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että samojen osapuolten välistä samaa tavamerkkiä koskevia asioita ei käsitellä eri prosesseissa. Esimerkiksi tavamerkin A mitättömyyshakemus tulisi, kuten nykyisin, käsitellä samassa prosessissa kuin tavamerkkiin A perustuva loukkauskanne, kun molemmissa asioissa on samat osapuolet.

Pykälän 2 *momentin* mukaan menettämisen- ja mitättömyyshakemuksen käsittely PRH:ssa raukeaisi, jos samanaikaisesti PRH:ssa vireillä olevan menettämisen- ja mitättömyysmenettelyn kanssa vireille pantaisiin tuomioistuimessa samaa tavaramerkkiä ja samoja asianosaisia koskeva kanne.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin, että jos menettämistä tai mitätöimistä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu tuomioistuimessa tai PRH:ssa, uutta menettämisen- ja mitätöintihakemusta ei otettaisi tutkittavaksi, jos asia koskisi samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä ja samoja menettämisen- ja mitättömyysperusteita. Tavaramerkin menettämisen- ja mitätöintikannetta ei otettaisi tutkittavaksi, jos samojen asianosaisten välinen, samaa tavaramerkkiä ja samoja perusteita koskeva menettämisen- ja mitätöintihakemus olisi lainvoimaisesti ratkaistu. Kuitenkin jos olosuhteet olisivat olennaisesti muuttuneet, hakemus tai kanne voitaisiin ottaa tutkittavaksi. Esimerkiksi tavaramerkki, joka aiemmassa menettelyssä on katsottu erottamiskykyiseksi, voisikin olla lainvoimaisen ratkaisun jälkeen kuluneen pitkän ajan jälkeen vesittynyt, jolloin merkki voisi olla menetettävissä. Säännös olisi tarpeen hallinnollisen ja tuomioistuinmenettelyn oikeusvoiman selventämiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei samaa asiaa käsitellä eri menettelyissä.

6 luku

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta

60 §. Kielto. Pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta määrätä kielto tavaramerkkioikeuden loukkauksen jatkumisen tai toistamisen estämiseksi. Pykälällä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (jäljempänä *täytäntöönpanodirektiivi*) 11 artikla sekä tavaramerkkidirektiivin 11 artikla.

Pykälän 1 *momentin* mukaan tuomioistuin voisi kieltää sakon uhalla sitä, joka loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, jatkamasta tai toistamasta tekoa. Yksinoikeuden sisältö ja sen rajoitukset sekä tavaramerkin haltijan oikeus erilaisten toimien kieltämiseen määräytyvät muun muassa ehdotetun lain 3–9 ja 15 §:ien mukaan. Yksinoikeuden sisältö ja rajoitukset on kuvattu edellä kyseisten pykälien yksityiskohtaisissa perusteluissa. Sitä, milloin merkkiä on katsottu käytetyn elinkeinotoiminnassa, on

kuvattu edellä 5 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekaannusvaaran arvioinnin osalta on kuvattu edellä 5 ja 13 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Tuomioistuin voisi määrätä kiellon sakon uhalla. Nykyiseen tavaramerkkilakiin ei sisälly vastaavaa mahdollisuutta asettaa uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Uhkasakkolain (1113/1990) 4 §:n mukaan viranomainen voi asettaa uhkasakon, jos niin on laissa säädetty. Koska nykyiseen tavaramerkkilakiin ei sisälly mahdollisuutta asettaa uhkasakkoa kiellon tehosteeksi, markkinaoikeus on hylännyt uhkasakon asettamista koskevan vaatimuksen kiellon yhteydessä (tuomio 26.5.2017, MaO:281/17). Kieltoa ei ole uhkasakon asettamisen osalta perusteltua asettaa eri asemaan kuin oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n yleistä turvaamistoimea, johon voidaan kyseisen pykälän mukaan liittää sakon uhka. Myös täytäntöönpanodirektiivin 11 artikla antaa jäsenmaille mahdollisuuden säätää sakon uhasta. Tarkemmat säännökset uhkasakon asettamisesta sekä maksettavaksi tuomitsemisesta sisältyvät uhkasakkolakiin.

Pykälän 2 *momentin* mukaan momentissa tarkoitettu kieltä voitaisiin kohdistaa myös henkilöön, joka on ryhtynyt valmisteleviin toimenpiteisiin loukataksaan yksinoikeutta tavaramerkkiin. Momentilla pantaisiin täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 11 artikla. Säännöksen perusteella voitaisiin kieltää tavaramerkin loukkauksen valmistelutoimet, jos kyseisten toimien tarkoituksena on mahdollistaa tavaramerkkioikeuden loukkaus. Kiellon määrääminen edellyttäisi, että valmistelutoimenpiteet ja niiden osoittama loukkaustarkoitus ei saisi olla pelkästään hypoteettinen. Kieltovaatimuksen olisi perustuttava siinä määrin konkreettisiin tosiseikkoihin, että kielto määräys olisi muotoiltavissa ja sitä myös olisi mahdollista noudattaa. Kiellon määrääminen edellyttäisi lisäksi jonkinasteista välitöntä vaaraa tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta. Se, kuinka lähellä ajallisesti loukkauksen toteutumisen on oltava, ratkaistaan yksittäistapauksittain ja se voi vaihdella huomattavastikin tapauksesta riippuen. Jos loukkaustarkoitus muutoin on selvä, voidaan hyväksyä kauempaan tulevaisuuteen suuntautuva kielto määräys. Kielto voitaisiin määrätä vain, jos henkilö on ryhtynyt sellaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin, joista selvästi käy ilmi hänen tarkoituksensa tavaramerkkioikeuden loukkaukseen. Säännöksen perusteella voisi kieltää tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin panemisen päällyksiin, etiketteihin, nimilappuihin, turvallisuuden tai aitouden osoittamiseen liittyviin ominaisuuksiin tai laitteisiin tai muihin sellaisiin alustoihin, joihin merkki voidaan

panna. Samoin säännöksen perusteella voitaisiin kieltää päällysten, etikettien, nimilappujen, turvallisuuden tai aitouden osoittamiseen liittyvien ominaisuuksien tai laitteiden tai muiden sellaisten alustojen, johon merkki pannaan, tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai varastoiminen kyseisiä tarkoituksia varten taikka niiden maahantuonti tai maastavienti.

Pykälän 3 *momentin* mukaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kieltö voidaan määrätä väliaikaisena, jolloin kiellon hakemiseen, määräämiseen ja täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään turvaamistoimen hakemisesta, määräämisestä ja täytäntöönpanosta. Väliaikainen kieltö olisi voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Kieltomääräys oikeudenkäynnin kestäessä tai tuomiossa annetaan nykyisin tavaramerkin loukkaustilanteissa väliaikaisena oikeudenkäymiskaaren 7 luvun säännösten nojalla, joten 3 momentin säännös olisi tältä osin luonteeltaan informatiivinen.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n mukaan hakijan on kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta pantava pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa. Myös esimerkiksi väliaikaisen kiellon peruuttamiseen sekä tarpeettomasti haetusta toimenpiteestä aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun yleisiä säännöksiä. Viittaussäännöksen perusteella on myös mahdollista oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisin edellytyksin määrätä väliaikainen kieltö varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi.

Väliaikaisen kiellon täytäntöönpano edellyttäisi myös ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n mukaisen vakuuden asettamista ja vastaaja voisi estää täytäntöönpanon asettamalla 8 luvun 3 §:n mukaisen vakuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 7 §:ssä. Vahingon kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään.

Pykälän 4 *momentin* mukaan kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi voi ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio on annettu. Momentti olisi selventävä.

61 §. *Kieltoa koskevat poikkeukset.* Pykälässä säädettäisiin tilanteista, joissa tuomioistuimien ei voisi kieltää tavaramerkin käyttöä tavaramerkkiin tai olosuhteisiin kohdistuvan erityisen perusteen johdosta. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidi-

rekttiivin 18 artikla. Vastaavanlaista sääntelyä ei sisälly voimassa olevaan tavaramerkkilakiin.

Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin erityistilanteista, joissa tuomioistuin ei voisi kieltää myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä. Kielto ei olisi mahdollinen, jos myöhempää tavaramerkkiä ei mitätöitäisi sen vuoksi, että aiempi tavaramerkki ei ollut 49 §:n mukaisesti tullut erottamiskykyiseksi tai laajalti tunnetuksi myöhemmän merkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä tai 48 §:n mukaisesti aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin haltija ei osoita käyttäneensä merkkiä tosiasiallisesti viiden vuoden aikana tai 15 §:n mukaisesti aiemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmän, vilpittömässä mielessä haetun merkin käytön estämiseksi, vaikka on ollut tietoinen myöhemmän merkin käytöstä. Tällaisissa tilanteissa tuomioistuin ei voisi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä ehdotetun säännöksen mukaisesti. Säännös ei edellyttäisi, että myöhempi merkki pitäisi mitätöidä, jotta kielto voitaisiin määrätä, vaan sääntelisi niistä poikkeustilanteista, joissa kieltoa ei voida määrätä. Jos myöhempi tavaramerkki olisi normaalitilanteessa mitätöitävissä, mutta 15 §:n, 48 §:n tai 49 §:n mukainen poikkeustilanne soveltuisi, myöhempää merkkiä ei voitaisi mitätöidä eikä siten sen käyttöäkään voitaisi kieltää.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin EU-tavaramerkkeihin liittyvistä poikkeustilanteista, jolloin tuomioistuin ei voisi kieltää myöhemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin käyttöä. Poikkeukset olisivat pitkälti samanlaiset kuin 1 momentissa kansallista tavaramerkkiä koskien. Tavaramerkkidirektiivi viittaa 18 artiklan 2 kohdassa yhteisön tavaramerkistä annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 207/2009. Nämä viittaukset on ehdotetussa säännöksessä muutettu koskemaan vastaavia artikloita EU-tavaramerkkiasetuksessa (EU) N:o 2017/1001.

Myöhemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin käyttöä ei voitaisi kieltää, jos tavaramerkkiä ei mitätöitäisi EU-tavaramerkkiasetuksen 60 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdan tai 3 tai 4 kohdan perusteella. Myöhemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin käyttöä ei voitaisi näin ollen kieltää esimerkiksi tilanteissa, joissa aiemman oikeuden haltija on antanut suostumuksensa EU-tavaramerkin rekisteröinnille. EU-tavaramerkin käyttöä ei myöskään voitaisi EU-tavaramerkkiasetuksen 61 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla kieltää, jos kansallisen tai EU-tavaramerkin haltija olisi jäsenvaltiossa tai unionissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän EU-tavaramerkin

käytön tästä käytöstä tietoisena, jollei myöhemmän EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta olisi tehty vilpillisessä mielessä. Tavaramerkin haltijan passiivisuuden vuoksi myöhemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin käyttöä ei siten voitaisi kieltää. Myöhemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin käyttöä ei voitaisi lisäksi kieltää, jos aiemman tavaramerkin haltija ei esittäisi näyttöä tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käytöstä EU-tavaramerkkiasetuksen 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin siitä, että aiemman tavaramerkin käyttöä ei voitaisi kieltää loukkausmenettelyssä, vaikka aiempaan oikeuteen ei voitaisikaan vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan. Jos siis myöhemmän tavaramerkin käyttöä ei voitaisi 1 tai 2 momentissa säädetyn poikkeustilanteen vuoksi kieltää, aikaisemman tavaramerkin käyttöäkään ei tämän vuoksi voitaisi kieltää. Molemmat tavaramerkit jäisivät näin ollen olemaan rinnakkain ja kumpaakin niistä voitaisiin käyttää. Säännös varmistaisi sen, ettei myöhemmän tavaramerkin haltija voisi vastavuoroisesti vaatia sen kieltämistä, että aiemman tavaramerkin haltija käyttää merkkiään.

62 §. Keskeyttämismääräys. Pykälässä säädettäisiin välittäjälle annettavasta keskeyttämismääräyksestä. Säännös vastaa asiallisesti pääosin voimassaolevan lain 48 a §:ää. Voimassaolevasta laista poiketen ehdotetun säännöksen 1 momenttiin on lisätty sakan uhkaisuus. Nykyiseen tavaramerkkilakiin ei sisälly vastaavaa mahdollisuutta asettaa uhkasakkoa keskeyttämismääräyksen tehosteeksi. Uhkasakon tarpeellisuutta on perusteltu edellä 60 §:n 1 momentin perusteluissa.

Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin keskeyttämismääräyksen määrittämisen edellytyksistä. Tuomioistuimien voisi 60 §:n 1 momentin mukaista kieltoa käsitellessään määrätä tavaramerkin haltijan vaatimuksesta välittäjän keskeyttämään tavaramerkkiä loukkaavaksi väitetyn käytön.

Säännöksen mukaisena välittäjänä pidettäisiin lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjää taikka muuta välittäjänä toimivaa palvelun tarjoajaa (välittäjä). Säännöksen perusteella kieltä voisi hakea myös muita kuin tietoverkossa toimivia välittäjiä vastaan. Palvelun tarjoaminen ja välittäjäksi katsominen ei näin ollen rajoitu ainoastaan sähköiseen maailmaan ja sähköisiin markkinapaikkoihin, vaan esimerkiksi myyntipaikkoja kauppiaille vuokraava markkinapaikka/kauppahalli voi olla pykälässä tarkoitettu välittäjä. Välittäjäksi katsominen edellyttää, että välittäjä tarjoaa palveluita, joita yksi tai useampi henkilö voi käyttää loukatakseen

yksinoikeutta tavaramerkkiin, mutta tässä yhteydessä ei ole tarpeen, että välittäjällä on erityinen suhde tämän tai näiden henkilöiden kanssa.

Välittäjään kohdistuvan keskeyttämismääräyksen antamisen edellytyksenä on, ettei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon tavaramerkin väitetyn loukkaajan, välittäjän ja tavaramerkin haltijan oikeudet. Keskeistä olisi tarkastella välitettävän laittoman aineiston määriä ja toiminnan muotoa sekä tavaramerkkiä loukkaavan toiminnan merkitystä määräyksen kohteena olevan esimerkiksi verkko-yhteyden käytössä. Tuomioistuin arvioisi asiaa ensisijaisesti asiaan osallisten toimitaman näytön perusteella. Riittävä näyttö edellytysten täyttymisestä on edellytys sille, että tuomioistuin voi antaa määräyksen. Keskeyttämismääräystä vaativan olisi toimitettava tuomioistuimelle riittävät todisteet siitä, että tavaramerkkioikeuden loukkaus on tapahtunut.

Koska keskeyttämismääräyksen taloudelliset vaikutukset kohdistuisivat ennen kaikkea välittäjään, välittäjän oikeuksien turvaamiseksi määräyksen edellyttämät toimenpiteet tulisi määritellä riittävän selvästi ja tarkkarajaisesti, jottei välittäjän taloudellisille eduille aiheutuisi kiellon epäselvyyden vuoksi ylimääräistä haittaa tai vahinkoa. Jos esimerkiksi luvattoman aineiston osuus kaikesta yleisölle välitettävästä aineistosta on huomattavan vähäinen, ei aineiston yleisön saataviin saattamista voitaisi määrätä keskeytettäväksi. Tuomioistuimen olisi arvioinnissa otettava huomioon erityisesti se, miltä osin keskeyttämismääräys estäisi pääsyn palvelussa laillisesti olevaan aineistoon. Tietoliikenteeseen ja tietoverkkojen toimivuuteen liittyvät yleiset intressit ovat erittäin merkittäviä. Tietoverkkojen toimintaan ei tulisi puuttua enemmän kuin on välttämätöntä kiellon täytäntöön panemiseksi. Keskeyttämismääräys ei saisi vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin keskeyttämismääräyksen antamisesta ennen lain 60 §:n 1 momentissa tarkoitetun kieltokanteen nostamista. Keskeyttämismääräys voitaisiin antaa ennen kieltokanteen vireille panoa, jos on ilmeistä, että tavaramerkin haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi. Lisäksi 1 momentissa mainittujen edellytysten tulisi täytyä.

Pykälän 3 *momentin* mukaan tuomioistuimen on varattava sekä välittäjälle että väitetyille loukkaajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Välittäjälle tiedoksianto voitaisiin toimittaa postitse tai sähköpostitse tai muulla sähköisellä tiedoksiantomenetelmällä.

Pykälän 4 *momentin* mukaan tuomioistuin voisi tietyin edellytyksin antaa keskeyttämismääräyksen väliaikaisena väitettyä loukkaajaa kuulematta. Välittäjälle olisi sen sijaan aina varattava tilaisuus antaa lausuma ennen määräyksen antamista. Hakijan olisi erikseen pyydettävä määräyksen antamista väliaikaisena. Lisäksi edellytyksenä olisi, että asian kiireellisyys välttämättä vaatii väitetyn loukkaajan kuulematta jättämistä. Menettely olisi siten poikkeuksellinen. Tällainen tilanne voisi olla käsillä lähinnä silloin, jos välitön keskeyttäminen olisi hakijalle erityisen tärkeää eikä väitettyä loukkaajaa voida riittävän nopeasti kuulla. Ehdotus vastaa voimassa olevan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2 momentin säännöstä.

Ehdotetusta säännöksestä ilmenisi lisäksi, että väliaikainen keskeyttämismääräys on voimassa, kunnes toisin määrätään. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 §:n 3 momentin mukaisesti määräykseen ei saisi hakea erikseen muutosta. Tuomioistuimen olisi väliaikaisen määräyksen antamisen jälkeen varattava väitetyille loukkaajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Kuuleminen tulisi toimittaa viipymättä. Väitettyä loukkaajaa kuultuaan tuomioistuin saattaa tulla siihen tulokseen, ettei keskeyttämismääräykselle olekaan perusteita, jolloin se olisi peruutettava. Määräys olisi peruutettava myös siinä tapauksessa, ettei väitettyä loukkaajaa tavoiteta kohtuullisessa ajassa.

Ehdotetun 5 *momentin* mukaan keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuuden. Säännös merkitsee sitä, että hakijan olisi haettava keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanoa ulosottomieheltä ja asetettava tälle ulosottokaareissa tarkoitettu vakuus ehdotetun säännöksen 6 momentissa tarkoitetun korvausvastuun varalta. Keskeyttämismääräys tulisi voimaan vasta vakuuden asettamisen jälkeen. Tuomioistuin voisi kuitenkin vapauttaa hakijan vakuuden asettamisesta. Vakuudesta vapauttamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 7 §:ssä. Ehdotetun lain 60 §:n 1 momentin mukainen kieltokanne tulisi panna vireille markkinaoikeudessa kuukauden kuluessa keskeyttämismääräyksen antamisesta. Mikäli kannetta ei määrääjässä panna vireille, keskeyttämismääräys raukeaa.

Ehdotetussa 6 *momentissa* säädettäisiin välittäjälle ja väitetyille loukkaajalle keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneiden vahinkojen ja kulujen korvaamisesta. Tavaramerkin haltijan olisi korvattava aiheutunut vahinko ja kulut, jos kieltokanne hylätään tai jätetään tutkimatta. Tavaramerkin haltija olisi korvausvastuussa myös, jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut

kanteensa tai jättänyt saapumatta tuomioistuimeen. Lisäksi tavaramerkin haltijan olisi korvattava aiheutuneet vahingot ja kulut, jos keskeyttämismääräys peruutetaan 4 momentin nojalla tai raukeaa 5 momentin nojalla. Ehdotetun säännöksen mukaan vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään. Näin ollen korvauskanne olisi nostettava markkinaoikeudessa puhevallan menettämisen uhalla viitatussa pykälässä tarkoitetussa vuoden määräajassa.

Pykälän 7 momentin mukaan kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi voi ajaa se, jonka vaatimuksesta keskeyttämismääräys on annettu. Momentti olisi selventävä.

63 §. Harhaanjohtavan merkin käytön kieltäminen. Pykälä vastaisi sisällöltään pääosin tavaramerkkilain 36 §:ää. Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuin voisi siinä laajuudessa kuin katsotaan tarpeelliseksi sakon uhalla kieltää käyttämästä merkkiä, jos tavaramerkki on harhaanjohtava, tai jos tavaramerkin haltija tai joku hänen suostumuksellaan käyttää tavaramerkkiä sillä tavoin, että yleisöä johdetaan harhaan. Harhaanjohtavuutta on käsitelty edellä 12 §:n 1 momentin 4 kohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa. Säännöksen mukaisesti merkin käyttö voitaisiin kieltää myös osittain, esimerkiksi jos merkki olisi harhaanjohtava vain tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta, tai vain tietyllä tavalla käytettynä. Säännös poikkeaa voimassa olevasta laista siinä, että siihen lisätään maininta sakon uhasta. Sakon uhan tarpeellisuutta on arvioitu edellä 60 §:n 1 momentin perusteluissa, ja vastaavat perusteet puoltavat vastaavaa lisäystä myös 63 §:ään.

Säännös ei sisältäisi voimassa olevaa lakia vastaavasti mainintaa siitä, että kannetta voi ajaa virallinen syyttäjä, jokainen, joka kärsii haittaa tunnusmerkin käyttämisestä, sekä asianomaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien etuja valvova yhteisö. Harhaanjohtavuus on ehdoton hylkäys- ja mitätöintiperuste, ja sillä suojataan yleistä etua. Tästä syystä olisi perusteltua, että kieltokannetta harhaanjohtavuuden perusteella saisi ajaa ilman suoranaisten haitan kärsimistä. Syyttäjän kanneoikeudelle harhaanjohtavuustilanteissa ei ole katsottu olevan tarvetta ja siitä ehdotetaan näin ollen luovuttavan.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että pykälän 1 momentin mukainen kieltäminen määrätään väliaikaisena oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla.

Pykälän 3 *momentin* uhkasakon tuomitsemista voi ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltotuomio on annettu. Säännös olisi uusi ja se liittyy edellä 1 momentissa ehdotettuun sakon uhkaan. Muutoksen johdosta on tarpeen säätää myös siitä, kuka voi hakea uhkasakon tuomitsemista.

64 §. *Ilman suostumusta asiamiehen nimiin rekisteröity tavaramerkki.* Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin asiamiehen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta rekisteröidyn tavaramerkin käytön kieltämisestä ja siirtämisestä tavaramerkin haltijalle. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 13 artikla. Direktiivin säännös perustuu Pariisin yleissopimuksen 6 septies artiklaan.

Lain 13 §:n 1 momentin 7 kohdassa säännellään kiellosta rekisteröidä asiamiehelle tavaramerkkiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja tällaisen tavaramerkin mitätöinnistä. Jos merkki olisi ilman haltijan suostumusta rekisteröity asiamiehelle, sen käyttö voitaisiin tämän säännöksen mukaan kieltää. Merkki voitaisiin myös vaihtoehtoisesti tai kiellon lisäksi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta siirtää hänelle. PRH siirtäisi merkin ratkaistuaan siirtoa koskevan vaatimuksen tai saatuaan markkinaoikeudelta siirtoa koskevan päätöksen.

Tavaramerkin haltijaa ja asiamiestä koskisivat samat edellytykset kuin lain 13 §:n 1 momentin 6 kohdassa. Tavaramerkin haltijalla tulisi siis olla aiempi tavaramerkkihakemus- tai rekisteröinti kotimaassa tai muualla. Asiamiehen on tullut rekisteröidä itselleen vastaava merkki samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille ja tavaramerkki on tullut rekisteröidä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Asiamiehellä tulee olla tai on aikaisemmin tullut olla jonkinlainen sopimussuhde tavaramerkin haltijaan.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin, että asiamiehen nimiin rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä ei voida kieltää tai rekisteröintiä siirtää tavaramerkin haltijalle, jos asiamiehellä on ollut pätevä syy tavaramerkin rekisteröintiin. Pätevää syytä arvioidaisiin ehdotetussa säännöksessä samoin kuin 13 §:n 1 momentin 7 kohdassa, jossa on esitetty myös esimerkkejä pätevistä syistä.

65 §. *Tosiasiallisen käytön puuttuminen kiistämisperusteena kieltoasiassa.* Ehdotetussa säännöksessä säädettäisiin siitä, että tuomioistuimien voisi kieltää tavaramerkin käytön vain siltä osin kuin aiemman tavaramerkin, EU-tavaramerkin, toiminimen tai

aputoiminimen haltijan oikeudet olisivat pätevät. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 17 artikla. Direktiivin säännös kattaa kuitenkin ainoastaan aiemman tavaramerkin. Koska toiminimi antaa haltijalleen samankaltaisen yksinoikeuden kuin tavaramerkki, ja oikeudet muodostavat toisilleen rekisteröintiesteitä ja mitätöinti-perusteita, on perusteltua soveltaa vastaavaa tosiasiallisen käytön vaatimusta myös silloin, kun tavaramerkin käytön kieltämistä vaaditaan aiemman toiminimen tai aputoiminimen perusteella. Tosiasiallisen käytön edellyttäminen toimimiltä ja aputoiminimiltä on perusteltua myös siksi, että niiden rekisteriin merkitty toimiala muotoillaan usein tosiasiallista käyttöalaa laajemmaksi, jolloin ne voisivat estää tavaramerkin käytön laajemmin, kuin toiminimen tai aputoiminimen haltijan suojaamiseksi olisi tarpeen.

Pykälän mukaan kantajan olisi vastaajan pyynnöstä osoitettava, että aikaisempaa oikeutta on tosiasiallisesti käytetty siten kuin 48 §:ssä säädetään. Käytännössä kantajan olisi osoitettava, että aiempaa oikeutta on käytetty kanteen vireillepanopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana 45 §:ssä säädetyllä tavalla niissä tavaroissa tai palveluissa, joihin kanne perustuu, tai että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt. Kantajan olisi esitettävä todisteet käytöstä, jos kantajan tavaramerkin, EU-tavaramerkin, toiminimen tai aputoiminimen rekisteröimismenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen kanteen vireille panoa. Tuomioistuin ei määräisi kieltoa myöhemmän tavaramerkin sellaisia rekisteröityjä tavaroita ja palveluja koskien, joita varten aiempaa kantajan yksinoikeutta ei olisi tosiasiallisesti käytetty. Jos aiemman yksinoikeuden haltija ei olisi käyttänyt tavaramerkkiään, EU-tavaramerkkiään, toiminimeään tai aputoiminimeään tosiasiallisesti 45 §:n mukaisesti viimeisten viiden vuoden aikana tavaroissa ja palveluissa, joille tavaramerkki on rekisteröity ja jotka ovat kanteen perusteena, tuomioistuin voisi kieltoa määrätessään huomioida yksinoikeuden ja määrätä kiellon vain siltä osin, kuin yksinoikeutta osoitetaan käytetyn. Vaihtoehtoisesti kantaja voisi osoittaa, että käyttämättä jättämiselle oli pätevä syy. Jos näyttöä ei esitettäisi, kieltokanne hylättäisiin.

66 §. Vahvistuskanne. Pykälässä säädettäisiin vahvistuskanteesta sekä pantin- ja lisenssinhaltijan kanneoikeudesta.

Pykälän *1 momentin* mukaan tuomioistuin voisi vahvistaa, onko oikeus tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin. Säännöksen sanamuoto muuttuisi siltä osin, että tunnusmerkin sijaan puhuttaisiin oikeu-

desta tavaramerkkiin. Säännös vastaisi asiallisesti tavaramerkkilain 46 §:ää. Ehdotettu säännös ei kuitenkaan sisältäisi enää edellytystä siitä, että epä tietoisuudesta aiheutuu haittaa kantajalle. Nimenomainen haitan aiheutumista koskeva edellytys ei ole tarpeen, vaan asia tulisi arvioitavana prosessinedellytysten tutkinnassa. Käytännössä kanteen nostaminen edellyttäisi jatkossakin oikeudellista intressiä asiassa. Säännöksessä ei myöskään mainittaisi nimenomaisesti, että tuomioistuimien voi vahvistaa oikeuden olemassa olon tai loukkauksen, jos asianlaidasta on epä tietoisuutta. Asianlaidan epä tietoisuutta ei mainita esimerkiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain vahvistuskanteita koskevassa 21 §:ssä. Ehdotettu säännös koskisi sekä positiivisia että negatiivisia vahvistuskanteita. Positiivisella vahvistuskanteella tarkoitetaan tässä yhteydessä tavaramerkinhaltijan nostamaa kannetta sellaista henkilöä vastaan, joka loukkaa tai jonka toiminta tulisi loukkaamaan tavaramerkkiä. Negatiivisella vahvistuskanteella tarkoitetaan kolmannen osapuolen tavaramerkinhaltijaa vastaan nostamaa kannetta sen vahvistamiseksi, että hänen nykyinen tai tuleva toimintansa ei loukkaa tavaramerkkiä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pantin- ja lisenssinhaltijan oikeudesta nostaa 1 momentissa tarkoitettu vahvistuskanne. Voimassaolevassa laissa lisenssinhaltijan oikeudesta nostaa vahvistuskanne säädetään 46 §:n 2 momentissa ja 45 §:ssä. Pantinhaltijan vahvistuskanneoikeuden osalta kyse on uudesta kansallisesta sääntelystä. Pantinhaltijalla voi olla intressi saada tuomioistuimessa vahvistettua oikeus tavaramerkkiin tai tietyn menettelyn loukkaavuus. Näin ollen olisi tärkeää, että pantinhaltijallakin olisi mahdollisuus nostaa vahvistuskanne, mikäli tavaramerkin haltija itse olisi asiassa passiivinen. Säännös viittaisi pantinhaltijoiden osalta 41 §:n 3 momenttiin ja lisenssinhaltijoiden osalta 43 §:n 4 momenttiin.

Pantinhaltijan tulisi pyytää tavaramerkin haltijalta vahvistuskanteen nostamista ja varata näin tavaramerkin haltijalle mahdollisuus ryhtyä itse toimenpiteisiin. Pantinhaltija voisi ryhtyä toimenpiteisiin, jos tavaramerkin haltija ei pantinhaltijan pyynnöstä huolimatta kohtuullisessa ajassa ryhdy toimenpiteisiin. Pynnön esittämistä tavaramerkin haltijalle ei tarvittaisi, jos osapuolet ovat sopineet, että pantinhaltijalla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin ilman pyyntöäkin.

Lisenssinhaltijalla olisi oikeus nostaa vahvistuskanne 43 §:n 4 momentin mukaisissa tilanteissa. Lisenssinhaltija voisi siis nostaa vahvistuskanteen pääsääntöisesti vain tavaramerkin haltijan suostumuksella. Yksinomaisen lisenssin haltija voisi kuitenkin

nostaa vahvistuskanteen, jos hän on ilmoittanut tavaramerkin haltijalle tarpeesta nostaa vahvistuskanne ja varannut tälle mahdollisuuden ryhtyä itse toimenpiteisiin. Ilmoitusta tavaramerkin haltijalle ei tarvita, jos osapuolet ovat sopineet, että yksinomaisten lisenssin haltijalla on oikeus nostaa vahvistuskanne ilman ilmoitustakin.

67 §. Vahingonkorvaus. Pykälässä säädettäisiin tavaramerkin haltijan oikeudesta saada tavaramerkkioikeuden loukkauksesta hyvitystä sekä vahingonkorvausta merkin käyttämisestä. Säännös vastaa sanamuodoltaan tavaramerkkilain 38 §:n 2 ja 3 momenttia.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin vahingonkorvauksesta silloin, kun joku tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin. Säännöksellä pannaan täytäntöön täytäntöönpanodirektiivin 13 artikla. Jos loukkaus on tehty tahallisesti tai huolimattomuudesta, tavaramerkin haltijalla on oikeus saada kohtuullinen hyvitys tavaramerkin oikeudettomasta käyttämisestä. Hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua. Velvollisuus suorittaa hyvitys ei edellytä huolimattomuutta.

Lisäksi tavaramerkin haltijalla on oikeus korvaukseen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovittaa. Arvioidessaan vahingonkorvauksen määrää tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki tapauksessa esiin tulevat seikat. Korvausta maksetaan kaikista osoitettavista, esimerkiksi tositteisiin perustuvista, teon aiheuttamista kuluista ja menetyksistä. Sen lisäksi korvataan täysimääräisesti teosta aiheutunut muu taloudellinen vahinko eli puhdas varallisuusvahinko. Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti oikeudenhaltijan on pääsääntöisesti näytettävä toteen vahinkonsa määrä. Huomioon otettavia tapauksessa esiin tulevia seikkoja ovat esimerkiksi vahinkoa kärsineelle osapuolelle aiheutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset, mukaan lukien saamatta jäänyt voitto, oikeudenloukkaajan mahdollisesti saama perusteeton hyöty ja asianmukaisissa tapauksissa muut kuin taloudelliset tekijät, kuten aineeton vahinko, joka tavaramerkin haltijalle on aiheutunut tavaramerkin loukkauksesta. Tyypillinen taloudellinen vahinko tavaramerkin loukkauksen yhteydessä on saamatta jäänyt voitto. Saamatta jääneen voiton mää-

rän arvioinnissa joudutaan turvautumaan monesti epävarmoihin tekijöihin. Viitettä vahingon määrästä voidaan saada lähinnä tavamerkillä varustettujen tuotteiden menekin muutoksista. Usein tavamerkin loukkauksissa on helpompi selvittää oikeudenloukkaajan saama hyöty kuin tavamerkin haltijalle aiheutunut vahinko. Tämän vuoksi momentin mukaan myös oikeudenloukkaajan saamaa voittoa tai muuta loukkaajan saamaa perusteetonta hyötyä voidaan käyttää apuna vahingonkorvauksen määrän arvioimisessa. Tapauskohtaisesti myös loukkaajan saaman voiton voidaan katsoa antavan viitettä loukkauksen vuoksi saamatta jääneen voiton määrästä. Yksin tällä perusteella vahingon määrää ei kuitenkaan voida määrittää. Loukkaus on usein omiaan aiheuttamaan myös liiketoiminnan nauttiman maineen ja arvostuksen vähentymistä tai häiritsemään asiakassuhteita, vaikkakin näistä syistä johtuva vahinko on yleensä erityisen vaikea näyttää toteen. Samanlaista vaikeasti näytettävissä olevaa taloudellista vahinkoa loukkaus voi aiheuttaa tavamerkin good will -arvolle tai erottamiskyvylle vesittymisen kautta.

Liiketoiminnan arvostuksen vähentyminen, tavamerkin erottamiskyvyn vesittyminen tai tavamerkin good will -arvon alentuminen ovat usein sellaisia vahinkoja, joiden vaikutukset ilmenevät vasta ajan myötä. Vahingonkorvauskysymystä käsittelevän oikeudenkäynnin aikana kaikki nämä vahingot eivät välttämättä vielä ole muuttuneet todellisiksi tappioiksi. Tavamerkin loukkaustilanteissa ei kuitenkaan ole estettä sille, että jo toteutuneiden tappioiden lisäksi tulevaisuudessa odotettavissa oleva tappio korvataan, jos vaatimuksen voidaan riittävän luotettavalla tavalla osoittaa perustuvan loukkaustekoon.

Ehdotetun 1 momentin mukaan vahingonkorvausta voidaan sovittaa, jos loukkaajan tuottamus on lievää. Lievän tuottamuksen käsitettä olisi arvioitava vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan. Asiallisesti vastaava sovittelua koskeva säännös sisältyy voimassa olevan tavaramerkkilain 38 §:ään sekä patenttilain 58 §:ään, mallioikeuslain 36 §:ään ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 37 §:ään. Sovittelun ei ole tarkoitus olla automaattinen ratkaisu kaikissa lievän tuottamuksen tilanteissa, vaan lisäksi tulisi edellyttää, että korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon loukkaajan ja loukatun varallisuusolot ja muut olosuhteet. Täysi korvausvelvollisuus on pääsääntö, eikä sovitteluun tulisi ryhtyä pelkästään siitä syystä, että loukkaajan ja loukatun taloudellinen asema on huomattavan erilainen.

Pykälän *2 momentin* mukaan loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä siinäkin tapauksessa, ettei yksinoikeutta tavaramerkkiin ole loukattu huolimattomuudesta.

68 §. Korvausoikeuden vanhentuminen. Pykälässä säädettäisiin hyvitysoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden vanhentumisesta. Pykälä vastaisi sisällöllisesti nykyisen tavaramerkkilain 40 §:ää sekä muiden teollisoikeuslakien korvausoikeuden vanhentumista koskevaa pykälää.

Pykälän *1 momentin* perusteella hyvitystä ja vahingonkorvausta voisi vaatia vain viiden viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa. Vanhentumisaika olisi absoluuttinen.

Vanhentumisaika tulee mitoittaa niin, ettei se johda kustannuksiltaan kalliisiin ja epävarmoihin oikeudenkäynteihin useita vuosia sitten sattuneista tapahtumista, joita koskevat todisteet ja todistelu ovat käyneet epävarmoiksi ja puutteellisiksi. Tämän vuoksi pykälässä olisi absoluuttinen vanhentumisaika kuten nykyisinkin voimassa olevassa säännöksessä. Samalla on huolehdittava siitä, että vanhentumisaika ei vaarantaisi huolellisesti toimivan oikeudenhaltijan mahdollisuuksia saada korvaus kärsimistään vahingoista. Muissa teollisoikeuslaeissa olevaa viiden vuoden vanhentumisaikaa pidetään tässä suhteessa tarkoituksenmukaisena. Lisäksi on perusteltua, että vanhentumisaika on samanmittainen kaikissa teollisoikeuslaeissa. Jos kannetta ei ole pantu vireille viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisestä, oikeus hyvitykseen ja korvaukseen menetetään.

Pykälän *2 momentissa* todettaisiin, että *1 momentin* estämättä hyvitystä ja korvausta voidaan vaatia vuoden ajan rekisteröintipäivän jälkeen, jotta oikeus korvaukseen ei vanhenisi ennen tavaramerkin rekisteröintiä. Tällöinkin korvausta voitaisiin kuitenkin vaatia vain viideltä vuodelta.

69 §. Muuttamis- ja hävittämisseuraamukset. Pykälässä säädetään korjaavista toimenpiteistä, joilla pyritään palauttamaan tilanne sellaiseksi, joka se olisi ollut ilman tavaramerkkioikeuden loukkausta sekä estämään loukkauksen jatkaminen. Pykälällä pantaisiin täytäntöön täytäntöönpanodirektiivin 11 artikla ja sääntely vastaisi asiallisesti voimassa olevan tavaramerkkilain 37 §:n 1 momenttia ja 41 §:ää. Säännök-

seen on koottu kaikki muuttamis- ja hävittämisuraamukset, jotka voimassaolevassa laissa ovat erillään 37 ja 41 §:ssä.

Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä, että loukkaava tunnus on poistettava tai muutettava siten, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Säännöksessä ehdotetaan käytettäväksi ilmausta *laitettu tavaraan* aikaisemman ilmauksen *pantu tavaraan* sijaan. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa nykyisestä. Jos toimenpide ei muuten ole toteutettavissa, määrätään omaisuus, jossa tavaramerkkiä on käytetty, hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi. Tässä tilanteessa tuomioistuin voi myös vaatimuksesta määrätä omaisuuden luovutettavaksi loukatulle korvausta vastaan. Lunastus saattaa joissakin tilanteissa poikkeuksellisesti olla oikeudenhaltijan kannalta parempi vaihtoehto kuin tavaroiden hävittäminen, esimerkiksi siinä tapauksessa, että tavaroihin käytetty raaka-aine voidaan hyödyntää uudelleen.

Pykälän 2 momentissa säädetään mahdollisuudesta takavarikoida loukatun vaatimuksesta 1 momentissa tarkoitettu omaisuus. Takavarikko on mahdollista myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun perusteella. Momentilla täydennettäisiin rikosprosessissa pakkokeinolain sääntelyä sekä selvennettäisiin, että takavarikko olisi mahdollista riippumatta siitä, olisiko loukkaus tehty tahallisesti vai ei. Voimassaolevan lain 41 §:n 2 momenttiin verrattuna säännöksestä on poistettu takavarikointimahdollisuus syyttäjän päätöksellä, sillä tälle ei ole käytännössä katsottu olevan tarvetta. Takavarikosta päättäisi jatkossa vain tuomioistuin.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin harhaanjohtavien tavaramerkkien muutos- ja hävittämisuraamuksista. Pykälä vastaisi sisällöltään pääosin tavaramerkkilain 37 §:ää. Ehdotetun säännöksen mukaan, kieltäessään 63 §:n nojalla tavaramerkin käyttämisen tuomioistuin voi määrätä, että kiellon vastaisesti käytetty tavaramerkki on poistettava tai muutettava niin, ettei se enää ole harhaanjohtava. Jollei tällainen toimenpide olisi muutoin toteutettavissa, määrättäisiin merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi. Vaikka tavaroiden hävittäminen viittaa fyysisiin tavaroihin, kattaisi säännös sanamuotonsa puolesta myös muunlaisen tavaramerkin käytön esimerkiksi mainonnassa. Tällaisen käytön osalta tulisi kyseeseen merkin muuttamista koskeva määräys. Säännös poikkeaa sanamuodoltaan voimassaolevasta laista siinä, että ilmaisu on *pantu tavaraan* on korvattu *esiintyy tavarrassa* -muodolla. Lisäksi säännöksestä poistettaisiin tarpeettomana viittaus, jonka

mukaan määräys voidaan antaa sen mukaan kuin havaitaan kohtuulliseksi. Koska kyseessä on tuomioistuimelle varattu mahdollisuus, on lähtökohtaisena oletuksena, että säännöstä sovelletaan kohtuuden mukaan.

Ehdotetussa säännöksessä ei säänneltäisi takavarikon mahdollisuudesta, joka on voimassaolevan lain 37 §:n 2 momentissa. Säännökselle ei ole katsottu käytännössä olevan tarvetta, vaan tällaisissa tilanteissa siviilioikeudellisten keinojen on katsottu olevan riittäviä.

70 §. Tuomioiden julkistaminen. Pykälässä säädettäisiin loukkausta koskevan tuomion julkistamisesta kantajan toimin vastaajan kustannuksella. Pykälä vastaa nykyisen tavaramerkkilain 41 a §:ää. Pykälällä pannaan täytäntöön täytäntöönpanodirektiivin 15 artikla. Myös muihin teollis- ja tekijänoikeuslakeihin sisältyy tuomion julkistamista riita-asioissa koskevat säännökset. Käytännössä julkistamisveloitteita ei juurikaan ole määrätty.

Pykälän *1 momentin* mukaan tuomioistuin voisi tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiaassa kantajan vaatimuksesta määrätä, että vastaajan on korvattava kantajalle aiheutuvat kustannukset siitä, että kantaja toteuttaa soveltuvia toimenpiteitä tietojen levittämiseksi lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen yksinoikeutta tavaramerkkiin. Pykälä koskisi vain tavaramerkin loukkausta koskevaa riita-asiaa.

Julkistaminen voisi koskea tuomiota, jossa vastaajan on todettu loukanneen yksinoikeutta tavaramerkkiin. Edellytyksenä olisi, että tuomio on tullut lainvoimaiseksi. Useimmiten olisi perusteltua, että tuomiosta julkaistaan sen olennaiset tiedot sisältävä lyhennelmä. Lyhennelmän laatiminen olisi kantajan tehtävä. Ei kuitenkaan olisi poissuljettua, että tilanteen niin vaatiessa tuomio julkaistaisiin kokonaan.

Pykälä ei laajentaisi sitä, mitä tietoja tuomiosta ylipäättään saadaan julkistaa, eikä pykälässä tarkoitettu julkistamiskustannusten korvausta koskeva määräys poistaisi kantajan muusta lainsäädännöstä johtuvaa vastuuta julkaistavista tiedoista. Julkistaminen voisi luonnollisesti koskea vain tuomiota tai sen osaa, joka on oikeudenkäynnin julkisuudesta annettujen säännösten mukaan julkinen. Tuomiosta tiedottaminen ei yleensä edellytä luonnollisen henkilön nimen mainitsemista. Kantaja voisi myös joutua vastuuseen julkaisemistaan virheellisistä tiedoista esimerkiksi

siinä tapauksessa, että hän on liioitellut tai muutoin vääristellyt tapauksen tosiseikkoja.

Määräyksen antaminen edellyttäisi kantajan vaatimusta. Kantajan olisi yksilöitävä, miten hän aikoo tuomion julkistaa, sekä esitettävä siitä aiheutuvia kustannuksia koskeva arvio.

Tuomioistuimen olisi päätöksessään määrättävä, mitä pyydettyjä julkistamistoimenpiteitä kantaja voi vastaajan kustannuksella tehdä. Soveltuva toimenpide olisi usein lehti-ilmoituksen julkaiseminen tuomion olennaisista tiedoista. Ensisijaisesti olisi riittävää, että ilmoitus julkaistaan ammattilehdessä ja merkittävässä paikallislehdessä. Jos julkistamisella on valtakunnallista merkitystä, ilmoitus voitaisiin lisäksi julkaista yhdessä valtakunnallisessa lehdessä. Kantaja voisi myös esimerkiksi laatia tuomiosta lyhyen tiedotteen ja lähettää sitä sidosryhmilleen tai julkaista sen kotisivuillaan.

Tuomioistuimen antamalla määräyksellä olisi se merkitys, että kantajalla olisi oikeus saada hyväksytyjen julkistamistoimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista korvaus vastaajalta. Jollei vastaaja korvaa kustannuksia vapaaehtoisesti, kantaja voisi periä ne häneltä oikeusteitse. Tuomioistuimen antama määräys ei velvoittaisi tiedotusvälinettä julkaisemaan ilmoitusta eikä myöskään poistaisi muista säännöksistä johtuvaa vastuuta julkaisun sisällöstä.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin myös määräyksen antamista ja sisältöä harkittaessa huomioon otettavista seikoista. Tarkoitus ei ole, että julkistamisesta tulisi säännönmukainen menettely, vaan että mahdollisuutta käytettäisiin harkiten. Tuomioistuimen tulisi oikeasuhteisuuden periaatteen mukaisesti ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat. Julkistamista ja julkistamistapoja olisi siten harkittava sekä yleisön että kantajan ja vastaajan kannalta. Julkistamisella voisi olla yleistä merkitystä, jos esimerkiksi kysymyksessä on uusi ennakkoratkaisu jostakin laintulkintakysymyksestä, tai ratkaisusta ilmenevillä seikoilla on merkitystä kuluttajien kannalta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että tuomioistuin määrää vastaajan korvattavien kohtuullisten julkistamiskustannusten enimmäismäärän. Kulukaton asettaminen olisi tarpeen vastaajan oikeusturvan takaamiseksi ja kustannuksia koskevien

riitaisuuksien välttämiseksi. Enimmäiskustannusten määrittämiseksi olisi arvioitava, kuinka suuret tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset hyväksytyistä julkistamistoi-
menpiteistä aiheutuu kantajalle.

Momentissa säädettäisiin lisäksi, että julkistamistoi-
menpiteet on toteutettava tuo-
mioistuimen määräämässä ajassa lainvoimaiseksi tulleen tuomion antamisesta
uhalla, että oikeus saada korvaus kustannuksista muutoin menetetään. Määräajan
asettaminen julkistamiselle on vastaajan oikeusturvan vuoksi tarpeen. Sopiva mää-
räaika voisi olla esimerkiksi kolme kuukautta.

71 §. Rinnakkaiset oikeudet. Pykälä sisältäisi voimassa olevan lain 11 §:ää vastaavan
säännöksen mahdollisista käyttörajoituksista. Direktiivissä ei ole säännöksiä asiasta.
Markkinaoikeus voisi 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 15 §:n mukaisessa tilan-
teessa määrätä, että merkkiä saadaan käyttää vain määrättyllä tavalla muodostettu-
na, lisäämällä siihen paikannimi tai haltijan nimi taikka rajaamalla sen käyttö koske-
maan tiettyjä tavaroita tai tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla.

72 §. Tavaramerkkirikkomus. Pykälässä säädettäisiin lievistä tavaramerkkioikeuteen
kohdistuvista rikkomuksista. Voimassa olevassa tavaramerkkilaisissa tavaramerkkirik-
komuksista säädetään 39 §:ssä. Pykälässä ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä
käy selkeästi ilmi, että myös yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin tai Euroopan Unionin
nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin loukkaava voi syyllistyä tavaramerkkirik-
komukseen. Esityksessä esitetään vastaavaa selvennystä myös teollisoikeusrikoksia
koskevaan rikoslain 49 luvun 2 §:ään. Lisäksi pykälän kieliasua esitetään muutetta-
vaksi nykyaikaisemmaksi.

Pykälän 1 momentin mukaan joka tahallaan loukkaa 3–9 §:n mukaista yksinoikeutta
tavaramerkkiin, yhteisö- tai tarkastusmerkkiin, Suomessa voimassaolevaan kansain-
väliseen rekisteröintiin tai EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-ta-
varamerkkiin tai Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin on
tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollis-
oikeusrikoksena, *tavaramerkkirikkomuksesta* sakkoon.

Tavaramerkillä tarkoitettaisiin säännöksessä kansallista rekisteröityä tai vakiinnutet-
tua tavaramerkkiä sekä Suomessa suojaa nauttivaa laajalti tunnettua tavaramerkkiä.
Selvyyden vuoksi säännöksessä mainittaisiin erikseen myös yhteisö- ja tarkastus-

merkit sekä Suomessa voimassaolevan kansainväliset rekisteröinnit, vaikka nämäkin ovat tavaramerkkilain mukaisia yksinoikeuksia ja niitä koskevat tavaramerkkilakia koskevat säännökset, ellei 7 ja 8 luvuissa toisin säädetä.

Tavaramerkkirikkomus olisi kyseessä, jos loukkaus kohdistuisi säännöksessä lueteltujen merkkien osalta 3–9 §:ssä määriteltyyn yksinoikeuteen, ottaen huomioon myös muun muassa lain 15 §:n tavaramerkin haltijan passiivisuudesta. Ehdotetun lain 3 §:ssä säädettäisiin yksinoikeuden saamisesta rekisteröimällä. Säännöksessä tuotaisiin esiin yksinoikeuden saamisen tapa ja yksinoikeuden saamisen ajankohta. Lain 4 §:ssä tuotaisiin esiin mahdollisuus saada yksinoikeus tavaramerkkiin myös ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiinnutettu. Lain 5 §:ssä säädettäisiin yksinoikeuden sisällöstä. Yksinoikeus koskisi elinkeinotoimintaa ja merkin käyttöä tavaroiden tai palvelujen tunnuksena. Lain 5 § sisältäisi kolme suojan tasoa. Kyseisen pykälän 1 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki. Pykälän 2 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saisi käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaisi yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Pykälän 3 kohdassa säädettäisiin laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta. Lakiehdotuksen 6 §:ssä täsmennettäisiin, mitä merkin käyttämisellä elinkeinotoiminnassa tarkoitetaan. Lain 7 §:n mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla olisi oikeus kieltää kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita Suomeen, vaikka tavaroita ei luovutettaisi vapaaseen liikenteeseen. Tällaisen kiello-oikeuden edellytyksenä olisi, että niissä on merkki, joka on sama kuin kyseisiä tavaroita tai palveluita varten rekisteröity tavaramerkki, tai merkki jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan tällaisesta tavaramerkistä. Lakiehdotuksen 8 §:ssä säädettäisiin yksinoikeuden rajoituksista. Lakiehdotuksen 9 § sisältäisi säännöksen tavaramerkin antamien oikeuksien sammumisesta. Edellä mainittujen pykälien sisältöä on kuvattu tarkemmin edellä kyseisten pykälien yksityiskohteisissa perusteluissa. Laissa määritellystä yksinoikeuden sisällöstä johtuu, että pelkästään yksityisiä ja henkilökohtaisia tarpeita tyydyttämään tarkoitettu, taloudellista merkitystä vailla oleva valmistus tai käyttö jää yksinoikeussuojan ja siten myös tavaramerkkirikkomussäännöksen ulkopuolelle. Tunnusmerkistön mukaisuus tulee riippumaan tämän lain tulkinnoista, erityisesti yksinoikeuden sisällön tulkinnoista, jotka ajan myötä kehittyvät ja muuttuvat.

Tavaramerkkirikkomukseen voisi syyllystyä myös se, joka loukkaisi Euroopan tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin. EU-tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden sisältö määräytyy EU:n tavaramerkkiasetuksen perusteella. Asetuksen keskeisiä artikloja yksinoikeuden sisällön määrittämisen kannalta ovat: 6 artikla, jonka mukaan EU-tavaramerkki saadaan rekisteröinnillä, 9 artikla, jossa säädetään EU-tavaramerkin antamista oikeuksista, 10 artikla, jossa säädetään oikeudesta kieltää valmistelutoimet päällysten tai muiden keinojen käytön osalta sekä 14 artikla, jossa säädetään EU-tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvista rajoituksista. Tavaramerkkirikkomukseen voisi syyllystyä myös se, joka loukkaisi yksinoikeutta Euroopan Unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin.

Vakavista tavaramerkkioikeuden loukkauksista säädettäisiin jatkossakin rikoslain 49 luvun 2 §:ssä, joka koskee teollisoikeusrikoksia. Kuten nykyisinkin, säännökseen sisältyisi sen toissijaista soveltamista rikoslain teollisoikeusrikossäännökseen nähden tarkoittava lausuma. Tavaramerkkirikkomusten ainoa rangaistusseuraamus olisi sakko.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin, että kyseessä on asianomistajarikos. Momentin kirjoitusasu on nykyaikaistettu nykyisen tavaramerkkilain 39 §:n 2 momenttiin verrattuna. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa.

Pykälän 3 *momentin* mukaan, jos kyse on rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksesta, rangaistus tuomitaan vain, jos loukkaus on tapahtunut rekisteröintipäivän jälkeen. Momentin kirjoitusasu on nykyaikaistettu nykyisen tavaramerkkilain 39 §:n 3 momenttiin verrattuna. Muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa.

Tuomioistuimen toimivalta

73 §. Markkinaoikeuden toimivalta. Pykälän 1 *momentin* mukaan tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa. Säännös vastaa voimassa olevan lain 42 §:ää. Tähän lakiin perustuvilla riita- ja hakemusasioilla viitataan kaikkiin riita- ja hakemusasioihin, joissa vaaditaan tavaramerkkilakiin perustuvaa seuraamusta tai joissa muutoin on kysymys mainittuun lakiin perustuvasta asiasta, esimerkiksi paremmasta oikeudesta tavaramerkkiin. Sen sijaan säännös ei kattaisi esimerkiksi asioita, joissa on kysymys sellaisesta sopimusoikeudellisesta riidasta, jossa ei edes väitetä loukatun tavaramerkkilain säännöksiä. Tähän lakiin perustuvilla hakemusasioilla tarkoitetaan tavaramerkkeihin liittyviä hakemuksia, kuten tavaramerkkihakemuksia, väitteitä ja menettämisen- ja mitätöintihakemuksia, joita koskevasta PRH:n ratkaisusta valitetaan

markkinaoikeudelle ja jotka kuuluvat markkinaoikeuden toimivaltaan siten kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 1 §:ssä säädetään.

Pykälän 2 *momentin* mukaan EU-tavaramerkkiasetuksen 123 artiklassa tarkoitettuna EU:n tavaramerkkituomioistuimena toimii markkinaoikeus. Säännös vastaa sisällöltään voimassaolevaa lakia. EU:n tavaramerkkiasetuksen mukaan jäsenvaltiot nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, joiden tehtävänä on hoitaa niille tavaramerkkiasetuksella osoitetut tehtävät. Tuomioistuinta koskevia säännöksiä ovat muun muassa EU:n tavaramerkkiasetuksen 21 artiklan 2 (b) alakohta (asiamiehen nimiin rekisteröidyn tavaramerkin siirtäminen), 63 artiklan 3 kohta (menettämisen- tai mitättömyysvaatimus) sekä 172 artiklan 5 (d) alakohta (talousarvio).

Pykälän 3 *momentti* sisältäisi voimassaolevaa lakia vastaavan viittaussäännöksen, jonka mukaan riita- ja hakemusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.

74 §. *Helsingin käräjäoikeuden toimivalta.* Ehdotettu säännös vastaisi sisällöltään voimassaolevan lain 43 §:ää.

Pykälän 1 *momentin* mukaan syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettu yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavasta teollisoikeusrikoksesta ja tämän lain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettu tavaramerkkirikkomuksesta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Helsingin käräjäoikeus olisi yksinomaisesti toimivaltainen käsittelemään säännöksessä tarkoitettut asiat. Tämä tarkoittaisi muun muassa poikkeusta siitä, ettei muu käräjäoikeus kuin Helsingin käräjäoikeus olisi toimivaltainen käsittelemään lainkohdassa tarkoitettua syytettä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 3 §:n tarkoittamassa tilanteessa.

Pykälän 2 *momentin* mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettun syyteasian yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tarkoitettua rikoksesta johtuva 67 §:n mukainen korvaus- ja hyvitysvaatimus sekä 69 §:n 1 ja 2 momentin mukainen vaatimus sen estämättä, mitä 73 §:ssä säädetään. Helsingin käräjäoikeus voisi näin ollen käsitellä vahingonkorvaus- ja hyvitysvaatimuksia sekä muuttamis- ja hävittämisvaatimuksia syyteasian yhteydessä, vaikka nämä asiat pääsääntöisesti kuuluisivatkin markkinaoi-

keuden toimivaltaan. Vaatimuksen käsittelyssä noudatettaisiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun säännöksiä.

Pykälän 3 *momentin* mukaan tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutkimaan 2 momentissa tarkoitettujen vaatimuksen, vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa tapahtuu muutos vaatimuksen esittämisen jälkeen. Säännös vastaisi, mitä oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 20 §:ssä säädetään yleisesti tuomioistuimen toimivallan säilymisestä riita-asioissa.

75 §. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto. Pykälän mukaan edellä 74 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittelevän tuomioistuimen oikeuteen pyytää lausunto PRH:lta sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 22 §:ssä säädetään markkinaoikeuden oikeudesta pyytää lausunto. Säännös vastaisi voimassa olevan lain 43 a §:ää. Lausuntopyynnössä tuomioistuimen tulee yksilöidä ne kysymykset, joista PRH:n lausuntoa pyydetään.

76 §. Asiantuntijan käyttäminen. Pykälässä säädettäisiin asiantuntijoiden käytöstä Helsingin käräjäoikeudessa. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 43 b §:ää.

Pykälän 1 *momentin* mukaan Helsingin käräjäoikeudella voisi olla teollisoikeusrikosta tai tavaramerkkirikkomusta koskevassa asiassa apunaan enintään kaksi asiantuntijaa. Asiantuntijana voi toimia tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö. Mahdollisuus asiantuntijoiden käyttämiseen sisältyy myös nykyiseen tavaramerkkilakiin. Mahdollisuus asiantuntijoiden käyttämiseen ehdotetun pykälän nojalla koskisi vain käräjäoikeutta. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 10 §:n mukaan kokoonpanoon markkinaoikeudessa voi kuulua asiantuntijajäseniä, jos asian laatu sitä edellyttää. Asiantuntijan käyttäminen olisi tuomioistuimen omassa harkinnassa. Asiantuntijoita voisi käyttää rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettussa teollisoikeusrikosta koskevassa asiassa sekä ehdotetun lain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettussa tavaramerkkirikkomusta koskevassa asiassa.

Pykälän 2 *momentin* mukaan asiantuntijan olisi annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntija ei olisi tuomioistuimen jäsen eikä kuuluisi asian ratkaisukokoonpanoon, vaan hänen tehtävänänsä olisi antaa kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle esittämistä kysymyksistä. Asiantuntija voisi osallistua asiassa mahdollisesti toimitettavaan valmisteluistuntoon sekä

pääkäsittelyyn ja hänellä olisi oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Riippumatta siitä, missä vaiheessa kärjäoikeus pyytää asiantuntijalta lausunnon, kärjäoikeuden tulisi aina ennen asian ratkaisemista varata asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.

Pykälän 3 *momentti* sisältäisi viittaussäännöksen, jonka mukaan asiantuntijan palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 17 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta. Asiantuntijalle maksetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio ja korvaus. Maksettavan palkkion ja korvauksen perusteet ja määrät vahvistaa oikeusministeriö.

77 §. Ratkaisusta ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Pykälässä säädettäisiin Helsingin kärjäoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa ratkaisustaan PRH:lle. Säännös vastaisi voimassa olevan lain 44 §:ää.

Ehdotetun säännöksen mukaan edellä 74 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittelevän tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoittaa ratkaisusta PRH:lle sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 23 §:ssä säädetään markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa ratkaisusta. Helsingin kärjäoikeuden olisi lähetettävä PRH:lle jäljennös ratkaisusta sekä samalla ilmoitettava, onko ratkaisu saanut lainvoiman.

7 luku

Yhteisö- ja tarkastusmerkit

78 §. Yhteisömerkki ja tarkastusmerkki. Edellä yleisperustelujen jaksossa 2.3 mainitusta syystä esityksessä ehdotetaan, että yhteisö- ja tarkastusmerkeistä säädetään jatkossa ehdotettavassa laissa omassa luvussaan. Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevaan lukuun sisällytettäisiin tarpeellinen sääntely tavaramerkkidirektiivin yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevan sääntelyn täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi siihen siirrettäisiin yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskeva sääntely nykyisestä yhteismerknilaista. Tästä syystä nykyinen yhteismerknilaki esitetään kumottavaksi. Ehdotetun lain 2 §:n 3 ja 4 kohdassa säädetään yhteisö- ja tarkastusmerkkien määritelmästä.

Ehdotettavassa 78 §:ssä säädettäisiin siitä, kuka voi saada yksinoikeuden yhteisö- tai tarkastusmerkkiin ja miten yksinoikeus tarkastusmerkkiin saadaan. Lisäksi pykälässä

todettaisiin, että yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin sovelletaan tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja asetuksia, ellei tässä luvussa toisin säädetä.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ehdotetun lain säännösten soveltumisesta myös yhteisömerkkeihin ja tarkastusmerkkeihin, ellei tässä luvussa toisin säädetä. Nykyisen yhteismerkkilain 2 §:ssä säädetään vastaavalla tavalla nykyisen yhteismerkkilain ja tavaramerkkilain suhteesta. Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevat näin ollen mm. yksinoikeuden saamista, sisältöä ja edellytyksiä koskevat ehdotetun lain säännökset sekä hakemus- ja väitemenettelyä, menettämistä ja mitätöintiä sekä esineoikeuksia ja seuraamuksia koskevat säännökset siltä osin kuin tässä luvussa ei näistä seikoista toisin säädetä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteisömerkin haltijasta. Säännöksellä pantaisiin täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 29 artiklan 1 ja 2 kohta. Nykyisin yhteisömerkin haltijaa ja yksinoikeuden saamista yhteisömerkkiin koskeva säännös sisältyy yhteismerkkilain 1 §:n 1 momenttiin.

Yhteisömerkin määritelmästä säädetään ehdotetun lain 2 §:n 3 kohdassa. Yhteisömerkit on tarkoitettu käytettäväksi oikeushenkilön jäsenten elinkeinotoiminnassa. Yksinoikeuden yhteisömerkkiin voi saada oikeushenkilö, jolla on jäseniä, kuten esimerkiksi yhdistys tai osuuskunta. Säännöksessä mainittu oikeushenkilö kattaisi tavaramerkkidirektiivin 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti muun muassa valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymät, joilla niihin sovellettavan lainsäädännön mukaan on kelpoisuus omista nimissään hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa ja esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä, samoin kuin julkisoikeudelliset oikeushenkilöt. Mikäli yhteisömerkki luovutetaan, luovutuksen saajan tulee täyttää nämä samat haltijaa koskevat edellytykset kuin yhteisömerkin aiemman haltijan.

Yksinoikeus yhteisömerkkiin voidaan saada samalla tavoin kuin tavaramerkkiin yleensä, eli rekisteröimällä tai kun yhteisömerkki on vakiintunut. Vakiintumisesta säädetään ehdotetun lain 4 §:ssä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin yksinoikeuden saamisesta tarkastusmerkkiin ja tarkastusmerkin hakijaan ja haltijaan kohdistuvista edellytyksistä. Säännöksellä

pantaisiin täytäntöön tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 1 ja 2 kohta. Nykyisin yksinoikeuden saamisesta tarkastusmerkkiin säädetään yhteismerkkilain 1 §:n 2 momentissa. Ehdotettavan säännöksen mukaan yksinoikeus tarkastusmerkkiin saadaan vain rekisteröinnillä, mikä vastaa nykytilaa.

Tarkastusmerkin määritelmästä säädetään ehdotetun lain 2 §:n 4 kohdassa. Tarkastusmerkillä tarkoitetaan tavaramerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten. Tarkastusmerkillä merkityt tavarat ja palvelut ovat näin ollen tarkastuksen tai valvonnan alaisia tai tarkastusmerkin haltijan vahvistamien normien ja standardien mukaisia. Tarkastusmerkkiä voivat käyttää elinkeinotoiminnassaan kaikki, joiden tavarat tai palvelut täyttävät vaatimukset, jotka tarkastusmerkin haltija on tavaroille ja palveluille asettanut.

Voimassaolevan yhteismerkkilain 1 §:n 2 momentista poiketen ehdotetussa säännöksessä ei todettaisi, että tarkastusmerkin haltijan tulisi olla viranomainen, yhteisö tai säätiö. Tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaan tarkastusmerkkihakemuksen voivat jättää kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien laitokset, viranomaiset ja elimet, kunhan hakija ei itse harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen. Koska direktiivin mukaisesti lähtökohtaisesti kuka tahansa voi olla tarkastusmerkin hakijana, ei ehdotettuun säännökseen ole kirjattu erikseen siitä, että hakijan tulisi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Tarkastusmerkin hakijan tai haltijan tulee direktiivin mukaisesti tarkastaa tai valvoa tarkastusmerkkihakemuksessa yksilöityjä tavaroita tai palveluja taikka antaa niitä koskevia määräyksiä. Voimassaolevan yhteismerkkilain 3 §:n 1 momentista poiketen ehdotettu säännös sisältäisi lisäksi tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastusmerkin haltijalle asetetun edellytyksen siitä, ettei hakija tai haltija harjoita itse liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen. Tarkastusmerkkien rekisteröintihakemusten käsittelyssä PRH:n ei tarvitsisi oma-aloitteisesti selvittää, tarjoaako hakija itse varmennettavia tai tarkastettavia tavaroita tai palveluita, vaan hakijan olisi esimerkiksi tarkastusmerkkiä hakiessaan vakuutettava, ettei harjoita tällaista liiketoimintaa. Asia voi ilmetä myös hakijan hakemuksen yhteydessä toimittamista käyttömääräyksistä tai selvityksessä hakijan toiminnan laadusta. Mikäli tarkastusmerkki luovutetaan, luo-

vutuksen saajan tulee täyttää samat haltijaa koskevat edellytykset kuin tarkastusmerkin aiemman haltijan.

Tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan toisen kappaleen mukaan jäsenvaltiot voivat säätää siitä, että tarkastusmerkkiä ei rekisteröidä, ellei hakija ole toimivaltainen varmentamaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten merkki aiotaan rekisteröidä. Kyseinen säännös lisäisi tarkastusmerkkiä hakevien ja PRH:n hallinnollista työtä varmentamista koskevan toimivallan selvittämisessä, eikä kyseisen säännöksen täytäntöönpanoa näin ollen katsota tarpeelliseksi.

79 §. Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus. Pykälässä säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkin rekisteröintihakemukseen liitettävistä selvityksistä ja käyttömääräyksistä.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkkejä koskevaan rekisteröintihakemukseen liitettävistä, hakijaan liittyvistä selvityksistä. Säännös on kansallista sääntelyä ja vastaa pääosin yhteismerkkilain 3 §:n 1 momenttia. Voimassaolevasta laista poiketen säännöksessä todettaisiin, että 1 momentin mukaisia selvityksiä tai sääntöjä ei kuitenkaan tarvitsisi esittää, jos PRH saa kyseiset tiedot sen käytössä olevista rekistereistä. Näitä rekistereitä ovat mm. yhdistys- kauppa- tai säätiörekisterit sekä mahdollisesti tulevaisuudessa ulkomaiset vastaavat rekisterit. PRH:lla ei olisi velvollisuutta hankkia kyseisiä selvityksiä tai sääntöjä esimerkiksi maksullisista ulkomaisista rekistereistä, vaan tällöin hakijan vastuulla olisi toimittaa tarvittavat selvitykset ja säännöt.

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että hakemukseen liitetään selvitys hakijan toiminnan laadusta. Tällainen selvitys voisi olla esimerkiksi ote yhdistys-, kauppa- tai säätiörekisteristä. Toiminnan laatua koskevan selvityksen lisäksi yhteisömerkkihakemukseen tulisi liittää oikeushenkilön säännöt.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemukseen liitettävistä käyttömääräyksistä. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 30 artikla. Voimassaolevassa yhteismerkkilaissa käyttömääräyksistä säädetään 3 §:n 1 momentissa. Voimassaolevasta laista poiketen ehdotetussa säännöksessä lueteltaisiin tarkemmin tietoja, jotka käyttömääräyksiin tulee sisältyä.

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemukseen tulisi liittää merkin käyttömääräykset, joista ilmenee, kenellä on lupa käyttää merkkiä sekä muut merkin käyttämisen edellytykset. Merkin käyttämisen edellytyksiä koskevissa määräyksissä tulee selvittää, mitkä ovat seuraamukset käyttömääräysten vastaisesta yhteisö- tai tarkastusmerkin käytöstä. Muita merkin käyttämisen edellytyksiä voisivat olla esimerkiksi tiedot siitä, missä muodossa ja millä tavalla merkkiä tulee käyttää sekä mille tavaroille tai palveluille. Tarkastusmerkkien osalta muut merkin käyttämisen edellytykset voisivat koskea esimerkiksi haltijan asettamia vaatimuksia ja standardeja, jotka tavaran tai palvelun tulisi täyttää, jotta siinä voidaan käyttää tarkastusmerkkiä. Lisäksi yhteisömerkkien käyttömääräyksissä on selvittävä, millä edellytyksillä oikeushenkilöön voidaan liittyä jäseneksi.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin, että käyttömääräykset eivät saisi olla lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 31 artiklan 1 kohta, jossa säädetään käyttömääräysten yleisen järjestyksen ja hyvän tavan vastaisuudesta hakemuksen hylkäysperusteena. Lainvastaisuuden osalta sääntely olisi kansallista uutta sääntelyä.

80 §. Käyttömääräysten muuttaminen. Pykälässä säädettäisiin käyttömääräysten muutosten ilmoittamisesta PRH:lle ja muutosten voimaan tulosta. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 33 artikla yhteisömerkkien osalta. Tarkastusmerkkien osalta sääntely on kansallista. Yhteisö- ja tarkastusmerkkien osalta on perusteltua, että sääntely on mahdollisimman yhdenmukaista molemmissa merkityypeissä. On tärkeää, että myös tarkastusmerkkien käyttömääräysten muutokset tulevat rekisteröidyksi tavaramerkkirekisteriin.

Pykälän 1 *momentissa* säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan velvollisuudesta ilmoittaa PRH:lle käyttömääräysten muuttamisesta. Ehdotettu säännös vastaa asiallisesti voimassaolevan yhteismerkkilain 3 §:n 2 momenttia.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin muutettuja käyttömääräyksiä koskevista edellytyksistä ja voimaantulosta. Muutettujen käyttömääräysten tulisi täyttää 79 §:n 2 ja 3 momentin edellytykset eli niistä tulisi ilmetä henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä, muut merkin käyttämisen edellytykset, mukaan lukien seuraamukset käyttömääräysten vastaisesta käytöstä sekä yhteisömerkkien osalta oikeushenkilöön jäseneksi

liittymisen edellytykset. Muutetut käyttömääräykset eivät saisi olla lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia.

Muutetut käyttömääräykset tulisivat voimaan silloin, kun niistä tehdään merkintä tavaramerkkirekisteriin. Voimassa olevassa yhteismerkkillaisissa ei säännellä muutettujen käyttömääräysten voimaantulosta. Sääntely olisi tältä osin uutta sääntelyä, joka perustuu tavaramerkkidirektiivin 33 artiklan 3 kohtaan.

81 §. Täydentävät hylkäys- ja mitätöintiperusteet. Pykälässä säädettäisiin yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin sovellettavista erityisistä hylkäys- ja mitätöintiperusteista. Yhteisömerkkien osalta säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 31 ja 36 artikla, tarkastusmerkkien osalta sääntely olisi kansallista sääntelyä. Lain selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi olisi perusteltua, että yhteisö- ja tarkastusmerkkiä koskeva sääntely olisi mahdollisimman yhdenmukaista. Tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 3 kohta jättää kansalliseen harkintaan, mitä muita hylkäys- tai mitätöintiperusteita tarkastusmerkkeihin sovelletaan 4 artiklassa säädettyjen ehdottomien hylkäys- ja mitätöintiperusteiden lisäksi. Yhteisömerkkejä koskevat hylkäys- ja mitätöintiperusteet voidaan näin ollen ulottaa tavaramerkkidirektiivin estämättä myös tarkastusmerkkeihin. Pykälässä säädettävät mitätöintiperusteet soveltuisivat yhteisö- tai tarkastusmerkin mitätöintiin sekä hallinnollisessa että tuomioistuinmenettelyssä.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin sovellettavista täydentävistä 78 §:n 2 ja 3 momenttiin ja 79 §:ään perustuvista hylkäys- ja mitätöintiperusteista.

Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskisivat samat 12 ja 13 §:ssä luetellut hylkäys- ja mitätöintiperusteet kuin tavallisia tavaramerkkejä. Lisäksi yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus voitaisiin hylätä, jos hakija ei esimerkiksi noudattaisi hakemiselle 17–20 §:ssä säädettyjä edellytyksiä. Yleisten hylkäys- ja mitätöintiperusteiden lisäksi yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus voitaisiin hylätä tai rekisteröinti mitätöidä, jos hakemus tai rekisteröinti ei täytä 78 §:n 2 ja 3 momentin ja 79 §:n edellytyksiä. Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus hylättäisiin näin ollen esimerkiksi, jos edellytykset siitä, kuka voi olla yhteisö- tai tarkastusmerkin hakijana, ei täytyisi, tai jos hakija ei toimittaisi 79 §:ssä edellytettyjä selvityksiä, sääntöjä tai käyttömääräyksiä, tai jos käyttömääräykset olisivat puutteelliset tai lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiset.

Tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 4 kohdassa ja 29 artiklan 3 kohdassa jätetään jäsenvaltion harkintavaltaan säätäminen siitä, että merkit tai merkinnät, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, voisivat olla yhteisömerkkeinä tai tarkastusmerkkeinä. Tällöin tällaisen maantieteellistä alkuperää osoittavan merkinnän rekisteröinnistä ei kieltäydyttäisi tai sitä ei voitaisi mitätöidä ehdotetun lain erottamiskyvyttömyyttä koskevan 12 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella. Direktiivin edellä mainittujen säännösten mukaan tällainen tarkastus- tai yhteisömerkki ei kuitenkaan antaisi haltijalle oikeutta kieltää kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa tällaista merkkiä tai merkintöjä, jos kolmas käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen. Tällaiseen merkkiin ei varsinkaan saisi vedota kolmatta vastaan, jolla on oikeus käyttää maantieteellistä nimeä. Maantieteellistä alkuperää osoittavat merkit ovat voimassaolevan lain ja nykyisen käytännön mukaan pääsääntöisesti erottamiskyvyttömiä. Maantieteellistä alkuperää osoittavien merkkien tai merkintöjen hyväksyminen yhteisö- tai tarkastusmerkkinä ei ole perusteltua, sillä yhteisö- ja tarkastusmerkkeihin soveltuvat pääsääntöisesti samat säännökset ja edellytykset kuin tavallisiin tavaramerkkeihin, eikä tarvetta poiketa erottamiskykyä koskevista vaatimuksista tällaisten maantieteellistä alkuperää osoittavien yhteisö- tai tarkastusmerkkien osalta ole. Tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 4 kohtaa ja 29 artiklan 3 kohtaa ei näin ollen saateta kansallisesti voimaan.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin yhteisömerkkihakemuksen hylkäämisestä tai rekisteröinnin mitätöinnistä, jos yhteisömerkki olisi harhaanjohtava. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 31 artiklan 2 kohta ja osin 36 artikla. Harhaanjohtavuudesta hylkäys- ja mitätöintiperusteena säädetään ehdotetun lain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa. Ehdotettu säännös olisi kyseistä 12 §:n säännöstä täydentävä. Ehdotetussa säännöksessä nimenomaisesti mainittaisiin yhteisömerkin harhaanjohtavuus sen luonteen tai merkityksen osalta sekä erityisesti, jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä. Yhteisömerkki voisi olla omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä esimerkiksi tilanteissa, joissa merkillä vaikuttaisi olevan tarkastustehtävä tai jos vaikuttaisi siltä, että merkkiä voisi käyttää kuka tahansa, eivätkä vain yhteisön jäsenet.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemuksen hylkäämisestä tai rekisteröinnin mitätöimisestä, jos tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille ja palveluille. Säännös olisi kansallista uutta sääntelyä, mutta vastaisi nykyistä PRH:n

rekisteröintikäytäntöä. Selvyyden vuoksi asiasta säädettäisiin nimenomaisesti ehdotetussa laissa.

Jos tavaramerkkirekisterissä olisi jo samaa merkkiä koskeva aiempi tavallinen tavaramerkkihakemus vireillä tai rekisteröity tavaramerkki samoille tavaroille tai palveluille, myöhempää yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemusta ei saisi rekisteröidä. Jos sellainen olisi erehdyksessä rekisteröity, se voitaisiin mitätöidä. Ehdotetun lain 12 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohdassa säännellään vastaavasti kiellosta rekisteröidä tavallinen tavaramerkki, jos samaa merkkiä koskeva yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus on jo vireillä tai rekisteröity samoille tavaroille tai palveluille.

Samanaikainen eri merkkityyppien voimassaolo olisi omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Olisi myös mahdotonta määrittää, käytettäisiinkö tavaramerkkiä tai yhteisö- tai tarkastusmerkkiä tosiasiallisesti, tai käytettäisiinkö yhteisö- tai tarkastusmerkkiä sen käyttömääräysten mukaisesti, jos merkkiä käytettäisiin samanaikaisesti eri merkkityyppinä. Tavalliseen tavaramerkkiinkin olisi saatettu myöntää lisensoija, jolloin olisi mahdotonta tietää, milloin olisi kyse tavallisen tavaramerkin käytöstä, milloin vastaavan yhteisö- tai tarkastusmerkin. Näin ollen olisi perusteltua, että identtisen tavaramerkin ja yhteisö- tai tarkastusmerkin ei tulisi voida olla samanaikaisesti voimassa.

82 §. Täydentävät menettämisperusteet. Pykälässä säädettäisiin yhteisö- ja tarkastusmerkkien täydentävistä menettämisperusteista. Menettämisperusteet soveltuisivat yhteisö- tai tarkastusmerkin menettämiseen sekä hallinnollisessa että tuomioistuimen menettelyssä. Säännöksellä täytäntöönpantaisiin tavaramerkkidirektiivin 35 artikla yhteisömerkkien osalta. Tarkastusmerkkien osalta 1 momentin mukainen sääntely olisi kansallista sääntelyä. Voimassaolevan yhteismerkkilain 5 §:stä poiketen ehdotetussa säännöksessä ei enää säädettäisi haltijan toiminnan lakkaamisesta rekisteröinnin menettämisperusteena. Tavaramerkkien osalta ehdotetussa laissa ei ehdoteta säädettäväksi, että rekisteröinti voitaisiin menettää sen johdosta, että haltijan toiminta on lakannut. Koska edellä selostetuin tavoin tavaramerkkien ja yhteisö- ja tarkastusmerkkien sääntelyn on perusteltua olla mahdollisimman yhdenmukaista, ehdotetaan haltijan toiminnan lakkaamisesta rekisteröinnin menettämisperusteena luovuttavan myös yhteisö- ja tarkastusmerkkien osalta.

Voimassaolevan yhteismerkkilain 5 §:ssä säädetään lisäksi yhteisö- ja tarkastusmerkin kumoamisesta sen perusteella, että merkin haltija ei ole ilmoittanut muuttu-

neita käyttömääräyksiä PRH:lle. Kyseisestä säännöksestä ehdotetaan luovuttavan. Voimassaolevassa yhteismerkkilaisissa ei ole säädetty käyttömääräysten muutosten voimaantuloajankohdasta, vaan muutokset ovat tulleet voimaan silloin, kun niistä on sovittu. Näin ollen on ollut perusteltua edellyttää laissa, että muutokset ilmoitetaan PRH:lle tai muutoin yhteisö- tai tarkastusmerkin rekisteröinti voidaan kumota. Ehdotetussa laissa käyttömääräysten muutokset sitä vastoin tulevat voimaan 80 §:n 2 momentin mukaisesti vasta silloin, kun ne on merkitty tavaramerkkirekisteriin. Jos muutettuja käyttömääräyksiä ei ilmoiteta PRH:lle, muutokset eivät tule voimaan eivätkä muutetut käyttömääräykset ole päteviä. Näin ollen ei ole tarvetta säätää siitä, että yhteisö- tai tarkastusmerkin rekisteröinti menetettäisiin sen vuoksi, että muutetuista käyttömääräyksistä ei ole ilmoitettu PRH:lle, koska tosiasiaa tällöin ei ole olemassa päteviä muuttuneita käyttömääräyksiä.

Yhteisö- ja tarkastusmerkkejä koskevat samat 45 ja 46 §:ssä säädetty menettämisperusteet kuin tavallisia tavaramerkkejä. Näiden lisäksi yksinoikeus yhteisö- ja tarkastusmerkkiin voidaan menettää *1 momentin 1 kohdan* mukaisesti, jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen käyttömääräysten edellytysten vastaisen merkin käytön. Esimerkiksi, jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija sallii käyttömääräysten vastaisen merkin käytön, merkki voitaisiin menettää. Käyttömääräyksissä huomioidaan myös käyttömääräyksiin tehdyt, 80 §:n mukaiset muutokset.

Voimassaolevan yhteismerkkilain 5 §:ssä säädetään yhteisö- ja tarkastusmerkin kumoamisesta käyttömääräysten vastaisen käytön perusteella. Kyseisessä säännöksessä todetaan, että yhteismerkin rekisteröinti voidaan kumota, jos merkinhaltija sallii merkkiä käytettävän käyttömääräysten vastaisesti. Voimassa olevasta laista poiketen ehdotetussa säännöksessä mainittaisiin merkinhaltijan velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen käyttömääräysten vastaisen käytön. Yhteisö- tai tarkastusmerkin rekisteröinti voitaisiin näin ollen menettää sekä silloin, kun haltija sallii yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttömääräysten vastaisen käytön, että silloin, kun haltija ryhtyy toimenpiteisiin, mutta toimenpiteet eivät täytä kohtuullisuutta koskevaa edellytystä. Kohtuulliseen toimenpiteeseen ryhtymiseksi ei katsottaisi esimerkiksi sitä, että haltija näennäisesti ryhtyisi valmistelemaan käyttömääräysten vastaisen käytön kieltämistä, mutta ei olisi millään tavoin yhteydessä yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttäjään. Ehdotetulla säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 35 artiklan a kohta.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkin rekisteröinnin menettämisestä, jos käyttömääräysten muutos on merkitty rekisteriin ehdotetun lain 80 §:n 2 momentin vastaisesti. Jos käyttömääräysten muutos on siis merkitty tavaramerkkirekisteriin, vaikka käyttömääräykset eivät olisi sisältäneet 79 §:n 2 momentissa edellytetyjä tietoja tai ne olisivat olleet 79 §:n 3 momentin mukaisesti lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiset, yhteisö- tai tarkastusmerkin rekisteröinti menetetään. Rekisteröintiä ei kuitenkaan menetetä, jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija täyttää 79 §:n 2 ja 3 momentin mukaiset vaatimukset tekemällä uuden muutoksen käyttömääräyksiin. Ehdotetulla säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 35 artiklan c kohta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteisömerkkiä koskevan yksinoikeuden menettämisestä, jos merkin käyttäminen on johtanut siihen, että yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Ehdotetun lain 81 §:n 2 momentissa säädetään yhteisömerkin harhaanjohtavuudesta hylkäys- ja mitätöintiperusteena, jolloin itse yhteisömerkki on harhaanjohtava. Ehdotetussa säännöksessä yhteisömerkki on muuttunut harhaanjohtavaksi sen käytön johdosta. Yhteisömerkin käyttämiseen oikeutetut henkilöt ovat käyttäneet merkkiä tällöin tavalla, joka on johtanut siihen, että yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan yhteisömerkin luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä. Ehdotetulla säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 35 artiklan b kohta. Säännös soveltuu sekä rekisteröityihin että vakiintuneisiin yhteisömerkkeihin.

83 §. Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttö. Pykälässä säädettäisiin siitä, että yhteisö- tai tarkastusmerkin tosiasialliseksi käytöksi katsottaisiin myös se, että merkkiä käyttää yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu henkilö. Säännös koskee vain rekisteröityjä yhteisömerkkejä sekä tarkastusmerkkejä ja liittyy 45 §:ssä esitettyyn vaatimukseen siitä, että merkkiä tulee käyttää viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä tai käyttö ei saa olla keskeytyneenä yhtäjaksoisesti viittä vuotta, jollei käyttäjämittömyydelle ole päteviä syitä.

Tosiasiallisen käytön edellytysten täyttymiseen riittää siis, että yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutetut henkilöt käyttävät sitä, eikä esimerkiksi yhteisömerkin haltijan itse tarvitse merkkiä välttämättä käyttää. Tarkastusmerkin osalta tarkastusmerkin haltija ei edes tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 2 kohdan mukaan itse saa

harjoittaa liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen. Säännöksellä täytäntöönpannaan tavaramerkkidirektiivin 28 artiklan 5 kohta tarkastusmerkkien osalta ja 32 artikla yhteisömerkkien osalta. Siitä, millainen toiminta katsotaan tosiasialliseksi käytöksi ja missä ajassa merkkiä tulee tosiasiallisesti käyttää, säädetään ehdotetun lain 45 §:ssä.

84 §. *Yhteisö- tai tarkastusmerkin ja tavaramerkin muuttaminen.* Pykälässä säädettäisiin kiellosta muuttaa tarkastusmerkki toisen tyyppiseksi merkiksi sekä siitä, millä edellytyksillä tavaramerkki tai yhteisömerkki voidaan muuttaa toisen tyyppiseksi merkiksi.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tavaramerkin muuttamisesta yhteisö- tai tarkastusmerkiksi, ja yhteisömerkin muuttamisesta tavalliseksi tavaramerkiksi tai tarkastusmerkiksi. Ehdotettu säännös vastaa voimassa olevaa käytäntöä, joka perustuu yhteismerkkilain 4 §:n 2 momenttiin. Kyseisessä yhteismerkkilain säännöksessä on kieltö rekisteröidä tarkastusmerkki muuna merkkityyppinä, minkä on tulkittu sallivan yhteisömerkin muuttamisen tavalliseksi tavaramerkiksi tai tarkastusmerkiksi sekä tavallisen tavaramerkin muuttamisen yhteisö- tai tarkastusmerkiksi. Selvyyden vuoksi asiasta säädettäisiin nimenomaisesti laissa.

Säännöksen mukaan tavallinen tavaramerkki voitaisiin muuttaa yhteisö- tai tarkastusmerkiksi. Vastaavasti tavaramerkkihakemus voitaisiin muuttaa yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemukseksi. Edellytyksenä muuttamiselle olisi, että merkki ja sen haltija täyttävät samat edellytykset kuin uutta yhteisö- tai tarkastusmerkkiä haettaessa. Hakijan tulisi näin ollen täyttää sille 78 §:n 2 tai 3 momentissa asetetut edellytykset ja toimittaa 79 §:ssä edellytetyt selvitykset, käyttömääräykset ja mahdolliset säännöt. Merkin tulisi täyttää yhteisö- tai tarkastusmerkin tehtävät, eli 2 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdan mukaisesti olla tarkoitettu käytettäväksi joko jäsenten elinkeinotoiminnassa tai tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten. Lisäksi merkkiin ei saisi kohdistua 81 §:ssä säädettyjä täydentäviä hylkäysperusteita.

Yhteisömerkki voitaisiin muuttaa tarkastusmerkiksi, mikäli haltija täyttää tarkastusmerkin haltijalle asetetut vaatimukset. Haltijan tulisi olla 78 §:n 3 momentissa edellytetyn mukainen ja toimittaa 79 §:n 1 momentissa edellytetty selvitys toimintansa laadusta ja mahdollisesti uudet merkin käyttömääräykset. Merkin tulisi täyttää tarkastusmerkin tehtävät, eli 2 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti olla tarkoitettu

käytettäväksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten. Vastaavasti yhteisömerkkihakemus voidaan muuttaa tarkastusmerkkihakemukseksi.

Yhteisömerkkihakemus tai -rekisteröinti voitaisiin muuttaa myös tavalliseksi tavaramerkkihakemukseksi tai -rekisteröinniksi. Yhteisömerkin muuttamiselle tavalliseksi tavaramerkiksi ei olisi mitään erityisiä edellytyksiä eikä haltijalta tällöin edellytettäisi erillisiä selvityksiä.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin mahdollisuudesta kieltäytyä merkkityypin muutoksen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin, mikäli tavallinen tavaramerkki tai yhteisömerkki muuttuisi 1 momentin mukaisen merkkityypin muutoksen johdosta harhaanjohtavaksi. Harhaanjohtavuus voisi koskea esimerkiksi harhaanjohtavuutta merkin luonteen tai merkityksen osalta, tai jos tavallinen merkki muutetaan yhteisömerkiksi, merkki olisi omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä. Säännös koskisi sekä rekisteröityjä tavara- ja yhteisömerkkejä että tavaramerkki- ja yhteisömerkkihakemuksia.

Merkkityypin muutoksesta ei voitaisi kuitenkaan kieltäytyä, jos harhaanjohtavuus poistettaisiin tekemällä muutos tavaramerkkirekisteröintiin, -hakemukseen tai yhteisömerkkirekisteröintiin tai -hakemukseen. Muutos voisi koskea esimerkiksi merkin muuttamista, tavara- tai palveluluettelon rajaamista tai käyttömääräysten muuttamista, jolloin käyttömääräysten muutoksen tulisi täyttää lain 80 §:n mukaiset edellytykset. Jos merkkiä muutettaisiin, muutoksen tulisi täyttää myös lain 26 §:n mukaiset edellytykset.

Mikäli tavaramerkin tai yhteisömerkin hakija tai haltija täyttäisi kaikki 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset, PRH muuttaisi tavaramerkkirekisteriin rekisteröinnin tai hakemuksen merkkityypin. Muutos ei vaikuta rekisteröinnillä tai hakemuksella saadun yksinoikeuden voimassaoloon, alkamispäivään tai tosiasiallista käyttöä koskeviin vaatimuksiin. Merkin tosiasiallista käyttöä arvioidaan sen merkkityypin mukaan kuin se minäkin hetkenä on rekisteriin merkitty.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin kiellosta muuttaa tarkastusmerkki toisen tyyppiseksi merkiksi. Ehdotettu säännös vastaisi asiallisesti yhteismerkkilain 4 §:n 2 momenttia.

Tarkastusmerkin, jota käytetään tarkastetuissa tai valvotuissa tavaroissa tai palveluissa, muuttamisesta yhteisömerkiksi tai tavalliseksi tavaramerkiksi voisi aiheutua haittaa tai se voisi johtaa yleisöä harhaan, kun merkkiä käytettäisiinkin tavaroissa tai palveluissa, joihin ei enää tarkastus- tai valvontavelvollisuutta kuulu. Näin ollen tarkastusmerkkihakemusta tai -rekisteröintiä ei tule voida muuttaa toisen tyyppiseksi merkiksi.

85 §. *Kanneoikeus yhteisö- tai tarkastusmerkkioikeuden loukkausta koskevassa asiassa.* Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkkiä käyttävän oikeudesta aloittaa toimenpiteet yhteisö- tai tarkastusmerkin loukkausta koskevassa asiassa. Säännöksellä täytäntöönpannaan yhteisömerkkien osalta tavaramerkkidirektiivin 34 artiklan 1 kohta, jossa viitataan 25 artiklan 3 kohtaan. Tarkastusmerkkien osalta sääntely olisi kansallista sääntelyä. Voimassa olevassa yhteismerkkilain 6 §:ssä asianomistajuus loukkausasiassa on yksinomaan yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijalla. Ehdotetussa säännöksessä tätä lievennettäisiin tavaramerkkidirektiivin mukaisesti siten, että yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan suostumuksella henkilö, jolla on oikeus käyttää yhteismerkkiä, voisi olla asianomistaja.

Ehdotetun säännöksen mukaan henkilö, jolla on oikeus käyttää yhteisö- tai tarkastusmerkkiä, voi pääsääntöisesti aloittaa toimenpiteet yhteisö- tai tarkastusmerkin loukkausta koskevassa asiassa ainoastaan yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan suostumuksella. Suostumus oikeudellisten toimenpiteiden käynnistämiseen voitaisiin antaa esimerkiksi osapuolten välisessä sopimuksessa, käyttömääräyksissä, yhteisön säännöissä tai erillisinä.

Yhteisö- tai tarkastusmerkkiin käyttöön oikeutettu voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet myös, jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen, tai ellei toisin ole sovittu. Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutetun on tullut ilmoittaa havaitsemastaan loukkauksesta yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijalle ja varata tälle mahdollisuus ryhtyä itse toimenpiteisiin. Ilmoitusta yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijalle ei tarvita, jos osapuolet ovat sopineet, että yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutetulla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin ilman ilmoitustakin.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteisö- tai tarkastusmerkkiä käyttävän vahingonkorvausoikeudesta. Säännöksellä täytäntöönpannaan yhteisömerkkien osalta

tavaramerkkidirektiivin 34 artiklan 2 kohta ja 34 artiklan 1 kohta, jossa viitataan 25 artiklan 4 kohtaan. Tarkastusmerkkien osalta sääntely olisi kansallista sääntelyä.

Ehdotetun säännöksen mukaan yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija voisi vaatia korvausta yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutetun puolesta tämän kärsimästä vahingosta, joka on aiheutunut merkin luvattomasta käytöstä. Tämä vastaisi asiallisesti voimassa olevan yhteismerkkilain 6 §:n toista virkettä.

Vaikka henkilöllä, jolla on oikeus käyttää yhteisö- tai tarkastusmerkkiä, ei olisikaan oikeutta aloittaa itse toimenpiteitä loukkausta koskevassa asiassa 1 momentin mukaisesti, hänellä olisi aina oikeus yhtyä yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan vireille panemaan loukkausta koskevaan kanteeseen ja vaatia korvausta kärsimästään vahingosta.

8 luku

Kansainväliset rekisteröinnit

86 §. *Kansainvälisen rekisteröinnin hyväksyminen ja julkaiseminen.* Pykälässä säädetäisiin kansainvälisen toimiston ja PRH:n toimivallan jaosta sekä ehdotetun lain säännösten soveltumisesta myös kansainvälisiin rekisteröinteihin. Kansainvälinen toimisto on määritelty ehdotetun lain 2 §:n 6 kohdassa, ja sillä tarkoitetaan WIPO:n kansainvälistä henkisen omaisuuden toimistoa. Kansainvälisistä rekisteröinnistä määrätään 14 päivänä huhtikuuta 1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvässä 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdystä Madridin pöytäkirjassa, jonka mukaisessa järjestelmässä suojan saaminen tavaramerkille useassa eri maassa tai eri yhteisöjen alueella on mahdollista yhdellä hakemuksella. Kansainvälisesti toimiville suomalaisille yrityksille Madridin pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti merkitsee kustannusten alenemista ja hakemusmenettelyn yksinkertaistumista. Hakemusmenettelyssä hakijalle aiheutuvat yleensä hakemusmaksuja suuremmat kustannukset asiamiespalkkioista. Kansainvälisen rekisteröinnin hakijan ei ole tarpeen käyttää asiamiestä kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa nimeämässään maassa tai yhteisössä, ellei nimetyn maan tai yhteisön rekisteriviranomainen ilmoita rekisteröintiesteestä. Ehdotetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan kansainvälisen rekisteröinnin hakija, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella, ei tarvitse asiamiestä.

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin Madridin pöytäkirja ja säädettäisiin kansainvälisen toimiston ja PRH:n tehtävistä. Momentti vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 53 §:ää. Kansainväliset rekisteröinnit rekisteröidään kansainvälisessä toimistossa Madridin pöytäkirjan mukaisesti. PRH julkaisisi Suomessa voimassa oleviksi hyväksytyt kansainväliset rekisteröinnit tavaramerkkirekisterissä. Voimassaolevasta 53 §:n 2 momentista poiketen ehdotetussa säännöksessä PRH:n ei edellytettäisi pitävän luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä, vaan tavaramerkkirekisterissä julkaiseminen olisi riittävää. Jäljempänä 89 §:n mukaisesti PRH tutkii Suomeen kohdennetut kansainväliset rekisteröinnit esteiden osalta ja ilmoittaa kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymisestä kansainväliselle toimistolle, mutta se ei itse ylläpidä rekisteriä kansainvälisistä rekisteröinneistä tai rekisteröi niitä. Nämä tehtävät kuuluvat Madridin pöytäkirjan mukaisesti kansainväliselle toimistolle. PRH vain merkitsisi Suomea koskevat kansainväliset rekisteröinnit tavaramerkkirekisteriinsä ja julkaisisi ne siinä.

PRH on Suomessa se viranomainen, joka suorittaa kansainvälisiin hakemuksiin ja rekisteröinteihin liittyvät toimenpiteet ja tehtävät. Jäljempänä säädetyin tavoin PRH toimii tutkivana viranomaisena ja toimittaa erilaisia ilmoituksia ja kansainvälisiä hakemuksia kansainväliselle toimistolle. PRH hoitaa suomalaisiin tavaramerkkeihin tai tavaramerkkihakemuksiin perustuviin kansainvälisiin hakemuksiin sekä Suomeen kohdennettuihin kansainvälisiin rekisteröinteihin liittyvät tehtävät tässä luvussa esitetyn sekä Madridin pöytäkirjassa ja sen sovellutussäännöissä määrätyn mukaisesti.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ehdotetun lain säännösten ja mahdollisten asetusten soveltumisesta myös kansainvälisiin rekisteröinteihin, ellei tässä luvussa toisin säädetä. Kyseinen seikka on todettu voimassa olevassa laissa 56 e §:ssä.

Suomalaiseen tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen perustuva hakemus kansainväliseksi rekisteröinniksi

87 §. Kansainvälisen rekisteröinnin hakeminen. Pykälässä säädettäisiin suomalaiseen rekisteröityyn tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen perustuvan kansainvälistä rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisestä. Säännös perustuu Madridin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohtaan. Säännös vastaisi asiallisesti pääosin voimassa olevan lain 54–55 §:ää. Voimassaolevan lain 54 §:n 2 momentista poiketen ehdotetussa pykälässä ei säädettäisi EU-tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkkihakemukseen perus-

tuvan kansainvälisen rekisteröinnin hakemisesta, sillä tämä kuuluu EU-tavaramerkkiasetuksen soveltamisalaan ja EUIPO:n toimivaltaan. Ehdotettuun säännökseen on myös selvennykseksi nostettu eräitä seikkoja esimerkiksi vaadittavasta kielestä ja hakemuksen muodosta, jotka nykyisin ovat sisältyneet 55 §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin ja Madridin pöytäkirjan sovellutussääntöihin.

Kansainvälistä rekisteröintiä voivat hakea Suomen kansalaiset sekä ne luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joilla on kotipaikka Suomessa. Lisäksi kansainvälistä rekisteröintiä voivat hakea yritykset, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa Suomessa. Rajoitus perustuu Madridin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan i alakohtaan.

Kansainvälisen rekisteröinnin hakijalla pitää olla Suomessa voimassa oleva samaa merkkiä koskeva suomalainen tavaramerkkirekisteröinti tai vireillä oleva tavaramerkkihakemus. Kansainvälinen rekisteröintihakemus voidaan näin ollen tehdä myös samanaikaisesti kansallisen rekisteröintihakemuksen kanssa. Kansainvälisen rekisteröinnin hakemisesta kansallisen rekisteröinnin perusteella on se etu, että tällöin PRH on jo tutkinut rekisteröinnin edellytykset. Hakijalle ei kuitenkaan aina ole mahdollista odottaa rekisteröintiä, koska hän haluaa saada suojan toisessa maassa tai toisen yhteisön alueella mahdollisimman nopeasti.

Jos hakija täyttää hänelle ja merkille edellä asetetut edellytykset useamman maan tai yhteisön osalta, hän voi valita sen maan tai yhteisön, jossa hän tekee hakemuksen kansainvälisestä rekisteröinnistä.

Hakemus kansainväliseksi rekisteröinniksi tehdään aina kansalliselle rekisteriviranomaiselle, mutta se osoitetaan kansainväliselle toimistolle. Hakemus tulee jättää kirjallisesti PRH:lle kansainvälisen toimiston edellyttämässä muodossa, tällä hetkellä yleensä kansainvälisen toimiston lomaketta käyttäen. Hakemuksen tulee näin ollen sisältää Madridin pöytäkirjassa ja sen sovellutussäännöissä mainitut tiedot. Hakemuksessa ilmoitetaan mm. tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan sekä maat tai yhteisöt, joiden alueelle suojaa haetaan.

Madridin pöytäkirjan sovellutussääntöjen 6 sääntö antaa rekisteriviranomaisille mahdollisuuden valita, tuleeko hakemus jättää englanniksi, ranskaksi vai espanjaksi. Kansainvälistä rekisteröintiä koskeva hakemus voitaisiin Suomessa jättää ainoastaan englanninkielellä. Hakemuksesta tulee suorittaa PRH:lle maksu. PRH ei toimittaisi

88 §:n mukaisesti kansainväliselle toimistolle eteenpäin hakemusta, mikäli pykälässä mainitut edellytykset eivät täyty.

Kansainvälisen rekisteröinnin alueellista suojaa voi laajentaa rekisteröinnin jälkeenkin Madridin pöytäkirjan 3ter artiklan mukaisesti. Tällöin kansainvälisen rekisteröinnin suoja alkaa vasta päivästä, jolloin laajentamispyyntö on kirjattu kansainväliseen rekisteriin. Alueellista laajentamista koskevan pyynnön sisällöstä ja edellytyksistä määrätään Madridin pöytäkirjan 3ter artiklassa ja sovellutussäännöissä. Alueellista laajentamista koskeva pyyntö voidaan toimittaa PRH:n kautta kansainväliselle toimistolle tai kansainvälisen rekisteröinnin haltijan toimesta suoraan kansainväliselle toimistolle.

88 §. *Kansainvälisen hakemuksen vastaavuus.* Pykälässä säädettäisiin toimenpiteistä, joihin PRH:n tulee ryhtyä sen vastaanotettua kansainvälinen hakemus. Säännös perustuu Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 1 ja 4 kohtaan.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kansainvälisen hakemuksen vastaavuuden tutkimisesta. Ehdotettu säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 §:n 1 momenttia. Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteriviranomaisen tulee tarkistaa, että kansainvälinen hakemus vastaa hakijan kansallista hakemusta tai rekisteröintiä. Suomessa tämän tarkastamisen suorittaisi PRH. Kansainvälisen hakemuksen tulee vastata kansallista rekisteröintiä tai hakemusta tarkastushetkellä. Kansainvälinen hakemus käsiteltäisiin kiireellisesti PRH:n vastaanotettua sen. PRH ei tutkisi kansainvälistä hakemusta muuten kuin vastaavuuden osalta. PRH tarkastaisi, että muun muassa kansainvälisen hakemuksen hakija ja merkki ovat samat kuin kansainvälisen hakemuksen perustana olevassa suomalaisessa tavaramerkkirekisteröinnissä tai -hakemuksessa, ja että suomalainen tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti kattaa kansainvälisessä hakemuksessa mainitut tavarat ja palvelut. Kansainvälisessä hakemuksessa ilmoitetun tavara- ja palveluluettelon oikeellisuuden ja muutoin Nizzan luokitusjärjestelmän mukaisuuden tarkastaa kansainvälinen toimisto (Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 2 kohta).

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kansainvälisen hakemuksen korjaamisesta, mikäli se olisi puutteellinen. Ehdotettu säännös vastaisi asiallisesti pääosin voimassa olevan lain 56 §:n 2 momenttia. Voimassa olevan lain 56 §:n 2 momentista poiketen kansainvälinen hakemus kuitenkin raukeaisi eikä jäisi sillensä. Ehdotetun lain

22 §:ssä on vastaavalla tavalla säädetty kansallisten tavaramerkkihakemusten osalta, että tavaramerkkihakemus raukeaa, mikäli hakija ei määräajassa vastaa hänelle toimitettuun huomautukseen. Tältä osin olisi yhdenmukaista, että kansainvälinen rekisteröintikin raukeaisi hakijan jättäessä vastaamatta kokonaan hänelle osoitettuun huomautukseen.

PRH kehottaisi hakijaa korjaamaan hakemuksen puutteet, jos kansainvälinen hakemus ei vastaisi kansallista tavaramerkkirekisteröintiä tai -hakemusta esimerkiksi merkin tai haltijan osalta tai jos kansainvälinen hakemus sisältäisi tavaroita tai palveluita, joita kansallinen rekisteröinti tai hakemus ei kata. PRH huomauttaisi myös, jos hakemus olisi tehty väärällä kielellä, ei sisältäisi kansainvälisen toimiston edellyttämiä tietoja mm. hakijasta, merkistä ja luokituksesta, maksua ei olisi suoritettu, tai jos hakija ei olisi kelpoinen hakemaan kansainvälistä rekisteröintiä 87 §:n mukaisesti. PRH kehottaisi hakijaa korjaamaan puutteet uhalla, että kansainvälinen hakemus raukeaisi. PRH:n asettaman määräajan olisi oltava niin lyhyt, että hakijan tekemän korjauksen perusteella todistus vastaavuudesta voitaisiin liittää kansainväliseen hakemukseen ja toimittaa kansainväliseen toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen tekemispäivästä. Kansainvälisen rekisteröinnin hakijalla olisi mahdollisuus pyytää rauenneen hakemuksensa käsittelyn jatkamista ehdotetun lain 23 §:n mukaisesti.

Ellei kansainvälinen hakemus vastaisi hakijan tekemän korjauksen jälkeenkään hakijan Suomessa tekemää tavaramerkkihakemusta tai -rekisteröintiä, tai jos hakijan ei 87 §:n mukaisesti olisi mahdollista olla kansainvälisen rekisteröinnin hakijana, PRH ei toimittaisi kansainvälistä hakemusta kansainväliseen toimistoon 3 momentin mukaisesti.

Pykälän 3 *momentissa* säädettäisiin kansainvälisen hakemuksen ja vastaavuutta koskevan todistuksen toimittamisesta kansainväliselle toimistolle. Voimassaolevan lain 56 §:n 3 momentista poiketen säännöksessä ei mainittaisi kahden kuukauden määräaikaa, jossa PRH:n olisi toimitettava kansainvälinen hakemus ja todistus vastaavuudesta kansainväliseen toimistoon, sillä voi olla, että PRH saa tarvittavat selvitykset hakijalta vasta yli kahden kuukauden jälkeen, jolloin PRH toimittaa vaadittavat asiakirjat kansainväliseen toimistoon vastaavuuden vahvistuttua.

Jos kansainvälisen hakemuksen sisältö, hakija, maksut ja vastaavuus olisivat kunnossa, PRH lähettäisi hakemuksen ja todistuksen vastaavuudesta kansainväliselle toimistolle. PRH:n olisi pyrittävä toimittamaan todistus vastaavuudesta kansainvä-

lisen hakemuksen mukana kansainväliseen toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen jättämisestä PRH:lle. Tällöin kansainvälinen rekisteröinti saisi rekisteröintipäiväkseen päivän, jolloin kansainvälinen hakemus jätettiin PRH:lle. Jollei kansainvälistä hakemusta ole toimitettu kansainväliseen toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen jättämispäivästä, rekisteröintipäiväksi merkitään päivä, jolloin kansainvälinen hakemus saapuu kansainväliseen toimistoon (Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohta).

Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti

89 §. *Kansainvälisen rekisteröinnin tutkiminen.* Pykälässä säädettäisiin Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin estetutkimuksesta, kieltäytymisilmoituksesta ja kansainvälisen rekisteröinnin voimaan tulosta Suomessa. Säännös perustuu Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohtaan ja 5 artiklaan.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin estetutkinnasta. Ehdotettu säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 56 a §:ää.

Jos kansainväliselle toimistolle toimitetussa kansainvälisessä hakemuksessa Suomi on nimetty sellaiseksi maaksi, jonka alueelle suojaa haetaan, kansainvälisen toimiston tulee ilmoittaa PRH:lle Suomea koskevasta rekisteröinnistä (Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohta). Ilmoitus voi perustua alkuperäisessä kansainvälisessä hakemuksessa tehtyyn Suomen nimeämiseen tai myöhempään, kansainvälisen rekisteröinnin jälkeiseen alueelliseen laajentamiseen. Vastaanotettuaan ilmoituksen kansainväliseltä toimistolta PRH tutkisi mahdolliset rekisteröinnin esteet samalla tavoin kuin suomalaisen rekisteröintihakemuksen ollessa kyseessä. Rekisteröinti voidaan Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti hylätä vain niillä perusteilla, joihin Pariisin yleissopimuksen mukaan voitaisiin vedota, jos merkkiä olisi haettu suoraan Suomessa. PRH näin ollen soveltaa kansallista lainsäädäntöä käsitellessään kansainvälistä rekisteröintiä. PRH tutkisi viran puolesta Suomen lain mukaisesti, onko rekisteröinnin voimassaololle Suomessa esimerkiksi 12 ja 13 §:n mukaisia ehdottomia tai suostumuksenvaraisia hylkäysperusteita.

Pykälän *2 momentissa* säädettäisiin rekisteröintiedellytysten puutteiden ilmoittamisesta kansainväliselle toimistolle määräjassa. Ehdotettu säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 56 b §:n 1 momenttia.

Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti PRH:n tulisi ilmoittaa kansainväliselle toimistolle kaikki perustelut, joiden vuoksi rekisteröintiä ei voida hyväksyä. Kieltäytymisilmoitus tulisi toimittaa kansainväliselle toimistolle 18 kuukauden kuluessa kansainvälisen toimiston 1 momentissa mainitusta ilmoituksesta. Kansainvälinen toimisto antaisi kieltäytymisilmoituksen tiedoksi kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle, jolla olisi käytettävissään samat oikeuskeinot ja määräajat puolustaa oikeuksiaan kuin kansallisella hakijalla.

Jos kansainvälistä rekisteröintiä koskevaa asiaa ei ole ratkaistu 18 kuukauden aikana, kansainvälinen rekisteröinti tulee voimaan Suomessa. Tällöin PRH ei lähetä kansainväliselle toimistolle mitään ilmoituksia.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin haltijan lausumasta ja kansainvälisen rekisteröinnin kohdennuksesta kieltäytymisestä. Ehdotettu säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 b §:n 2 momenttia.

Edellä 2 momentin perusteluissa mainituin tavoin kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle varataan mahdollisuus antaa lausuma PRH:n kieltäytymisilmoituksen johdosta. Ellei lausumassa esitetä sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset, PRH tekisi päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei olisi voimassa Suomessa tai se olisi voimassa ainoastaan osittain.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kansainvälisen rekisteröinnin voimaan tulosta Suomessa tilanteissa, joissa haltija ei antaisi lainkaan lausumaa. Ehdotettu säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 b §:n 3 momenttia.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei määräajassa antaisi lausumaansa tai korjaisi puutteellisuutta, josta on kieltäytymisilmoituksessa huomautettu, kansainvälinen rekisteröinti ei tulisi lainkaan voimaan Suomessa, tai se tulisi voimaan ainoastaan niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita huomautus ei ole koskenut. Koska Madridin pöytäkirja ei edellytä, että asiassa annetaan päätös, erillistä päätöstä hylkäämisestä tai rekisteröinnin osittaisesta voimaan tulosta ei laadittaisi niissä tilanteissa, joissa haltija ei anna määräajassa lausumaa. PRH:n antamasta aiemmasta kieltäytymisilmoituksesta kansainvälisen rekisteröinnin haltija näkee, tuleeko kan-

sainvälinen rekisteröinti voimaan Suomessa ja missä laajuudessa. Kieltäytymisilmoituksessa todettaisiin lisäksi kansainvälisen rekisteröinnin haltijan vastaava mahdollisuus asian uudelleen käsittelyyn 23 §:n mukaisesti kuin mikä on kansallisen tavaramerkin hakijalla.

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin julkaisemisesta ja voimaan tulon ilmoittamisesta kansainväliselle toimistolle. Voimassa olevan lain 56 c §:n 1 momentista poiketen ehdotetussa säännöksessä ei mainittaisi kansainvälisen rekisteröinnin kuuluttamisesta, vaan kansainvälinen rekisteröinti julkaistaisiin esimerkiksi PRH:n internetsivuilla tai muulla vastaavalla, yleisesti nähtävissä olevalla tavalla. Ehdotetussa säännöksessä lisäksi mainittaisiin selvyuden vuoksi kansainvälisen rekisteröinnin merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin ja ilmoittamisesta kansainväliselle toimistolle.

PRH julkaisisi kansainvälisen rekisteröinnin siltä osin kuin rekisteröinnin voimassaololle Suomessa ei olisi estettä. Julkaiseminen suoritettaisiin vastaavalla tavalla kuin kansallisen tavaramerkkihakemuksen hyväksymisessä 25 §:n mukaisesti. Kansainvälinen rekisteröinti julkaistaisiin PRH:n verkkosivuilla tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla, jos esimerkiksi verkkosivut eivät olisi käytettävissä. Kansainvälisen rekisteröinnin julkaisemisessa olisi mainittava kansainvälisen toimiston kansainväliselle rekisteröinnille antama päivä, josta rekisteröinnin oikeusvaikutus 91 §:n mukaisesti alkaisi. Kansainvälisen toimiston antama päivä on joko rekisteröintipäivä tai rekisteröinnin laajentamispöytäkirjan kirjaamispäivä. Kansainvälisen rekisteröinnin julkaisemisesta alkaa väiteaika, joka on 34 §:n mukaisesti kaksi kuukautta rekisteröinnin julkistamisesta. Voimassa olevan lain 56 c §:n 2 momentista poiketen ehdotetussa säännöksessä ei nimenomaisesti mainittaisi väiteaikaa ja väitteen muodollisia vaatimuksia, sillä nämä seikat on todettu 34 §:ssä, jota sovelletaan myös kansainväliin rekisteröinteihin.

Kun kansainvälinen rekisteröinti olisi suoraan hyväksytty Suomessa voimassa olevaksi tai kansainvälistä rekisteröintiä koskeva kieltäytymisasiasi olisi lainvoimaisesti ratkaistu, PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriin, miltä osin kansainvälinen rekisteröinti olisi Suomessa voimassa tai ettei se ole lainkaan voimassa. PRH myös toimittaisi asian tultua lainvoimaiseksi kansainväliselle toimistolle ilmoituksen siitä, miltä osin kansainvälinen rekisteröinti on Suomessa voimassa tai siitä, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole lainkaan voimassa Suomessa.

90 §. Väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan. Pykälässä säädettäisiin kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen käsittelystä ja siitä ilmoittamisesta kansainväliselle toimistolle. Kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tehtyihin väitteisiin sovelletaan ehdotetun lain 33–37 §:ää, siltä osin kuin tässä pykälässä ei toisin säädetä.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin väitteen ja sen perustelujen toimittamisesta kansainväliselle toimistolle. Kyse olisi väitteen johdosta tehtävästä ilmoituksesta kansainväliselle toimistolle, ei PRH:n väitettä koskevan asiallisen päätöksen toimitamisesta. Ehdotettu säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 56 d §:n 1 momenttia. Kyseisestä säännöksestä poiketen ehdotetussa säännöksessä ei nimenomaisesti mainittaisi sitä, että PRH tutkisi väitteen riippumatta siitä, antaako haltija lausuman väitteen johdosta. Asia on todettu ehdotetun 33 §:n perusteluissa. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, haluaa antaa asiassa lausumansa PRH:lle, hänellä tulee olla ehdotetun lain 30 §:n 5 momentin mukaisesti asiamies, jolla on kotipaikka ETA-alueella.

Pykälän *2 momentissa* säädettäisiin väiteasian ratkaisemisesta. Ehdotettu säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 56 d §:n 2 momenttia. Jos kansainvälinen rekisteröinti ei täyttäisi ehdotetun lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, PRH tekisi väitteen johdosta päätöksen, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain. PRH olisi väitteen käsittelyssä sidottu väitteessä esitettyihin vaatimuksiin eikä voisi tutkia rekisteröintiä väitettä laajemmilla perusteilla. Jos esimerkiksi väite olisi tehty aiemman oikeuden perusteella, PRH ei voisi tutkia oma-aloitteisesti rekisteröinnin erottamiskykyä. Jos kansainväliselle rekisteröinnille ei olisi Suomessa estettä, väite hylättäisiin. Säännös poikkeaisi väitteen ratkaisemiseen pääsääntöisesti sovellettavasta 33 §:stä. Edellä mainitussa säännöksessä todetaan, että PRH kumoaa rekisteröinnin siltä osin kuin rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia edellytyksiä. Koska PRH ei voi kumota kansainvälistä rekisteröintiä, jota hallinnoi kansainvälinen toimisto, ehdotetussa säännöksessä todettaisiin, että PRH tekisi päätöksen siitä, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole voimassa Suomessa tai on voimassa ainoastaan osittain.

Pykälän *3 momentissa* säädettäisiin väitettä koskevan PRH:n ratkaisun ilmoittamisesta kansainväliselle toimistolle ja tavaramerkkirekisteriin tehtävistä merkinnöistä. Voimassaolevan lain 56 d §:n 3 momentista poiketen lainvoimaista väitepäätöstä ei kuulutettaisi eikä säännöksessä mainittaisi kansainvälisen rekisteröinnin merkitse-

misestä luetteloon. PRH tekisi väiteratkaisun johdosta merkinnät tavaramerkkirekisteriin.

Kun väiteasia olisi lainvoimaisesti ratkaistu, PRH ilmoittaisi kansainväliselle toimistolle väitteen ratkaisusta ja siitä, miltä osin kansainvälinen rekisteröinti olisi Suomessa voimassa tai ettei se olisi lainkaan voimassa. Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti PRH:n tulisi ilmoittaa, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole väitteen johdosta voimassa Suomessa, kansainväliselle toimistolle 18 kuukauden kuluessa kansainvälisen toimiston 89 §:n 1 momentin mukaisesta ilmoituksesta. Jos väiteaika päättyy 18 kuukauden jälkeen kansainvälisen toimiston ilmoituksesta, PRH:n tulisi ilmoittaa kansainväliselle toimistolle mainitun 18 kuukauden kuluessa, että rekisteröinnin voimassaolo voi tehdyn väitteen perusteella lakata myöhemmin. Tällöin ilmoitus väitteestä olisi tehtävä kansainväliselle toimistolle kuukauden kuluessa väiteajan päättymisestä. Kansainvälinen toimisto toimittaa PRH:n ilmoituksen väitteestä kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle.

91 §. *Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo ja oikeusvaikutus.* Pykälässä säädettäisiin Suomessa voimassa olevaksi hyväksytyn kansainvälisen rekisteröinnin suojan alkamispäivästä, kestosta ja uudistamisesta. Kansainvälisen rekisteröinnin suojan alkamispäivästä säännellään voimassa olevassa laissa 56 e §:ssä. Kyseisestä säännöksestä poiketen ehdotetussa säännöksessä selvennettäisiin suojan alkamisajankohtaa, kestoja ja uudistamista. Säännös perustuu Madridin pöytäkirjan 4 artiklaan, 6 artiklan 1 kohtaan ja 7 artiklaan.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin Suomessa voimassa olevaksi hyväksytyn kansainvälisen rekisteröinnin suojan alkamisajankohdasta. Suojan alkamisajankohta määräytyy Madridin pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Kansainvälinen rekisteröinti, jonka rekisteröinnille ei ole ollut estettä tai joka on rekisteröintiesteen tai väitteen jälkeen jäänyt osittain tai kokonaan voimaan, saa suojaa kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä alkaen. Kansainvälisen toimiston rekisteröintipäivä on kansainvälisen hakemuksen vireilletulopäivä kansallisessa rekisteriviranomaisessa 88 §:n 3 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa mainituin tavoin, jos kansainvälinen hakemus ja kansallisen rekisteriviranomaisen todistus vastaavuudesta toimitetaan kansainväliselle toimistolle kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä kansalliselle rekisteriviranomaiselle. Jos kansainvälistä ha-

kemusta ei ole toimitettu kansainväliseen toimistoon ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut hakemuksen jättämispäivästä, rekisteröintipäiväksi merkitään päivä, jolloin kansainvälinen hakemus saapuu kansainväliseen toimistoon. Jos kyse on kansainvälisen rekisteröinnin myöhemmästä alueellisesta laajentamisesta, jossa Suomi on nimetty, kansainvälinen rekisteröinti saa suojaa kansainvälisessä toimistossa tapahtuneesta laajentamispyynnön kirjaamispäivästä alkaen. Kansainvälinen rekisteröinti voi saada suojaa myös kansainvälisen toimiston rekisteriin merkitystä etuoikeuspäivästä alkaen Pariisin sopimuksen mukaisten etuoikeusedellytysten täytyessä.

Suomessa voimassa olevalla kansainvälisellä rekisteröinnillä on samat oikeusvaikutukset kuin kansallisella tavaramerkkirekisteröinnillä. Kansainvälisen rekisteröinnin haltija voi näin ollen käyttää esimerkiksi kiello-oikeuttaan tavaramerkkiään loukkaavissa tilanteissa. Ennen kuin kansainvälinen rekisteröinti on hyväksytty Suomessa voimassa olevaksi, sillä on samat oikeusvaikutukset kuin kansallisella tavaramerkkihakemuksella.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Suomessa voimassa olevaksi hyväksytyin kansainvälisen rekisteröinnin suojan kestosta ja uudistamisesta. Suojan kestosta ja uudistamisesta määrätään Madridin pöytäkirjan 6 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklassa. Säännös olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi. Säännöksellä selkeytettäisiin kansainvälisen rekisteröinnin suojan kestoon ja uudistamiseen liittyvää sääntelyä, joka poikkeaa kansallisten tavaramerkkien menettelyistä. Säännös poikkeaisi voimassaolevan lain 56 k §:stä, jonka mukaan kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen olisi kuulutettava. Ehdotetussa säännöksessä uudistamista ei kuulutettaisi tai julkistettaisi erikseen, mikä vastaisi ehdotettua menettelyä kansallisten tavaramerkkien osalta. Kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen vain merkittäisiin tavaramerkkirekisteriin.

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 10 vuotta kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä alkaen. Kansainvälinen rekisteröinti uudistetaan kansainvälisessä toimistossa Madridin pöytäkirjan 7 artiklassa mainituin edellytyksin. PRH merkitsisi tiedon kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisesta tavaramerkkirekisteriin saatuaan uudistamisesta ilmoituksen kansainväliseltä toimistolta.

92 §. Kansainvälisen rekisteröinnin menettäminen tai mitätöinti. Pykälässä säädettäisiin menettämistä tai mitätöintiä koskevan ratkaisun ilmoittamisesta kansainväli-

selle toimistolle ja siitä johtuvien merkintöjen tekemisestä tavaramerkkirekisteriin. Säännös olisi voimassaolevaan lakiin verrattuna uusi ja selventäisi PRH:n ilmoittamisvelvollisuuksia kansainväliselle toimistolle. Säännös perustuu Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 6 kohtaan.

Kansainvälinen rekisteröinti voidaan menettää tai mitätöidä samoilla perusteilla kansallisessa hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenettelyssä tai tuomioistuimenmenettelyssä kuin kansallinen tavaramerkki. Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikka Euroopan talousalueella, haluaa antaa asiassa lausumansa PRH:lle, hänellä tulee olla ehdotetun lain 30 §:n 5 momentin mukaisesti asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Jos kansainvälinen rekisteröinti menetetään tai mitätöidään kokonaan tai osittain, PRH lähettäisi siitä tiedon kansainväliselle toimistolle, kun menettämistä tai mitätöintiä koskeva ratkaisu olisi tullut lainvoimaiseksi. PRH myös merkitsisi tavaramerkkirekisteriin menettämisestä tai mitätöinnistä seuraavat muutokset.

93 §. *Kansallisen tavaramerkin korvaaminen kansainvälisellä rekisteröinnillä.* Pykälässä säädettäisiin tavaramerkin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä ja sen merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 56 g §:ää. Säännös perustuu Madridin pöytäkirjan 4 bis artiklaan ja sovellutussääntöjen 21 sääntöön.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin siitä, millä edellytyksillä kansainvälinen rekisteröinti korvaa kansallisen tavaramerkin. Jos samalla haltijalla on samaa merkkiä koskeva kansallinen tavaramerkkirekisteröinti ja myöhempi kansainvälinen rekisteröinti, ja kansainvälinen rekisteröinti kattaisi kaikki kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin sisältämät tavarat tai palvelut, kansainvälinen rekisteröinti korvaisi kansallisen rekisteröinnin. Kansainvälinen rekisteröinti ei kuitenkaan vaikuta haltijan oikeuksiin suomalaisen rekisteröinnin perusteella, vaan haltija voisi edelleenkin vedota aikaisempaan suojaan suomalaisen rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen suhteen (Madridin pöytäkirjan 4 bis artiklan 1 kohta). Vaikka Madridin pöytäkirjan säännöksestä johtuen yllä kuvatuissa tilanteissa kansainvälinen rekisteröinti korvaa periaatteessa automaattisesti kansallisen tavaramerkin, PRH ei oma-aloitteisesti poista aiempaa kansallista rekisteröintiä tavaramerkkirekisteristä, vaan molemmat tavaramerkit jäisivät rinnakkain tavaramerkkirekisteriin, ellei haltija pyytäisi kansallisen tavaramerkin poistoa rekisteristä. Kansainvälisen rekisteröinnin korvaamisen

avulla tavaramerkin haltija voisi välttyä kahden samaa valtiota koskevan saman tavaramerkin uudistamiselta ja pitää voimassa halutessaan vain kansainvälisen rekisteröinnin. Rekisteröintien haltijan päätäntävällässä olisi muun muassa, pyytäisikö hän kansallisen tavaramerkin poistoa tavaramerkkirekisteristä, minkä rekisteröinnin uudistaisi tai mihin rekisteröinteihin vetoaisi.

Pykälän 2 *momentissa* säädettäisiin kansallisen rekisteröinnin korvaamisen merkittämisestä tavaramerkkirekisteriin ja ilmoittamisesta kansainväliselle toimistolle. Edellä 1 momentissa mainittujen edellytysten täytyessä kansainvälinen rekisteröinti korvaa suomalaisen rekisteröinnin, eikä tämä edellytä merkintää suomalaiseen tavaramerkkirekisteriin. Kuitenkin kansainvälisen rekisteröinnin haltijan pyynnöstä tieto, että kansainvälinen rekisteröinti on korvannut suomalaisen rekisteröinnin, merkittäisiin rekisteriin (Madridin pöytäkirjan 4 bis artiklan 2 kohta). PRH ilmoittaisi korvaamisen merkinnästä kansainväliselle toimistolle.

94 §. Kansainvälisen rekisteröinnin poistaminen. Pykälässä säädettäisiin kansainvälisen rekisteröinnin poistamisesta rekistereistä. Voimassa olevassa laissa asiasta säädetään 56 h §:ssä. Tästä poiketen ehdotetussa säännöksessä ei edellytettäisi, että PRH kuuluttaisi kansainvälisen rekisteröinnin poistamisesta. Luettelon sijaan säännöksessä todettaisiin kansainvälisen rekisteröinnin poistaminen PRH:n tavaramerkkirekisteristä.

Kansainvälisen toimiston ilmoittaessa PRH:lle, että kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo on kokonaan tai joltain osin lakannut esimerkiksi uudistamisen laiminlyönnin vuoksi, tavaramerkki poistettaisiin myös PRH:n tavaramerkkirekisteristä vastaavilta osin. Poistamisen oikeusvaikutuksen osalta määräävä hetki olisi se, milloin merkki poistettaisiin kansainvälisestä rekisteristä.

95 §. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisen sen perusteena olevan kansallisen tavaramerkin voimassaolon päättymisen vuoksi. Pykälässä säädettäisiin kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisen edellytyksistä tilanteessa, jossa sen perusteena oleva kansallinen rekisteröinnin tai hakemuksen voimassaolo on päättynyt, ja siitä, millä edellytyksillä tällaista lakannutta kansainvälistä rekisteröintiä voitaisiin hakea kansallisena tavaramerkkinä. Säännös perustuu Madridin pöytäkirjan 6 artiklan 2–4 kohtiin ja 9 *quinquies* artiklaan. Ehdotettu säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 i §:ää, mutta selvyudeksi sen 1 momentissa mai-

nittaisiin lisäksi PRH:n velvollisuudesta ilmoittaa kansallisen tavamerkin voimassaolon päättymisestä kansainväliselle toimistolle. Voimassaolevasta säännöksestä poiketen ehdotetun säännöksen 3 momentissa ei edellytettäisi, että PRH kuuluttaisi siitä, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin. Asia ainoastaan merkittäisiin tavaramerkkirekisteriin.

Kansainvälinen rekisteröinti on viiden vuoden ajan riippuvainen sen perusteena olevasta kansallisesta rekisteröinnistä tai hakemuksesta. Jos kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan rekisteröinnin tai hakemuksen voimassaolo on päätynyt viiden vuoden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröintipäivästä esimerkiksi hakemuksen peruuttamisen, hylkäyspäätöksen, väitteen tai menettämisen- tai mitättömyyshakemuksen tai -kanteen johdosta, myös kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo päättyy vastaavilta osin (central attack). Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo päättyy myös, jos esimerkiksi rekisteröinnin hylkäämiseen, menettämiseen tai mitättömyyteen johtava väite, kanne, valitus tai menettämisen- tai mitättömyyshakemus on tullut vireille viiden vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä, mutta johtaa tulokseen vasta viiden vuoden jälkeen. Jos kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo päättyy edellä mainitusta syystä, sen vaikutus päättyy myös Suomessa.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin PRH:n ilmoitusvelvollisuudesta kansainväliselle toimistolle, jos kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan kansallisen rekisteröinnin voimassaolo tai kansallisen hakemuksen vireillä olo on päätynyt.

PRH ilmoittaisi kansainväliselle toimistolle kansallisen rekisteröinnin voimassaolon tai hakemuksen vireilläolon päättymisestä, jos kansalliseen rekisteröintiin tai hakemukseen on perustettu kansainvälinen rekisteröinti, ja kansallisen rekisteröinnin voimassaolo tai hakemuksen vireilläolo on päätynyt viiden vuoden kuluessa kansainvälisen toimiston kansainväliselle rekisteröinnille antamasta rekisteröintipäivästä. Ilmoituksessaan PRH pyytäisi samalla kansainvälisen rekisteröinnin kumoamista kansainvälisen toimiston rekisteristä siltä osin kuin kansallinen tavamerkki tai tavaramerkkihakemus on lakannut.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lakanneen kansainvälisen rekisteröinnin hakemisesta kansallisena tavamerkinä. Suomessa voimassa ollut kansainvälinen rekisteröinti voidaan kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisen jälkeen

korvata kansallisella rekisteröinnillä, jolla on sama etuoikeus kuin kansainvälisellä rekisteröinnillä, jos pykälän 2 momentissa mainitut edellytykset täyttyvät. Suomessa voimassa olleen kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon on tullut päättyä sen perusteena olevan rekisteröinnin voimassaolon tai hakemuksen vireillä olon päättymisen vuoksi. Kyse olisi tällöin tilanteesta, että kansainvälinen rekisteröinti on perustunut muualla kuin Suomessa rekisteröityyn tavaramerkkiin tai muualla haettuun tavaramerkkiin, jonka voimassaolo on päättynyt viiden vuoden kuluessa kansainvälisen toimiston kansainväliselle rekisteröinnille antamasta päivästä. Niin sanotun central attack -säännön mukaan kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo tällaisissa tilanteissa päättyy, jolloin sen vaikutukset Suomessakin päättyvät, jos kansainvälinen rekisteröinti on kohdistunut Suomeen.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltijan tulisi hakea saman merkin rekisteröintiä Suomessa kolmen kuukauden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä. Hakemuksen käsittämien tavaroiden ja palvelujen tulee sisältyä Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin. Kansallinen hakemus ei näin ollen voi olla laajempi kuin kansainvälinen rekisteröinti. Hakemuksen tulee lisäksi muutoin täyttää rekisteröinnille asetetut tämän lain mukaiset edellytykset, ja hakijan tulee suorittaa siitä säädetty maksut. Mikäli nämä edellytykset täyttyisivät, kansallinen tavaramerkkihakemus saisi hakemispäiväkseen kansainvälisen rekisteröinnin 91 §:n 1 momentin mukaisen päivän eli joko kansainvälisen toimiston antaman rekisteröintipäivän tai alueellista laajentamista koskevan pyynnön kirjautuspäivän. Elleivät edellytykset täyttyisi, kansallinen rekisteröintihakemus voitaisiin luonnollisesti kuitenkin tehdä, mutta etuoikeus alkaisi normaalisti hakemuksen 17 §:n 3 momentin mukaisesta hakemispäivästä.

Pykälän 3 momentissa todettaisiin, että PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriinsä, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin.

96 §. *Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättyminen sopimusosapuolen irtisanomisen vuoksi.* Pykälässä säädettäisiin kansainvälisen rekisteröinnin hakemisesta kansallisena tavaramerkkinä tilanteessa, jossa kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt Madridin pöytäkirjan sopimusosapuolen irtisanomisesta johtuen. Madridin pöytäkirja on määritelty edellä 86 §:n 1 momentissa. Ehdotettu säännös perustuu Madridin pöytäkirjan 15 artiklan 5 kohtaan. Säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 56 j §:ää. Kyseisestä säännöksestä poiketen ehdotetun

säännöksen 2 momentissa ei edellytettäisi, että PRH kuuluttaisi siitä, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin. Asia ainoastaan merkittäisiin tavaramerkkirekisteriin.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden täytyessä kansallinen tavaramerkkihakemus saisi hakemispäiväkseen kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröintipäivän tai päivän, jolloin kansainvälisen rekisteröinnin alueellista laajentamista Suomeen koskeva pyyntö kirjattiin kansainvälisessä toimistossa. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo ja sen vaikutus nimetyissä maissa saattaa lakata sillä perusteella, että joku Madridin pöytäkirjan osapuolista irtisanoo liittymisensä pöytäkirjaan. Suomessa voimassa olevat kansainväliset rekisteröinnit lakkaavat, jos Suomi irtisanoo liittymisensä Madridin pöytäkirjaan. Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa myös, jos maa tai yhteisö, jossa kansainvälisen rekisteröinnin perusteena oleva kansallinen hakemus tai rekisteröinti on tehty, irtisanoo liittymisensä Madridin pöytäkirjaan. Jälkimmäisessä tapauksessa kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo lakkaa kaikissa kansainvälisessä hakemuksessa tai myöhemmässä alueellisessa laajentamisessa nimetyissä maissa ja yhteisöissä, sillä kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole enää oikeutettu hakemaan kansainvälistä rekisteröintiä.

Suomessa voimassa ollut kansainvälinen rekisteröinti voitaisiin korvata kansallisella rekisteröinnillä, jolla on sama etuoikeus kuin kansainvälisellä rekisteröinnillä, jos 1 momentissa mainitut edellytykset täyttyisivät. Kansallinen tavaramerkkihakemus tulisi tehdä kahden vuoden kuluessa siitä, kun osapuolen irtisanominen Madridin pöytäkirjasta tuli voimaan. Lisäksi kansallisen hakemuksen käsittämien tavaroiden ja palvelujen on tullut sisältyä Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin. Hakemuksen tulee lisäksi muutoin täyttää rekisteröinnille asetetut edellytykset, ja hakijan tulee suorittaa siitä säädetyt maksut. Elleivät edellytykset täyttyisi, voitaisiin kansallinen hakemus kuitenkin tehdä, mutta etuoikeus alkaisi tällöin 17 §:n 3 momentin mukaisesta hakemispäivästä.

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että PRH merkitsisi tavaramerkkirekisteriinsä, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin.

9 Luku

Erityiset säännökset

97 §. Muutoksenhaku. Pykälä sisältäisi viittaussäännöksen Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ään. Viitatus 6 §:n 1 momentin mukaan PRH:n päätökseen, jolla on ratkaistu tavaramerkkiä, yhteisömerkkiä, tarkastusmerkkiä tai kansainvälistä rekisteröintiä koskeva asia, haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Viitatus 6 §:n 2 momentin mukaan valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

98 §. EU-tavaramerkin muuntaminen. Pykälässä säädettäisiin EU-tavaramerkin, EU-tavaramerkkihakemuksen tai Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamista kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi.

Pykälän *1 momentissa* säädettäisiin edellytyksistä, joiden mukaisesti EUIPO:n PRH:lle toimittama pyyntö käsiteltäisiin kansallisena tavaramerkkihakemuksena. Pyyntöön yhteydessä hakijan tulee suorittaa PRH:lle säädetyt maksut. Lisäksi hakijan olisi annettava muusta kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielisestä muuntamispyyntöstä ja siihen kuuluvasta liitteestä PRH:lle käännös jollain edellä mainitulle kielelle. Hakijan olisi samalla ilmoitettava edellä 17 §:n 4 momentin mukainen käsitteelykieli. Hakijan olisi myös ilmoitettava osoite, josta hakijan tavoittaa Euroopan talous-alueella ja toimitettava tavaramerkistä edellä 17 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen kuvaus.

Pykälän *2 momentin* mukaan PRH:n tulee EUIPO:lta muuntamista koskevan pyynnön jälkeen varata pyynnön esittäjälle kahden kuukauden määräaika toimittaa 1 momentissa vaaditut tiedot.

Pykälän *3 momentissa* säädettäisiin muunnetun merkin etuoikeuden määräytymisestä. Hakemuksella, joka perustuu EU-tavaramerkin tai EU-tavaramerkkihakemuksen muuntamiseen, katsottaisiin olevan sama hakemispäivä, etuoikeus ja aiemus Suomessa kuin EU-tavaramerkillä tai EU-tavaramerkkihakemuksella. Hakemuksella, joka perustuu Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamiseen, katsottaisiin olevan hakemispäivänä kansainvälisen rekisteröinnin

tai sen Euroopan unioniin kohdistuvan myöhemmän nimeämisen päivä sekä kansainvälisen rekisteröinnin etuoikeudet ja aiemmuudet soveltuvilta osin.

99 §. Tiedoksianto. Pykälässä säädettäisiin päätöksen tiedoksiannosta siinä tilanteessa, ettei asiakirjaa tai päätöstä saada annettua tiedoksi. PRH voisi siinä tapauksessa antaa asiakirjan tai päätöksen tiedoksi julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituksen internetsivuillaan tai muulla asianmukaisella tavalla. Päätös tai muu asiakirja katsottaisiin annetun tiedoksi ilmoituksen julkaisemishetkellä. Käytännössä päätökset julkaistaisiin PRH:n kotisivuilla olevassa palvelussa.

100 §. Koneellinen allekirjoitus. Pykälän mukaan PRH:n päätös tai muu asiakirja, joka on valmistettu automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.

Viranomaisen päätöksen allekirjoittamisesta ei ole nimenomaisesti säädetty, vaan allekirjoittamisvelvollisuuden on katsottu johtuvan päätöksen julkiseksi tulemisesta. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n mukaan viranomaisen laatima päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot ja pöytäkirjat tulevat pääsääntöisesti julkiseksi, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu. Allekirjoitusta on pidetty myös hyvän hallinnon vaatimuksiin kuuluvana. Tällaisen kannan on ottanut mm. eduskunnan apulaisoikeusasiamies päätöksissään 1303/4/09 ja 686/4/09.

Viranomaisen asiakirjojen sähköisestä ja koneellisesta allekirjoituksesta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaisessa annetussa laissa (13/2003). Lain 16 §:n mukaan päätöisasikirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Viranomaisen on allekirjoitettava asiakirja sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luotamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 26 artiklassa säädetty vaatimukset täyttävällä kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella tai muuten sellaisella tavalla, että asiakirjan alkuperäisyydestä ja eheydestä voidaan varmistautua. Lain esitöissä (HE 17/2002 vp) 16 §:n perusteluissa todetaan, että viranomaisten toimintaan liittyvän korostetun oikeusvarmuusvaatimuksen vuoksi sähköiseltä allekirjoitukselta edellytettäisiin sellaista tasoa, että se täyttää erikseen säädetyn allekirjoitusvaatimuksen. Säännös ei vaikuta niihin erityissäännöksiin, joiden mu-

kaan viranomaisen päätöstä ei välttämättä tarvitse lainkaan allekirjoittaa tai jotka mahdollistavat koneellisen allekirjoituksen. Päätösasiakirjalla tarkoitetaan erinimisiä viranomaissuoritteita, jotka jo päättävät asian käsittelyn viranomaisessa tai ovat välipäätöksiä tai muita asian käsittelyn kuluessa tehtyjä ratkaisuja. Päätösasiakirja voi olla myös näiden asiakirjojen jäljennös tai tallekappale.

Lain 20 §:n 1 momentin mukaan haastehakemus, haaste sekä sähköisenä viestinä lähetettävä tuomioistuimen toimituskirja ja muu oikeudenkäyntiasiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Pykälän 2 momentin mukaan hallintoviranomaisen toiminnassa syntyneiden asiakirjojen samoin kuin ulosoton asiakirjojen koneellisesta allekirjoittamisesta säädetään erikseen. Lain esitöissä (HE 17/2002 vp) on 20 §:n 2 momentin yhteydessä viitattu ennen lain voimaantuloa annettuun laki- ja asetus-tasoiseen erityissääntelyyn, jonka mukaan viranomaisen päätös tai rekisteristä annettavat otteet voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Esityksen perustelujen mukaan lain 16 §:n mukaisen sähköisen allekirjoituksen lisäksi viranomaisen päätökset voidaan allekirjoittaa muulla tavoin koneellisesti siten kuin siitä erityislainsäädännössä säädetään. Lisäksi lain 9 §:n perusteluissa todetaan, että sähköisen allekirjoituksen ohella viranomaisen päätökset voitaisiin lisäksi allekirjoittaa muulla tavoin koneellisesti siten kuin siitä erityislainsäädännössä säädetään.

Ehdotetulla säännöksellä mahdollistettaisiin koneellinen allekirjoitus PRH:n tavaramerkkiasioissa.

101 §. Maksut. Perustuslain 81 §:n 2 momentissa säädetään valtion viranomaisten toiminnastaan perimistä maksuista. Sen mukaan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista on säädettävä lailla. Lailla tulee säätää yleisesti siitä, millaisista virkatoimista, palveluista ja tavaroista maksuja voidaan periä tai millaiset suoritteet ovat kokonaan maksuttomia. Samoin lailla on säädettävä maksujen suuruuden määrittämisessä noudatettavista periaatteista, kuten omakustannusarvon tai liiketaloudellisten perusteiden noudattamisesta. Säännös koskee kaikkia valtion vi-rastoja ja laitoksia. Valtion suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään valtion maksuperustelaisissa (150/1992). Se on luonteeltaan yleislaki, jonka ohella maksuista voidaan säätää erikseen. Maksuperustelakiin sisältyy säännökset tietyistä suoritteista, jotka ovat joko maksullisia tai maksuttomia (4 ja 5 §). Siinä on myös säännökset maksujen suuruuden määrittämisessä noudatettavista periaatteista. Jos jonkin suoritteen maksullisuuden perusteet ovat valtion

maksuperustelain mukaiset, maksun euromääristä voidaan säätää asetuksella. Näin ollen valtion maksuperustelakiin sisältyvä valtuutussäännös (8 §) on riittävä asetuksen antamiselle eikä erillistä valtuutussäännöstä tarvita asiaa koskevassa erillislainsäädännössä.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa säädetään PRH:n suoritteiden hinnoittelusta. Maksuperustelaista poiketen PRH:n suoritteiden hinnoittelussa kustannusvastaavuuteen on päästävä suoriteryhmän sisällä, toisin sanoen rekisterikohtaisesti. Käytännössä myös yksittäisten suoritteiden hinnat vastaavat suoritteen tuottamisesta aiheutuvia keskimääräisiä kustannuksia. Toissijaisesti PRH:n suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan yleistä maksuperustelakia. Yksittäisten suoritteiden hinnoista säädetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista.

Tässä laissa PRH:lle säädetyt tavaramerkkirekisterin pitoon liittyvät tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden maksullisuudesta voidaan säätää PRH:n suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla. Pykälä sisältäisi selvyden vuoksi viitatusäännöksen kyseiseen lakiin, mutta yksittäisten suoritteiden maksullisuudesta ei säädettäisi tässä laissa.

10 luku

Voimaantulo

102 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa todettaisiin, että ehdotettu laki tulee voimaan kokonaisuudessaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Tavaramerkkidirektiivi tulee sen 54 artiklan mukaan saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2019. Hallinnollista menettämisen- ja mitättömyysmenettelyä koskevat säännökset tulisi saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2023. Hallinnollista menettämisen- ja mitättömyysmenettelyä koskevalle pidemmälle täytäntöönpanojalle ei ole katsottu olevan tarvetta, joten koko laki astuisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että ehdotetulla lailla kumotaan voimassaoleva tavaramerkkilaki ja yhteismerkkilaki.

103 §. Siirtymäsäännökset.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vireillä olevan hallintoasian käsittelystä. Jos tämän lain voimaan tullessa vireillä olisi hallintoasia, kuten tavaramerkkihakemuksen, väitteen tai rekisteröinnin muutosta koskevan asian käsittely, siihen sovellettaisiin ehdotetun lain voimaan tullessa voimassa olleita, aiemman tavaramerkkilain säännöksiä. Esimerkiksi lain voimaan tuloa vireillä oleviin tavaramerkkihakemuksiin sovelletaan aiemman tavaramerkkilain hylkäysperusteita ja käsittelyä koskevia säännöksiä. Tällaisista tavaramerkkihakemuksista ei esimerkiksi voisi pyytää ehdotetun lain 23 §:n mukaista käsittelyn jatkamista.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ehdotetun lain voimaan tullessa vireillä oleviin tavaramerkkihakemuksiin sovellettavista säännöksistä niiden rekisteröinnin jälkeen. Edellä 1 momentin mukaisesti tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan tavaramerkkihakemuksen käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita, aiemman tavaramerkkilain säännöksiä. Sen jälkeen, kun tällainen tavaramerkkihakemus olisi hyväksytty rekisteröitäväksi, siihen sovellettaisiin pääsääntöisesti tämän ehdotetun lain säännöksiä. Mahdollisessa väitemenettelyssä noudatettaisiin kuitenkin aiemman lain säännöksiä. Rekisteröinnin voimassaolon keston suhteen noudatettaisiin myös aiemman lain säännöksiä, ja rekisteröinti olisi voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä. Muutoin rekisteröintiin sovellettaisiin ehdotetun lain säännöksiä ja se voitaisiin esimerkiksi menettää tai mitätöidä tämän lain mukaisin perustein sekä hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenettelyssä tai tuomioistuinmenettelyssä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin mustavalkoisten merkkien tulkinnasta. Ehdotetun lain 10 §:n 1 momentissa säädetään siitä, millainen merkin tulee olla ja miten se tulee esittää tavaramerkkirekisterissä. Säännös käytännössä merkitsee, että merkin suoja-ala on oltava määritettävissä selkeästi tavaramerkkirekisteriä tarkastelemalla. Näin ollen merkin esittämistapa ja sen merkitys suoja-alalle korostuvat entisestään.

Mustavalkoisten merkkien on pohjoismaisessa käytännössä katsottu perinteisesti kattavan kaikki merkin värimuunnokset. Hakemalla merkkiä mustavalkoisena on siis saanut samalla suojan kaikille mahdollisille väriyhdistelmille merkistä. Tähän tulkintaan on ollut syynä aiemmin mm. painotekniset syyt, kun tavaramerkkejä ei voitu esittää värillisinä rekisterissä tai painotuotteissa. Koska edellä selostetuilla tavoin merkin esittämistapa on suoja-alan määrittämisessä entistäkin tärkeämpi, ja

tavaramerkkirekisteriä tarkastelemalla on voitava määrittää suojan tarkka kohde, on perusteltua, että aiemmasta mustavalkoisia merkkejä koskevasta tulkinnasta luovutaan. Tämän lain voimaan tulon jälkeen vireille tulleiden mustavalkoisten merkkien katsottaisiin kattavan merkin vain siinä värissä kuin se on hakemuksessa esitetty. Muutos ei olisi taannehtiva, vaan tämän lain voimaan tullessa vireillä olleiden mustavalkoista merkkiä koskevien tavaramerkkihakemusten tai rekisteröityjen tavaramerkkien katsottaisiin kuitenkin kattavan edelleen merkin kaikki värimuunnokset.

Pykälän 4 *momentissa* säädettäisiin ennen tämän lain voimaan tuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin sovellettavista säännöksistä. Ennen ehdotetun lain voimaan tuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin sovellettaisiin pääsääntöisesti tämän lain voimaan tultua tämän lain säännöksiä. Rekisteröinti voitaisiin siis esimerkiksi menettää tai mitätöidä ehdotetussa laissa esitetyin perustein. Ennen ehdotetun lain voimaan tuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin ei kuitenkaan sovellettaisi 32 §:n 1 momenttia rekisteröinnin voimassaolon kestosta. Ennen ehdotetun lain voimaan tuloa rekisteröidyt tavaramerkit olisivat edelleen voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä. Ennen tämän lain voimaan tuloa rekisteröityihin mustavalkoisten merkkien katsottaisiin edellä 3 momentissa tavoin kattavan kaikki värimuunnokset.

Pykälän 5 *momentissa* säädettäisiin riita-asioita koskevasta poikkeuksesta 4 momenttiin. Vaikka pääsääntöisesti ennen ehdotetun lain voimaan tuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin sovelletaan edellä 4 momentin mukaisesti ehdotetun lain säännöksiä, riita-asiaan, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita, aiemman tavaramerkkilain säännöksiä. Tällaisiin riita-asioihin sovellettaisiin näin ollen esimerkiksi aiemman tavaramerkkilain säännöksiä menettämisen- ja mitätöintiperusteista, seuraamuksista ja oikeudenkäynneistä.

Pykälän 6 *momentissa* säädettäisiin vahingonkorvaukseen liittyvästä poikkeuksesta. Ennen ehdotetun lain voimaantuloa yksinoikeuden loukkauksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, vaikka vahinko olisi ilmennyt vasta tämän lain tultua voimaan.

Pykälän 7 *momentissa* säädettäisiin ennen 1 päivää lokakuuta 2012 vireille tulleiden tavaramerkkihakemusten tai -rekisteröintien tavara- ja palveluluetteloiden täsmen-
tämistä. Ennen 1 päivää lokakuuta 2012 vireille tulleiden tavaramerkkihakemus-

ten, joiden tavara- ja palveluluettelo kattaa tietyssä tavara- tai palveluluokassa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon, on katsottu kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut. Edellä yleisperustelujen jaksossa 2.3 Nykytilan arvio on selostettu eri aikoina haettuja, eri tavoin tulkittavia tavara- ja palveluluetteloja ja niiden tulkintaan liittyviä ongelmia. Yleisperustelujen jaksossa 3.2 Toteuttamismavaihtoehtot, on kuvattu vaihtoehtoja luokituksen täsmentämismenettelylle ja vaihtoehtoisia tapoja suorittaa menettely, ja jaksossa 4 selvitetty täsmentämismenettelyn taloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia PRH:n toimintaan. Tavaramerkkirekisterin selkeyden vuoksi ja rekisterin sisältämien tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden tulkinnan helpottamiseksi ehdotetaan säänneltävän ennen 1 päivää lokakuuta 2012 vireille tulleiden, Nizzan luokituksen luokkaotsikon kattavien tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämismenettelystä. Säännös koskisi kansallisten tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten lisäksi kansainvälisiä rekisteröintejä. Säännös koskisi myös tavaramerkkejä, jotka on haettu pelkkää luokkanumeroa käyttäen, sillä näiden katsotaan sisältävän koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon. Vastaavasti sellaiset tavaramerkit, joiden tavara- ja palveluluetteloissa on viitattu luettelon sisältävän kaikki tietyn luokan tavarat ja palvelut, kuuluisivat säännöksen soveltamisalaan. Riippumatta siis siitä, miten asia on tavaramerkkihakemuksessa tai -rekisteröinnissä ilmaistu, täsmennysmenettely koskisi kaikkia tavaramerkkejä, joiden tavara- ja palveluluettelon voidaan katsoa kattavan Nizzan luokkaotsikon ja jonka siten tulkitaan kattavan kaikki tietyn luokan tavarat tai palvelut.

Sellaiset tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joiden tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti kattaa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tietyssä tavara- tai palveluluokassa, voisivat täsmentää tavara- ja palveluluetteloaan toimittamalla PRH:lle ilmoituksen tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä. Ilmoituksessa olisi esitettävä ehdotetun lain 18 §:n 2 momentin mukaisesti selkeästi ja täsmällisesti ne tavarat tai palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään. Täsmennysilmoitus voisi sisältää vain sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden voidaan katsoa sisältyneen tavaramerkin hakemishetkellä kyseiseen luokkaan. Esimerkiksi tietokoneohjelmistojen ei voitane katsoa sisältyneen 1930-luvulla haetun tavaramerkin luokan 9 tavaraluetteloon.

Täsmennysilmoitus tulisi toimittaa PRH:lle viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaolo uudistetaan ensimmäisen kerran tämän lain voimaantultua. Jos kuitenkin viimeinen mahdollinen päivä, jolloin tavaramerkin voimassaolo voidaan

uudistaa, on lain voimaan tuloa seuraavan kuuden kuukauden aikana, voi tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoituksen jättää viimeistään ensimmäisenä päivänä heinäkuuta 2019. Jos täsmennysilmoitus ei täyttäisi 18 §:n 2 momentin edellytyksiä selkeydestä ja täsmällisyydestä, PRH kehottaisi tavaramerkin hakijaa tai haltijaa korjaamaan puutteellisuudet. Tarvittaessa hakija voisi myös hakea muutosta PRH:n täsmennysilmoituksen johdosta tekemään päätökseen. Vaikka täsmennysilmoituksen tekemisen määräaika on sidottu tavaramerkin uudistamiseen, ei täsmennysilmoituksen käsittely muuten ole sidottu tavaramerkin uudistamiseen. Uudistamisen voisi siten tehdä määräajassa, vaikka täsmennysilmoituksen käsittely jatkuisi yli määräajan. Mikäli puutteellisuuksia ei korjattaisi, tavara- ja palveluluettelo jäisi voimaan siinä muodossa kuin se oli ennen täsmennysilmoituksen tekemistä. Eräitä Nizzan luokituksen mukaisia tavara- ja palveluluokkia on myöhemmin Nizzan eri versioissa luokiteltu uudelleen eri luokkiin. Tällaisia ovat esimerkiksi luokat 43, 44 ja 45. Kun tavaramerkin haltija tekee täsmennysilmoituksen PRH:lle, siirretään nämä palvelut samalla uusiin luokkiin (esimerkiksi ”oikeudelliset palvelut”, jotka ovat olleet ennen luokassa 42, siirretään luokkaan 45). Tästä toimenpiteestä ei aiheudu oikeudenhaltijalle kustannuksia. Määräajan päättymisen jälkeen sitä tulkittaisiin 10 momentissa mainituin tavoin. PRH merkitsisi edellytykset täyttävän tavara- ja palveluluettelon täsmennyksen tavaramerkkirekisteriin.

PRH:n tulisi ilmoittaa säännöksen tarkoittamille tavaramerkkien hakijoille ja haltijoille tavara- ja palveluluettelon täsmenämismahdollisuudesta sekä määräajasta, jossa täsmennys on tehtävä. Käytännössä ilmoitus liitettäisiin samaan kirjeeseen, jolla PRH muistuttaa tavaramerkin haltijaa tavaramerkin uudistamisesta. PRH ei olisi vastuussa siitä, jos ilmoitusta ei saataisi toimitettua tavaramerkin hakijalle tai haltijalle, tai jos tavaramerkin hakija tai haltija ei täsmennä tavara- ja palveluluetteloaan. Tavaramerkkirekisterissä olevien hakijoiden ja haltijoiden yhteystiedot eivät päivyty tavaramerkkirekisteriin automaattisesti, vaan hakijoiden ja haltijoiden tulee ilmoittaa PRH:lle muuttuneista yhteystiedoista. Tavaramerkkirekisteri voi näin ollen sisältää vanhentuneita yhteystietoja, minkä vuoksi ilmoituksia ei kyetä toimittamaan tiedoksi kaikille tavaramerkkien hakijoille tai haltijoille. PRH:n tulisi kuitenkin pyrkiä hankkimaan puuttuvia tai vanhentuneita yhteystietoja, jotta ilmoitus saataisiin toimitettua mahdollisimman monelle.

Pykälän 8 momentissa säädettäisiin täsmenämismenettelyn soveltumisesta myös aikavälillä 1.10.2012–31.12.2013 vireille tulleisiin tavaramerkkihakemuksiin ja -re-

kisteröinteihin, joiden tavara- ja palveluluettelo sisältää viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Kuten edellä yleisperustelujen jaksossa 2.3 Nykytilan arvio on todettu, PRH ryhtyi tulkitsemaan 1 päivänä lokakuuta 2012 tai sen jälkeen vireille tulleiden tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja sanamerkityksen mukaisesti. PRH hyväksyi aikavälillä 1.10.2012–31.12.2013, että tavara- ja palveluluettelo sisälsi viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon. Tavara- ja palveluluettelo saattoi siis sisältää luokkaotsikon, jota tulkittiin sanamerkityksen mukaisesti, sekä viittauksen ”kaikki Nizzan aakkosellisen luettelon kattamat tavarat tai palvelut”. Tämän viittauksen avulla tavara- ja palveluluettelon katsottiin kattavan kaikki hakemishetkellä Nizzan aakkoselliseen luetteloon sisältyneet tavarat.

Edellä selostetuoin tavoin tavaramerkkidirektiivi edellyttää, että tavarat ja palvelut esitetään hakemuksessa selkeästi ja täsmällisesti ja luetteloja tulkitaan niiden sanamerkityksen mukaisesti. Viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon ei voida katsoa olevan selkeä ja täsmällinen tapa esittää tavara- ja palveluluettelo. Näin ollen myös tällaisten tavaramerkkien hakijoilla tai haltijoilla olisi mahdollisuus 7 momentin mukaisesti ilmoittaa tavara- ja palveluluettelonsa täsmennyksestä. Tavaramerkkien hakijat ja haltijat voisivat täsmentää tavara- ja palveluluetteloita ilmoittamalla ne hakemishetkellä Nizzan aakkoselliseen luetteloon kuuluneet tavarat tai palvelut, jotka tavaramerkin halutaan kattavan. Ilmoitus voi siis sisältää ainoastaan Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemishetkellä kuuluneita tavaroita, eikä hakija tai haltija voi täsmentää mille tahansa tiettyyn luokkaan kuuluville tavaroille.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita täsmentämisestä, PRH täydentää 7 momentin mukaisen määräajan päätyttyä tavara- ja palveluluetteloon Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemishetkellä kuuluneet tavarat ja palvelut ja poistaa tavara- ja palveluluettelosta viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon.

Pykälän 9 momentissa säädettäisiin tavara- ja palveluluettelon täydentämisestä selaisiin tavaramerkkeihin, jotka sisältävät pelkän luokkanumeron tai viittauksen kaikkiin tietyn luokan tavaroihin tai palveluihin. Tavaramerkkiä oli 1 päivään huhtikuuta 1996 asti mahdollista hakea ilmoittamalla tavaramerkkihakemuksessa pelkkä tavara- tai palveluluokan numero luettelematta tavaroita tai palveluita. Lailla 1715/1995 tilannetta muutettiin siten, että myös tavarat ja palvelut tuli ilmoittaa hakemuksessa luokkanumeron lisäksi. Tavaramerkkirekisterissä on tällä hetkellä tällaisia ennen 1 päivää huhtikuuta 1996 haettuja, vain pelkän luokkanumeron sisältäviä tavara-

merkkejä noin 5 200 kpl. Pelkän luokkanumeron sisältävän tavaramerkin on katsottu kattavan edellä 7 momentissa mainituin tavoin kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut. Myös tällaisten tavaramerkkien haltijat voisivat ilmoittaa 7 momentin mukaisesti tavara- ja palveluluettelon täsmäntämisestä.

Säännös koskisi myös sellaisia tavaramerkkejä, joissa tavara- tai palveluluettelo sisältää viittauksen kaikkiin tietyn luokan tavaroihin tai palveluihin. Erityisesti sen jälkeen, kun tavaramerkkiä ei voinut jättää enää ilmoittamalla pelkän luokkanumeron, tavaramerkin hakijat saattoivat ilmoittaa tavara- ja palveluluetteloksi ”kaikki luokan X tavarat/ palvelut”. Pelkkä luokkanumero tai viittaus kaikkiin luokan tavaroihin tai palveluihin eivät täytä tavara- ja palveluluettelon täsmällisyydelle asetettuja edellytyksiä. Tällaisten ilmaisujen perusteella tavaramerkkitietokantaa tarkastelevan on mahdotonta tietää, mitä tavaramerkki täsmällisesti suojaa. Näin ollen olisi perusteltua, että myös tällaisten tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja täsmennettäisiin.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoittaisi tavara- ja palveluluettelon täsmennyksestä, PRH lisäisi tavaramerkkeihin tavara- ja palveluluettelon, joka olisi tavaramerkin hakemushetkellä voimassa ollut Nizzan luokan luokkaotsikko. Jos hakija tai haltija ei olisi täsmäntänyt tavara- ja palveluluetteloaan, tulkittaisiin tätä luokkaotsikkoa täsmäntämisestä koskevan määräajan jälkeen 10 momentin mukaisesti sen kirjaimellisen merkityksen mukaisesti.

Pykälän 10 momentissa säädettäisiin siitä, kuinka tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja tulkitaan sen jälkeen, kun edellä tarkoitettu täsmäntämisilmoituksen tekemiseen varattu määräaika on päättynyt. Riippumatta siitä, onko tavaramerkin hakija tai haltija ilmoittanut 7 momentin mukaisesti tavara- ja palveluluettelon täsmennyksestä 7 momentissa mainittuun määräaikaan mennessä vai ei, tulkitaan määräajan päättymisen jälkeen kaikkien tavaramerkkien ja tavaramerkkihakemusten tavara- ja palveluluetteloja yhtenäisellä tavalla. Määräajan päättymisen jälkeen tavara- ja palveluluettelojen tulkitaan kattavan 18 §:n 3 momentin mukaisesti vain tavara- ja palveluluettelon kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut.

Esimerkiksi, jos ennen 1 päivää lokakuuta 2012 haetun tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo on sisältänyt luokan 35 luokkaotsikon ”mainonta, liikkeenjohto, yrityshallinto, toimistotehtävät” ja tavaramerkin voimassaolo tulisi uudistaa 31 päivänä joulukuuta 2019, ei tavara- ja palveluluettelon enää 1 päivästä tammikuuta 2020

alkaen katsottaisi sisältävän vähittäismyyntipalveluita, jos tavaramerkin hakija tai haltija ei olisi täsmentänyt tavara- ja palveluluetteloaan näille palveluille, sillä luokkaotsikon kirjaimellinen merkitys ei selkeästi kata vähittäismyyntipalveluja.

Tulkinta vaikuttaa välillisesti myös tavaramerkin täsmennysilmoitukselle varatun määräajan jälkeen vireille tuleviin asioihin. Määräajan päättymisen jälkeen esimerkiksi vireille tulevien tavaramerkkihakemusten esteharkinnassa aiempien rekisteröintien tavara- ja palveluluetteloiden tulkittaisiin määräajan päättymisen jälkeen kattavan vain niiden kirjaimellisen merkityksen mukaiset tavarat ja palvelut. Vastavalla tavalla määräajan päättymisen jälkeen vireille tulevissa väite-, menettämistä tai mitättömyysasioissa tai riita-asioissa aiempien rekisteröintien tavara- ja palveluluetteloja tulkittaisiin niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti. Jos esimerkiksi riita- tai väiteasia olisi kuitenkin ollut vireillä jo ennen kuin tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo olisi tullut täsmentää, arvioitaisiin tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon laajuutta sen mukaan kuin millaisena se tuolloin asian vireilletulohetkenä oli. Säännös ei näin ollen vaikuttaisi taannehtivasti asioihin, jotka ovat olleet vireillä ennen täsmennysilmoituksen määräajan päättymistä. Jos kyse olisi loukkauksesta, joka on alkanut ennen mainittua määräaikaa, mutta jatkuu tämän määräajan yli, asiaa arvioitaisiin loukkauksen alkamishetken mukaisesti.

Pykälän 11 *momentissa* säädettäisiin siitä, että jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tavaramerkkilakiin, sen asemesta sovelletaan ehdotettua lakia.

2.3 Toiminimilaki

18 §. Pykälän 3 ja 4 *momenteista* ehdotetaan poistettavaksi maininnat työ- ja elinkeinoministeriön määräämän viranomaisen oikeudesta ajaa pykälässä tarkoitettuja kieltokannetta ja kannetta uhkasakon tuomitsemiseksi. Säännös ei ole tullut käytännössä sovellettavaksi.

Pykälän 5 *momenttiin* ehdotetaan lain lukemisen helpottamiseksi viittaussäännöstä tavaramerkkilain 60–61 ja 65 §:iin, joiden perusteella yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavaa toiminimen käyttö voidaan kieltää sakon uhalla.

19 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 *momentti*, jonka mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota kokonaan tai siltä osin, kuin rekisteröinnille on olemassa este. Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista, jonka mukaan rekisteröinti kumotaan kokonaan.

Ehdotus vaikuttaa pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyjen kumoamisperusteiden osalta ensinnäkin siten, että rekisteröinti voidaan kumota 2 momentin 3 kohdassa säädetyllä käyttämättömyysperusteella siltä osin, kun toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty sen rekisteröinnin kattamalla alalla. Osittaisen kumoamisen mahdollisuus on tarpeen erityisesti yleistoimialoista johtuvien tarpeettoman laajojen toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröintiesteiden poistamiseksi. Lain 1 §:n 3 momentin perusteella säännöstä sovellettaisiin myös kaupparekisteriin merkittyyn aputoiminimeen.

Pykälän 2 momentin mukaan toiminimen käyttö edellyttää (HE 238/1978 vp, s. 31), että toiminimi on esiintynyt esimerkiksi yrityksen mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kaltaisissa yhteyksissä. Käytännössä myös tosiasiallisen käytön osoittava toiminimen esittäminen haltijan ja tämän toiminnan yksilöimiseksi internet-markkinoinnissa otetaan huomioon kokonaisarviointissa. Toisaalta yksinomaan erilaisiin laissa säädettyihin toimenpiteisiin ryhtymistä, kuten tilinpäätöksen laatimista ja veroilmoituksen antamista ei sellaisenaan pidettäisi osoituksena toiminimen käytöstä, jollei tällaisista toimenpiteistä ilmene, että toimintaa on tosiasiallisesti harjoitettu.

Pykälän 2 momentin mukaan rekisteröinnin kumoaminen estyy, jos haltija osoittaa hyväksyttävän syyn toiminimen käyttämättä jättämiselle. Hyväksyttävänä syynä voi tulla kyseeseen ainakin se, että rekisteröityyn toimialaan kuuluva liiketoiminta ei haltijasta riippumattomista syistä ole vielä päässyt käyntiin.

Toisaalta rekisteröinti voitaisiin kumota osittain myös silloin, kun sen sekoitettavuus toisen toiminimen tai tavaramerkin kanssa koskisi vain osaa toiminimen haltijan kaupparekisteriin merkitystä toimialasta tai silloin, kuin toiminimen harhaanjohtavuus koskisi vain osaa haltijan kaupparekisteriin merkittyä toimialaa. Sitä vastoin osittainen kumoaminen ei käytännössä tulisi kyseeseen, jos rekisteröinnin kumoamista vaadittaisiin esimerkiksi toiminimen yksilöivyyden puutteen tai haltijan elinkeinotoiminnan loppumisen perusteella.

Osittaisen kumoamisen yhteydessä PRH tai tuomioistuin antaisi tunnusmerkkioikeudellisen ratkaisun toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta, minkä jälkeen yritys ohjattaisiin 21 §:n mukaisessa kohtuullisessa määräajassa valintansa mukaan joko rekisteröimään uusi toiminimi tai muuttamaan toimialaansa ratkaisun edellyttämällä tavalla. Momentin perusteella annettavassa ratkaisussa PRH tai tuomioistuin yksilöisi kantajan vaatimukseen ja toiminimen käytöstä esitettyyn selvitykseen perustuen, miltä osin rekisteröinti kumotaan käyttämättömyyden johdosta.

Pykälään lisättävään uuteen *4 momenttiin* ehdotetaan tavaramerkkilakiehdotuksen 45 §:n 4 momentin viimeistä virkettä sisällöltään vastaavaa säännöstä, jonka perusteella toiminimen käyttämättömyyteen perustuvaa kumoamisvaatimusta ratkaistaessa ei otettaisi huomioon sellaista vaatimuksen esittämistä edeltäneen kolmen kuukauden aikana tapahtunutta toiminimen käyttöä, jonka käytön valmisteluun on ryhdytty vasta, kun toiminimen haltija on tullut tietoiseksi mahdollisuudesta menettämiskaatumuksen tekemiseen. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, jonka arvioidaan olevan käytännössä hyödyllinen sen varmistamiseksi, että kumoamisvaatimuksen esittämistä harkitseva voi yrittää sovinnollista ratkaisua (kuten kirjallisen suostumuksen saamista) toiminimen haltijan kanssa ilman riskiä siitä, että toiminimen haltija alkaisi kyselyn saatuaan valmistautua mahdolliseen kumoamiskanteeseen. Toisaalta voimassa olevaa lakia on ehdotuksen suuntaisesti tulkittu siten, ettei haasteen tiedoksiannon jälkeen alkanut toiminimen käyttö estä rekisteröinnin kumoamista. Haltijan tietoisuudella siitä, että kumoamisvaatimus voidaan tehdä, tarkoitetaan momentissa sellaista konkreettista tilannetta, jossa haltijaan on kyseessä olevaan toiminimeen liittyen otettu nimenomaisesti yhteyttä.

20 §. Pykälän *1 momentista* ehdotetaan poistettavaksi maininta työ- ja elinkeinoministeriön määräämän viranomaisen oikeudesta ajaa kannetta rekisteröinnin kumoamiseksi. Säännös ei ole tullut käytännössä sovellettavaksi.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi *2 momentti*, jonka mukaan toiminimen rekisteröinnin kumoamista käyttämättömyyden perusteella voidaan tuomioistuimen sijasta hakea rekisteriviranomaiselta. Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista, jonka mukaan rekisteröinnin kumoamista on aina haettava kanneteitse markkinaoikeudelta. Viranomaismenettelyn rajaaminen toiminimen käyttämättömyyteen perustuviin vaatimuksiin on tarpeen siksi, että asioiden määrää on vaikea arvioida ennakolta ja

siksi, ettei ehdotetun kaltaisen menettelyn toimivuudesta PRH:ssa ole toistaiseksi kokemuksia. Toiminimen käyttämättömyyteen perustuvien vaatimuksien tutkimisen arvioidaan lisäksi olevan useimmiten sen verran yksinkertaista, että asia voidaan käsitellä osapuolten kannalta riittävällä tavalla hallinnollisessa menettelyssä.

Rekisteröinnin kumoamisen hakemiseen rekisteriviranomaiselta ehdotetaan selvyyden vuoksi sovellettavan 1 momenttia vastaavaa haittavaatimusta. Nimenomaisella haittavaatimusta koskevalla maininnalla on tarkoitus varmistaa, että 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen, osin vaihtoehtoisten, kumoamisenmenettelyjen vireillepanoon sovelletaan tältä osin samoja edellytyksiä. Kumoamiskanteen vireillepanon edellytykseksi voimassa olevassa laissa säädetyn haittavaatimuksen ei käytännössä ole tulkitu poikkeavan prosessioikeuden yleisestä oikeudellisen intressin vaatimuksesta.

Ehdotetun 2 momentin mukaisen hakemuksen käsittelyyn sovellettaisiin PRH:ssa hallintolakia, jonka perusteella PRH antaisi kumoamista koskevan hakemuksen tiedoksi rekisteröinnin haltijalle ja kehottaisi tätä asian laatuun nähden riittävässä määräajassa lausumaan mielipiteensä ja antamaan selityksensä asian ratkaisuun vaikuttavista vaatimuksista ja selvityksistä (ks. hallintolain 32–34 §). Koska toiminnan haltijan passiivisuudesta seuraisi selvästi perusteettomia hakemuksia lukuun ottamatta rekisteröinnin kumoaminen hakemuksen mukaisesti, olisi tieto kumoamishakemuksesta ja mahdollisuudesta selvityksen antamiseen toimitettava rekisteröinnin haltijalle todisteellisesti (ks. hallintolain 60 §). PRH ratkaisisi asian hakijan vaatimuksen sekä hakijan ja toiminimen haltijan lausumien ja selvitysten perusteella, eikä se ottaisi viran puolesta huomioon esimerkiksi kaupparekisteristä ilmeneviä toiminimen käyttöä koskevia tietoja. Muutoksenhausta PRH:n rekisteröinnin kumoamista koskevaan päätökseen ehdotetaan säädettäväksi Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:ssä.

Rekisteröinnin kumoamista koskevan vaatimuksen käsittely rekisteriviranomaisessa olisi toissijaista siten, ettei se estäisi saman asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi. Rekisteriviranomainen ei ottaisi hakemusta käsiteltäväksi, jos toiminimen käyttämättömyyteen perustuva kanne olisi vireillä. Tällainen kanne voisi olla joko 20 §:n mukainen kanne rekisteröinnin kumoamiseksi tai 27 §:n mukainen kanne sen vahvistamiseksi, että haltijalla on oikeus toiminimeen. Samoin hakemuksen käsittely PRH:ssa päättyisi, jos edellä mainittu kanne pantaisiin vireille hallinnollisen menettelyn aikana.

Lain 1 §:n 3 momentin perusteella säännöstä sovellettaisiin myös kaupparekisteriin merkittyyn aputoiminimeen.

21 §. Pykälän *1 momenttia* ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä käy ilmi rekisteriviranomaisen 20 §:n 2 momentin mukainen toimivalta päättää rekisteröinnin kumoamisesta. Lisäksi säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi maininta siitä, että kohtuullinen määräaika koskee ainoastaan uuden toiminimen ilmoittamista rekisteriin. Näin muutettuna säännös kattaa myös sen, että osittain kumotun toiminimen haltija voisi rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen asettamassa kohtuullisessa määräajassa uuden toiminimen ilmoittamisen sijaan muuttaa toiminimen rekisteröintiä toimialan osalta siltä osin, kuin rekisteröinti on kumottu esimerkiksi 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetyn käyttämättömyyden johdosta.

Jos kumotun toiminimen haltija ei kohtuullisessa määräajassa ryhdy tarvittaviin toimiin rekisteröidyn toiminimen tai toimialan muuttamiseksi, toiminimi poistetaan rekisteristä. Tämän seurauksena kaupparekisteristä käy kyseisen elinkeinonharjoittajan osalta ilmi, että toiminimi on kumottu.

Lain ehdotetaan tulevaan voimaan päivänä kuuta 20

Koska käyttämättömyyteen perustuva osittaisen kumoamisen mahdollisuus kohdistuu myös sellaisiin ennen lain voimaantuloa rekisteröityihin toiminimiin, joiden haltijat eivät toiminimeä rekisteröidessään ole voineet varautua lain muutokseen, ehdotetaan lain 19 §:n 3 momenttia ja 20 §:n 2 momenttia sovellettavaksi ennen lain voimaantuloa rekisteröityihin toiminimiin kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Lisäksi ennen lain voimaantuloa rekisteröityjen toiminimen haltijat voisivat kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta sähköisellä muutosilmoituksella kaupparekisteriin maksutta täsmentää toimialaansa aiemman kaupparekisteriin ilmoitetun toimialan puitteissa.

2.4 Rikoslaki

49 luku

2 §. Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta. Tavaramerkkilakiin ehdotettujen muutosten johdosta päivitetäisiin pykälän 1 momentin viittaussäännös tavaramerkkilakiin ja samalla poistettaisiin viittaus yhteismerkkilakiin. Lisäksi pykälän 1 momentin 1 kohdassa mainittaisiin erikseen tavaramerkkilaisissa tarkoitetut yhteisö- tai tarkastusmerkki sekä Suomessa voimassaoleva kansainvälinen rekisteröinti. Vaikka edellä mainittujen oikeuksien voidaan katsoa sisältyvän tavaramerkin käsitteeseen jo voimassaolevan säännöksen perusteella, olisi niiden mainitseminen tarpeen laillisuusperiaatteen kannalta.

Pykälän 1 momentin 2 kohtaan lisättäisiin uutena viittaus EU-tavaramerkkiasetuksen mukaiseen yksinoikeuteen EU-tavaramerkkiin ja Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin. Edellä mainitut yksinoikeudet perustuvat EU-tavaramerkkiasetukseen, ja niitä hallinnoiva viranomainen on EUIPO. EU-tavaramerkkiasetukseen perustuvista yksinoikeuksista ei säädetä kansallisessa tavaramerkkilaisissa, joten ei ole selvää, kattaako nykyisen lain viittaus myös nämä Suomessa voimassa olevat yksinoikeudet.

Pykälään on lailla 27/2016 lisätty uusi 2 momentti, joka tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. 1 momenttiin ehdotetulla muutoksella ei olisi vaikutusta 2 momentin sisältöön.

2.5 Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta

6 §. Pykälä sisältää luettelon asioista, joissa PRH:n päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Pykälän *1 momentin 5 kohtaan* lisättäisiin PRH:n päätös yhteisömerkkiä, tarkastusmerkkiä tai kansainvälistä rekisteröintiä koskevassa asiassa. Muutos olisi luonteeltaan selventävä eikä sillä muuteta oikeustilaa. Lisäksi momenttiin lisättäisiin uusi 7 kohta, jonka mukaan muutosta voidaan hakea myös silloin, kun päätöksellä on ratkaistu hakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta. Säännös on tarpeen toiminimilakiin ehdotetun muutoksen johdosta, kun PRH

voisi jatkossa kumota toiminimen rekisteröinnin kokonaan tai osittain myös hallinnollisessa menettelyssä.

2.4 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa

1 luku Yleiset säännökset

4 §. Pykälässä säädetään asioista, jotka kuuluvat markkinaoikeuden toimivaltaan teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina. Tavaramerkkilain muutosten johdosta on tarpeen päivittää pykälän *1 momentin 7 kohdan* viittaus uuteen tavaramerkkilakiin. Yhteismerkkilain kumoutuessa on lisäksi tarpeen poistaa momentin *8 kohta* tarpeettomana. Lain *12 kohdassa* päivitetäisiin viittaus Patentti- ja rekisterihallituksesta annettuun lakiin.

4 luku Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely

24 §. Pykälän *2 momentti* sisältää viittaussäännöksen yhteisömallia ja EU-tavaramerkkiä koskevaan EU-tasoisien sääntelyyn. Koska viitattu yhteisön tavaramerkistä annettu asetus on sittemmin korvattu EU-tavaramerkkiasetuksella, päivitetäisiin momentissa yhteisön tavaramerkki EU-tavaramerkiksi ja lisäksi säädösviittaus kohdistumaan EU-tavaramerkkiasetukseen.

3 VOIMAANTULO

4 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS

Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus

[Täydennetään lausuntokierroksen jälkeen]

Käsittelyjärjestys

[Täydennetään lausuntokierroksen jälkeen]

Englanninkielinen tavaramerkkihakemus

Perustuslain 17 §:n 1 momentti sisältää säännökset suomen ja ruotsin kielen asemasta kansalliskielinä. Lisäksi pykälän 2 momentti sisältää säännökset jokaisen oikeudesta käyttää omaa kieltään, suomea tai ruotsia, tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa samoin kuin säännöksen julkiseen valtaan kohdistuvasta velvollisuudesta huolehtia suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Säännöksen 2 momentissa mainittu oikeus käyttää omaa kieltä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa ja saada toimituskirjansa tällä kielellä rajoittuu kansalliskieliin eli suomeen ja ruotsiin (HE 309/1993 vp, s. 65, PeVM 25/1994 vp, s. 9). Yleiset säännökset kansalliskielten käyttöä koskevien oikeuksien turvaamisesta on annettu kielilailalla (2003/423). Kielilaista mahdollisesti poikkeavan sääntelyn tarpeellisuus on aina erikseen perusteltava (PeVL 50/2010 vp, s. 3).

Ehdotetun tavaramerkkilain 17 §:n 4 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta laittaa tavaramerkkihakemus vireille englanninkielellä, jolloin hakijan tulisi valita käsittelykieleksi suomi tai ruotsi. Englanninkielisen hakemuksen vireille laittaminen

olisi vaihtoehto suomen ja ruotsinkieliselle hakemukselle. Englanninkielinen hakemus kuitenkin käsiteltäisiin PRH:ssa hakijan valinnan mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Mikäli tavaramerkkihakemuksessa ei olisi muodollisia puutteita eikä sen rekisteröinnille olisi esteitä, hakijan ei todennäköisesti tarvitsisi asioida PRH:n kanssa lainkaan hakemuksen jättämisen jälkeen. Jos hakemuksessa olisi jotakin puutteita tai siihen kohdistuisi hylkäysperuste, PRH huomauttaisi hakijaa hakijan valitsemalla kielellä, ja hakijan tulisi myös tällä kielellä vastata. Hakemuksen mistään osista, myöskään tavara- ja palveluluettelosta, ei laadittaisi käännoiksi suomeksi tai ruotsiksi. Englanninkielisen hakemisen salliminen helpottaisi sellaisten hakijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, mahdollisuutta hakea kansallista tavaramerkkiä.

Tavaramerkin hakijan kannalta ehdotus merkitsee mahdollisuutta valita hakemuksen kieleksi kansalliskielen asemesta englanninkieli. Se ei siten heikennä kenenkään oikeutta käyttää perustuslain 17 §:n 2 momentin mukaisesti omaa kieltään viranomaisessa. Tällaisen perustuslain takaamaa laajemman oikeuden myöntämistä lainsäädännössä ei ole pidetty patenttiasioissa ongelmallisena etenäkään, kun huomioon otettiin patenttiasioden erityisluonne (vrt. PeVM 50/2010 vp, s. 4). Vastaavalla tavalla tavaramerkkiasioden erityisluonne puoltaa tällaisen laajemman oikeuden myöntämistä.

Ehdotetun uudistuksen kannalta merkityksellisenä voidaan pitää sitä, että kielilain 2 §:n 3 momentissa annetaan viranomaisille mahdollisuus antaa parempaa kielellistä palvelua kuin mitä kielilaissa edellytetään. Myös kielilain 9 §:n mukaan erityislainsäädännössä voidaan säätää oikeudesta käyttää viranomaisissa muita kieliä kuin suomen, ruotsin ja saamen kieltä. Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan (PeVM 9/2002) kielilain 2 §:n 3 momentin säännöstä voidaan soveltaa myös muihin kieliin kuin suomeen ja ruotsiin. Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että kielilaki ei ole 3 momentin mukaan esteenä antaa parempaa kielellistä palvelua kuin tässä laissa turvataan. Perustuslakivaliokunta toteaa pitävänsä tärkeänä, että säännös ymmärretään ilmauksena periaatteesta, joka ei ulotu vain suomen ja ruotsin kielen käyttöön vaan jättää viranomaiselle mahdollisuuden ottaa vastaan asiakirjoja ja antaa palvelua myös muilla kielillä silloin, kun kenenkään oikeudet eivät kärsi tämän johdosta. Perustuslakivaliokunnan mukaan hallinnossa ja tuomioistuimissa asioivat joutuvat kansainvälistymisen myötä yhä useammin tukeutumaan vieraskielisiin asiakirjoihin, ja tällöin on kuitenkin kohtuutonta edellyttää asiakirjan käännoä, jos viranomainen vaikeuksitta ymmärtää sen sisällön eivätkä mahdolliset toiset asianosaiset vaadi kääntämistä.

Uudistuksella pyritään ottamaan huomioon se tosiasiallinen toimintaympäristö, jossa elinkeinonharjoittajat Suomessa toimivat. Muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö Suomessa lisääntyy ja tällaiset heikosti tai ei lainkaan kansalliskieliä puhuvat henkilöt myös harjoittavat elinkeinotoimintaa Suomessa. Esityksellä mahdollistetaan se, että hakija voisi saada tavaramerkkihakemuksen vireille englanninkielellä. Esityksessä ei heikennetä mahdollisuutta käyttää tavaramerkkihakemuksen kielenä suomea tai ruotsia. Samalla edistetään kansallisen tavaramerkin kilpailukykyisyyttä vaihtoehtoihin kansainvälisiin suojamuotoihin verrattuna.

Kansalliskielten käytön kannalta ehdotus johtaa erääseen heikennykseen. Englanninkielellä laadittua tavaramerkkihakemusta ei käännettäisi hakemusprosessin aikana tai sen jälkeen kummallekaan kansalliskielelle. Merkityksellistä on, että hakemuksen tavara- ja palveluluetteloa, joka määrittää tavaramerkin yksinoikeuden suojan laajuuden, ei käännettäisi kansalliskielelle. Kolmansien osapuolten näkökulmasta ehdotus merkitsee sitä, että näillä ei ole mahdollisuutta tutustua tavara- ja palveluluetteloon suomeksi tai ruotsiksi. Myös mahdollisessa väitemenettelyssä tai menettämisen ja mitättömyysmenettelyssä asiaa käsiteltäisiin käyttäen englanninkielistä tavara- ja palveluluetteloa.

Tässä suhteessa ehdotuksen perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on otettava huomioon myös perustuslain 17 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan sekä tähän liittyen kielilain 35 §, jossa toistetaan julkisen vallan velvollisuus ja jonka 3 momentin mukaan viranomaisten tulee toiminnassaan vaalia maan kielellistä kulttuuriperintöä ja edistää molempien kansalliskielten käyttämistä. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, julkisen vallan on ryhdyttävä erityistoimenpiteisiin kansalliskieliin liittyvien sivistyksellisten tai yhteiskunnallisten tarpeiden turvaamiseksi. Julkisen vallan on säännösten mukaan edistettävä molempien kansalliskielten käyttämistä.

Ehdotettu säännös ei rajaa kolmansien osapuolten perustuslain turvaamaa oikeutta käyttää viranomaisessa omaa kieltään, suomea tai ruotsia. Kolmannet voisivat edelleen tehdä esimerkiksi väitteen suomenkielellä. Tavara- ja palveluluettelon kannalta oikeustila muuttuisi, sillä vaikka väite tehtäisiinkin kansalliskielellä, siinä käsiteltävä tavara- ja palveluluettelo olisi englanniksi. Tilanne vastaisi sitä, mikä tälläkin hetkellä on olemassa kansainvälisten rekisteröintien osalta. Kansainväliset rekisteröinnit

sisältävät vain englanninkielisen tavara- ja palveluluettelon ja niitä käsitellään rekisteröinti- ja mahdollisissa väitemenettelyissä tai menettämis- ja mitättömyysmenettelyissä englanninkielistä tavara- ja palveluluetteloa käyttäen, vaikka itse menettelyissä käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Kansainvälisten rekisteröintien tavara- ja palveluluetteloja ei missään vaiheessa käännetä kansalliskielille. Tältä osin ehdotettu sääntely englanninkielellä jätetyistä tavaramerkkihakemuksista vastaisi kansainvälisiä rekisteröintejä koskevaa menettelyä. Muutos ei olisi näin ollen kolmansien kielellisten oikeuksien kannalta kohtuuton. Muutos ei myöskään merkittävästi heikennä suomen ja ruotsin kielen asemaa tavaramerkkimenettelyissä.

Englanninkielinen tavaramerkkihakemus mahdollistaisi myös sen, että hakija voisi hakea kansainvälistä rekisteröintiä hieman kevyemmin menettelyin. Jos kansainvälinen rekisteröinti perustuu suomeksi tai ruotsiksi jätettyyn kansalliseen tavaramerkkihakemukseen tai -rekisteröintiin, kansainvälinen toimisto kääntää tavara- ja palveluluettelon englanniksi ja ranskaksi. Jos kansainvälisen rekisteröinnin perusteena oleva kansallinen hakemus olisi jo jätetty englanniksi, voisi hakija olla varma, että kansainvälisen rekisteröinnin suoja-alan laajuus englanniksi vastaa täysin kansallista hakemusta tai rekisteröintiä eikä siihen olisi mahdollisten epätarkkojen käännösten myötä tullut muutoksia.

Ehdotettu kansallisen tavaramerkin kielijärjestelyn muutos antaisi tavaramerkinhakijalle oikeuden jättää tavaramerkkihakemus englanniksi ilman velvollisuutta kääntää tavara- ja palveluluetteloa kansalliselle kielelle. Tavaramerkinhakijalla ei kuitenkaan olisi oikeutta saada hakemustaan koskevia päätöksiä englanninkielellä, vaan asian käsittelykieli olisi aina suomi tai ruotsi. Ehdotettu kansallisen kielijärjestelyn muutos ei heikentäisi kenenkään oikeutta käyttää perustuslain mukaisesti omaa kieltään viranomaisessa, vaan ainoastaan tarjoaisi heille mahdollisuuden käyttää hakemuksen kielenä englantia. Muutos ei näin ollen ole ristiriidassa perustuslain kanssa.

Aineellisen tavaramerkkioikeuden näkökulmasta ehdotettu uudistus ei merkitse olennaista muutosta nykyiseen oikeustilaan eikä nykyisiä oikeusturvakeinoja heikennetä. Käytännössä ehdotus merkitsee tavaramerkin hakijoille vapaaehtoista menettelyä, jossa hakija voi saada hakemuksen vireille englanninkielellä. PRH:lla on arvioitu olevan tosiasialliset edellytykset suoriutua uudistuksesta aiheutuvista uudenaikaisista tehtävistä.

Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että ehdotettu sääntely ei vaaranna perustuslain 17 §:ssä turvattuja kielellisiä oikeuksia.

Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitel-lyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyt- töelimen käsiteltäväksi. Säännös kattaa päätökset riita- ja rikosasioissa samoin kuin yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa hallintoasioissa. Hallintoviranomaisen päätökset tällaisissa asioissa on siten voitava saattaa tuomioistuimen tai muun riip- pumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Oikeusturvaa koskevan perustuslain 21 §:ää koskien tulee arvioida ehdotettavan ta- varamerkkilain 52–55 §:ää, jotka koskevat tavaramerkin menettämistä ja mitättöintiä hallinnollisessa menettämis- ja mitättömyysmenettelyssä.

Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä te- hokkaasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvi- rastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi, sano- tun kuitenkin rajoittamatta osapuolten oikeutta hakea muutosta tuomioistuimissa. Tavaramerkkidirektiivin myötä PRH:een luodaan uusi hallinnollinen menettely, joka on vaihtoehto tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysmenettelylle tuomioistuimessa. Asianosainen voi vapaasti valita, aloittaako hän tavaramerkin menettämistä tai mität- tömyyttä koskevan menettelyn tuomioistuimessa vai PRH:ssa hallinnollisena menette- lynä. Ehdotettu sääntely ei näin ollen rajoita henkilön oikeutta saada asiansa käsitel-lyksi ja saada oikeuksiaan koskeva päätös halutessaan tuomioistuimessa. PRH:n hallinnolli- sessa menettämis- ja mitättömyysmenettelyssä antamasta päätöksestä voidaan ehdo- tetun lain 97 §:n mukaisesti valittaa markkinaoikeuteen, jolloin asianosaisella on myös tätä kautta mahdollisuus saada asiansa tuomioistuimensa ratkaistavaksi. Ehdotettu säännös on näin ollen perustuslain 21 §:n mukainen.

Perustuslain 21 §:n 1 momentin ilmaisulla ”muu riippumaton lainkäyttöelin” tarkoi- tetaan tuomioistuimelle ominaiset oikeussuojavaatimukset täyttävää toimielintä ja käsittelyprosessia. Ilmaisuun on sisällytetty paitsi vaatimus oikeussuojaelimen riip-

pumattomuudesta suhteessa toimeenpanovaltaan myös vaatimus ratkaisuelimen puolueettomuudesta suhteessa oikeusjutun tai muun asian eri osapuoliin. PRH:ta ei voida pitää perustuslain tarkoittamana riippumattomana lainkäyttöelimenä menettämis- ja mitättömyyshakemusten käsittelyssä, vaan pääsy tuomioistuimeen toteutuisi nimenomaan muutoksenhaun kautta. Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen tulee käydä ilmi laista (PeVL 67/2010 vp, s.5). Myös viranomaisen toimivaltasuhteiden lähtökohdat tulee ilmetä laista (PeVL 45/2001 vp, s.5). Ehdotetun tavaramerkkilain 52 §:ssä todetaan, että menettämis- ja mitättömyyshakemus tulee toimittaa PRH:lle, joka 55 §:n mukaisesti ratkaisee sen. Menettämis- ja mitättömyyskanteen vireille tulosta on säännelty vastaavalla tavalla ehdotetun lain 56 §:ssä. Toimivaltainen tuomioistuin ja viranomainen on näin ollen selvästi ilmaistu ehdotetussa tavaramerkkilaisissa. PRH:n ja tuomioistuimen toimivallan suhteesta säädettäisiin ehdotetun lain 58 §:ssä.

Ehdotetun lain 59 §:n 1 momentin mukaan menettämis- tai mitätöintihakemusta ei oteta PRH:ssa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä samojen asianosaisten kesken tuomioistuimessa. Säännöksen 2 momentin mukaan, jos PRH:ssa on jo vireillä menettämis- ja mitätöintihakemus, ja myöhemmin vireille pannaan samojen asianosaisten välinen ja samaa tavaramerkkiä koskeva kanne, menettämis- ja mitättömyyshakemuksen käsittely PRH:ssa raukeaa. Säännöksellä selvennetään tuomioistuimen ja viranomaisen toimivaltaa ja korostetaan tuomioistuinmenettelyn ensisijaisuutta hallinnolliseen menettelyyn nähden. Se, että asianosaisen menettämis- ja mitättömyyshakemus PRH:ssa raukeaa tai sitä ei oteta tutkittavaksi, ei vaarana asianosaisen oikeusturvaa, sillä asiaa käsiteltäisiin tällöin tuomioistuimessa, josta asianosainen saa perustuslain 21 §:n mukaisesti oikeuksiaan koskevan päätöksen. Vaikka toinen asianosainen olisi käynnistänyt asian hallinnollisena PRH:ssa menettämis- ja mitättömyyshakemuksella, toisella asianosaisella olisi aina mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen arvioitavaksi esimerkiksi vahvistuskanteella tai hallinnollisen päätöksen jälkeen valituksella markkinaoikeuteen. Ehdotettu sääntely ei näin ollen vaarana asianosaisen oikeutta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Ehdotetun lain 59 §:n 3 momentissa säädettäisiin oikeusvoimasta. Säännöksen mukaan, jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöimistä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämis- ja mitätöintihakemusta ei oteta PRH:ssa tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä ja

samoja menettämis- ja mitättömyysperusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Vastaavasti tavaramerkin menettämistä tai mitätöimistä koskevaa kannetta ei otettaisi tutkittavaksi, jos samojen asianosaisten välinen, samaa tavaramerkkiä ja samoja menettämis- ja mitättömyysperusteita koskeva menettämis- tai mitätöintihakemus on lainvoimaisesti ratkaistu, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Säännöksellä selvennettäisiin hallinnollisen ja tuomioistuinmenettelyn suhdetta ja estettäisiin se, että sama asia käsiteltäisiin lainvoimaisen ratkaisun jälkeen heti uudestaan toisessa menettelyssä tai useampaan kertaan hallinnollisessa menettelyssä. Säännös ei vaaranna asianosaisten oikeusturvaa, sillä asianosaisella on mahdollisuus saada asiansa uudelleen ratkaistavaksi, mikäli olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Tavaramerkkidirektiivin 2 ja 3 kohdassa säädetään menettämis- ja mitättömyysperusteista, joita hallinnollisessa menettelyssä on vähintään voitava käsitellä. Näitä ovat muun muassa tavaramerkin menettäminen sen tosiasiallisen käyttämättömyyden perustella (19 artikla) tai yleiseksi tai harhaanjohtavaksi nimitykseksi muuttamisen (20 artikla) perusteella tai mitätöiminen 4 artiklan mukaisten ehdottomien mitättömyysperusteiden tai aiempien tavaramerkkioikeuksien nojalla (5 artiklan 1–3 kohta). Jos hallinnollinen menettämis- ja mitättömyyshakemus perustuu aiemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin, mitättömyyshakemuksen kohteena olevan tavaramerkin haltijan on voitava vedota siihen, että aiempaa tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty, jolloin aiemman tavaramerkin haltijan on osoitettava merkkinsä käyttö (46 artikla). Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely ei voi näin ollen rajoittua pelkästään riidattomiin tapauksiin, joissa menettämis- tai mitättömyyshakemuksen kohteena oleva tavaramerkin haltija suostuu menettämiseen tai mitätöintiin tai ei vastaa hakemukseen. Hallinnollisessa menettelyssä tulee tavaramerkkidirektiivin 46 artiklan mukaisesti arvioida osapuolten näyttöä myös tilanteessa, jossa tavaramerkin haltija kiistää mitättömyyshakemuksen ja asia ei ole riidaton.

Ehdotettu sääntely on merkityksellistä myös perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta, jonka mukaan käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksenä on lisäksi pidetty käsittelyn suullisuutta, vaikka sitä ei säännöksessä ole nimenomaisesti mainittu (PeVL 39/2014 vp, s. 2–4, PeVL 31/2005 vp, s. 2–4). Perustuslain säännös ei estä säätämästä lailla vähäisiä poikkeuksia oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin takeisiin, kunhan tällaiset poikkeukset eivät muuta oikeusturvatakeiden asemaa pääsääntönä eivätkä vaaranna yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (ks. HE 309/1993 vp, s. 74 sekä PeVL 59/2014 vp, s. 2–3 ja PeVL 4/2010 vp, s. 3/II). Edellä mainittu perustuslain säännös sisältää myös hyvän hallinnon takeiden turvaamisen. Hyvään hallintoon on katsottu kuuluvan säännöksessä mainitut käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada perusteltu päätös ja oikeus hakea muutosta. Luettelo ei ole kuitenkaan tyhjentävä. Hyvän hallinnon perusteista säännellään lisäksi hallintolaissa, joka sisältää säännökset myös hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä.

Ehdotetussa hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenettelyssä noudatettaisiin hallintolakia siltä osin kuin ehdotetun lain 52–55 §:llä ei siitä poiketa. Hallintolain 37 §:ssä säädetään asianosaiselle varattavasta tilaisuudesta esittää vaatimus tai selvitys suullisesti hallintomenettelyssä tietyin edellytyksin. Lisäksi hallintolain 40 §:ssä säädetään todistajan kuulemisesta vakuutuksen nojalla, asianosaisen suullisesta kuulemisesta ja virka-apun antamisesta suullisten todistuskeinojen käyttämiseksi. Hallintolaki ei näin ollen edellytä, että asianosaisilla tulee olla mahdollisuus suulliseen käsittelyyn, vaan ainoastaan vaatimuksen tai selvityksen esittämiseen suullisesti tai suulliseen kuulemiseen tietyin edellytyksin.

Jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä käsitellään kanteen perusteella tuomioistuimessa, tuomioistuimen tulee noudattaa edellä mainittua perustuslain turvaamaa käsittelyn suullisuutta koskevaa vaatimusta. Hallintolain mukaisessa hallinnollisessa menettämisen- ja mitättömyysmenettelyssä vastaavaa vaatimusta suullisesta käsittelystä ei ole. PRH:n menettelyt ovat pääsääntöisesti kirjallisia, mutta hallintolain 37 ja 40 §:n mukaisesti niissäkin on mahdollisuus suulliseen kuulemiseen sekä vaatimuksen tai selvityksen esittämiseen silloin, kun hallintolain mukaiset edellytykset täyttyvät ja asianosaiset tätä pyytävät. PRH:lla on myös mahdollisuus pyytää virka-apua hallinto-oikeudelta esimerkiksi todistajan kuulemiseen vakuutuksen nojalla. Mikäli asianosainen toivoo asiansa käsiteltävän suullisesti, hänellä on mahdollisuus nostaa hallinnollisen menettämisen- ja mitättömyyshakemuksen sijasta kanne tuomioistuimessa. Ehdotettu sääntely ei näin ollen tältä osin vaaranna asianosaisen perustuslain 21 §:ssä turvattua oikeusturvaa.

Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että ehdotettu sääntely ei vaaranna perustuslain 21 §:ssä suojattua oikeusturvaa.

Omaisuu den suoja

Varallisuusarvoiset immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkkioikeus luetaan vakiintuneesti perustuslain 15 §:ssä turvatu n omaisuudensuojan piiriin (HE 309/1993 vp, s. 62/II, PeVL 1/1995 vp, s. 1/II, PeVL 38/2000 vp, s. 2/I, PeVL 7/2005 vp, s. 2/I, sekä PeVL 27/2008 vp). Omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:n 1 momentin nojalla jokaisen omaisuus on turvattu ja 2 momentin nojalla omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Koska ehdotettavassa laissa ei ehdoteta pakkolunastusta tai siihen verrattavaa toimenpidettä, on ehdotusta arvioitava perustuslain 15 §:n osalta ainoastaan omaisuuden käytön rajoittamisen kannalta. Omaisuuden käyttörajoitusta koskeva asia ratkaistaan perusoikeuksien yleisten rajoitusperiaatteiden mukaisesti. Omaisuuden suojan rajoitusperusteiden hyväksyttävyy sarvioinnin tulee perustua perusoikeusjärjestelmään kokonaisuutena, minkä lisäksi keskeisiä ovat erityisesti sääntelyn täsmällisyys ja tarkkarajaisuusvaatimus, suhteellisuusvaatimus ja oikeusturvavaatimus.

Omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:ää koskien tulee arvioida ehdotettavan tavaramerkkilain 53 §:n 2 momenttia ja 103 §:n 7–9 momenttia, koska niiden voidaan katsoa rajoittavan tavaramerkin haltijan oikeutta.

Ehdotettavan tavaramerkkilain 53 §:n 2 momentissa on kyse siitä, että tavaramerkkirekisteröinti voidaan menettää, koska tavaramerkin haltija ei ole vastannut hänelle osoitettuun menettämishakemukseen ja tällöin ei katsota osoitetun, että tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty. Pääsääntöisesti tavaramerkkiä tulee ehdotetun lain 45 §:n mukaisesti käyttää viiden kuluessa tavaramerkin rekisteröimisestä. Jos tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti tässä ajassa käytetty, tai käyttö on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti viisi vuotta, tavaramerkin rekisteröinti menetetään. Se, kenellä on oikeudellinen intressi asiassa, voi hakea tällaisen käyttämättä olleen tavaramerkin rekisteröinnin menettämistä joko hallinnollisessa menettelyssä tai tuomioistuimenmenettelyssä.

Jos hallinnollisessa menettämismenettelyssä tavaramerkin haltija ei lausu menettämishakemukseen liittyen mitään, tällöin katsottaisiin, että ei ole osoitettu, että merkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty, jolloin asia voitaisiin ehdotetun lain 53 §:n 2 momentin mukaan suoraan ratkaista menettämishakemuksen mukaisesti, ellei hakemus olisi selvästi perusteeton. Tavaramerkin haltijan vastuulla olisi siis selvittää tavaramerkkinsä käyttö. Jos haltija ei anna määräajassa lausumaansa, ja hakemus

perustuu 45 §:n mukaiseen tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen, katsottaisiin, että merkkiä ei ole osoitettu tosiasiallisesti käytetyn. Se, että tavaramerkki menetettäisiin tavaramerkin haltijan vastaamattomuuden perusteella, vaikuttaisi tavaramerkin haltijan omaisuuden suojaan.

Tavaramerkkidirektiivin 45 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tehokasta ja nopeasta hallinnollisesta menettelystä, jota noudatetaan niiden keskusvirastoissa vaadittaessa tavaramerkin menettämistä tai julistamista mitättömäksi. Tavaramerkkien hallinnollisen menettämismenettelyn on katsottu olevan osa tehokasta tavaramerkkijärjestelmää ja tärkeä etenkin sen vuoksi, että käyttämättömiä tavaramerkkejä saataisiin poistettua tavaramerkkirekisteristä kevyemmin menettelyin.

Koska käytännössä tavaramerkin menettäminen käyttämättömyyden vuoksi koskisi tavaramerkkejä, joita ei ole koskaan otettu tosiasiallisesti käyttöön tai joiden haltija on mahdollisesti lakannut, on perusteltua, että silloin kun tavaramerkin haltija ei vastaa hänelle todisteellisesti toimitettuun menettämishakemukseen, katsottaisiin, että tavaramerkkiä ei ole osoitettu tosiasiallisesti käytetyn. Kyse ei olisi varsinaisesti poikkeuksesta tavaramerkin haltijan omaisuuden suojaan, sillä tavaramerkki voidaan nykyisinkin julistaa menetetyksi käyttämättömyyden perusteella.

Tavaramerkkejä, joiden rekisteröinnistä on alle viisi vuotta, ei voisi vaatia menetetyksi. Tavaramerkki voitaisiin menettää tavaramerkin haltijan vastaamattomuuden perusteella lisäksi ainoastaan, jos menettämishakemus ei ole selvästi perusteeton. Säännöksellä estetään se, että tavaramerkki menetettäisiin ja poistettaisiin tavaramerkkirekisteristä pelkästään esimerkiksi haitantekotarkoituksessa tehdyn hakemuksen perusteella. Tavaramerkkilain 53 §:n 2 momentilla tehtävä rajoitus omaisuuden suojaan ei ole kohtuuton tavoitteeseensa nähden. Se, että PRH katsoo tavaramerkin menetetyksi käyttämättömyyden perusteella, ei estä tavaramerkin haltijaa saattamasta asiaa valituksella markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Näin ollen ehdotettu sääntely 53 §:n 2 momentin osalta täyttää myös rajoitusperusteiden hyväksyttävyyсарvioinnin täsmällisyys-, suhteellisuus-, tarkkarajaisuus- sekä oikeusturvavaatimukset. Ehdotus on perustuslain 15 §:n mukainen.

Omaisuuden suojaan koskevan perustuslain 15 §:ää koskien tulee lisäksi arvioida ehdotettavan tavaramerkkilain 103 §:n 7–9 momenttia. Ehdotettujen lain 103 §:n 7–9 momentit koskevat ennen 1 päivänä lokakuuta 2012 vireille tulleiden tavara-

merkkihakemusten tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämistä, jos tavara- ja palveluluettelo on sisältänyt tietyn tavara- tai palveluluokan Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon. Tällaisten tavaramerkkihakemusten on edellä 2.3 jaksossa kuvattu tavoin katsottu kattavan kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut, vaikka luokkaotsikon sanamuoto ei kaikkia tavaroita tai palveluja kattaisikaan. Säättämällä tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämisestä kaikki tavaramerkkirekistereissä olevat tavaramerkit pyrittäisiin saamaan direktiivin uusilta tavaramerkkihakemuksilta edellyttämään muotoon ja tulkitsemaan niitä yhtenäisellä tavalla.

Ehdotetun 103 §:n 7 momentin mukaan sellaiset tavaramerkkien hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joka sisältää tietyn tavara- tai palveluluokan Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon, voisivat ilmoittaa tavara- ja palveluluettelonsa täsmennyksestä. Täsmennyksilmoitus tulisi jättää PRH:lle viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaolo uudistetaan ensimmäisen kerran tämän lain voimaantultua. Ilmoituksessa olisi esitettävä ehdotetun lain 20 §:n 2 momentin mukaisesti selkeästi ja täsmällisesti ne tavarat tai palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään. Lisäksi täsmennyksilmoituksen voisivat jättää sellaiset tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille 1.10.2012–31.12.2013 välisenä aikana ja joiden tavara- ja palveluluettelo sisältää luokkaotsikoiden lisäksi viittauksen Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon. PRH ilmoittaisi tavaramerkkien hakijoille tai haltijoille täsmennysmahdollisuudesta ja sitä koskevasta määräajasta. Samalla, kun tavaramerkin haltijaa muistutetaan tavaramerkin uudistamisesta. Määräajan päättymisen jälkeen tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloja tulkittaisiin yhtenäisesti ehdotetun lain 20 §:n 3 momentin mukaisesti, olivatpa tavaramerkkien hakijat tai haltijat ilmoittaneet täsmennyksestä tai ei. Tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden katsottaisiin siis täsmennykselle varatun määräajan jälkeen kattavan vain niiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat.

Tämä ehdotetun lain 103 §:n 9 momentissa todettu tulkinnan muutos voi aiheuttaa tavaramerkin haltijalle omaisuuden menetyksiä. Tavaramerkki, jonka tavaraluettelon on aiemmin katsottu kattavan kaikki kyseiseen luokkaan menevät tavarat, kattaisikin jatkossa vain luokkaotsikon kirjaimellisen merkityksen mukaiset tavarat. Monissa tavara- ja palveluluokissa tämä voisi aiheuttaa tavaramerkin hakijan tai haltijan yksinoikeuden kaventumista aiemmasta. Hakija tai haltija voisi kuitenkin täsmennyksilmoituksessaan halutessaan luetella niin paljon tavaroita tai palveluita kuin

kyseiseen luokkaan kuuluu. Muutos ei myöskään olisi takautuva, vaan tulkinnan muutos vaikuttaisi asioihin, jotka tulevat vireille sen jälkeen, kun tavaramerkin voimassaolo tulisi uudistaa ensimmäisen kerran tämän lain voimaantultua. Esimerkiksi riita-asiassa, joka olisi tullut vireille ennen määräpäivää, tavaramerkin katsottaisiin kattavan aiemman tulkinnan mukaiset tavarat ja palvelut. Tavaramerkin hakijoiden ja haltijoiden omaisuuden suojaan kohdistuva rajoitus olisi näin ollen suhteellisuusvaatimusten mukainen.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoittaisi luokkaotsikon sisältäneen tavaramerkkinsä tavara- ja palveluluettelon täsmennyksestä, tavara- ja palveluluettelo jäisi voimaan siinä muodossa kuin se tavaramerkkirekisterissä oli. Jos täsmennysilmoitus olisi tehty, PRH arvioisi, täyttäisikö se ehdotetun lain 20 §:n 3 momentin mukaiset täsmällisyyden ja selkeyden edellytykset. Jos edellytykset eivät täytyisi, PRH huomauttaisi puutteista hakijalle tai haltijalle. Tavaramerkin hakijalla tai haltijalla olisi myös mahdollisuus valittaa PRH:n tekemästä tavara- ja palveluluettelon täsmennyksen hylkäävästä päätöksestä. Omaisuuden suojaan tehtävä rajoitus täyttäisi näin ollen oikeusturvavaatimukset.

Ehdotetun lain 103 §:n 7–8 momentissa on säädetty tarkasti määräajasta, jolloin vireille tulleita hakemuksia voidaan täsmentää ja kuinka täsmennys tulee tehdä. Ehdotetussa 9 momentissa on lisäksi tarkasti määritetty päivämäärä, josta alkaen tavaramerkkien tulkintaa muutetaan ja kuinka tulkinta muuttuu. Omaisuuden suojaan tehtävä rajoitus olisi ehdotetussa säännöksessä näin ollen täsmällinen ja tarkkarajainen.

Tavara- ja palveluluettelojen täsmentämismenettelyllä pyritään saamaan kaikki tavaramerkkirekisterissä olevat tavaramerkit samaan muotoon kuin mitä tavaramerkkidirektiivi edellyttää uusilta tavaramerkkihakemuksilta ja tulkitsemaan niitä yhtenäisellä tavalla. Tämä tekisi tavaramerkkirekisteristä ja sen sisältämien tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloista selkeämpiä ja helpommin tulkittavia, mikä osaltaan voisi ennaltaehkäistä mahdollisia riitoja ja tahattomia rekisteröintiesteitä. Esimerkiksi tavaramerkin hakemista harkitsevien olisi helpompi ymmärtää tavaramerkkirekisteriä tarkastelemalla, mitä rekisterissä olevan tavaramerkin suoja kattaa. Selkeämpi tavaramerkkirekisteri helpottaisi huomattavasti myös PRH:n työtä sen arvioidessa, onko jokin aiempi tavaramerkki esteenä myöhemmän tavaramerkkihakemuksen rekisteröinnille. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeammaksi kävisi myös eri aikoina käytössä olleiden tavara- ja palveluluettelojen tulkintakäytäntöjen

selvittäminen. Näin ollen tavara- ja palveluluettelojen täsmennysmenettelylle ja täsmennysajan jälkeen sovellettavalle kirjaimellisen merkityksen mukaiselle tulkinnalle on hyväksyttävä peruste.

Ehdotettu sääntely 103 §:n 7–9 momentin osalta täyttää edellä selostetuin tavoin rajoitusperusteiden täsmällisyys-, suhteellisuus-, tarkkarajaisuus-, hyväksyttävyyss- sekä oikeusturvavaatimukset. Ehdotus on perustuslain 15 §:n mukainen.

Henkilötietojen antaminen viranomaisen rekisteristä

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on ottanut lausunnoissaan kantaa henkilötietojen käsitteilyyn yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa koskevan perustuslain 10 §:n kannalta (katso esimerkiksi PeVL 18/2012 vp, PeVL 14/2009 vp, PeVL 11/2008 vp, PeVL 51/2002 vp, PeVL 21/2012 vp). Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan lainsäätäjän liikkumavaraa rajoittaa tämän säännöksen lisäksi myös se, että henkilötietojen suoja osittain sisältyy samassa momentissa turvatun yksityiselämän suojan piiriin. Kysymys on kaiken kaikkiaan siitä, että lainsäätäjän tulee turvata tämä oikeus tavalla, jota voidaan pitää hyväksyttävänä perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa.

Ehdotetun sääntelyn kannalta tavaramerkkirekisteriin tallennettavat henkilötiedot ja niiden julkisuus ovat merkityksellisiä perustuslain 10 §:n 1 momentin kannalta. Tärkeinä sääntelykohteina on perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia, tietojen luovutettavuutta ja tietojen säilytysaikaa sekä rekisteröidyn oikeusturvaa samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen kattavuutta ja yksityiskohtaisuutta lain tasolla (katso PeVL 25/1998 vp, s. 2/II). Tietosuojan perusperiaatteisiin kuuluu myös vaatimus määritellä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, johon liittyy läheisesti niin sanottu käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate. Henkilötietojen käsittelyn yleisestä suunnitteluvollisuudesta ja käyttötarkoitussidonnaisuudesta säädetään henkilötietolain (523/1999) 6 ja 7 §:ssä. Käyttötarkoitussidonnaisuusperiaatteen mukaan tiettyyn tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja saa käyttää tai muutoin käsitellä vain tavalla, joka ei ole yhteensopimaton alkuperäisten käsittelyn tarkoitusten kanssa.

Henkilötietojen suojan kannalta merkityksellisiä ovat 2. lakiehdotuksen 27 §, jossa säädetään rekisterin tietosisällöstä sekä 28 §, jossa säädetään henkilötietojen käytötarkoituksesta ja luovuttamisesta. Henkilötietojen rekisteröinnin tavoitteena on tavaramerkkirekisterin tietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden varmistaminen, mikä palvelee sekä tavaramerkkirekisteriä pitävää PRH:ta että tavaramerkkirekisteriin merkityjä ja tavaramerkkirekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä. Tavaramerkkirekisterissä olevat henkilötiedot ovat tarpeellisia myös sivullisten oikeuksien toteuttamiseksi. Jos joku katsoo, että rekisteröity tavaramerkki loukkaa hänen oikeuttaan, hän voi ryhtyä toimiin tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä tulee kyseeseen yhteydenotto tavaramerkin haltijaan, mikä edellyttää tietoa tavaramerkin haltijan nimestä ja yhteystiedoista. Tästä syystä tavaramerkin haltijana olevan henkilön nimi ja osoitetiedot olisivat pääsääntöisesti julkisia. Niitä olisi mahdollista saada tietä PRH:sta, mutta henkilötietoja ei julkaistaisi esimerkiksi internetsivuilla. Tietoja olisi mahdollista tarkastella vain rekisteröintikohtaisesti. Myös tavaramerkkiä hakevan kannalta on oleellista saada aikaisemman tavaramerkin haltijan yhteystiedot siinä tilanteessa, että aiempi tavaramerkki muodostaisi esteen myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnille. Yhteystietojen avulla tavaramerkkiä hakeva voi olla yhteydessä aiemman oikeuden haltijaan suostumuksen hankkimiseksi. Toisen osapuolen yhteystietojen saanti on tarpeen myös väitemenettelyssä ja menettämistä ja mitätöintiä koskevassa hallinnollisessa menettelyssä, mm. jotta osapuolet voivat tunnustella sovinnon mahdollisuutta.

Lisäksi 2. lakiehdotuksen 28 §:ssä säädettäisiin henkilötunnuksen tunnusosan tai syntymäajan luovuttamisesta ja 28 §:ssä tavaramerkkirekisterin käytötarkoituksesta. Tietojen luovuttaminen olisi mahdollista ainoastaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin mukaisesti ja lisäksi edellyttäen, että tietopyynnön tekijä antaa rekisteriviranomaiselle selvityksen tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

Hakemuksen raukeaminen ja muutoksenhakukielto

2. lakiehdotuksen mukaan tavaramerkkihakemus raukeaisi, jos hakija ei vastaa viranomaisen korjauskehotukseen määräajassa. Ehdotettu säännös ei estä määräajan pidentämistä hakijan pyynnöstä. Rauenneen hakemuksen käsittely päättyisi kokonaan, eikä hakijalle annettaisi erillistä perusteltua päätöstä raukeamisesta. Sääntely poikkeaisi siten hallintolain pääsäännöstä, jonka mukaan asia ratkaistaan aina viran-

omaisen nimenomaisella päätöksellä. Rauennut hakemus voitaisiin kuitenkin ottaa uudelleen käsiteltäväksi, jos hakija kahden kuukauden kuluessa raukeamisesta sitä kirjallisesti pyytää. Edellytyksenä olisi lisäksi, että hakija täydentää samalla hakemustaan ja suorittaa uudelleenkäsitteystä erillisen lisämaksun. Uudelleen käsiteltäväksi otetun hakemuksen käsittely jatkuisi tavanomaiseen tapaan, ja johtaisi aina hallintopäätökseen, eli joko tavaramerkin rekisteröintiin tai hakemuksen osittaiseen tai kokonaan hylkäämiseen.

Ehdotettu sääntely on merkityksellistä perustuslain 21 §:n 1 momentin sen sääntöksen kannalta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Viranomaisen päätöstä voidaan perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pitää yksilön oikeutta tai velvollisuutta koskevana silloin, kun lainsäädännössä on riittävän täsmällinen perusta oikeutena pidettävän suhteen syntymiselle yksilön ja julkisen vallan välille. Selkein tällainen peruste on ns. subjektiivinen oikeus, jolloin viranomaisen on myönnettävä tai toteutettava oikeus lainsäädännöstä ilmenevien edellytysten täytyessä. Myös säännökset tätä harkinnanvaraisempienkin oikeuksien tai etuuksien myöntämisedellytyksistä voivat sinänsä muodostaa riittävän täsmällisen perustan oikeutena pidettävän suhteen syntymiselle (ks. esim. PeVL 39/2013 vp, PeVL 32/2012 vp, PeVL 16/2000 vp, s. 4). Tällaista perustetta ei kuitenkaan yleensä synny, jos etuuden tai palvelun saaminen riippuu kokonaan viranomaisen harkinnasta, käytettävissä olevista määrärahoista tai esimerkiksi suunnitelmista (PeVL 63/2010 vp, PeVL 16/2000 vp). Tällöinkin valitusmahdollisuus voi tosin olla aiheellinen muun muassa viranomaistoiminnan asianmukaisuuden ja muun tasapuolisuuden valvomiseksi (PeVL 10/2009 vp, PeVL 46/2002 vp).

Ehdotettu tavaramerkkihakemusta koskeva sääntely koskee yksilön oikeutta siinä mielessä, että tavaramerkkilain mukaisten edellytysten täytyessä tavaramerkin hakijalla on oikeus saada yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin. Ehdotettu muutoksenhakukiello ei kuitenkaan tosiasiasa estä asian saattamista tuomioistuimen käsittelyyn, vaan hakija saisi halutessaan rauenneen hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi, minkä jälkeen hänellä olisi jälleen mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen arvioitavaksi. Tässä suhteessa tavaramerkin hakijalla olisi aina mahdollisuus saattaa viranomaistoiminnan asianmukaisuus ja muun tasapuolisuus tuomioistuimen arvioitavaksi. Ehdotettu sääntely ei siksi vaaranna hakijan oikeutta saada

oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Lisäksi ehdotettu sääntely on merkityksellistä perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta, jonka mukaan käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Perustuslain säännös ei estä säättämistä lailla vähäisiä poikkeuksia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, kunhan tällaiset poikkeukset eivät muuta oikeusturvatakeiden asemaa pääsääntönä eivätkä vaarana yksilön oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (ks. HE 309/1993 vp, s. 74 sekä PeVL 59/2014 vp, s. 2–3 ja PeVL 4/2010 vp, s. 3/II).

Ehdotettu sääntely tarkoittaisi sitä, ettei hakija saisi erillistä perusteltua päätöstä siinä tapauksessa, että tavaramerkkihakemus raukeaa eikä hakija saata hakemustaan uudelleen käsiteltäväksi. Hakijalla olisi kuitenkin aina halutessaan mahdollisuus saattaa hakemus uudelleen käsittelyyn, mikä johtaisi perustuslain säännöksessä tarkoitettuun perusteltuun hallintopäätökseen. Ehdotettu sääntely ei sanottavasti vaarantaisi hakijan oikeutta saada hallintopäätös, vaan kyse olisi menettelyllisestä lisäedellytyksestä oikeuden toteutumiseksi.

Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että ehdotettu sääntely ei vaarana perustuslain 21 §:ssä turvattua asianmukaista viranomaiskäsittelyä.

Sähköinen asiointi

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Hyvän hallinnon käsite saa sisältönsä 21 §:n kokonaisuudesta. Sillä tarkoitetaan paitsi pykälän 1 momentissa mainittuja vaatimuksia viivytyksettömästä ja asianmukaisesta viranomaistoiminnasta myös 2 momentissa esitettyä luetteloa hyvän hallinnon osakysymyksistä. Säännös ei suoranaisesti vaikuta niihin edellytyksiin, joilla hallintoasian voi saattaa vireille. Hallintoasian vireille

saattaminen voi edellyttää joissakin tapauksissa tiettyä muotoa, esimerkiksi että tiedot ilmoitetaan viranomaisen vahvistamalla lomakkeella.

Ehdotettu sääntely on merkityksellistä myös perustuslain 6 §:n säännösten näkökulmasta. Tämän pykälän 1 momentti sisältää yleisen yhdenvertaisuussäännöksen ja 2 momentti syrjintäkiellon, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan momentissa erikseen lueteltujen seikkojen perusteella. Momentin loppuosan yleislausekkeen mukaan eri asemaan asettaminen ei saa perustua myöskään henkilöön liittyvään muuhun syyhyn. Sähköistä asiointia koskevassa ehdotuksessa ei ole kysymys pykälän 2 momentin tarkoittamassa mielessä henkilöön liittyvästä erotelusta, joten ehdotusta on arvioitava pykälän 1 momentin yleisen yhdenvertaisuussäännöksen suhteen. Eri asemaan asettaminen liittyy perusoikeuden käyttämiseen. Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi. Perustuslakivaliokunnan käytännössä on vakiintuneesti korostettu, ettei yhdenvertaisuusperiaatteesta voi johtua tiukoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn (ks. esim. PeVL 28/2009 vp, s. 2/II, PeVL 21/2007 vp, s. 2/I, PeVL 38/2006 vp, s. 2/I, PeVL 1/2006 vp, s. 2/I). Esimerkiksi käsittelymaksun porrastusta paperimuotoisen ja sähköisen asiointin välillä on perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta tietyin ehdoin sallittuna (PeVL 35/2010 vp, s. 2).

Esityksen 2. lakiehdotuksen 17 §:n mukaan tavaramerkkihakemukset tehtäisiin jatkossa sähköistä palvelua käyttäen, mikä merkitsee pääsääntöisesti paperiasioinnin mahdollisuuden poistumista. PRH voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena. Tämä merkitsee sitä, että sähköinen asiointitapa olisi ensisijainen, mutta paperiasioinnin mahdollisuus kuitenkin olisi aina olemassa. Tavaramerkin hakeminen on vapaaehtoista, eikä sääntely siten vaikuta PRH:n asiakkaiden velvollisuuksien toteutumiseen. Toisaalta jokaisella on oikeus saada tavaramerkkilain mukaisilla edellytyksillä rekisteröityä itselleen tavaramerkki. Paperimuotoinen asiointi olisi mahdollista poikkeustilanteissa, esimerkiksi jos PRH:n sähköinen asiointipalvelu ei syystä tai toisesta ole käytettävissä, tai asiakkaalla ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta sähköisen asiointipalvelun käyttöön. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi se, ettei hakijalla ole käytössään sähköisessä tunnistamisessa tarvittavia välineitä, eikä myöskään mahdollisuuksia sellaisen hankkimiseen. Ehdotettu sääntely merkitsee sitä, ettei asiakkaalla olisi aina halutessaan mahdollisuutta asioi-

da paperimuodossa, vaan muissa kuin em. poikkeustapauksissa sähköistä asiointipalvelua olisi käytettävä.

Edellä mainittujen perusoikeuksien toteutuminen saattaisi vaarantua käytännössä, jos asiointi tosiasiasa kokonaan estyy tai muodostuu osalle PRH:n tavaramerkkirekisterin asiakkaista kohtuuttoman vaikeaksi, esimerkiksi siksi, että merkittävällä osalla palvelun kohderyhmästä ei ole tarvittavia sähköisen asioinnin välineitä käytettävissään. Perustuslain 6 ja 21 §:n sanamuodosta, perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännöstä tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ole saatavissa yksiselitteistä ohjetta siihen, saattaako ehdotettu sääntely tosiasiasa rajoittaa perusoikeuksien toteutumista. Ehdotetun sääntelyn tosiasialliset vaikutukset perusoikeuksien toteutumiseen on arvioitava suhteessa viranomaispalvelun luonteeseen, sen kohderyhmään ja asiakkaiden mahdollisuuksiin asioida viranomaisen kanssa sähköisesti. Koska tavaramerkkejä käytetään ainoastaan elinkeinotoiminnassa yksilöimään tavaroita ja palveluita, sääntelyn kohderyhmänä ovat ne yritykset ja muut elinkeinonharjoittajat, jotka ovat tavaramerkin tai Suomeen kohdennetun kansainvälisen rekisteröinnin haltijana.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään (Dnro 4653/4/14) todennut, että viranomaisen on pyrittävä turvaamaan hallinnon asiakkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet asioidensa hoitamiseen. Asioinnin järjestämisen keinoja ja laajuutta on arvioitava erityisesti palvelujen käyttäjinä olevien henkilöiden ja yhteisöjen tarpeiden kannalta. Kaikille palveluja tarvitseville on pyrittävä turvaamaan yhtäläinen mahdollisuus asiansa hoitamiseen palvelun laadusta riippumatta. Hallintolain hyvän hallinnon perusteisiin kuuluu myös palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuuden vaatimus. Säännös korostaa asiakasnäkökulmaa. Palveluja järjestettäessä on kiinnitettävä huomiota muun ohella palvelujen saatavuuteen ja hallinnossa asiointien valinnanvapauteen. Apulaisoikeusasiamies kiinnitti päätöksessään huomiota myös siihen, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä saattoi seurata suuruudeltaan merkittävä laiminlyöntimaksu.

Hyvän hallinnon vaatimusten toteutumisen kannalta kyse on oleellisesti siitä, katso taanko sähköisen asiointitavan nykyisin olevan yleisesti tavaramerkin hakijan saatavilla. Internetin käyttö ja sähköinen asiointi viranomaisissa on jatkuvasti yleistynyt. Toisaalta myös paperimuotoiseen asiointiin viranomaisissa on saattanut liittyä palvelujen alueellista tai tosiasiallista saatavuutta koskevia rajoitteita. Näiden ei kuiten-

kaan yleensä ole katsottu rajoittavan arvioitavana olevia perusoikeuksia. Lakiehdotuksessa tarkoitettujen palvelun kohderyhmänä ovat ne yritysten ja yhteisöjen vastuuhenkilöinä toimivat ihmiset, joiden vastuulle ilmoituksen tekeminen on säädetty (yritys- ja yhteisötietolain 14 §). Ilmoitusvelvollisuus koskee tyypillisesti yhteisön hallitusta tai vastaavan toimielimen jäseniä. Palvelun saatavuuden kannalta ei siksi ole välttämätöntä, että esimerkiksi jokaisella hallituksen jäsenellä olisi käytössään sähköisessä asiointissa tarvittavat välineet.

PRH:n tavaramerkkirekisterin sähköisessä asiointipalvelussa palvelun käyttäjä tunnustetaan verkkopankkitunnuksin, sirullisen henkilökortin (HST-kortti) tai mobiilivarmenteen avulla. Verkkopankkitunnuksia on varsin laajasti käytössä, sillä verkkopankkia käyttää nykyisin arviolta 87 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista. Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne on tällä hetkellä käytössä poliisin myöntämällä sirullisella henkilökortilla. Varmennetta käytetään tunnistautumiseen sekä sähköpostien ja dokumenttien salaamiseen ja sähköiseen allekirjoitukseen. Lähes jokaisella on mahdollisuus hankkia sähköisen ilmoituksen edellyttämät välineet (verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti).

Tavaramerkkirekisterin asiakkailta ja asiakkaana olevien oikeushenkilöiden vastuuhenkilönä toimivilla henkilöillä on nykyisin riittävät mahdollisuudet sähköiseen asiointiin. Sähköisen asioinnin edellyttämiä tunnistautumisvälineitä on laajalti käytössä, ja sitä täydentää mahdollisuus hakea sirullinen henkilökortti tai mobiilivarmenne. Koska sähköisen asioinnin rinnalla säilyy edelleen mahdollisuus paperiasointiin, on edellä esitetyn perusteella katsottava, että ehdotettu sääntely ei vaaranna 6 §:ssä tarkoitettua yhdenvertaisuutta eikä 21 §:ssä turvattua asianmukaista viranomaiskäsitelyä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

LAKIEHDOTUKSET

1. Laki tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Singaporessa 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Helsingissä päivänä kuuta 20 .

2.

Tavaramerkkilaki

1 luku

Yksinoikeuden sisältö

1 § Soveltamisala

Tässä laissa säädetään tavaramerkeistä sekä yhteisö- ja tarkastusmerkeistä.

2 § Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- 1) *tavaramerkillä* elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävää merkkiä, johon on saatu yksinoikeus tämän lain säännösten mukaisesti;
- 2) *EU-tavaramerkillä* Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001, jäljempänä *EU-tavaramerkkiasetus*, 1 artiklassa tarkoitettua tavaramerkkiä;
- 3) *yhteisömerkillä* tavaramerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhteisömerkin haltijan jäsenten elinkeinotoiminnassa;
- 4) *tarkastusmerkillä* tavaramerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten;
- 5) *kansainvälisellä rekisteröinnillä* kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä;
- 6) *kansainvälisellä toimistolla* Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälistä henkisen omaisuuden toimistoa.

3 § Yksinoikeus rekisteröimällä

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään tavaramerkkirekisteriin tai kun kansainvälinen rekisteröinti hyväksytään Suomessa voimassa olevaksi.

Yksinoikeudesta EU-tavaramerkkiin säädetään EU-tavaramerkkiasetuksessa.

4 § Yksinoikeus vakiinnuttamalla

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiä, kun tavaramerkki on vakiintunut. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on Suomessa kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palvelujen merkinä.

5 § Yksinoikeuden sisältö

Elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena:

- 1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki;
- 2) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran;
- 3) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten, jos:
 - a) merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta; tai
 - b) merkin aiheeton käyttö on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

6 § Yksinoikeuteen kuuluvat merkin käyttötavat

Edellä 5 §:ssä tarkoitettu merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan:

- 1) merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä;
- 2) tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tarjoamista tai markkinoille saattamista varten merkkiä käyttäen;
- 3) palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
- 4) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
- 5) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa;
- 6) merkin käyttö toiminimenä tai toiminimen osana;
- 7) merkin muu vastaava käyttäminen.

Edellä 1 momentin lisäksi tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä ilman hänen suostumusta merkkiä vertailevassa mainonnassa, jos merkin käyttö olisi vastoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 2 a §:ää.

Tavaramerkin haltijan oikeudesta kieltää loukkaukseen valmistelevat toimet säädetään jäljempänä 60 §:n 2 momentissa.

Yksinoikeudesta kauttakuljetuksessa säädetään 7 §:ssä.

7 § Kauttakuljetus

Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia osapuolia tuomasta elinkeinotoiminnan yhteydessä tavaroita 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.

Edellä 1 momentissa säädetty oikeus raukeaa, jos tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija osoittaa, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille maassa, joka on niiden lopullinen määränpää.

8 § Yksinoikeuden rajoitukset

Yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti:

- 1) luonnollisen henkilön omaa nimeä tai osoitetta;
- 2) merkkiä, joka kuvailee tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta;
- 3) merkkiä, jolta muutoin puuttuu erottamiskyky;
- 4) tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina erityisesti, kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

9 § Yksinoikeuden sammuminen

Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen.

Edellä 1 momentista poiketen, tavaramerkin haltija saa kieltää tavaramerkin käyttämisen tavaroissa, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija voi kieltää tavaramerkin käyttämisen erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

2 luku

Yksinoikeuden edellytykset

10 § Merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin

Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa erottamiskykyinen merkki, jos se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen.

Vakiintumisella voidaan saada yksinoikeus myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun merkkiin.

Tavaramerkkinä ei voi olla sellainen merkki, joka muodostuu yksinomaan muodosta tai muusta ominaispiirteestä, joka:

- 1) on tavarelle tai palvelulle luonteenomainen;
- 2) on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi; tai
- 3) vaikuttaa olennaisesti tavaran tai palvelun arvoon.

11 § Erottamiskyky

Merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa merkinhaltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

Erottamiskykyisenä ei pidetä esimerkiksi merkkiä, joka:

- 1) kuvailee tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta sen ominaisuutta; tai
- 2) on elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta.

Erottamiskyvytön merkki voi käytön perusteella saavuttaa erottamiskyvyn, jos merkin haltija pystyy osoittamaan, että merkki on tullut kohderyhmänsä keskuudessa erottamiskykyiseksi haltijan tavaroiden tai palvelujen merkinä.

12 § Ehdottomat hylkäys- ja mitättömyysperusteet

Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos:

- 1) kyse on merkistä, johon 10 §:n 1 tai 3 momentin mukaisesti ei voi saada yksinoikeutta;
- 2) merkki ei ole 11 §:n mukaisesti erottamiskykyinen;
- 3) se on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen;
- 4) se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan;
- 5) siihen on ilman asianomaista lupaa otettu valtion vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, suomalainen kunnan vaakuna taikka kansainvälisen valtioiden välisen järjestön lippu, vaakuna tai muu tunnuskuva, tai muu Suomea velvoittavaan kansainväliseen sopimukseen perustuva suojattu tunnus;
- 6) siihen on ilman asianomaista lupaa otettu rekisteröitävän merkin käyttökohteenä olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima;
- 7) siihen on ilman asianomaista lupaa otettu jotain sellaista, jonka ottaminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa vaaran siitä, että yleisö sekoittaa tavaramerkin 5 tai 6 kohdassa tarkoitettuun, merkkiin, lippuun, vaakunaan, tunnuskuvaan tai leimaan;
- 8) sitä ei saa rekisteröidä Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa, viinejä koskevan perinteisen merkinnän suojaa tai aidon perinteisen tuotteen suojaa koskevan säännöksen mukaan;

- 9) se vastaa tai olennaisilta osin jäljittelee Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun kasvilajikkeen lajikenimeä ja tavaramerkkihakemuksen tai -rekisteröinnin kattamat tavarat ja palvelut ovat samaa tai läheistä sukua kasvilajikkeen kanssa;
- 10) tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä;
- 11) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi yhteisömerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille ja palveluille;
- 12) tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tarkastusmerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille ja palveluille taikka tavaramerkkirekisterissä on ollut tällainen tarkastusmerkkirekisteröinti, jonka voimassaolo on päättynyt rekisteröinnin uudistamatta jättämisen vuoksi.

Tavaramerkin rekisteröinnistä ei saa 1 momentin 2 kohdan mukaisesti kieltäytyä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi. Tavaramerkkiä ei saa 1 momentin 2 kohdan mukaisesti mitätöidä, jos tavaramerkki on ennen mitätöintihakemuksen tai -kanteen vireilletulopäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi.

13 § Suostumuksenvaraiset hylkäys- ja mitättömyysperusteet

Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos:

- 1) jollain on yksinoikeus tavaramerkkiin siten kuin 5 §:ssä säädetään;
- 2) jollain on yksinoikeus EU-tavaramerkkiin;
- 3) se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toimimilain (128/1979) 5 §:n nojalla;
- 4) sen käyttö loukkaisi tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:ssä tarkoitettua teosta tai 49 a §:ssä tarkoitettua valokuvaa;
- 5) sen käyttö loukkaisi toisen mallioikeutta;
- 6) se luo mielikuvan toisen nimestä tai muotokuvasta, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;
- 7) tavaramerkin haltijan asiamies hakee tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään ilman haltijan lupaa, ellei rekisteröinnille ole pätevää syytä.

Tavaramerkki voidaan 1 momentin estämättä rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, antaa siihen suostumuksensa.

14 § Aikaisempi oikeusperuste

Jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös 13 §:n 1 momentin 1–6 kohdassa tarkoitettuun toisen oikeuteen.

15 § Tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutus

Yksinoikeus tavaramerkkiin säilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos

- 1) myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä tai myöhempi vakiintunut merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä; ja
- 2) aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä, toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi.

Jos myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity, myöhempi yksinoikeus koskee tavaramerkin käyttöä vain kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

16 § Tavaramerkkien esittäminen sanakirjoissa

Sanakirjan, tietosanakirjan, oppikirjan tai muun vastaavan julkaisun kustantajan on rekisteröidyn tavaramerkin haltijan pyynnöstä huolehdittava siitä, ettei tavaramerkkiä esitetä julkaisussa ilmoittamatta, että tavaramerkki on rekisteröity. Ilmoittamisvelvollisuus voidaan katsoa täytetyksi silloin, kun tavaramerkin yhteyteen merkitään tunnus[®].

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös julkaisun levittämiseen tietoverkon välityksellä tai muulla sähköisellä tavalla.

Jos julkaisun kustantaja laiminlyö 1 momentin mukaisen ilmoittamisvelvollisuutensa, kustantaja on velvollinen huolehtimaan ja kustantamaan oikaisun julkaisemisen sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin on kohtuullista.

3 luku

Tavaramerkin rekisteröinti

Hakemusmenettely

17 § Hakeminen

Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan sähköistä palvelua käyttäen Patentti- ja rekisterihallitukselta. Patentti- ja rekisterihallitus voi erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena.

Rekisteröintihakemuksen on sisällettävä:

- 1) hakijan tunnistetiedot
- 2) luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan;
- 3) tavaramerkin kuvaus, joka täyttää 10 §:n 1 momentissa asetetut vaatimukset.

Tavaramerkin hakemispäivä on päivä, jona hakija jättää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle ja suorittaa hakemusmaksun.

Tavaramerkkihakemus voidaan jättää myös englanninkielellä, jolloin hakijan tulee valita hakemuksen käsittelykieleksi suomi tai ruotsi.

18 § Tavaroiden ja palvelujen luokitus

Tavaroiden ja palvelujen luokitukseen sovelletaan hakemispäivänä voimassa olevaa tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyllä Nizzan sopimuksella vahvistetun luokitusjärjestelmän (Nizzan luokitus) mukaista painosta ja versiota.

Hakijan on luokiteltava ja ryhmiteltävä tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan, Nizzan luokituksen mukaisesti ja selkeästi ja täsmällisesti, niin että tämän perusteella voidaan määrittää haetun suojan laajuus.

Yleisten termien, mukaan lukien Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet, katsotaan kattavan kaikki nimikkeen tai termin kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut.

19 § Etuoikeus ulkomaisesta hakemuksesta

Suomessa tehty hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin EU-tavaramerkkihakemus tai toisessa valtiossa tehty hakemus, jos tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa EU-tavaramerkkihakemuksen tekemisestä tai hakemuksen tekemisestä sellaisessa vieraassa valtiossa,

- 1) joka on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/75);
- 2) joka on liittynyt Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen (SopS 5/95); tai
- 3) jossa tehdyn hakemuksen Patentti- ja rekisterihallitus voi erityisistä syistä katsoa sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen rinnastettavaksi.

Saadakseen 1 momentissa tarkoitetun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydetävä sitä 17 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa ja samalla ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu hakemus on tehty, sekä, niin pian kuin mahdollista, sen hakemusnumero. Jos etuoikeus ei kohdistu kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin se kohdistuu.

Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen toisessa valtiossa tai Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa tehtyyn rekisteröintihakemukseen.

20 § Etuoikeus kansainvälisessä näyttelyssä esittelemisestä

Jos hakija on käyttänyt tavaramerkkiä ensimmäisen kerran kansainvälisessä näyttelyssä esiteltyssä tavarassa tai palvelussa ja tavaramerkkiä haetaan rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tavara tai palvelu ensiksi laitettiin näytteille, hakemus katsotaan tehdyksi mainittuna näytteilleasettamispäivänä.

Etuoikeuspyyntö tulee esittää 17 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa ja samalla on ilmoitettava, missä ja milloin tavara tai palvelu on laitettu näytteille. Jos

etuoikeus ei kohdistu kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin se kohdistuu.

21 § Hakemuksen tai rekisteröinnin jakaminen

Tavaramerkkihakemus tai rekisteröinti voidaan tavaramerkin hakijan tai haltijan pyynnöstä jakaa kahteen tai useampaan erilliseen hakemukseen tai rekisteröintiin. Jakamalla saatujen hakemusten ja rekisteröintien hakemispäivänä pidetään alkuperäisen hakemuksen tai rekisteröinnin hakemispäivää. Jos joillakin alkuperäisen hakemuksen tavaroilla tai palveluilla on hakemispäivää aikaisempi etuoikeus, etuoikeus seuraa jaossa näitä tavaroita tai palveluita.

22 § Hakemuksen tutkiminen ja raukeaminen

Jos hakemus ei täytä 17–20 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai jos rekisteröintiin kohdistuu 12–13 §:n mukainen hylkäysperuste, Patentti- ja rekisterihallitus asettaa kahden kuukauden määräajan puutteen korjaamista, lausuman antamista ja selvityksen esittämistä varten.

JV: A: 6.6.1980ollei hakija asetetun määräajan kuluessa anna lausumaansa, esitä selvitystä tai korjaa puutteellisuutta, hakemus raukeaa kehotetuilta osin. Raukeamisesta lähetetään hakijalle ilmoitus, joka ei ole valituskelpoinen päätös.

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

23 § Rauenneen hakemuksen käsittelyn jatkaminen

Rauenneen hakemuksen käsittelyä voidaan jatkaa, jos hakija kahden kuukauden kuluessa 22 §:n 1 momentissa määrätyn ajan päättymisestä:

- 1) pyytää käsittelyn jatkamista;
- 2) pyynnön yhteydessä antaa lausumansa, esittää selvitystä tai korjaa puutteellisuudet; ja
- 3) suorittaa käsittelyn jatkamisesta määrätyn maksun pyynnön yhteydessä.

24 § Kolmansien osapuolten huomautukset

Kolmannet osapuolet voivat tehdä ennen tavaramerkin rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallitukselle merkin rekisteröitävyyttä koskevia huomautuksia. Huomautuksen tekeminen ei tee sen tekijästä asianosaista rekisteröintimenettelyssä.

25 § Hakemuksen hyväksyminen

Jos hakemus täyttää sille tässä laissa asetetut edellytykset, Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi tavaramerkin ja julkaisee rekisteröinnin verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla.

26 § Merkin muuttaminen

Merkkiin voidaan tavaramerkin hakijan tai haltijan pyynnöstä tehdä sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa.

27 § Tavaramerkkirekisteriin tehtävät merkinnät

Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

- 1) luonnollisista henkilöistä nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot;
- 2) oikeushenkilöistä toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja yhteystiedot;
- 3) mahdollinen asiamies ja tämän tiedot 1 tai 2 kohdan mukaisesti;
- 4) merkki ja mahdollinen merkin selitys;
- 5) tavara- tai palveluluettelo;
- 6) tavaramerkin hakemusnumero, hakemispäivä, rekisterinumero ja rekisteröintipäivä;
- 7) maa, jossa 19 §:n mukainen etuoikeuden perusteena oleva hakemus on tehty, etuoikeuden perusteena olevan hakemuksen numero, etuoikeuspäivä, ja tavarat tai palvelut, joihin etuoikeus kohdistuu;
- 8) maa, jossa tavara tai palvelu on laitettu 20 §:n mukaisesti kansainvälisessä näyttelyssä näytteille, näytteilleasettamispäivä ja tavarat tai palvelut, joihin etuoikeus kohdistuu;
- 9) päivämäärä, josta alkaa 45 §:n 2 momentin mukainen viiden vuoden jakso;
- 10) merkintä siitä, että rekisteröinti ei ole lainvoimainen;

- 11) yhteisö- ja tarkastusmerkkiä ja niiden mahdollista muutosta koskeva merkintä sekä yhteisö- ja tarkastusmerkin käyttömääräykset ja niiden mahdolliset muutokset;
- 12) merkintä siitä, että tavaramerkkihakemus tai rekisteröinti on jaettu aikaisemmasta hakemuksesta tai rekisteröinnistä sekä aikaisemman hakemuksen tai rekisteröinnin numero;
- 13) rekisteröinnin voimassaolon viimeinen päivä ja uudistamisen päivämäärä;
- 14) merkin 26 §:n mukainen muuttaminen;
- 15) merkintä väitteestä ja väitteen vireilletulon päivämäärä;
- 16) merkintä tavaramerkin menettämisestä tai mitätöinnistä ja toimenpiteen päivämäärä;
- 17) merkintä tavaramerkin poistamisesta 30 §:n 3 momentin mukaisesti puuttuvan asiamiehen vuoksi, rekisteröinnin uudistamatta jättämisen 32 §:n 3 momentin perusteella tai 38 §:n mukaisen tavaramerkistä luopumisen nojalla sekä poistamispäivämäärä;
- 18) merkintä tavaramerkin osittaisesta luopumisesta ja luopumispäivä;
- 19) merkintä tavaramerkin luovutuksesta ja sen voimaantulopäivämäärä;
- 20) merkintä panttioikeudesta, sen voimaantulopäivämäärästä, sopimuspäivämäärästä ja panttioikeuden päättymisestä;
- 21) merkintä lisenssistä, sen voimaantulopäivämäärästä, sen päättymisestä ja siitä, onko lisenssi yksinomainen vai ei;
- 22) merkintä kanteen vireillepanosta;
- 23) merkintä ulosmittauksesta ja sen lakkaamisesta, ulosmittauksen toimituspäivä, ulosmittauspäätöksen numero;
- 24) merkintä tavaramerkin hakijan tai haltijan yrityssaneerauksesta sekä sen alkamis- ja lakkaamispäivä;
- 25) merkintä lain 95 §:n 2 momentin, 96 §:n 2 momentin ja 98 §:n mukaisesta toimenpiteestä;
- 26) merkintä lain 29 ja 94 §:n mukaisesta toimenpiteestä;
- 27) merkintä 93 §:n mukaisesta kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä;
- 28) merkintä muista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä ja toimenpiteistä, jotka koskevat rekisteröityä tavaramerkkiä tai tavaramerkkihakemusta, jos päätös tai toimenpide kohdistuu välittömästi tavaramerkkirekisteriin;
- 29) merkintä Patentti- ja rekisterihallitukselle lähetetystä tuomiosta muussa kuin 46 §:ssä tarkoitetussa tavaramerkkiasiassa, jos tuomio kohdistuu välittömästi tavaramerkkirekisteriin.

Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään tavaramerkkirekisteriin syntymäaika ja kotipaikka. Ulkomailla asuvista luonnollisista henkilöistä merkitään kotikunnan sijasta tavaramerkkirekisteriin kotiosoite. Ulkomaisista yrityksistä merkitään yhteystietojen lisäksi mahdollinen yritys- tai yhteisötunnus, rekisterinumero tai muut tunnistetiedot.

28 § Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen luovuttaminen

Patentti- ja rekisterihallitus kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja tavaramerkki-rekisterissä seuraavissa tarkoituksissa:

- 1) hakemusten ja rekisteröintien hallinnointi siten kuin tässä laissa säädetään;
- 2) tavaramerkkirekisterin tietojen päivittäminen niiden oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi;
- 3) asianomaisen menettelyn toteuttaminen helpommin ja tehokkaammin;
- 4) viestintä hakijoiden ja menettelyn muiden osapuolten kanssa;
- 5) kertomusten ja tilastojen laatiminen, jotta Patentti- ja rekisterihallitus voi toimia optimaalisesti ja parantaa järjestelmän toimivuutta.

Tavaramerkin hakijan tai haltijan yhteystiedot voidaan luovuttaa toiselle tavaramerkin hakijalle, väitteen tekijälle tai menettämis- tai mitättömyyshakemuksen tekijälle, jonka oikeutta tai etua asia koskee.

Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta tai henkilön syntymäajasta luovutetaan tavaramerkkirekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetty edellytykset. Tavaramerkkirekisteriin tallennettua henkilötunnuksen tunnusosaa koskevan tiedon antamisen edellytyksenä on, että tietopyynnön tekijä antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle selvityksen tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

29 § Merkinnän poistaminen

Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa rekisteröinnin tai rekisteriin tehdyn merkinnän ja ratkaista asian uudelleen haltijan vahingoksi ilman tämän suostumusta, jos rekisteröinti tai merkintä perustuu ilmeiseen kirjoitus-, asia- tai menettelyvirhe-

seen. Rekisteröinnin tai merkinnän poistaminen on tehtävä kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin hyväksymisestä tai rekisterimerkinnän tekemisestä.

Jos Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainväliseltä toimistolta ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, jonka suojan alkamispäivä on aikaisempi kuin samaa merkkiä koskevan kansallisen rekisteröinnin, ja kansainvälisen rekisteröinnin käsitämät tavarat tai palvelut ovat kokonaan tai osittain samat kuin kansallisen rekisteröinnin, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee poistaa päätöksensä kansallisesta rekisteröinnistä ja ratkaista asia uudelleen.

Mitä 2 momentissa on sanottu, on sovellettava vastaavasti, jos Patentti- ja rekisterihallitus saa EU-tavaramerkkivirastolta ilmoituksen hakemuksesta EU-tavaramerkiksi tai 98 §:ssä tarkoitettusta hakemuksesta tavaramerkin rekisteröimiseksi Suomessa.

30 § Asiamiehet

Tavaramerkkirekisteriin voidaan merkitä asiamies, joka on oikeutettu edustamaan tavaramerkin hakijaa tai haltijaa tavaramerkkiä koskevissa asioissa ja ottamaan vastaan hakijan tai haltijan puolesta haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevissa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Asiamiehenä voi olla myös yhteisö.

Tavaramerkin hakijalla tai haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla 1 momentin mukainen asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talous-alueella.

Jollei 2 momentissa tarkoitettulla tavaramerkin hakijalla tai haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen on hakijan tai haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehotettava tätä kahden kuukauden määräajassa ilmoittamaan asiamies uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä.

Väitteentekijällä, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, tulee olla asiamies, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella ja joka edustaa väitteentekijää väiteasiassa uhalla, ettei väitettä katsota tehdyksi.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueella, haluaa antaa lausuman Patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää asiamiestä, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Patentti- ja rekisterihallitus voi pyytää toimittamaan valtakirjan, jos erityisestä syystä on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.

31 § Vastavuoroisuus ja todistus ulkomaisesta rekisteröinnistä

Tavaramerkki, joka on rekisteröity toisessa valtiossa, voidaan vastavuoroisuuden edellytyksellä rekisteröidä Suomessa sellaisena kuin se on rekisteröitynä toisessa valtiossa, jos rekisteröiminen ei ole ristiriidassa 11–13 §:n säännösten kanssa eikä tavaramerkki ole menettänyt erottamiskykyään.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sanottu, ulkomaista tavaramerkkiä rekisteröitäessä saadaan vastavuoroisuuden ehdolla tehdä merkkiin vähäisiä muutoksia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa.

Jos tavaramerkin rekisteröintiä hakee henkilö, joka ei harjoita elinkeinoa Suomessa, hakemukseen on liitettävä todistus siitä, että hakija on saanut saman merkin samanlaisia tavaroita tai palveluita varten rekisteröidyksi siinä toisessa valtiossa, jossa hakija harjoittaa elinkeinoa tai hänellä on kotipaikka tai jonka kansalainen hän on.

Edellä 3 momentissa tarkoitettua todistusta ei kuitenkaan vaadita, jos vastaavaa selvitystä ei toisessa valtiossa vaadita siltä, joka on Suomen kansalainen tai jolla on täällä kotipaikka tai joka harjoittaa täällä elinkeinoa.

32 § Rekisteröinnin kesto ja uudistaminen

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta hakemispäivästä alkaen. Rekisteröinti voidaan uudistaa hakemuksesta. Uudistaminen on voimassa kymmenen vuotta ja tulee voimaan rekisteröinnin päättymistä seuraavana päivänä.

Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tavaramerkin haltijalle rekisteröinnin päättymisestä vähintään kuusi kuukautta ennen rekisteröintikauden päättymistä. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vastuussa siitä, jos ilmoitusta ei ole annettu eikä ilmoittamatta

jättäminen vaikuta rekisteröinnin voimassaolon päättymiseen. Rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Rekisteröinnin uudistamista haetaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa, minkä yhteydessä tulee suorittaa uudistamismaksu. Patentti- ja rekisterihallitus voi erityisestä syystä hyväksyä uudistamishakemuksen jättämisen paperisena.

Jos rekisteröintiä ei ole uudistettu 2 momentin mukaisesti, tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä.

Väitemenettely

33 § Väiteperuste

Patentti- ja rekisterihallitus voi kumota rekisteröinnin väitteen perusteella siltä osin kuin rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä. Jos rekisteröinnille ei ole estettä, väite hylätään.

34 § Väitteen tekeminen

Väite pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin julkaisemisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteentekijän ja mahdollisen asiamiehen tunnistetiedot, tieto mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin väite kohdistuu sekä väitteen perusteet ja suorittamalla väitemaksu.

Väite voidaan kohdistaa kaikkia niitä tavaroita tai palveluita tai osaa niistä vastaan, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Jos väite tehdään aiemman oikeuden perusteella, tulee väitteen tekijän olla tämän oikeuden haltija.

35 § Väitemenettelyn keskeyttäminen

Väitemenettely keskeytetään kahdeksi kuukaudeksi väitteentekijän ja tavaramerkin haltijan yhteisestä kirjallisesta pyynnöstä. Pyyntö on jätettävä Patentti- ja rekisterihallitukselle väitemenettelyn aikana ennen kuin väiteasia on ratkaistu.

Väitemenettelyn keskeyttämisaikaa voidaan pidentää kahdesti, viisi kuukautta kerrallaan, osapuolten yhteisestä kirjallisesta pyynnöstä, joka tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen käynnissä olevan keskeyttämisaajan päättymistä.

Keskeyttämisaika päättyy kumman tahansa osapuolen kirjallisesta ilmoituksesta Patentti- ja rekisterihallitukselle.

36 § Tosiasiallisen käytön puuttuminen kiistämisperusteena väitemenettelyssä

Väitemenettelyyn sovelletaan, mitä 45 §:n 2–5 momentissa säädetään aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen ja EU-tavaramerkin haltijan velvollisuudesta osoittaa merkkinsä, toiminimensä tai aputoiminimensä käyttö hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltävän viiden vuoden ajalta. Tavaramerkin haltijan on vedottava aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen lausussaan väitteestä ensimmäisen kerran.

37 § Tieto väitteestä pantin- ja lisenssinhaltijalle

Jos väitteen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi, väite annetaan tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle, jolla on määräajassa mahdollisuus lausua asiasta. Lausuman antaminen ei tee sen tekijästä asianosaista väitemenettelyssä.

4 luku

Tavaramerkistä luopuminen sekä tavaramerkin luovutus, panttaus ja lisensointi

38 § Tavaramerkistä luopuminen

Tavaramerkin haltija voi luopua tavaramerkistä kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroitten tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity. Jos tavaramerkille on merkitty panttioikeus, tulee luopumiselle tai osittaiselle luopumiselle olla pantinhaltijan suostumus. Jos tavaramerkille on merkitty lisenssi, haltijan tulee osoittaa ilmoittaneensa lisenssinhaltijalle luopumisesta ennen sen merkitsemistä tavaramerkkirekisteriin.

Luopuminen on voimassa vasta, kun se on merkitty tavaramerkkirekisteriin.

39 § Tavamerkin luovutus

Tavamerkki tai tavamerkkihakemus voidaan luovuttaa toiselle. Luovutus voi koskea kaikkia niitä tavaroita tai palveluja, joita varten merkki on haettu, rekisteröity tai vakiinnutettu, tai osan niistä.

Tavamerkki ja tavamerkkihakemus siirtyvät elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä, ellei toisin ole sovittu tai ellei olosuhteista selvästi käy muuta ilmi.

Jos tavamerkin haltijan tai hakijan omaisuus luovutetaan konkurssiin, kuuluu tavamerkki konkurssipesään.

40 § Rekisterimerkintä tavamerkin luovutuksesta

Tavamerkkihakemuksen tai rekisteröidyn tavamerkin luovutus on pyynnöstä merkittävä tavamerkkirekisteriin. Patenti- ja rekisterihallitukselle osoitetun pyynnön tarkemmasta sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tavamerkin luovutuksen merkitsemistä voi pyytää tavamerkin hakija tai haltija sekä luovutuksensaaja.

Jos tavamerkki tai tavamerkkihakemus muuttuu luovutuksen saajan käyttämäksi harhaanjohtavaksi, luovutuksen merkinnästä kieltäydytään.

Jos luovutusta ei ole merkitty tavamerkkirekisteriin, se ei ole voimassa sellaista kolmatta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden tavamerkkiin tai tavamerkkihakemukseen.

Tavamerkkiä koskevassa riita- tai muussa asiassa tavamerkin haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty haltijana tavamerkkirekisteriin. Tavamerkkihakemusta koskevassa riita- tai muussa asiassa tavamerkin hakijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty hakijana tavamerkkirekisteriin. Kansainvälistä tavamerkkiä koskevassa riita- tai muussa asiassa tavamerkin haltijaksi katsotaan se, joka on viimeksi merkitty haltijana kansainvälisen toimiston tavamerkkirekisteriin.

41 § Panttioikeus

Tavaramerkki tai tavaramerkkihakemus voidaan pantata sopimuksella.

Jos tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen on myönnetty lisenssi ennen panttausta, lisenssi säilyy panttauksesta huolimatta.

Pantinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa, jos tavaramerkin haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen, tai ellei toisin ole sovittu.

42 § Rekisterimerkintä panttauksesta

Tavaramerkkihakemuksen tai rekisteröidyn tavaramerkin panttaus on pyynnöstä merkittävä tavaramerkkirekisteriin. Patenti- ja rekisterihallitukselle osoitetun pyynnön tarkemmasta sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Panttioikeuden merkitsemistä voi pyytää tavaramerkin hakija tai haltija sekä pantinhaltija.

Panttioikeuden luovutuksen merkitsemiseen tavaramerkkirekisteriin noudatetaan, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään.

Jos panttausta ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei ole voimassa kolmatta kohtaan.

Panttausmerkintä on poistettava tavaramerkkirekisteristä, kun panttioikeuden näytetään lakanneen tai kun pantinhaltija sitä pyytää.

Oikeutta tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen ei saa ulosmitata, ellei siihen ole perustettu ja merkitty panttioikeutta.

43 § Lisenssi

Tavaramerkin haltija tai hakija voi antaa toiselle luvan käyttää tavaramerkkiä (lisenssi).

Lisenssinhaltija saa luovuttaa oikeutensa edelleen ainoastaan, jos siitä on sovittu,

Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista lisenssinhaltijaa vastaan, joka rikkoo lisenssisopimuksen määräyksiä seuraavien osalta:

- 1) sopimuksen kesto;
- 2) rekisteröinnin suojaama muoto, jollaisena merkkiä saa käyttää;
- 3) lisenssin kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuus;
- 4) tavaramerkin käyttöalue; tai
- 5) lisenssinhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatu.

Lisenssinhaltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella. Yksinomaisten lisenssin haltija voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen, tai ellei toisin ole sovittu.

Lisenssinhaltijalla on oikeus yhtyä tavaramerkin haltijan vireille panemaan loukkausta koskevaan kanteeseen ja vaatia korvausta kärsimästään vahingosta.

44 § Rekisterimerkintä lisenssistä

Rekisteröityyn tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen kohdistuvasta lisenssistä on pyynnöstä tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Pyyntö lisenssin merkitsemisestä tavaramerkkirekisteriin tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle. Pynnön tarkemmasta sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Lisenssin merkitsemistä voi pyytää tavaramerkin hakija tai haltija sekä lisenssinhaltija.

Kun lisenssin voimassaoloaika päättyy tai sen muuten näytetään lakaneen, on merkintä poistettava tavaramerkkirekisteristä.

Jos lisenssiä ei ole merkitty tavaramerkkirekisteriin, se ei ole voimassa sellaista kolmatta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen.

5 luku

Tavaramerkin menettäminen ja mitätöinti

Menettämis- ja mitättömyysperusteet ja niiden vaikutukset

45 § Tosiasiallisen käytön puuttuminen

Tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä, jollei haltija osoita käyttämättömyydelle päteviä syitä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu viiden vuoden jakso rekisteröinnistä lasketaan päivästä, jona tavaramerkkiä vastaan ei voida enää esittää väitettä, tai jos väite on esitetty, päivästä, jona väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai väite on peruutettu. Kansainvälisten rekisteröintien osalta viiden vuoden jakso rekisteröinnistä lasketaan päivästä, jona tavaramerkkiä ei voida enää hylätä tai jona sitä vastaan ei enää voida esittää väitettä. Jos on esitetty väite tai ilmoitettu ehdottomiin tai suostumuksenvaraisiin hylkäysperusteisiin perustuvasta kieltäytymisestä, viiden vuoden jakso lasketaan päivästä, jona väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä tai ehdottomiin tai suostumuksenvaraisiin hylkäysperusteisiin perustuvasta kieltäytymisestä on tullut lainvoimainen tai jona väite on peruutettu.

Rekisteröidyn tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös:

- 1) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn; tai
- 2) tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella.

Rekisteröintiä ei kuitenkaan menetetä, jos tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menet-

tämishakemuksen tai -kanteen vireille tuloa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista tavaramerkin käyttöä, joka on tapahtunut menettämishakemuksen tai -kanteen vireille tuloa edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun haltija on saanut tiedon siitä, että menettämishakemus tai -kanne voidaan panna vireille.

Jos rekisteröinnin tosiasiallinen käyttämättömyys koskee vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

46 § Tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi, erottamiskyvyttömäksi tai harhaanjohtavaksi ilmaukseksi

Yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään, jos tavaramerkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen jälkeen tullut:

- 1) elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetyksi nimitykseksi sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota varten se on rekisteröity tai vakiintunut, tai tavaramerkki on muuten menettänyt erottamiskykynsä;
- 2) harhaanjohtavaksi; tai
- 3) lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi.

Jos 1 momentin mukainen menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity tai joille tavaramerkki on vakiintunut, yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään vain näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

47 § Ehdottomat ja suostumuksenvaraiset mitättömyysperusteet

Tavaramerkki voidaan mitätöidä 12 ja 13 §:n perusteella, ellei 15 §:stä tai muuttuneista olosuhteista muuta johdu.

48 § Tosiasiallisen käytön puuttuminen kiistämisperusteena

Jos mitättömyyttä vaaditaan aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin nojalla, aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan on myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnös-

tä osoitettava, että aiempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty mitätöintihakemuksen tai -kanteen vireillepanopäivää edeltävän viiden vuoden jakson aikana 45 §:ssä säädetyllä tavalla niissä tavaroissa tai palveluissa, joihin hakemus tai kanne perustuu, tai että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt.

Jos 45 §:ssä tarkoitettu viiden vuoden jakso oli päättynyt ennen myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää, aiemman tavaramerkin haltijan on lisäksi osoitettava, että aiempi tavaramerkki oli otettu tosiasiallisesti käyttöön hakemis- tai etuoikeuspäivää edeltäneen viiden vuoden jakson aikana, tai että käyttämättä jättämiseen oli pätevät syyt.

Aiempi tavaramerkki otetaan mitätöintihakemuksen tai -kanteen tutkimisessa huomioon ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joissa sitä on osoitettu 1 ja 2 momentin mukaisesti käytetyn.

Jos aiemman tavaramerkinhaltija ei osoita, että aiempaa tavaramerkkiä on 1 ja 2 momentin mukaisesti käytetty, mitätöintihakemus tai -kanne hylätään.

Mitä edellä 1–4 momentissa säädetään aiemmin rekisteröidystä tavaramerkistä, koskee myös aiemmin rekisteröityä toiminimeä ja aputoiminimeä. Toiminimen tosiasiallisesta käytöstä säädetään toiminimilain (128/1979) 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa. Tämän pykälän 1–4 momentteja sovelletaan myös, jos aiempi tavaramerkki on EU-tavaramerkki. Tällöin EU-tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on määritettävä EU-tavaramerkkitavaramerkkiasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

49 § Aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden puuttuminen esteenä tavaramerkin mitätöimiselle

Tavaramerkkiä ei voida mitätöidä aiemman tavaramerkin perusteella, jos myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä:

- 1) aiempi tavaramerkki, joka voitaisiin mitätöidä 12 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla, ei ollut vielä tullut erottamiskykyiseksi 11 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla;
- 2) aiempi tavaramerkki ei ollut vielä tullut riittävän erottamiskykyiseksi, jotta merkien välillä olisi ollut 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, ja mitätöintihakemus tai -kanne perustuu 13 §:n 1 momentin 1 kohtaan; tai

3) aiempi tavaramerkki ei ollut vielä laajalti tunnettu.

50 § Menettämisen ja mitättömyyden vaikutukset

Rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota olleen menettämishakemuksen tai -kanteen vireillepanopäivästä alkaen tässä laissa tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin, kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämistä koskevassa päätöksessä voidaan kantajan tai hakijan pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt.

Rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen tämän lain mukaisia vaikutuksia siltä osin, kuin tavaramerkki on mitätöity.

Menetetty tai mitätöity tavaramerkki poistetaan tavaramerkkirekisteristä menetyiltä tai mitätöidyiltä osin.

51 § Tavaramerkin menettämisen tai mitättömyyden vahvistaminen jälkikäteen

Jos tavaramerkki tai Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti on ollut perusteena EU-tavaramerkin aiemmuusvaatimukselle ja tavaramerkistä tai kansainvälisestä rekisteröinnistä on luovuttu tai sen voimassaolon on annettu päättyä, sen menettäminen tai mitättömyys voidaan vahvistaa jälkikäteen, edellyttäen, että menettämiseen tai mitättömyyteen olisi voitu vedota myös ajankohtana, jolloin tavaramerkistä luovuttiin tai jolloin sen voimassaolo päättyi. Tällöin aiemmuuden vaikutukset lakkaavat.

Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysmenettely

52 § Menettämis- ja mitätöintihakemus

Hallinnollinen menettämis- ja mitättömyysasia pannaan vireille Patentti- ja rekisterihallituksessa kirjallisella hakemuksella, jonka tulee sisältää hakijan ja mahdollisen asiamiehen tunnistetiedot, tiedon mihin rekisteröintiin ja rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin hakemus kohdistuu sekä hakemuksen perusteet ja suoritettamalla hakemusmaksu.

Jos hakemuksen mitättömyysperusteena on aiempi oikeus, hakijan tulee olla tämän aiemman oikeuden haltija.

Menettämis- ja mitätöintihakemus voidaan panna vireille 34 §:n 1 momentin mukaisen väiteajan päätyttyä. Jos on esitetty väite, menettämis- ja mitätöintihakemus voidaan panna vireille, kun väitemenettelyn lopettavasta päätöksestä on tullut lainvoimainen tai kun väite on peruutettu.

Tavaramerkin menettämis- ja mitättömyysasian vireillepanosta kanteella säädetään 56 §:ssä.

53 § Tavaramerkin haltijan lausuma

Edellä 52 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus annetaan todisteellisesti tiedoksi tavaramerkin haltijalle, tai jos tavaramerkkirekisteriin on 30 §:n 1 momentin mukaisesti merkitty asiamies, asiamiehelle, joilla on määräajassa mahdollisuus antaa lausumansa asiasta. Tavaramerkin haltijan on vedottava 48 §:n mukaiseen aiemman tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen lausuessaan hakemuksesta ensimmäisen kerran.

Patentti- ja rekisterihallitus tutkii hakemuksen riippumatta siitä, antaako tavaramerkin haltija lausuman hakemuksen johdosta. Jos hakemus perustuu 45 §:n mukaiseen tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen, ja tavaramerkin haltija ei anna määräajassa lausumaansa, hallintolain 31 §:n 1 momentista poiketen katsotaan, ettei tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ole osoitettu.

54 § Tieto hakemuksesta pantin- ja lisenssinhaltijalle

Jos menettämis- ja mitätöintihakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin on tavaramerkkirekisteriin merkitty panttioikeus tai lisenssi, hakemus annetaan tiedoksi pantin- tai lisenssinhaltijalle, jolla on määräajassa mahdollisuus lausua asiasta. Lausuman antaminen ei tee sen tekijästä asianosaista menettämis- ja mitättömyysmenettelyssä.

55 § Menettämis- ja mitätöintihakemuksen ratkaiseminen

Asia ratkaistaan hakemuksen ja mahdollisten lausumien perusteella.

Jos menettämishakemus perustuu tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen eikä tavaramerkin haltija ole esittänyt selvitystä tavaramerkin käytöstä, tavaramerkin rekisteröinti menetetään hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain, ellei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

Kanne tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi

56 § Kanteen vireillepano

Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia pannaan vireille nostamalla kanne tavaramerkin haltijaa vastaan. Tavaramerkin menettämisen ja mitättömyysasian vireillepanosta hakemuksella säädetään 52 §:ssä.

Jos kanne perustuu 12 §:n 3 kohtaan tai 46 §:n 3 kohtaan, saa kannetta ajaa myös virallinen syyttäjä.

Markkinaoikeuden on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin voimassaoloa koskevan kanteen vireille tulosta. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tiedon vireillä olevasta kanteesta tavaramerkkirekisteriin.

Jos kanteen mitättömyysperusteena on aiempi oikeus, kantajan tulee olla tämän aiemman oikeuden haltija.

57 § Tavaramerkin siirtyminen oikeudenkäynnin aikana

Kannetta tavaramerkin menettämiseksi tai mitätöimiseksi saa ajaa alkuperäiseen vastaajaan kohdistettuna, vaikka tavaramerkki olisi oikeudenkäynnin vireille panemisen jälkeen luovutettu toiselle. Tuomio, jolla kanne on hyväksytty, on voimassa myös luovutuksen saajaa kohtaan.

58 § Käsittelyn lykkääminen väitteen vuoksi

Tuomioistuimien voi harkintansa mukaan lykätä käsittelyä sellaisessa tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevassa asiassa, joka on pantu vireille tuomioistuimessa ennen kuin tavaramerkin myöntämisen jälkeinen väiteaika on päättynyt, tai ennen kuin väitteestä on annettu lainvoimainen päätös.

59 § Hakemuksen ja kanteen vireilläolovaikutus ja oikeusvoima

Menettämis- tai mitätöintihakemusta ei oteta Patentti- ja rekisterihallituksessa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä samojen asianosaisten kesken tuomioistuimessa.

Menettämis- ja mitätöintihakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa raukeaa, jos samojen asianosaisten välinen ja samaa tavaramerkkiä koskeva kanne pannaan vireille.

Jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöimistä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämis- ja mitätöintihakemusta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä ja samoja perusteita, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Tavaramerkin menettämistä tai mitätöimistä koskevaa kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos samojen asianosaisten välinen, samaa tavaramerkkiä ja samoja perusteita koskeva menettämis- tai mitätöintihakemus on lainvoimaisesti ratkaistu, paitsi jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

6 luku

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja tuomioistuimen toimivalta

Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkauksesta

60 § Kielto

Jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto voidaan kohdistaa myös henkilöön, joka on ryhtynyt valmisteleviin toimenpiteisiin loukatakseen yksinoikeutta tavaramerkkiin.

Edellä 1 ja 2 momentin mukainen kielto voidaan määrätä väliaikaisena, jolloin kielon hakemiseen, määräämiseen ja täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään turvaamistoimen hakemisesta, määräämisestä ja täytäntöönpanosta.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi voi ajaa se, jonka vaatimuksesta kielto-tuomio on annettu.

61 § Kieltoa koskevat poikkeukset

Tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä aieman oikeuden perusteella, jos aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin 15 §:ssä säädetään, aiempaa tavaramerkkiä, toiminimeä, aputoiminimeä tai EU-tavaramerkkiä ei ole käytetty siten kuin 48 §:ssä säädetään tai jokin 49 §:ssä säädetty myöhemmän tavaramerkin mitätöimisen estävä peruste on käsillä.

Tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin käyttöä, jos kyseistä myöhempää tavaramerkkiä ei mitätöitäisi Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1001/2017 60 artiklan 1 kohdan a-c alakohdan, 3 tai 4 kohdan, 61 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 64 artiklan 2 kohdan nojalla.

Tuomioistuin ei voi kieltää aiemman tavaramerkin käyttämistä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa, vaikka aiempaan oikeuteen ei voida vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan.

62 § Keskeyttämismääräys

Tuomioistuin voi 60 §:n 1 momentissa tarkoitettua kannetta käsitellessään tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä välittäjän sakon uhalla keskeyttämään tavaramerkkiä loukkaavaksi väitetyn käytön (*keskeyttämismääräys*). Keskeyttämismääräyksen antamisen edellytyksenä on, ettei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon tavaramerkin väitetyn loukkaajan, välittäjän ja tavaramerkin haltijan oikeudet. Keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.

Ennen 60 §:n 1 momentissa tarkoitetun kanteen nostamista tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle on 1 momentissa mainitut edellytykset ja jos on ilmeistä, että tavaramerkin haltijan oikeuksien toteutuminen muutoin vakavasti vaarantuisi.

Tuomioistuimen on varattava sekä välittäjälle että väitetyille loukkaajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Välittäjälle tiedoksianto voidaan toimittaa postitse tai sähköpostia käyttäen tai muulla sähköisellä tiedoksiantomenetelmällä.

Tuomioistuin voi pyynnöstä antaa 2 momentissa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen sakon uhalla väliaikaisena varaamatta väitetyille loukkaajalle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään. Väitetyille loukkaajalle on väliaikaisen määräyksen antamisen jälkeen viipymättä varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kun väitettyä loukkaajaa on kuultu, tuomioistuimen on viipymättä päätettävä, pidetäänkö määräys voimassa vai peruutetaanko se.

Keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren (705/2007) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuuden. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 7 §:ssä. Edellä 2 tai 4 momentin nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa, jollei 60 §:n 1 momentissa tarkoitettua kannetta nosteta tuomioistuimessa kuukauden kuluessa määräyksen antamisesta.

Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetyille loukkaajalle määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos 60 §:n 1 momentissa tarkoitettu kanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttämismääräys 4 momentin nojalla peruutetaan tai 5 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi voi ajaa se, jonka vaatimuksesta keskeyttämismääräys on annettu.

63 § Harhaanjohtavan merkin käytön kieltäminen

Jos tavaramerkki on harhaanjohtava, tai jos tavaramerkin haltija tai joku hänen suostumuksellaan käyttää tavaramerkkiä sillä tavoin, että yleisöä johdetaan har-

haan, tuomioistuin voi siinä laajuudessa kuin katsotaan tarpeelliseksi sakon uhalla kieltää käyttämästä merkkiä.

Edellä 1 momentin mukainen kieltö voidaan määrätä väliaikaisena oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi voi ajaa se, jonka vaatimuksesta kieltötuomio on annettu.

64 § Ilman suostumusta asiamiehen nimiin rekisteröity tavaramerkki

Jos tavaramerkki on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta rekisteröity tavaramerkin haltijan asiamiehen nimissä, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää asiamiestään käyttämästä tavaramerkkiä. Asiamies voidaan myös velvoittaa luovuttamaan sen nimiin rekisteröity tavaramerkki tavaramerkin haltijalle. Tavaramerkin luovutukseen sovelletaan 40 §:n säännöksiä.

Mitä 1 momentissa säädetään ei sovelleta, jos asiamiehellä on ollut pätevä syy hakea tavaramerkin rekisteröintiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

65 § Tosiasiallisen käytön puuttuminen kiistämisperusteena kieltöasiassa

Kantajan velvollisuuteen osoittaa vastaajan pyynnöstä tavaramerkkinsä, toiminimensä, aputoiminimensä tai EU-tavaramerkkinsä tosiasiallinen käyttö kanteen vireillepanoa edeltäneen viiden vuoden jakson aikana sovelletaan mitä 48 §:ssä säädetään aiemman yksinoikeuden haltijan näyttövelvollisuudesta. Kantajan on esitettävä todisteet käytöstä, jos kantajan tavaramerkin, toiminimen, aputoiminimen tai EU-tavaramerkin rekisteröimismenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen kanteen vireille panoa. Tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän merkin käyttöä siltä osin, kuin kantajan oikeus voitaisiin vaatia menetettäväksi 45 §:n nojalla loukkauskanteen vireillepanon aikaan.

66 § Vahvistuskanne

Tuomioistuin voi kanteesta vahvistaa, onko oikeus tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin.

Pantinhaltija voi panna vireille vahvistuskanteen 41 §:n 3 momentin mukaisilla edellytyksillä. Lisenssinhaltija voi panna vireille vahvistuskanteen 43 §:n 4 momentin mukaisilla edellytyksillä.

67 § Vahingonkorvaus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin tai EU-tavaramerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovittaa.

Jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

68 § Korvausoikeuden vanhentuminen

Hyvitystä ja korvausta vahingosta voidaan 67 §:n nojalla vaatia ainoastaan viimeisen viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa. Oikeus hyvitykseen ja korvaukseen vahingosta on menetetty, jos sitä koskevaa kannetta ei ole pantu vireille viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisestä.

Jos kysymys on rekisteröidystä tavaramerkistä, hyvitystä ja korvausta vahingosta voidaan 1 momentin estämättä vaatia ennen rekisteröintipäivää tapahtuneen loukkausten johdosta, jos kanne pannaan vireille vuoden kuluessa rekisteröintipäivästä.

69 § Muuttamis- ja hävittämiseseuraamukset

Tuomioistuimien voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä, että loukkaava tunnus on poistettava tai muutettava siten, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Jos tällainen toimenpide ei ole toteutettavissa, määrätään merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi. Tällöin tuomioistuimien voi myös vaatimuksesta määrätä omaisuuden luovutettavaksi loukatulle korvausta vastaan.

Huolimatta siitä, onko loukkaus tahallinen tai ei, omaisuus, johon tavaramerkki on oikeudettomasti laitettu, voidaan tuomioistuimen päätöksestä takavarikoida, jos loukattu sitä vaatii ja asettaa, milloin se katsotaan tarpeelliseksi, hyväksyttävän va-

kuuden takavarikosta johtuvista kustannuksista sekä siitä vahingosta, joka takavarikosta saattaa koitua vastapuolelle. Tällöin on muutoin vastaavasti sovellettava, mitä takavarikosta rikosasioissa yleensä on säädetty.

Kieltäessään 63 §:n nojalla tavaramerkin käyttämisen tuomioistuin voi määrätä, että kiellon vastaisesti käytetty tavaramerkki on poistettava tai muutettava niin, ettei se enää ole harhaanjohtava. Jollei tällainen toimenpide ole muutoin toteutettavissa, määrätään merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi.

70 § Tuomioiden julkistaminen

Tuomioistuin voi tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiassa kantajan vaatimuksesta määrätä, että vastaajan on korvattava kustannukset, jotka kantajalle aiheutuvat siitä, että hän soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen yksinoikeutta tavaramerkkiin. Määräystä ei saa antaa, jos tietojen levittämistä on muussa laissa rajoitettu. Harkitessaan määräyksen antamista ja määräyksen sisältöä tuomioistuimen tulee ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat.

Tuomioistuin määrää vastaajan korvattavien kohtuullisten julkistamiskustannusten enimmäismäärän. Kantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos tietoja tuomiosta ei ole julkistettu tuomioistuimen määräämässä ajassa lainvoimaiseksi tulleen tuomion antamisesta.

71 § Rinnakkaiset oikeudet

Markkinaoikeus voi 8 §:n 1 kohdassa tai 15 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa määrätä, että toista tavaramerkkiä tai kumpaakin niistä saadaan käyttää vain määrättyllä tavalla muodostettuna, lisäämällä siihen paikannimi tai tavaramerkin haltijan nimi taikka rajaamalla sen käyttö koskemaan tiettyjä tavaroita tai palveluja, tiettyä aluetta taikka muulla vastaavalla tavalla.

72 § Tavaramerkkirikkomus

Joka tahallaan loukkaa 3-9 §:n mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin, yhteisö- tai tarkastusmerkkiin, Suomessa voimassaolevaan kansainväliseen rekisteröintiin,

EU-tavaramerkkiasetuksen mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin tai Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, *tavaramerkkirikkomuksesta* sakkoon.

Syyttäjä saa nostaa syytteen 1 momentissa tarkoitettua rikoksesta vain, jos asianomistaja ilmoittaa sen syytteeseen pantavaksi.

Jos kyse on rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksesta, rangaistus tuomitaan vain, jos loukkaus on tapahtunut rekisteröintipäivän jälkeen.

Tuomioistuimen toimivalta

73 § Markkinaoikeuden toimivalta

Tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa.

EU-tavaramerkkiasetuksen 123 artiklassa tarkoitettuna EU:n tavaramerkkituomioistuimena toimii markkinaoikeus.

Riita- ja hakemusasioiden käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013).

74 § Helsingin käräjäoikeuden toimivalta

Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettua yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavasta teollisoikeusrikoksesta ja tämän lain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua tavaramerkkirikkomuksesta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun syyteasian yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tarkoitettua rikoksesta johtuva 67 §:n mukainen korvaus- ja hyvitysvaatimus sekä 69 §:n 1 ja 2 momentin mukainen vaatimus sen estämättä, mitä 73 §:ssä säädetään.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutkimaan 2 momentissa tarkoitetun vaatimuksen, vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa tapahtuu muutos vaatimuksen esittämisen jälkeen.

75 § Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Edellä 74 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittelevän tuomioistuimen oikeuteen pyytää lausunto Patentti- ja rekisterihallitukselta sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 22 §:ssä säädetään markkinaoikeuden oikeudesta pyytää lausunto.

76 § Asiantuntijan käyttäminen

Käräjäoikeudella voi olla teollisoikeusrikosta tai tavaramerkkirikkomusta koskevassa asiassa apunaan enintään kaksi asiantuntijaa. Asiantuntijana voi toimia tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö.

Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.

Asiantuntijan palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 17 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.

77 § Ratkaisusta ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Edellä 74 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittelevän tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoittaa ratkaisusta Patentti- ja rekisterihallitukselle sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 23 §:ssä säädetään markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa ratkaisusta.

7 luku

Yhteisö- ja tarkastusmerkit

78 § Yhteisömerkki ja tarkastusmerkki

Yhteisömerkkeihin ja tarkastusmerkkeihin sovelletaan tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja asetuksia, ellei tässä luvussa toisin säädetä.

Yksinoikeuden yhteisömerkkiin voi saada oikeushenkilö, jolla on jäseniä.

Yksinoikeus tarkastusmerkkiin saadaan vain rekisteröimällä. Tarkastusmerkin hakijan tai haltijan tulee tarkastaa tai valvoa tarkastusmerkkihakemuksessa yksilöityjä tavaroita tai palveluja taikka antaa niitä koskevia määräyksiä eikä hakija tai haltija saa harjoittaa liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen.

79 § Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että hakemukseen liitetään selvitys hakijan toiminnan laadusta. Yhteisömerkkihakemukseen on liitettävä lisäksi oikeushenkilön säännöt. Selvitystä hakijan toiminnan laadusta tai oikeushenkilön sääntöjä ei tarvitse esittää, jos Patentti- ja rekisterihallitus saa kyseiset tiedot sen käytössä olevista rekistereistä.

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemukseen on liitettävä merkin käyttömääräykset, joista ilmenee, kenellä on lupa käyttää merkkiä sekä muut merkin käyttämisen edellytykset, mukaan lukien seuraamukset käyttömääräysten vastaisesta käytöstä. Yhteisömerkkien käyttömääräyksissä on selvittävä myös oikeushenkilön jäseneksi liittymisen edellytykset.

Käyttömääräykset eivät saa olla lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia.

80 § Käyttömääräysten muuttaminen

Yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 79 §:n 2 momentissa tarkoitettujen käyttömääräysten muuttamisesta.

Muutettujen käyttömääräysten tulee täyttää 79 §:n 2 ja 3 momentin edellytykset ja ne tulevat voimaan siitä päivästä, jolloin niistä tehdään merkintä tavaramerkkirekisteriin.

81 § Täydentävät hylkäys – ja mitätöintiperusteet

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus on hylättävä tai rekisteröinti mitätöitävä, jos 78 §:n 2 tai 3 momentin tai 79 §:n säännöksiä ei noudateta.

Lisäksi yhteisömerkkihakemus on hylättävä tai rekisteröinti mitätöitävä, jos yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä.

Yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemus on hylättävä tai rekisteröinti mitätöitävä, jos tavaramerkkirekisterissä on jo samaa merkkiä koskeva aiempi tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti samoille tavaroille ja palveluille.

82 § Täydentävät menettämisperusteet

Sen lisäksi mitä on säädetty 45 ja 46 §:ssä, yksinoikeus yhteisö- tai tarkastusmerkkiin menetetään, jos:

- 1) yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen käyttömääräysten edellytysten vastaisen merkin käytön; tai
- 2) käyttömääräysten muutos on merkitty tavaramerkkirekisteriin 80 §:n 2 momentin vastaisesti, paitsi jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija täyttää kyseisen säännöksen mukaiset edellytykset tekemällä uuden muutoksen käyttömääräyksiin.

Lisäksi yksinoikeus yhteisömerkkiin menetetään, jos yhteisömerkin käyttäminen on johtanut siihen, että yhteisömerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti jos se on omiaan vaikuttamaan muulta kuin yhteisömerkiltä.

83 § Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttö

Yhteisö- tai tarkastusmerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös se, että merkkiä käyttää yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu.

84 § Yhteisö- tai tarkastusmerkin ja tavaramerkin muuttaminen

Tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti voidaan muuttaa yhteisö- tai tarkastusmerkkihakemukseksi tai -rekisteröinniksi edellyttäen, että 78 §:n 2 tai 3 momentin, 79 ja 81 §:n mukaiset edellytykset täytetään. Yhteisömerkkihakemus tai -rekisteröinti voidaan muuttaa tarkastusmerkkihakemukseksi tai -rekisteröinniksi edellyttäen, että

78 §:n 3 momentin ja 79 §:n mukaiset edellytykset täytetään. Yhteisömerkkihakemus tai -rekisteröinti voidaan muuttaa myös tavaramerkkihakemukseksi tai -rekisteröinniksi.

Jos tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti tai yhteisömerkkihakemus tai -rekisteröinti muuttuu 1 momentin mukaisen muutoksen johdosta harhaanjohtavaksi, muutoksen merkinnästä kieltäydytään.

Tarkastusmerkkihakemusta tai -rekisteröintiä ei voida muuttaa tavaramerkki- tai yhteisömerkkihakemukseksi tai tavaramerkki- tai yhteisömerkkirekisteröinniksi.

85 § Kanneoikeus yhteisö- tai tarkastusmerkkioikeuden loukkausta koskevassa asiassa

Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu voi aloittaa toimenpiteet yhteisö- tai tarkastusmerkin loukkausta koskevassa asiassa ainoastaan yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan suostumuksella. Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu voi kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija ei saatuaan tiedon tavaramerkin loukkauksesta itse ryhdy kohtuullisessa ajassa toimenpiteisiin loukkauksen suhteen, tai ellei toisin ole sovittu.

Yhteisö- tai tarkastusmerkin haltija voi vaatia korvausta yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutetun puolesta tämän kärsimästä vahingosta. Yhteisö- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutetulla on oikeus yhtyä yhteisö- tai tarkastusmerkin haltijan vireille panemaan loukkausta koskevaan kanteeseen ja vaatia korvausta kärsimästään vahingosta.

8 luku

Kansainväliset rekisteröinnit

86 § Kansainvälisen rekisteröinnin hyväksyminen ja julkaiseminen

Kansainvälinen rekisteröinti rekisteröidään kansainvälisessä toimistossa 14 päivänä huhtikuuta 1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan (Madridin pöytäkirja) mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa

kansainvälistä rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja julkaisee Suomessa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin tavaramerkkirekisterissä.

Kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja asetuksia, ellei tässä luvussa toisin säädetä.

Suomalaiseen tavaramerkkiin tai tavaramerkkihakemukseen perustuva hakemus kansainväliseksi rekisteröinniksi

87 § Kansainvälisen rekisteröinnin hakeminen

Suomalaiseen tavaramerkkirekisteröintiin tai vireillä olevaan tavaramerkkihakemukseen perustuvaa kansainvälistä rekisteröintiä voi hakea suomen kansalainen tai se, jolla on Suomessa kotipaikka, tai yhteisö, joka harjoittaa jatkuvaa elinkeinotoimintaa Suomessa. Kansainvälistä rekisteröintiä haetaan toimittamalla englanninkielinen, kansainvälisen toimiston edellyttämässä muodossa oleva hakemus Patentti- ja rekisterihallitukselle ja suorittamalla hakemusta koskeva maksu.

88 § Kansainvälisen hakemuksen vastaavuus

Patentti- ja rekisterihallitus tarkistaa, että kansainvälinen hakemus vastaa hakijan suomaista tavaramerkkirekisteröintiä tai Suomessa vireillä olevaa tavaramerkkihakemusta.

Jos 1 momentissa tarkoitettua vastaavuutta ei ole tai jos hakemus ei täytä 87 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa hakijaa korjaamaan kansainvälisen hakemuksen puutteet uhalla, että hakemus raukeaa.

Jos 1 momentin mukainen vastaavuus on olemassa, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa todistuksen vastaavuudesta kansainvälisen hakemuksen mukana kansainväliseen toimistoon.

Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti

89 § Kansainvälisen rekisteröinnin tutkiminen

Kun Patentti- ja rekisterihallitus saa kansainväliseltä toimistolta ilmoituksen kansainvälisestä rekisteröinnistä, joka koskee Suomea, Patentti- ja rekisterihallitus tutkii, onko rekisteröinnin voimassaololle Suomessa estettä.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin kohteena oleva tavaramerkki ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa kansainväliselle toimistolle kieltäytymisilmoituksen perusteluineen 18 kuukauden kuluessa 1 momentissa tarkoitetusta kansainvälisen toimiston ilmoituksesta.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija antaa lausuman Patentti- ja rekisterihallituksen 2 momentin mukaisen ilmoituksen johdosta eikä lausumassa ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella tavaramerkin voitaisiin katsoa täyttävän tämän lain mukaiset rekisteröintiedellytykset, Patentti- ja rekisterihallitus tekee päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain.

Jollei kansainvälisen rekisteröinnin haltija asetetun määräajan kuluessa anna lausumaansa tai korjaa puutteellisuutta, josta on kieltäytymisilmoituksessa huomautettu, kansainvälinen rekisteröinti ei tule voimaan Suomessa ilmoituksessa huomautetuilta osin.

Patentti- ja rekisterihallitus julkaisee kansainvälisen rekisteröinnin verkkosivuillaan tai muulla yleisesti saatavilla olevalla tavalla siltä osin kuin rekisteröinnille ei ole estettä. Kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa kansainväliselle toimistolle ilmoituksen siitä, miltä osin kansainvälinen rekisteröinti on Suomessa voimassa tai siitä, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole lainkaan voimassa Suomessa ja tekee vastaavat merkinnät tavaramerkkirekisteriin.

90 § Väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan

Jos kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tehdään väite, Patentti- ja rekisterihallitus lähettää ilmoituksen väitteestä ja sen perusteluista kansainväliselle toimistolle.

Jos kansainvälinen rekisteröinti ei täytä tämän lain mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus tekee tehdyn väitteen johdosta päätöksen, että kansainvälinen rekisteröinti ei ole voimassa Suomessa tai se on voimassa ainoastaan osittain. Jos kansainväliselle rekisteröinnille ei ole Suomessa estettä, väite hylätään.

Kun väiteasia on lainvoimaisesti ratkaistu, Patentti- ja rekisterihallitus toimittaa kansainväliselle toimistolle ilmoituksen kansainvälistä rekisteröintiä koskevan väitteen ratkaisusta ja siitä seuraavasta kansainvälisen rekisteröinnin voimassa olosta Suomessa ja tekee väiteratkaisun johdosta merkinnät tavaramerkkirekisteriin.

91 § Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo ja oikeusvaikutus

Suomessa voimassa olevaksi hyväksytty kansainvälinen rekisteröinti on voimassa kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä tai Suomeen kohdenneetun kansainvälisen rekisteröinnin laajentamispyyntön kirjaamispäivästä alkaen, ellei kansainvälisen toimiston rekisteriin merkitystä etuoikeudesta muuta johdu. Suomessa voimassa olevalla kansainvälisellä rekisteröinnillä on samat oikeusvaikutukset kuin kansallisella tavaramerkkirekisteröinnillä.

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 10 vuotta kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä alkaen. Kansainvälinen rekisteröinti voidaan uudistaa kansainvälisessä toimistossa Madridin pöytäkirjassa mainituin edellytyksin. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tiedon kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisesta tavaramerkkirekisteriin saatuaan uudistamisesta ilmoituksen kansainväliseltä toimistolta.

92 § Kansainvälisen rekisteröinnin menettäminen tai mitätöinti

Kun kansainvälisen rekisteröinnin menettämistä tai mitätöintiä koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu, Patentti- ja rekisterihallitus lähettää kansainväliselle toimistolle ilmoituksen menettämisestä tai mitätöinnistä ja sen perusteluista ja tekee siitä johtuvat merkinnät tavaramerkkirekisteriin.

93 § Kansallisen tavaramerkin korvaaminen kansainvälisellä rekisteröinnillä

Jos tavaramerkin haltijalla on samaa merkkiä koskeva Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälinen rekisteröinti korvaa kansallisen rekisteröinnin, jos kaikki kansallisen rekisteröinnin käsittämät tavarat tai palvelut sisältyvät kansainvälisen rekisteröinnin tavara- tai palveluluetteloon, ja kansainvälinen rekisteröinti on myöhempi kuin kansallinen rekisteröinti.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee pyynnöstä tavaramerkkirekisteriin, että tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti korvaa kansallisen rekisteröinnin ja ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle.

94 § Kansainvälisen rekisteröinnin poistaminen

Jos kansainvälinen rekisteröinti poistetaan osittain tai kokonaan kansainvälisen toimiston rekisteristä, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa sen vastaavilta osin tavaramerkkirekisteristä.

95 § Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättyminen sen perusteena olevan kansallisen tavaramerkin voimassaolon päättyminen vuoksi

Jos kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan kansallisen rekisteröinnin voimassaolo tai kansallisen hakemuksen vireillä olo on päättynyt viiden vuoden kuluessa kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä, Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle ja pyytää kansainvälisen rekisteröinnin kumoamista kansainvälisen toimiston rekisteristä vastaavilta osin.

Jos kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo Suomessa on päättynyt sen vuoksi, että kansainvälisen rekisteröinnin perusteena olevan rekisteröinnin voimassaolo tai hakemuksen vireillä olo on päättynyt viiden vuoden kuluessa kansainvälisen toimiston antamasta rekisteröintipäivästä, ja kansainvälisen rekisteröinnin haltija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus tehdyksi 91 §:n 1 momentissa tarkoitettuna päivänä sillä edellytyksellä, että:

- 1) hakemus tehdään kolmen kuukauden kuluessa kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä;

- 2) hakemuksen käsittämät tavarat tai palvelut sisältyivät Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin; ja
- 3) hakemus muutoin täyttää rekisteröinnille asetetut vaatimukset, ja hakija suorittaa säädetyt maksut.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tavaramerkkirekisteriin, että kansallinen 2 momentin mukainen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin.

96 § Kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolon päättyminen sopimusosapuolen irtisanomisen vuoksi

Jos Suomessa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo päättyy sen vuoksi, että joku Madridin pöytäkirjaan liittynyt osapuoli irtisanoo liittymisensä pöytäkirjaan ja tavaramerkin haltija hakee saman tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa, katsotaan tällainen hakemus tehdyksi 91 §:n 1 momentissa tarkoitettuna päivänä sillä edellytyksellä, että:

- 1) hakemus tehdään kahden vuoden kuluessa siitä, kun irtisanominen tuli voimaan;
- 2) hakemuksen käsittämät tavarat tai palvelut sisältyivät Suomessa voimassa olleeseen kansainväliseen rekisteröintiin; ja
- 3) hakemus muutoin täyttää rekisteröinnille asetetut vaatimukset ja hakija suorittaa säädetyt maksut.

Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee tavaramerkkirekisteriin, että kansallinen hakemus on perustunut kansainväliseen rekisteröintiin.

9 luku Eriyiset säännökset

97 § Muutoksenhaku

Muutoksenhausta Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen tavaramerkkiä koskevassa asiassa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä.

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus hakea valittamalla muutosta markkinaoikeuden päätökseen, jolla markkinaoikeus on kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen antaman päätöksen tai muuttanut sitä.

98 § EU-tavaramerkin muuntaminen

EU-tavaramerkin, EU-tavaramerkkihakemuksen tai Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamista kansalliseksi tavaramerkkihakemukseksi koskeva pyyntö, jonka EU-tavaramerkkivirasto on toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle, käsitellään kansallisena hakemuksena, jos hakija:

- 1) suorittaa säädetyt maksut;
- 2) antaa muusta kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielisestä muuntamispyynnöstä ja siihen kuuluvasta liitteestä Patentti- ja rekisterihallitukselle käännöksen edellä mainitulle kielelle ja ilmoittaa 17 §:n 4 momentin mukaisen käsitteelykielen;
- 3) ilmoittaa osoitteen, josta hakijan tavoittaa Euroopan talousalueella; ja
- 4) toimittaa tavaramerkin 17 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisen kuvauksen.

Saatuun 1 momentissa mainitun muuntamista koskevan pyynnön EU-tavaramerkkivirastolta, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee varata pyynnön esittäjälle kahden kuukauden määräaika toimittaa 1 momentissa vaaditut tiedot.

Hakemuksella, joka perustuu EU-tavaramerkin tai EU-tavaramerkkihakemuksen muuntamiseen, katsotaan olevan sama hakemispäivä, etuoikeus ja aiemmuus Suomessa kuin EU-tavaramerkillä ja EU-tavaramerkkihakemuksella. Hakemuksella, joka perustuu Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamiseen, katsotaan olevan hakemispäivänä kansainvälisen rekisteröinnin tai sen Euroopan unioniin kohdistuvan myöhemmän nimeämisen päivä sekä kansainvälisen rekisteröinnin etuoikeudet ja aiemmuudet soveltuvilta osin.

99 § Tiedoksianto

Jos asiakirjaa tai päätöstä ei ole saatu annettua tiedoksi, Patentti- ja rekisterihallitus voi antaa asiakirjan tai päätöksen tiedoksi julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituksen internetsivuillaan tai muulla asianmukaisella tavalla. Päätös tai muu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi ilmoituksen julkaisemishetkellä.

100 § Koneellinen allekirjoitus

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös tai muu asiakirja, joka on valmistettu automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.

101 § Maksut

Tässä laissa säädetystä Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteesta suoritetaan maksu siten kuin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetuissa laissa (1032/1992) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä säädetään.

10 luku
Voimaantulo

102 § Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tällä lailla kumotaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annettu tavaramerkkilaki (7/64) ja 5 päivänä joulukuuta 1980 annettu yhteismerkkilaki (795/80).

103 § Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen hallintoasian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleisiin tavaramerkkihakemuksiin sovelletaan niiden rekisteröimisen jälkeen tämän lain säännöksiä lukuun ottamatta 32 §:n 1 momenttia rekisteröinnin voimassaolon kestosta ja 33–37 §:ää väitemenettelystä.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleiden mustavalkoista merkkiä koskevien tavaramerkkihakemusten tai rekisteröityjen tavaramerkkien katsotaan kattavan merkin kaikki värimuunnokset.

Tätä lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin lukuun ottamatta 3 momenttia mustavalkoisten merkkien tulkinnasta ja 32 §:n 1 momenttia rekisteröinnin voimassaolon kestosta.

Edellä 4 momentista poiketen, riita-asiaan, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain sijasta tämän lain voimaan tullessa 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.

Tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus tai Suomeen kohdennettu kansainvälinen rekisteröinti on tullut vireille ennen 1 päivää lokakuuta 2012 ja joiden tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti kattaa koko Nizzan luokituksen mukaisen luokkaotsikon tietyssä tavara- tai palveluluokassa, voivat täsmentää tavara- ja palveluluetteloaan ilmoituksella. Ilmoitus tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä tulee toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaolo uudistetaan ensimmäisen kerran tämän lain voimaantultua. Jos kuitenkin viimeinen mahdollinen päivä, jolloin tavaramerkin voimassaolo voidaan uudistaa, on lain voimaan tuloa seuraavan kuuden kuukauden aikana, voi tavara- ja palveluluettelon täsmennysilmoituksen jättää viimeistään ensimmäisenä päivänä heinäkuuta 2019. Ilmoituksessa on esitettävä 18 §:n 2 momentin mukaisesti ne tavarat tai palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään. Jos täsmennysilmoitus ei täytä 18 §:n 2 momentin edellytyksiä, Patentti- ja rekisterihallitus kehottaa tavaramerkin hakijaa tai haltijaa korjaamaan puutteellisuudet. Jos puutteellisuuksia ei korjata, tavara- ja palveluluettelo jää voimaan siinä muodossa kuin se oli ennen täsmennysilmoituksen tekemistä. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsee 18 §:n 2 momentin edellytykset täyttävän tavara- ja palveluluettelon täsmennyksen tavaramerkkirekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa tavaramerkkien hakijoille ja haltijoille täsmennysmahdollisuudesta rekisteröinnin voimassaolon uudistamista koskevan ilmoituksen yhteydessä.

Tavaramerkin hakijat tai haltijat, joiden tavaramerkkihakemus on tullut vireille 1 päivänä lokakuuta 2012 alkaen ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 ja joiden tavara- ja palveluluettelo sisältää luokkaotsikon lisäksi viittauksen Nizzan luokituksen

aakkoselliseen luetteloon, voivat täsmentää tavara- ja palveluluetteloa 7 momentin mukaisesti ilmoittamalla ne hakemishetkellä Nizzan aakkosellisen luetteloon kuuluneet tavarat tai palvelut, jotka tavaramerkin halutaan kattavan. Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita täsmentämisestä, Patentti- ja rekisterihallitus täydentää 7 momentin mukaisen määräajan päätyttyä tavara- ja palveluluetteloon Nizzan aakkoselliseen luetteloon hakemishetkellä kuuluneet tavarat ja palvelut ja poistaa tavara- ja palveluluettelosta viittauksen Nizzan aakkoselliseen luetteloon.

Jos tavaramerkin hakija tai haltija ei ilmoita 7 momentin mukaisesti tavara- ja palveluluettelon täsmentämisestä, PRH täydentää tavara- ja palveluluettelon sellaisiin tavaramerkkihakemuksiin tai rekisteröinteihin, joiden tavara- ja palveluluettelot sisältävät viittauksen kaikkiin tietyn luokan tavaroihin tai palveluihin tai jotka on haettu ennen 1 päivää huhtikuuta 1996 ja sisältävät pelkän tavara- ja palveluluokan numeron. Tavara- ja palveluluetteloksi täydennetään tällöin tavaramerkin hakemushetkellä voimassa ollut Nizzan luokituksen mukainen luokkaotsikko kyseisessä luokassa.

Sen jälkeen, kun tavaramerkin uudistaminen on pantu vireille tai täsmennyksestä ilmoitettu 7 momentin mukaisessa tilanteessa viimeistään ensimmäisenä päivänä heinäkuuta 2019, tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloa tulkitaan 18 §:n 3 momentin mukaisesti.

Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tavaramerkkilakiin, sen asemasta sovelletaan tätä lakia.

3. Laki toiminimilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toiminimilain (128/1979) 18 §:n 3 ja 4 momentti, 20 §, ja 21 § sellaisena
kuin niistä on 20 § laissa 110/2013, sekä
lisätään 18 §:ään uusi 5 momentti ja 19 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, seuraavasti:

18 §

Kieltokannetta saa ajaa jokainen, jolle toiminimestä tai sen käytöstä aiheutuu haittaa. Kannetta saa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajaa myös asianomaisten elinkeinonharjoittajien etuja valvova yhteisö.

Kannetta uhkasakkoon tuomitsemiseksi saa ajaa se, jonka vaatimuksesta kielto-tuomio on annettu.

Yksinoikeutta tavaramerkkiin loukkaavan toiminimen käytön kieltämisestä sääde-tään tavaramerkkilain (/) 60–61 §:ssä ja 65 §:ssä.

19 §

Toiminimen rekisteröinti voidaan edellä tarkoitetulla perusteella kumota kokonaan tai siltä osin, kuin rekisteröinnille on olemassa este.

Edellä 2 momentin 3 kohtaa sovellettaessa ei oteta huomioon sellaista toiminimen käyttöä, joka on tapahtunut kumoamista koskevan vaatimuksen tekemistä edeltä-neiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun haltija on tullut tietoiseksi siitä, että kumoamista koskeva vaatimus voidaan tehdä.

20 §

Kannetta toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekisteröinnistä haittaa. Kannetta saa ajaa myös 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteisö, ellei kanne perustu 10 §:n 2–4 kohtaan.

Se, jolle aiheutuu haittaa rekisteröinnistä, voi hakea toiminimen rekisteröinnin kumoamista rekisteriviranomaiselta edellä 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla perusteella. Rekisteriviranomainen ei kuitenkaan ota hakemusta tutkittavaksi, jos samaa toiminimeä koskeva samoihin perusteisiin liittyvä kanne on vireillä. Hakemuksen käsittely rekisteriviranomaisessa päättyy, jos sen vireillä ollessa nostetaan samaa toiminimeä koskeva samoihin perusteisiin liittyvä kanne.

21 §

Kun toiminimen rekisteröinnin kumoamista koskeva päätös tai tuomio on saanut lainvoiman, rekisteriviranomaisen on poistettava toiminimi rekisteristä. Rekisteriviranomainen tai tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä kohtuullisen määräajan.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20

Tämän lain 19 §:n 3 momenttia ja 20 §:n 2 momenttia sovelletaan ennen lain voimaantuloa rekisteröityyn toiminimeen kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn toiminimen haltija voi kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaan tulosta maksutta sähköisesti ilmoittaa uuden toimialan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

4. Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 617/2016, seuraavasti:

49 luku Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta 2 § *Teollisoikeusrikos*

Joka tavaramerkkilain (/), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) tai kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa,

- 1) tavaramerkkilain (/) 3–9 §:n mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin, yhteisö- tai tarkastusmerkkiin, Suomessa voimassaolevaan kansainväliseen rekisteröintiin,
- 2) Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 mukaista yksinoikeutta EU-tavaramerkkiin tai Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin,
- 3) patentin tuottamaa yksinoikeutta,
- 4) mallioikeutta,
- 5) oikeutta piirimalliin,
- 6) hyödyllisyysmallioikeutta tai
- 7) kasvinjalostajanoikeutta,

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

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

5. Laki

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:n 1 momentin 5 kohta sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta, seuraavasti:

6 §

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, kun:

5) päätöksellä on ratkaistu tavaramerkkiä, yhteisömerkkiä, tarkastusmerkkiä tai kansainvälistä rekisteröintiä koskeva asia;

.....

(7) päätöksellä on ratkaistu hakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

6. Laki

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun

4 §:n 1 momentin 8 kohta, sekä

muutetaan 1 luvun 4 §:n 1 momentin 7 ja 12 kohta sekä 4 luvun 24 §:n 2 momentti,

seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

7) tavaramerkkilaisissa (/);

8) yhteismerkkilaisissa (795/1980);

12) patenti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (578/2013);

4 luku

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittely

24 §

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi kuuluvan yhteisömallia tai EU-tavaramerkkiä koskevan riita- tai hakemusasian käsittelystä säädetään yhteisömallista annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 6/2002 ja Euroopan unionin tavaramerkistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2017/1001. Lisäksi mainittujen asioiden käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan soveltuvin osin, mitä 17, 18 ja 20 §:ssä sekä 21 §:n 2 momentissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

LAGFÖRSLAG

1. Lag

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Singaporekonventionen om varumärkesrätt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Singapore den 16 mars 2006 ingångna Singaporekonventionen om varumärkesrätt ska gälla som lag, sådana som Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 20 .

2. Varumärkeslag

1 kap.

Ensamrättens innebörd

1 § Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om varumärken samt kollektivmärken och kontrollmärken.

2 § Definitioner

I denna lag avses med

- 1) *varumärke* ett tecken som i näringsverksamhet används som kännetecken för varor och tjänster och till vilket ensamrätt har förvärvats i enlighet med bestämmelserna i denna lag,
- 2) *EU-varumärke* ett sådant varumärke som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken, nedan förordningen om EU-varumärken,
- 3) *kollektivmärke* ett varumärke som är avsett att användas i näringsverksamhet som medlemmar hos innehavaren av kollektivmärket bedriver,
- 4) *kontrollmärke* ett varumärke som är avsett att användas för varor och tjänster som är föremål för kontroll eller övervakning,
- 5) *internationell registrering* varumärkesregistrering som gjorts av den internationella byrån,
- 6) *internationella byrån* den internationella byrån för intellektuell äganderätt vid Världsgenorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

3 § Ensamrätt genom registrering

Ensamrätt till varumärke förvärfvas genom att märket registreras i det varumärkesregister som förs av Patent- och registerstyrelsen, eller när en internationell registrering godkänns som gällande i Finland.

Bestämmelser om ensamrätt till EU-varumärke finns i förordningen om EU-varumärken.

4 § Ensamrätt genom inarbetning

Ensamrätt till varumärke kan förvärfvas utan registrering när varumärket har blivit inarbetat. Ett varumärke anses inarbetat, när det i sin omsättningskrets i Finland är allmänt känt som tecken för innehavarens varor eller tjänster.

5 § Ensamrättens innebörd

I näringsverksamhet får inte utan varumärkesinnehavarens samtycke som kännetecken för varor eller tjänster användas

- 1) ett tecken som är identiskt med det skyddade varumärket för identiska varor eller tjänster,
- 2) ett tecken som på grund av att det är identiskt med eller liknar det skyddade varumärket för identiska eller liknande varor eller tjänster medför risk för förväxling hos allmänheten,
- 3) ett tecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke som är välkänt i Finland, oberoende av om tecknet används för identiska eller liknande varor eller tjänster, om
 - a) en ogrundad användning av tecknet innebär en orättvis fördel genom det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, eller
 - b) en ogrundad användning av tecknet är till förfång för det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

6 § Sätten att använda tecken som omfattas av ensamrätt

Som användning i näringsverksamhet på det sätt som avses i 5 § anses att

- 1) använda tecknet för varor eller tjänster eller på varors förpackning,
- 2) bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för utbudning till försäljning eller utförande på marknaden under tecknet,
- 3) tillhandahålla eller utföra tjänster under tecknet,
- 4) importera eller exportera varor under tecknet,
- 5) använda tecknet i affärshandlingar eller vid marknadsföring,
- 6) använda tecknet i en firma eller som en del av en firma,
- 7) använda tecknet på något annat motsvarande sätt.

Utöver 1 mom. har en varumärkesinnehavare rätt att förbjuda användningen av tecknet i jämförande reklam utan innehavarens samtycke, om användningen av tecknet strider mot 2 a § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978).

Bestämmelser om en varumärkesinnehavares rätt att förbjuda åtgärder som förbereder för intrång finns i 60 § 2 mom.

Bestämmelser om ensamrätt vid transitering finns i 7 §.

7 § Transitering

Innehavaren av ett registrerat varumärke har rätt att förbjuda tredje parter att i samband med näringsverksamhet införa varor till Finland, fastän varorna inte övergår i fri omsättning, om varorna är försedda med ett tecken som är identiskt med det varumärke som registrerats för varorna eller ett tecken som till sina väsentliga egenskaper inte kan särskiljas från ett sådant varumärke.

Den rätt som föreskrivs i 1 mom. förfaller, om den som deklarerar eller innehar varorna visar att innehavaren av det registrerade varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna förs ut på marknaden i ett land som är varornas slutliga destination.

8 § Begränsningar av ensamrätten

Ensamrätt till varumärke förhindrar inte någon annan att i näringsverksamhet enligt god affärssed använda

- 1) en fysisk persons namn eller adress,
- 2) ett tecken som visar uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiska ursprung, tidpunkten för när varorna framställts, tidpunkten för när tjänsterna genomförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna,
- 3) ett tecken som annars saknar särskiljningsförmåga,
- 4) ett varumärke för identifiering av varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster eller vid hänvisning till dem som varumärkesinnehava-

rens varor eller tjänster, i synnerhet när användningen av varumärket behövs för att ange varornas eller tjänsternas användningsändamål.

9 § Konsumtion av ensamrätten

En varumärkesinnehavare får inte förbjuda användning av varumärket på varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke av någon annan har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under varumärket.

Med avvikelse från 1 mom. får en varumärkesinnehavare förbjuda användning av varumärket på varor, om innehavaren har en grundad anledning att motsätta sig senare tillhandahållande eller förande ut på marknaden av varorna. En varumärkesinnehavare kan förbjuda användning av varumärket särskilt om varornas skick har ändrats eller kvalitet försämrats efter att de förts ut på marknaden.

2 kap.

Förutsättningar för ensamrätt

10 § Tecken som kan utgöra ett varumärke

Som ett varumärke kan registreras vilket tecken som helst som har särskiljningsförmåga, om det kan anges i varumärkesregistret på ett sådant sätt att myndigheterna och allmänheten kan fastställa det tydliga och exakta föremålet för det skydd som varumärkesinnehavaren fått.

Genom inarbetning kan fås ensamrätt även till ett annat tecken än det som avses i 1 mom.

Ett sådant tecken kan inte vara ett varumärke som utgörs av enbart en form eller ett annat särdrag som

- 1) följer av varans eller tjänstens art,
- 2) som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
- 3) som inverkar väsentligt på varans eller tjänstens värde.

11 § Särskiljningsförmåga

Ett tecken anses ha särskiljningsförmåga, om det med hjälp av tecknet är möjligt att i näringsverksamhet särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster.

Ett tecken anses inte ha särskiljningsförmåga om det

- 1) visar uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiska ursprung, tidpunkten för när varorna framställts, tidpunkten för när tjänsterna genomförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna, eller
- 2) är en i näringsverksamhet allmänt använd beteckning på varan eller tjänsten.

Ett tecken som inte har särskiljningsförmåga kan genom användning förvärva särskiljningsförmåga, om varumärkesinnehavaren kan visa att tecknet i sin omsättningskrets fått särskiljningsförmåga som ett tecken för innehavarens varor eller tjänster.

12 § Absoluta avslags- och ogiltighetsgrunder

Ett varumärke ska inte registreras, eller om det har registrerats ska registreringen ogiltigförklaras, om

- 1) det är fråga om ett tecken till vilket ensamrätt inte kan fås enligt 10 § 1 eller 3 mom.,
- 2) tecknet inte har särskiljningsförmåga i enlighet med 11 §,
- 3) det strider mot lag, allmän ordning eller god sed,
- 4) det är ägnat att vilseleda allmänheten,
- 5) det i tecknet utan tillstånd tagits in ett statsvapen, en statsflagga eller ett annat statsemblem, ett finskt kommunalt vapen eller en internationell, mellanstatlig organisations flagga, vapen eller annat emblem eller något annat skyddat kännetecken som baserar sig på en internationell överenskommelse som är förpliktande för Finland,

- 6) det i tecknet utan tillstånd tagits in en officiell kontroll- eller garantibeteckning eller kontroll- eller garantistämpel för varor som är föremål för det varumärke som ska registreras eller för varor som liknar dessa,
- 7) det i tecknet utan tillstånd tagits in sådant som när det tas in i varumärket kan ge upphov till risk för att allmänheten förväxlar varumärket med ett sådant tecken, en sådan flagga, ett sådant vapen, ett sådant emblem eller en sådan stämpel som avses i 5 eller 6 punkten,
- 8) det inte får registreras i Finland eller i Europeiska unionen enligt bestämmelserna om skyddade ursprungsbeteckningar, skydd av geografiska beteckningar, skydd av traditionella uttryck när det gäller viner, eller skyddet för äkta traditionella produkter,
- 9) det motsvarar eller till väsentliga delar imiterar växtsortsbenämningen på en växtsort som är skyddad i Finland eller Europeiska unionen och de varor och tjänster som varumärkesansökan eller varumärkesregistreringen omfattar är av samma eller nära släkt med växtsorten,
- 10) registreringsansökan har gjorts i ond tro av varumärkessökanden,
- 11) det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om kollektivmärke eller registrering av ett kollektivmärke för samma varor och tjänster,
- 12) det i varumärkesregistret redan finns en tidigare ansökan om kontrollmärke eller registrering av ett kontrollmärke för samma varor och tjänster, eller det i varumärkesregistret har funnits en sådan registrering av kontrollmärke och dess giltighet har upphört på grund av att registreringen inte har förnyats.

Registrering av ett varumärke får inte förvägras enligt 1 mom. 2 punkten, om varumärket före ansökningsdagen förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Ett varumärke får inte ogiltigförklaras enligt 1 mom. 2 punkten, om varumärket före den dag då ansökan om ogiltigförklaring inlämnades eller talan om ogiltigförklaring väcktes har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

13 § Relativa avslags- och ogiltighetsgrunder

Ett varumärke ska inte registreras, eller om det har registrerats ska registreringen ogiltigförklaras, om

- 1) någon har ensamrätt till varumärket på det sätt som föreskrivs i 5 §,
- 2) någon har ensamrätt till EU-varumärket,

- 3) det medför risk för att allmänheten förväxlar det med en annan näringsidkares skyddade firma eller bifirma, en översättning av firman till ett annat språk eller med ett sekundärt kännetecken, så att förväxlingen kan åberopas med stöd av 5 § i firmalagen (128/1979),
- 4) dess användning skulle göra intrång i ett sådant verk som avses i 1 § eller ett sådant fotografi som avses i 49 a § i upphovsrättslagen (404/1961),
- 5) dess användning skulle göra intrång i någon annans mönsterrätt,
- 6) det uppfattas som någon annans namn eller porträtt, om inte namnet eller porträttet uppenbarligen syftar på någon för länge sedan avliden,
- 7) varumärkesinnehavarens agent ansöker om registrering av varumärket i eget namn utan innehavarens tillstånd, om det inte finns en giltig orsak till registreringen.

Ett varumärke kan registreras oberoende av 1 mom., om den vars rätt berörs ger sitt samtycke.

14 § Tidigare rättsgrund

Om flera gör anspråk på ensamrätt till sådana varumärken som på det sätt som avses i 5 § är identiska eller liknande, ska den ha företräde som kan åberopa den tidigare rättsgrunden.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på i 13 § 1 mom. 1–6 punkten avsedd annans rätt.

15 § Verkan av varumärkesinnehavarens passivitet

Ensamrätten till ett varumärke gäller vid sidan av ett äldre varumärke, om

- 1) den senare varumärkesregistreringen har sökts i god tro eller det yngre inarbetade varumärket har tagits i bruk i god tro, och
- 2) innehavaren av det äldre varumärket inte har vidtagit åtgärder för att förhindra användningen av det yngre varumärket inom fem år från det att innehavaren blev medveten om att det yngre varumärket används.

Om det varumärke som har registrerats senare har använts endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, gäller den senare ensamrätten användning av varumärket endast i fråga om dessa varor eller tjänster.

16 § Återgivande av varumärken i lexikon

Förläggare av lexikon, uppslagsverk, läroböcker eller andra motsvarande publikationer ska på begäran av innehavaren av ett registrerat varumärke se till att varumärket inte återges i publikationen utan att det framgår att varumärket är registrerat. Skyldigheten att informera kan anses fullgjord, när symbolen ® anges i samband med varumärket.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på spridning av publikationer via data-nät eller på något annat elektroniskt sätt.

Om förläggaren av en publikation försummar sin skyldighet att informera enligt 1 mom. är förläggaren skyldig att se till att en rättelse publiceras på det sätt och i den omfattning som är skäligt och att svara för kostnaderna för en sådan rättelse.

3 kap.

Registrering av varumärken

Ansökningsförfarande

17 § Ansökan

Ansökan om registrering av ett varumärke görs hos Patent- och registerstyrelsen via e-tjänsten. Patent- och registerstyrelsen kan av särskilda skäl godkänna att ansökan lämnas in i pappersform.

I registreringsansökan ska ingå

- 1) sökandens identifikationsuppgifter,
- 2) en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registrering söks,
- 3) en beskrivning av varumärket som uppfyller de krav som ställs i 10 § 1 mom.

Den dag då sökanden lämnar in en i 1 och 2 mom. avsedd ansökan till Patent- och registerstyrelsen och betalar ansökningsavgiften anses vara varumärkets ansökningsdag.

Varumärkesansökan kan också inlämnas på engelska. Då ska sökanden välja finska eller svenska som handläggningspråk för ansökan.

18 § Klassificering av varor och tjänster

På klassificering av varor och tjänster tillämpas den upplaga och version av det klassificeringssystem som fastställts i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken (Niceklassificeringen) som är i kraft på ansökningsdagen.

Sökanden ska klassificera och gruppera de varor och tjänster för vilka registrering söks enligt Niceklassificeringen och på ett tydligt och exakt sätt, så att omfattningen av det sökta skyddet kan fastställas utifrån detta.

Allmänna termer, inbegripet de allmänna beteckningarna på klassrubrikerna i Niceklassificeringen, anses täcka alla varor och tjänster som beteckningens eller termens bokstavliga innebörd tydligt omfattar.

19 § Prioritet vid utländsk ansökan

En i Finland gjord ansökan anses ha gjorts samtidigt som en ansökan om EU-varumärke eller en ansökan som gjorts i en annan stat, om ansökan om registrering av varumärket görs i Finland inom sex månader räknat från det att ansökan om EU-varumärke gjordes eller ansökan gjordes i en sådan främmande stat

- 1) som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 43/75),
- 2) som är ansluten till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/95), eller
- 3) som av Patent- och registerstyrelsen av särskilda skäl kan anses jämförbar med en fördragslutande stat i fråga om inlämnande av ansökan.

För att få prioritet enligt 1 mom. ska sökanden skriftligt begära det i ansökan enligt 17 § 1 mom. och samtidigt meddela var och när den ansökan gjorts som ska ligga till grund för prioritet samt så snart som möjligt ange dess ansökningsnummer. Om prioriteten inte gäller alla varor eller tjänster, ska dessutom anges vilka varor eller tjänster den gäller.

Prioritet kan grunda sig endast på den första registreringsansökan som gjorts i en annan stat eller hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

20 § Prioritet vid förevisning på internationell utställning

Om sökanden första gången använt ett varumärke för en vara eller tjänst som förevisats på en internationell utställning och varumärkesregistrering söks inom sex månader efter den dag då varan eller tjänsten först utställdes, ska ansökningen anses gjord nämnda utställningsdag.

Begäran om prioritet ska framställas i en ansökan i enlighet med 17 § 1 mom. Samtidigt ska det anges när och hur varan eller tjänsten ställdes ut. Om prioriteten inte gäller alla varor eller tjänster, ska dessutom anges vilka varor eller tjänster den gäller.

21 § Delning av ansökan eller registrering

Varumärkesansökan eller varumärkesregistrering kan på begäran av varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren delas i två eller flera separata ansökningar eller registreringar. Som ansökningsdag för delade ansökningar och registreringar betraktas ansökningsdagen för den ursprungliga ansökan eller registreringen. Om en del varor eller tjänster i den ursprungliga ansökan har prioritet som har erhållits före ansökningsdagen, följer prioriteten dessa varor eller tjänster vid delningen.

22 § Hur ansökan prövas och förfaller

Om ansökan inte uppfyller de villkor som anges i 17–20 § eller om registreringen är förenad med en avslagsgrund enligt 12–13 §, sätter Patent- och registerstyrelsen ut en två månaders tidsfrist för rättelse av bristen, givande av yttrande och presentation av utredning.

Om sökanden inte ger sitt yttrande, presenterar utredning eller rättar till bristen inom den utsatta tiden, förfaller ansökan till de delar den omfattas av uppmaningen. Till sökanden skickas meddelande om att ansökan förfaller. Meddelandet utgör inte ett överklagbart beslut.

Om det finns hinder för registrering även efter att sökanden givit yttrande eller presenterat utredning, avslås ansökan till dessa delar. Patent- och registerstyrelsen kan dock ge en ny uppmaning, om det finns skäl till det.

23 § Fortsatt behandling av en ansökan som förfallit

Handläggningen av en ansökan som förfallit kan fortsätta, om sökanden inom två månader från utgången av den tidsfrist som fastställs i 22 § 1 mom.

- 1) begär att handläggningen fortsätter,
- 2) i samband med begäran ger sitt yttrande, presenterar utredning eller rättar till bristerna, och
- 3) i samband med begäran betalar den avgift som fastställts för fortsatt behandling.

24 § Anmärkningar av tredje parter

Tredje parter kan före registreringen av ett varumärke göra en anmärkning om dess registrerbarhet till Patent- och registerstyrelsen. Den som gör anmärkningen blir inte part i registreringsförfarandet.

25 § Godkännande av ansökan

Om en ansökan uppfyller villkoren enligt denna lag, registrerar Patent- och registerstyrelsen varumärket och offentliggör registreringen på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt.

26 § Ändring av tecken

På begäran av varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren kan sådana obetydliga ändringar göras i tecknet som inte ändrar dess helhetsintryck.

27 § Anteckningar som görs i varumärkesregistret

I Patent- och registerstyrelsens varumärkesregister införs följande uppgifter:

- 1) fysiska personers namn, personbeteckning och kontaktuppgifter,
- 2) juridiska personers firma, företags- och organisationsnummer och kontaktuppgifter,
- 3) eventuellt ombud och dennes uppgifter enligt 1 eller 2 punkten,
- 4) tecknet och eventuell förklaring,
- 5) förteckning över varor eller tjänster,
- 6) varumärkets ansökningsnummer, ansökningsdag, registernummer och registreringsdag,
- 7) land där en ansökan som utgör grunden för prioritet enligt 19 § har gjorts, ansökningsnummer för nämnda ansökan, prioritetsdag och de varor eller tjänster som prioriteten gäller,
- 8) land där varan eller tjänsten i enlighet med 20 § har ställts ut på en internationell utställning, utställningsdag och de varor eller tjänster som prioriteten gäller,
- 9) dag då femårsperioden enligt 45 § 2 mom. börjar,
- 10) anteckning om att registreringen inte har vunnit laga kraft,
- 11) anteckning om kollektiv- och kontrollmärke och en eventuell ändring av dem samt användningsföreskrifter för kollektiv- och kontrollmärket samt eventuella ändringar av föreskrifterna,
- 12) anteckning om att varumärkesansökan eller varumärkesregistreringen har avskilts från en tidigare ansökan eller registrering samt numret på den tidigare ansökan eller registreringen,
- 13) sista dag för registreringens giltighet och förnyelsedag,
- 14) ändring av tecknet i enlighet med 26 §,
- 15) anteckning om en invändning och den dag då invändningen blev anhängig,
- 16) anteckning om att varumärket förverkats eller ogiltigförklarats och datum för åtgärden,
- 17) anteckning om avförande av varumärket i enlighet med 30 § 3 mom. på grund av att ombud saknas, anteckning om avförande av varumärket i enlighet med 32 § 3 mom. på grund av att registreringen inte förnyats eller anteckning om avförande av varumärket med stöd av att innehavaren avstått från varumärket enligt 38 § samt datum för avförande,
- 18) anteckning om delvis avstående från varumärket och datum för avstående,

- 19) anteckning om överlåtelse av varumärket och datum då överlåtelsen trädde i kraft,
- 20) anteckning om panträtt, datum då rätten trädde i kraft, avtalsdatum och upphörande av panträtten,
- 21) anteckning om licens, datum då den trädde i kraft och om det är en ensamlicens,
- 22) anteckning om väckande av talan,
- 23) anteckning om utmätning och upphörande av utmätningen, förrättningsdag, utmättningsbeslutets nummer,
- 24) anteckning om företagssanering hos varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren samt start- och sluttidpunkten för saneringen,
- 25) anteckning om åtgärd enligt 95 § 2 mom., 96 § 2 mom. och 98 §,
- 26) anteckning om åtgärd enligt 29 och 94 §,
- 27) anteckning om att en nationell varumärkesregistrering ersatts med en internationell registrering i enlighet med 93 §,
- 28) anteckning om andra av Patent- och registerstyrelsen givna beslut och vidtagna åtgärder som gäller ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan, om beslutet eller åtgärden omedelbart hänför sig till varumärkesregistret,
- 29) anteckning om dom som översänts till Patent- och registerstyrelsen i annat varumärkesärende än ett som avses i 46 §, om domen omedelbart hänför sig till varumärkesregistret.

Om en person inte har finsk personbeteckning, antecknas personens födelsetid och hemvist i varumärkesregistret. För utomlands bosatta fysiska personer antecknas i varumärkesregistret hemadress i stället för hemkommun. I fråga om utländska företag antecknas utöver kontaktuppgifterna och ett eventuellt företags- eller organisationsnummer, ett registernummer eller andra identifikationsuppgifter.

28 § Registrets ändamål och utlämnade av personuppgifter

Patent- och registerstyrelsen samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter i varumärkesregistret i följande syften:

- 1) hantering av ansökningar och registreringar på det sätt som föreskrivs i denna lag,

- 2) uppdatering av uppgifter i varumärkesregistret för att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade,
- 3) lättare och effektivare genomförande av relevanta förfaranden,
- 4) kommunikation med sökande och andra parter i förfarandet,
- 5) utarbetande av berättelser och förande av statistik, för att Patent- och registerstyrelsen ska kunna fungera optimalt och förbättra systemets funktion.

Kontaktuppgifterna för varumärkessökande eller varumärkesinnehavare kan lämnas ut till en annan sökande av varumärke, den som gör en invändning eller en ansökan om förverkande eller ogiltigförklaring, vars rätt eller fördel saken berör.

Uppgifter om en personbetecknings slutled eller en persons födelsetid lämnas ut ur varumärkesregistret endast om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). För att en uppgift om en personbetecknings slutled som lagrats i varumärkesregistret ska få lämnas ut, förutsätts att den som begär informationen till Patent- och registerstyrelsen presenterar utredning över att uppgifterna skyddas på tillbörligt sätt.

29 § Avförande av anteckning

Patent- och registerstyrelsen kan avföra en registrering eller en anteckning som gjorts i registret och avgöra saken på nytt till nackdel för innehavaren utan dennes samtycke, om registreringen eller anteckningen baserar sig på ett uppenbart skrivfel, sakfel eller fel i förfarandet. Avförandet av en registrering eller en anteckning ska göras inom två månader från det att registreringen godkändes eller registeranteckningen gjordes.

Om Patent- och registerstyrelsen från den internationella byrån får ett meddelande om en internationell registrering som ger skydd före den dag då den nationella registrering som skyddar samma tecken blir gällande och de varor eller tjänster som den internationella registreringen omfattar är desamma eller delvis desamma som de som den nationella registreringen omfattar, ska Patent- och registerstyrelsen undanröja sitt beslut om den nationella registreringen och avgöra ärendet på nytt.

Det som sägs i 2 mom. ska tillämpas på motsvarande sätt, om Patent- och registerstyrelsen från EU:s varumärkesbyrå får ett meddelande om en ansökan om EU-varumärke eller om en i 98 § avsedd ansökan om registrering av varumärke i Finland.

30 § Ombud

I varumärkesregistret kan antecknas ett ombud som har rätt att företräda varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren i ärenden som rör varumärket och som har rätt att för sökanden eller innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden som rör varumärket, med undantag av stämning i brottmål och föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet kan även vara en sammanslutning.

Varumärkessökande eller varumärkesinnehavare som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud i enlighet med 1 mom.

Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte har ett på behörigt sätt befullmäktigat ombud, ska Patent- och registerstyrelsen under sökandens eller innehavarens senast uppgivna adress förelägga denne att inom viss tid anmäla ett ombud, vid äventyr av att ansökan anses ha blivit återkallad eller att varumärket avförs ur varumärkesregistret.

En invändare som inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som företräder invändaren i invändningsärendet, vid äventyr av att invändningen inte anses ha gjorts.

Om någon som innehar en internationell registrering men inte har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vill avge ett yttrande till Patent- och registerstyrelsen, ska innehavaren använda ett ombud som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Patent- och registerstyrelsen kan begära att en fullmakt lämnas in, om det finns särskilda skäl att misstänka att ombudet saknar behörighet eller att ombudets behörighet inte är tillräckligt omfattande.

31 § Ömsesidighet och intyg om utländsk registrering

Ett varumärke som är registrerat i en annan stat kan under förutsättning av ömsesidighet registreras i Finland så som det är registrerat i den andra staten, om registreringen inte strider mot 11–13 § och varumärket inte har förlorat sin särskiljningsförmåga.

Oberoende av det som sägs i 1 mom., får det vid registrering av utländskt varumärke under förutsättning av ömsesidighet göras sådana obetydliga ändringar i tecknet som inte påverkar helhetsintrycket av det.

Om varumärkesregistrering söks av en person som inte idkar näring i Finland, ska ansökan åtföljas av bevis på att sökanden fått samma tecken för likadana varor eller tjänster registrerat i den stat där sökanden idkar näring eller har sitt hemvist eller vars medborgare sökanden är.

Ett intyg som avses i 3 mom. krävs dock inte, om motsvarande utredning inte krävs i den andra staten av den som är finsk medborgare eller som har hemvist eller som idkar näring här.

32 § Registreringens varaktighet och förnyelse av registrering

Registreringen av ett varumärke gäller i tio år från ansökningsdagen. Registreringen kan förnyas på ansökan. Den förnyade registreringen gäller i tio år och träder i kraft dagen efter att registreringen upphör att gälla.

Patent- och registerstyrelsen underrättar varumärkesinnehavaren om att registreringen upphör att gälla minst sex månader före registreringsperiodens utgång. Patent- och registerstyrelsen ansvarar inte för att underrättelse inte gjorts. Underlåtenhet att underrätta påverkar inte det att registreringen upphör att gälla. En registrering kan förnyas tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång. En ansökan om förnyelse av registrering ska göras via Patent- och registerstyrelsens e-tjänst. I samband med det ska en förnyelseavgift betalas. Patent- och registerstyrelsen kan av särskilda skäl godkänna att ansökan om förnyelse lämnas in i pappersform.

Om registreringen inte har förnyats i enlighet med 2 mom., avförs varumärket ur varumärkesregistret.

Invändningsförfarande

33 § Invändningsgrund

Patent- och registerstyrelsen kan upphäva en registrering på basis av en invändning till den del som registreringen inte uppfyller villkoren för registrering enligt denna lag. Om det inte finns hinder för registrering, avslås invändningen.

34 § Framställande av invändning

En invändning anhängiggörs skriftligt inom två månader från det att registreringen offentliggjordes genom att invändarens och ett eventuellt ombuds identifikationsuppgifter, uppgift om vilken registrering och vilka varor eller tjänster som omfattas av registreringen invändningen avser samt grunderna för invändningen meddelas Patent- och registerstyrelsen och genom att invändningsavgiften betalas.

Invändningen kan riktas mot alla de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller mot en del av varorna eller tjänsterna. Om invändningen görs på basis av en tidigare rätt, ska invändaren vara innehavare av denna rätt.

35 § Avbrytande av invändningsförfarande

Invändningsförfarandet avbryts för två månader på basis av en gemensam skriftlig begäran av invändaren och varumärkesinnehavaren. Begäran ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen under invändningsförfarandet innan ärendet har avgjorts.

Tiden för avbrytandet av invändningsförfarandet kan förlängas två gånger, fem månader åt gången, på parternas gemensamma skriftliga begäran, som ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen innan den pågående avbrottstiden löper ut.

Avbrottstiden upphör på basis av skriftlig anmälan till Patent- och registerstyrelsen av endera parten.

36 § Avsaknad av verkligt bruk som grund för bestridande i invändningsförfarande

På invändningsförfarande tillämpas vad som i 45 § 2–5 mom. föreskrivs om skyldigheten för innehavare av ett äldre registrerat varumärke, en äldre registrerad firma, bifirma och ett äldre registrerat EU-varumärke att visa att varumärket, firman eller bifirman använts under de fem år som föregår ansöknings- eller prioritetsdagen. Varumärkesinnehavaren ska åberopa avsaknad av verkligt bruk av det äldre varumärket, den äldre firman, den äldre bifirman eller det äldre EU-varumärket i sitt första yttrande om invändningen.

37 § Information om invändning till panthavare och licenstagare

Om det i varumärkesregistret har antecknats panträtt eller licens för det varumärke som invändningen avser, delges invändningen panthavaren eller licenstagaren, vilka har möjlighet att yttra sig i ärendet inom utsatt tid. Den som yttrar sig blir inte part i invändningsförfarandet.

4 kap.

Avstående från varumärke samt överlåtelse, pantsättning och licensiering av varumärke

38 § Avstående från varumärke

En varumärkesinnehavare kan avstå från varumärket, när det gäller alla eller en del sådana varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats. Om det har antecknats panträtt för varumärket, kräver avståendet eller det delvisa avståendet panthavarens samtycke. Om det har antecknats licens för varumärket, ska varumärkesinnehavaren visa att han eller hon underrättat licenstagaren om avståendet innan detta antecknas i varumärkesregistret.

Avståendet träder i kraft först när det har antecknats i varumärkesregistret.

39 § Överlåtelse av varumärke

Varumärke eller varumärkesansökan kan överlåtas till någon annan. Överlåtelsen får avse alla de varor eller tjänster för vilka varumärket sökts, registrerats eller inarbetats, eller en del av dem.

Ett varumärke eller en varumärkesansökan överlåts i samband med överlåtelse av näringsverksamhet, om inte något annat har avtalats eller om inte något annat tydligt framgår av omständigheterna.

Om varumärkesinnehavarens eller varumärkessökandens egendom avträds till konkurs, ingår varumärket i konkursboet.

40 § Registeranteckning om överlåtelse av varumärke

Överlåtelse av en varumärkesansökan eller ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret. Närmare bestämmelser om innehållet i begäran som riktas till Patent- och registerstyrelsen och de handlingar som ska fogas till begäran utfärdas genom förordning av statsrådet.

En anteckning om överlåtelse av varumärke kan begäras av varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren samt av förvärvaren.

Om ett varumärke eller en varumärkesansökan blir vilseledande i förvärvarens bruk, förvägras anteckning om överlåtelse.

Om överlåtelsen inte har antecknats i varumärkesregistret, gäller den inte mot tredje part som i god tro förvärvat rätt till varumärket eller varumärkesansökan.

I tvistemål eller annat mål som gäller ett varumärke anses varumärkesinnehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i varumärkesregistret. I tvistemål eller annat mål som gäller en varumärkesansökan anses varumärkessökanden vara den som senast antecknats som sökande i varumärkesregistret. I tvistemål eller annat mål som gäller ett internationellt varumärke anses varumärkesinnehavaren vara den som senast antecknats som innehavare i internationella byråns varumärkesregister.

41 § Panträtt

Ett varumärke eller en varumärkesansökan kan pantsättas genom avtal.

Om ett varumärke eller en varumärkesansökan beviljats licens före pantsättningen, kvarstår licensen trots pantsättningen.

Panthavaren kan vidta rättsliga åtgärder i fråga om intrånget i varumärket, om varumärkesinnehavaren inte själv inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i varumärket vidtar åtgärder beträffande intrånget, eller om inte något annat avtalats.

42 § Registeranteckning om pantsättning

Pantsättning av varumärkesansökan eller av ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret. Närmare bestämmelser om innehållet i begäran som riktas till Patent- och registerstyrelsen och de handlingar som ska fogas till begäran utfärdas genom förordning av statsrådet.

En anteckning om panträtt kan begäras av varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren samt av panthavaren.

I fråga om anteckning om överlåtelse av panträtt iakttas 1 och 2 mom.

Om pantsättningen inte antecknats i varumärkesregistret, gäller den inte mot tredje part.

Anteckningen om pantsättning ska avföras ur varumärkesregistret, när det visas att panträtten upphör eller när panthavaren begär det.

Rätt till varumärke eller varumärkesansökan får inte utmätas, om inte panträtt stiftats och registrerats för varumärket.

43 § Licens

Varumärkesinnehavaren eller varumärkessökanden kan ge någon annan tillstånd att använda varumärket (licens).

Licenstagaren får överlåta sin rätt vidare endast om så har avtalats.

Varumärkesinnehavaren får åberopa de rättigheter som varumärket ger mot en sådan licenstagare som bryter mot bestämmelserna i licensavtalet till följande delar:

- 1) avtalets giltighetstid,
- 2) den form som registreringen skyddar i vilken tecknet får användas,
- 3) omfattningen av de varor eller tjänster som ingår i licensen,
- 4) användningsområdet för varumärket, eller
- 5) kvaliteten på de varor som licenstagaren tillverkar eller de tjänster som licenstagaren tillhandahåller.

Licenstagaren kan vidta rättsliga åtgärder om intrång i varumärket endast om dess innehavare lämnar sitt samtycke till detta. Innehavare av en exklusiv licens kan dock vidta rättsliga åtgärder i fråga om intrånget i varumärket, om varumärkesinnehavaren inte inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i varumärket vidtar åtgärder beträffande intrånget, eller om inte något annat avtalats.

Licenstagaren har rätt att ansluta sig till talan om intrång som varumärkesinnehavaren väckt och kräva ersättning för den skada som han eller hon lidit.

44 § Registeranteckning om licens

En licens som gäller ett registrerat varumärke eller en varumärkesansökan ska på begäran antecknas i varumärkesregistret. Begäran om anteckning om licens i varumärkesregistret riktas till Patent- och registerstyrelsen. Närmare bestämmelser om innehållet i begäran och de handlingar som ska fogas till begäran utfärdas genom förordning av statsrådet.

En anteckning om licens kan begäras av varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren samt licenstagaren.

När licensens giltighetstid löper ut eller det annars visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen avföras ur varumärkesregistret.

Om en licens inte har antecknats i varumärkesregistret, gäller den inte mot tredje part som i god tro förvärvat rätt till varumärket eller varumärkesansökan.

5 kap.

Förverkande och ogiltigförklaring av varumärke

Grunder för förverkande och ogiltigförklaring och deras verkningar

45 § Avsaknad av verkligt bruk

En varumärkesregistrering förverkas, om varumärkesinnehavaren inom fem år från registreringen inte har tagit varumärket i verkligt bruk för de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, eller om sådant bruk har varit kontinuerligt avbrutet i minst fem år, om inte innehavaren visar giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket.

Den femårsperiod från registreringen som avses i 1 mom. räknas från den dag då invändning inte längre kan göras mot varumärket, eller om invändning gjorts, från den dag då det beslut som avslutar invändningsförfarandet har vunnit laga kraft eller invändningen återtagits. I fråga om internationella registreringar räknas femårsperioden från registreringen från den dag då varumärket inte längre kan avslås eller då invändning inte längre kan göras mot registreringen. Om det har framställts en invändning eller underrättats om vägran som grundar sig på absoluta eller relativa avslagsgrunder, räknas femårsperioden från den dag då det beslut som avslutar invändningsförfarandet eller en vägran som grundar sig på absoluta eller relativa avslagsgrunder har vunnit laga kraft eller invändningen återtagits.

Som verkligt bruk av ett registrerat varumärke betraktas också

- 1) användning av varumärket i en form som avviker från det registrerade tecknet endast till sådana delar att avvikelserna inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga, eller
- 2) användning av varumärket med dess innehavares samtycke.

Registreringen förverkas dock inte om varumärket har varit i verkligt bruk efter utgången av femårsperioden då varumärket inte användes, men innan ansökan om

förverkande gjorts eller talan om förverkande väckts. Då beaktas dock inte sådan användning av varumärket som har skett inom de tre månader som föregår inlämnandet av ansökan om förverkande eller väckandet av talan om förverkande, om förberedelserna för bruket av varumärket inleds först efter det att innehavaren har fått kännedom om att en ansökan om förverkande kan göras eller en talan om förverkande väckas.

Om underlåtenhet att använda varumärket föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats, förverkas registreringen endast i fråga om dessa varor eller tjänster.

46 § Ett varumärke blir en allmän beteckning, mister sin särskiljningsförmåga eller blir ett vilseledande uttryck

Ensamrätt till varumärke förverkas, om varumärket efter registreringen eller inarbetningen har blivit

- 1) en i näringsverksamhet allmänt använd beteckning på en sådan vara eller tjänst för vilken det registrerats eller inarbetats eller varumärket annars förlorat sin särskiljningsförmåga,
- 2) vilseledande, eller
- 3) stridande mot lag, allmän ordning eller god sed.

Om en grund för förverkande enligt 1 mom. gäller endast en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats eller inarbetats, förverkas ensamrätten till varumärket endast i fråga om dessa varor eller tjänster.

47 § Absoluta och relativa ogiltighetsgrunder

Ett varumärke kan ogiltigförklaras med stöd av 12 och 13 §, om inte något annat följer av 15 § eller förändrade förhållanden.

48 § Avsaknad av verkligt bruk som grund för bestridande

Om ogiltighet yrkas med stöd av ett äldre registrerat varumärke, ska innehavaren av det äldre registrerade varumärket på begäran av innehavaren av det yngre va-

rumärket visa att det äldre varumärket har varit i verkligt bruk under den femårsperiod som föregår inlämnandet av ansökan om ogiltigförklaring eller väckandet av talan om ogiltigförklaring på det sätt som anges i 45 § i fråga om de varor eller tjänster som ansökan eller talan grundar sig på, eller att det finns giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket.

Om den femårsperiod som avses i 45 § har löpt ut före ansöknings- eller prioritetdagen för det yngre varumärket, ska innehavaren av det äldre varumärket dessutom visa att det äldre varumärket tagits i verkligt bruk inom den femårsperiod som föregår ansöknings- eller prioritetdagen, eller att det finns giltiga skäl för underlåtenheten att använda varumärket.

Det äldre varumärket beaktas vid prövningen i samband med ansökan eller talan om ogiltighetsförklaring endast i fråga om de varor eller tjänster för vilka det enligt 1 och 2 mom. har visats vara i bruk.

Om innehavaren av det äldre varumärket inte visar att det äldre varumärket varit i bruk i enlighet med 1 och 2 mom., förkastas ansökan eller talan om ogiltigförklaring.

Det som i 1–4 mom. föreskrivs om äldre registrerat varumärke gäller också tidigare registrerad firma och bifirma. Bestämmelser om verkligt bruk av firma finns i 19 § 2 mom. 3 punkten i firmalagen (128/1979). 1–4 mom. tillämpas även om det äldre varumärket är ett EU-varumärke. Då ska det verkliga bruket av EU-varumärket fastställas enligt artikel 18 i förordningen om EU-varumärken.

49 § Avsaknad av äldre varumärkes särskiljningsförmåga eller välkändhet som hinder för ogiltigförklaring av varumärke

Ett varumärke kan inte ogiltigförklaras med stöd av äldre varumärke, om vid ansöknings- eller prioritetdagen för det yngre varumärket

- 1) det äldre varumärket som skulle kunna ogiltigförklaras med stöd av 12 § 1 mom. 2 punkten inte ännu hade förvärvat särskiljningsförmåga på det sätt som avses i 11 § 2 mom.,

- 2) det äldre varumärket inte ännu hade förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att det mellan märkena skulle ha funnits sådan risk för förväxling som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten, och ansökan eller talan om ogiltigförklaring grundar sig på 13 § 1 mom. 1 punkten, eller
- 3) det äldre varumärket inte ännu var välkänt.

50 § Verkningarna av förverkande och ogiltighet

Ett registrerat varumärke anses fr.o.m. den dag som ansökan om förverkande inlämnas eller talan om förverkande väcks sakna sådana verkningar som avses i denna lag till den del som innehavarens rättigheter har hävts. I ett beslut om förverkande kan på begäran av käranden eller sökanden fastställas en tidigare tidpunkt då grunden för förverkande uppkommit.

Ett registrerat varumärke anses från första början ha saknat de verkningar som avses i denna lag, till den del som varumärket har ogiltigförklarats.

Ett förverkat eller ogiltigförklarat varumärke avförs ut varumärkesregistret till de förverkade eller ogiltigförklarade delarna.

51 § Fastställande i efterskott att varumärke förverkats eller är ogiltigt

Om ett varumärke eller en internationell registrering som gäller i Finland har utgjort grunden för ett yrkande på att ett EU-varumärke har företräde och innehavaren har avstått från varumärket eller den internationella registreringen eller har låtit dess giltighet löpa ut, kan dess förverkande eller ogiltighet fastställas i efterskott, förutsatt att förverkandet eller ogiltigheten skulle kunna ha åberopats även vid den tidpunkt då innehavaren avstod från varumärket eller varumärkets giltighet löpte ut. Då upphör företrädet att gälla.

Administrativt förfarande vid förverkande och ogiltighet

52 § Ansökan om förverkande och ogiltighetsförklaring

Ett administrativt ärende om förverkande eller ogiltighet inleds vid Patent- och registerstyrelsen genom en skriftlig ansökan som ska innehålla sökandens och ett

eventuellt ombuds identifikationsuppgifter, uppgift om till vilken registrering och till vilka varor eller tjänster som registreringen omfattar ansökan riktar sig samt grunderna för ansökan och genom att ansökningsavgiften betalas.

Om ogiltighetsgrunden i ansökan är tidigare rätt, ska sökanden vara innehavare av denna tidigare rätt.

En ansökan om förverkande och ogiltigförklaring kan inlämnas efter utgången av invändningstiden enligt 34 § 1 mom. Om en invändning har gjorts, kan ansökan om förverkande och ogiltigförklarande lämnas in, när beslutet i invändningsförfarandet vunnit laga kraft eller invändningen har återtagits.

Bestämmelser om inledande av ett ärende om förverkande och ogiltighetsförklaring av varumärke genom talan finns i 56 §.

53 § Yttrande av varumärkesinnehavaren

En ansökan som avses i 52 § 1 mom. delges bevisligen varumärkesinnehavaren, eller om det i varumärkesregistret i enlighet med 30 § 1 mom. antecknats ett ombud, ombudet, vilka har möjlighet att yttra sig i ärendet inom utsatt tid. Varumärkesinnehavaren ska åberopa avsaknad av verkligt bruk av det äldre varumärket, den äldre firman, den äldre bifirman eller det äldre EU-varumärket i enlighet med 48 § i sitt första yttrande om ansökan.

Patent- och registerstyrelsen prövar ansökan oberoende av om varumärkesinnehavaren lämnar ett yttrande med anledning av ansökan. Om ansökan grundar sig på avsaknad av verkligt bruk av varumärket enligt 45 § och varumärkesinnehavaren inte lämnar ett yttrande inom utsatt tid, anses det med avvikelse från 31 § 1 mom. i förvaltningslagen att det verkliga bruket av varumärket inte har visats.

54 § Information om ansökan till panthavare och licenstagare

Om det i varumärkesregistret har antecknats panträtt eller licens för det varumärke som ansökan om förverkande och ogiltighetsförklaring avser, delges ansökan panthavaren eller licenstagaren, vilka har möjlighet att yttra sig i ärendet inom utsatt tid. Den som yttrar sig blir inte part i förfarandet för förverkande och ogiltighet.

55 § Avgörande av ansökan om förverkande och ogiltighetsförklaring

Ärendet avgörs på grundval av ansökan och eventuella yttranden.

Om ansökan om förverkande grundar sig på avsaknad av verkligt bruk av varumärket och varumärkesinnehavaren inte har presenterat någon utredning över användningen av varumärket, förverkas registreringen av varumärket helt eller delvis, i enlighet med ansökan, om ansökan inte är uppenbart ogrundad.

Talan om förverkande eller ogiltigförklaring av varumärke

56 § Väckande av talan

Ett ärende om förverkande eller ogiltigförklaring av ett varumärke inleds genom att talan väcks mot varumärkesinnehavaren. Bestämmelser om inledande av ett ärende om förverkande och ogiltighet av varumärke genom ansökan finns i 52 §.

Om talan grundar sig på 12 § 3 punkten eller 46 § 3 punkten, får talan också föras av allmän åklagare.

Marknadsdomstolen ska underrätta Patent- och registerstyrelsen om att en talan som gäller giltigheten av ett varumärke ska väckas. Patent- och registerstyrelsen antecknar uppgiften om en anhängig talan i varumärkesregistret.

Om ogiltighetsgrunden i talan är tidigare rätt, ska käranden vara innehavare av denna tidigare rätt.

57 § Överlåtelse av varumärke under rättegång

Talan om förverkande eller ogiltigförklaring av varumärke får föras mot den ursprungliga svaranden, även om varumärket efter inledandet av rättegången har överlåtits till någon annan. Den dom genom vilken talan har godkänts gäller också gentemot förvärvaren.

58 § Uppskov i behandlingen på grund av invändning

En domstol kan enligt egen prövning skjuta upp handläggningen av ett sådant mål om förverkande eller ogiltighet av varumärke som har inletts i domstol före utgång-
en av invändningstiden efter beviljandet av varumärket eller innan ett lagakraft-
vunnet beslut har meddelats om invändningen.

59 § Verkan av anhängighet samt rättskraft för ansökan och talan

En ansökan om förverkande eller ogiltigförklaring tas inte upp till prövning av Pa-
tent- och registerstyrelsen, om ett mål som gäller samma varumärke pågår mellan
samma parter i domstol.

Handläggningen av en ansökan om förverkande och ogiltigförklaring förfaller hos
Patent- och registerstyrelsen, om en talan mellan samma parter som gäller samma
varumärke väcks.

Om en ansökan eller talan om förverkande eller ogiltigförklaring av varumärke har
avgjorts och vunnit laga kraft, tas en ny ansökan om förverkande eller ogiltigförkla-
ring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke och
samma grunder, utom om förhållandena förändrats väsentligt. En talan om förver-
kande eller ogiltigförklaring av varumärke tas inte upp till prövning, om en ansökan
om förverkande eller ogiltigförklaring mellan samma parter som gäller samma va-
rumärke och samma grunder har avgjorts och vunnit laga kraft, utom om förhållan-
dena förändrats väsentligt.

6 kap.

Påföljder av intrång i varumärkesrätt och domstols behörighet

Påföljder av intrång i varumärkesrätt

60 § Förbud

Om någon gör intrång i ensamrätt till varumärke, kan domstolen vid vite förbjuda
denne att fortsätta eller upprepa sin handling.

Ett förbud som avses i 1 mom. kan också riktas till en person som vidtagit förberedelser för att göra intrång i ensamrätt till varumärke.

Ett förbud enligt 1 och 2 mom. kan utfärdas interimistiskt och då tillämpas på ansökan, föreläggande och verkställighet vad som i 7 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om ansökan, föreläggande och verkställighet av säkringsåtgärd.

Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats.

61 § Undantag i fråga om förbud

Domstolen kan inte förbjuda användning av ett senare registrerat varumärke på basis av tidigare rätt, om innehavaren av det äldre varumärket varit passiv på det sätt som föreskrivs i 15 §, om det äldre varumärket, den äldre firman, den äldre bifirman eller det äldre EU-varumärket inte har använts på det sätt som föreskrivs i 48 § eller någon i 49 § föreskriven grund som utgör hinder för ogiltigförklaring av det yngre varumärket föreligger.

Domstolen kan inte förbjuda användning av ett senare registrerat EU-varumärke om det yngre varumärket inte skulle ogiltigförklaras enligt artiklarna 60.1 a-c, 60.3, 60.4, 61.1 eller 61.2 eller 64.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1001/2017 om EU-varumärken.

Domstolen kan inte förbjuda användning av ett äldre varumärke i situationer som avses i 1 och 2 mom., även om den tidigare rätten inte kan åberopas gentemot det yngre varumärket.

62 § Föreläggande om avbrytande

När domstolen behandlar talan enligt 60 § 1 mom. kan den på yrkande av varumärkesinnehavaren vid vite förordna att en mellanhand avbryter den användning som påstås göra intrång i varumärket (*föreläggande om avbrytande*). Föreläggande om avbrytande kan meddelas under förutsättning att det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den som påstås göra intrång i varumärket eller med hänsyn till mellanhänders eller varumärkesinnehavarens rättigheter. Ett föreläggan-

de om avbrytande får inte äventyra tredje parts rätt att sända och ta emot meddelanden.

Innan talan enligt 60 § 1 mom. väcks kan domstolen på ansökan av varumärkesinnehavaren meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att varumärkesinnehavarens rättigheter annars allvarligt äventyras.

Domstolen ska ge både mellanhanden och den som påstås ha gjort intrång tillfälle att bli hörda. Delgivning till mellanhanden kan ske per post, e-post eller någon annan elektronisk delgivningsmetod.

Domstolen kan på begäran vid vite meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att ge den som påstås ha gjort intrång tillfälle att bli hörd, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Ett interimistiskt föreläggande är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort intrång ska utan dröjsmål efter att det interimistiska föreläggandet har meddelats ges tillfälle att bli hörd. När denne har hörts ska domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet ska vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningssmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 4 mom. förfaller om inte talan enligt 60 § 1 mom. väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades.

Den som begärt ett föreläggande om avbrytande ska ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort intrång för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 60 § 1 mom. förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 4 mom. eller förfaller med stöd av 5 mom. När en talan om ersättning av en skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande föreläggandet om avbrytande har meddelats.

63 § Förbud mot användning av vilseledande tecken

Om ett varumärke är vilseledande eller om dess innehavare eller någon annan med innehavarens samtycke använder varumärket på ett sådant sätt att allmänheten vilseleds, kan domstolen vid vite i den omfattning som anses nödvändigt förbjuda användningen av tecknet.

Ett förbud enligt 1 mom. kan meddelas interimistiskt med stöd av 7 kap. 3 § i rättegångsbalken.

Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats.

64 § Varumärke som registrerats i en agents namn utan samtycke

Om ett varumärke utan varumärkesinnehavarens samtycke har registrerats i innehavarens agents namn, har varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda sin agent att använda varumärket. Agenten kan också förpliktas att överlåta ett varumärke som registrerats i agentens namn till varumärkesinnehavaren. På överlåtelse av varumärke tillämpas 40 §.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte om agenten haft en giltig orsak att ansöka om varumärkesregistrering utan varumärkesinnehavarens samtycke.

65 § Avsaknad av verkligt bruk som grund för bestridande i förbudsärende

På kärandens skyldighet att på begäran av svaranden visa att dess varumärke, firma, bifirma eller EU-varumärke varit i verkligt bruk av under den femårsperiod som föregår väckandet av talan tillämpas vad som i 48 § föreskrivs om bevisbördan för innehavare av äldre ensamrätt. Käranden ska lägga fram bevis på bruk, om registreringsförfarandet för kärandens varumärke, firma, bifirma eller EU-varumärke har slutförts minst fem år före väckandet av talan. Domstolen kan inte förbjuda användningen av det yngre tecknet till den del som kärandens rätt kan bli föremål för ett

yrkande om förverkande i enlighet med 45 § vid tidpunkten för väckandet av talan om intrång.

66 § Fastställsetalan

Domstolen kan genom talan fastställa om det föreligger rätt till varumärket eller om ett visst förfarande gör intrång i ensamrätten till ett varumärke.

En panthavare kan väcka fastställsetalan på de grunder som anges i 41 § 3 mom. En licenstagare kan väcka fastställsetalan på de grunder som anges i 43 § 4 mom.

67 § Skadestånd

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i ensamrätten till ett varumärke eller EU-varumärke är skyldig att betala den som blivit kränkt skälig gottgörelse för användningen av tecknet och ersättning för all skada som intrånget orsakar. Om oaktsamheten endast är ringa kan ersättningen för skadan jämkas.

Om det inte heller är fråga om oaktsamhet, är den som gör intrång skyldig att betala skälig gottgörelse för användningen av tecknet.

68 § Preskription av rätten till ersättning

Gottgörelse och ersättning för skada kan med stöd av 67 § yrkas endast för de fem senaste åren innan talan väcktes. Rätten till gottgörelse och ersättning för skada går förlorad, om talan om gottgörelse och ersättning inte har väckts inom fem år från det att skadan uppstod.

När det är fråga om ett registrerat varumärke, kan gottgörelse och ersättning för skada trots 1 mom. yrkas med anledning av ett intrång som gjorts före registreringsdagen, om talan väcks inom ett år från registreringsdagen.

69 § Påföljder av ändring eller förverkande

Domstolen kan på yrkande av varumärkesinnehavaren förordna att ett kännetecken som gör intrång ska tas bort eller ändras så att det inte längre kan missbrukas.

Om en sådan åtgärd inte kan genomföras, förordnas den märkta egendomen att förstöras eller ändras på ett visst sätt. Då kan domstolen också på yrkan förordna att egendomen överläts mot ersättning till den som kränkts.

Vare sig intrånget varit uppsåtligt eller inte, kan egendom som försetts med varumärke utan rätt efter beslut av domstol tas i beslag, om den som lidit intrång yrkar det och ställer, när det anses behövt, godtagbar säkerhet för de av beslaget föranledda kostnaderna samt för den skada beslaget kan medföra för motparten. I övrigt ska tillämpas vad som i allmänhet föreskrivs om beslag i brottmål.

När domstolen med stöd av 63 § förbjuder användning av ett varumärke, kan domstolen förordna att ett varumärke som använts i strid med förbudet ska tas bort eller ändras så att det inte längre är vilseledande. Om en sådan åtgärd inte annars kan genomföras, förordnas den märkta egendomen att förstöras eller ändras på ett visst sätt.

70 § Offentliggörande av domar

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller intrång i ett varumärke på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har för att vidta lämpliga åtgärder för att sprida information om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden konstaterats ha gjort intrång i ensamrätt till varumärke. Ett åläggande får inte ges om spridningen av informationen har begränsats i någon annan lag. Vid prövning av om ett åläggande ska ges och av dess innehåll ska domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, intrångets art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäligen kostnader för offentliggörande som svaranden ska ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den lagakraftvunna domen gavs.

71 § Parallella rättigheter

Marknadsdomstolen kan i sådana fall som avses i 8 § 1 punkten eller 15 § bestämma att någotdera varumärket eller båda får användas endast utformat på angivet sätt med tillfogande av ortsangivelse eller varumärkesinnehavarens namn eller ge-

nom att användningen avgränsas så att den gäller vissa varor eller tjänster, ett visst område eller på något annat motsvarande sätt.

72 § Varumärkesförseelse

Den som uppsåtligen gör intrång i ensamrätt till varumärke, kollektiv- eller kontrollmärke eller till internationell registrering som gäller i Finland i enlighet med 3–9 §, ensamrätt till EU-varumärke eller till internationell registrering som designerar Europeiska unionen i enlighet med förordningen om EU-varumärken ska, om inte gärningen ska bestraffas som ett brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen, för *varumärkesförseelse* dömas till böter.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i 1 mom. endast om målsäganden anmäler brottet till åtal.

Om det är fråga om intrång i ett registrerat varumärke, utdöms straff endast om intrånget skett efter registreringsdagen.

Domstols behörighet

73 § Marknadsdomstolens behörighet

Tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag handläggs i marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen är en sådan domstol för EU-varumärken som avses i artikel 123 i förordningen om EU-varumärken.

Bestämmelser om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

74 § Helsingfors tingsrätts behörighet

Åtal för ett sådant brott mot industriell rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som gör intrång i ensamrätt till varumärke samt för en varumärkesförseelse som avses i 72 § 1 mom. i denna lag handläggs i Helsingfors tingsrätt.

Trots det som sägs i 73 § får i samband med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas ett gottgörelse- och ersättningsyrkande enligt 67 § eller ett yrkande enligt 69 § 1 och 2 mom., när yrkandet framställts med anledning av det brott som avses i åtalet.

Domstolen fortsätter att vara behörig att pröva ett yrkande enligt 2 mom. även om de omständigheter som behörigheten grundar sig på förändras efter det att yrkandet framställdes.

75 § Patent- och registerstyrelsens utlåtande

På rätten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 74 § att begära utlåtande av Patent- och registerstyrelsen tillämpas vad som i 4 kap. 22 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen föreskrivs om marknadsdomstolens rätt att begära utlåtande.

76 § Anlitande av sakkunniga

När tingsrätten behandlar ett brott mot industriell rättighet eller en varumärkesförseelse får högst två sakkunniga bistå rätten. Sådana personer som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016) kan vara sakkunniga.

De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.

På de sakkunnigas arvoden tillämpas vad som i 17 kap. 22 § i domstolslagen föreskrivs om sakkunnigledamöters arvode.

77 § Meddelande om avgörandet till Patent- och registerstyrelsen

På skyldigheten för en domstol som handlägger ett mål som avses i 74 § att underätta Patent- och registerstyrelsen om avgörandet tillämpas vad som i 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen bestäms om marknadsdomstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden.

7 kap.

Kollektiv- och kontrollmärken

78 § Kollektivmärke och kontrollmärke

På kollektivmärken och kontrollmärken tillämpas bestämmelserna i denna lag och förordningar som utfärdats med stöd av den, om det inte föreskrivs något annat i detta kapitel.

En juridisk person som har medlemmar kan få ensamrätt till kollektivmärke.

Ensamrätt till kontrollmärke fås endast genom registrering. Sökanden eller innehavaren av ett kontrollmärke ska kontrollera eller övervaka de varor eller tjänster som specificerats i ansökan om kontrollmärke eller meddela bestämmelser om dem. Sökanden eller innehavaren får inte bedriva affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av bekräftade varor eller tjänster.

79 § Ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke

För att en ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke ska kunna godkännas förutsätts att en utredning över den typ av verksamhet som sökanden bedriver fogas till ansökan. Till ansökan om kollektivmärke ska dessutom fogas en juridisk persons stadgar. En utredning över den typ av verksamhet som sökanden bedriver eller en juridisk persons stadgar behöver inte lämnas in, om Patent- och registerstyrelsen får dessa uppgifter ur register som den använder.

Till ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke ska fogas användningsföreskrifter där det framgår vem som har tillstånd att använda tecknet samt andra förutsättningar för användning av tecket, inbegripet påföljder för användning av tecket i strid med användningsföreskrifterna. I användningsföreskrifterna för kollektivmärken ska också redogöras för under vilka förutsättningar det är möjligt att bli medlem hos den juridiska personen.

Användningsföreskrifterna får inte strida mot lag, allmän ordning eller god sed.

80 § Ändring av användningsföreskrifterna

Innehavare av kollektiv- eller kontrollmärke ska underrätta Patent- och registerstyrelsen om ändring av de användningsföreskrifter som avses i 79 § 2 mom.

De ändrade användningsföreskrifterna ska uppfylla villkoren i 79 § 2 och 3 mom. och de träder i kraft den dag då en anteckning om dem görs i varumärkesregistret.

81 § Kompletterande avslags- och ogiltighetsgrunder

En ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke ska avslås eller en registrering ogiltigförklaras, om 78 § 2 eller 3 mom. eller 79 § inte iakttas.

Dessutom ska en ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke avslås eller en registrering ogiltigförklaras, om kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om sin karaktär eller innebörd, speciellt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke.

En ansökan om kollektiv- eller kontrollmärke ska avslås eller en registrering ogiltigförklaras, om det i varumärkesregistret redan finns en äldre varumärkesansökan eller varumärkesregistrering för samma varor och tjänster.

82 § Kompletterande grunder för förverkande

Utöver bestämmelserna i 45 och 46 § förverkas ensamrätten till ett kollektiv- eller kontrollmärke, om

- 1) innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket inte vidtar skäliga åtgärder för att förhindra att tecknet används i strid med användningsföreskrifterna, eller
- 2) en ändring av användningsföreskrifterna har antecknats i varumärkesregistret i strid med 80 § 2 mom., utom om kollektiv- eller kontrollmärkets innehavare uppfyller kraven enligt den bestämmelsen genom att göra en ny ändring i användningsföreskrifterna.

Dessutom förverkas ensamrätten till kollektivmärke, om användningen av kollektivmärket har lett till att kollektivmärket är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om

sin karaktär eller innebörd, speciellt om det är ägnat att uppfattas som något annat än ett kollektivmärke.

83 § Användning av kollektiv- eller kontrollmärke

Som verkligt bruk av ett kollektiv- eller kontrollmärke betraktas också att tecknet används av en person som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärket.

84 § Ändring av kollektiv- eller kontrollmärke och varumärke

En varumärkesansökan eller en varumärkesregistrering kan ändras till en ansökan om eller en registrering av kollektiv- eller kontrollmärke, förutsatt att de kriterier som anges i 78 § 2 eller 3 mom., 79 och 81 § uppfylls. En ansökan om eller registrering av kollektivmärke kan ändras till en ansökan om eller registrering av kontrollmärke, förutsatt att de kriterier som anges i 78 § 3 mom. och 79 § uppfylls. Ansökan om eller registrering av kollektivmärke kan också ändras till varumärkesansökan eller varumärkesregistrering.

Om en varumärkesansökan eller varumärkesregistrering eller en ansökan om eller registrering av kollektivmärke blir vilseledande på grund av en ändring enligt 1 mom., förvägras anteckning om ändringen.

En ansökan om eller en registrering av kontrollmärke kan inte ändras till en ansökan om varumärke eller kollektivmärke eller till en registrering av varumärke eller kollektivmärke.

85 § Talerätt i ärende som gäller intrång i rätt till kollektiv- eller kontrollmärke

Den som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärke kan vidta rättsliga åtgärder i ärende som gäller intrång i kollektiv- eller kontrollmärke endast med samtycke av innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket. Den som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärke kan dock vidta rättsliga åtgärder, om innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket inte inom skälig tid efter att ha fått kännedom om intrånget i varumärket vidtar åtgärder beträffande intrånget, eller om inte något annat avtalats.

Innehavaren av ett kollektiv- eller kontrollmärke kan kräva ersättning för den som har rätt att använda kollektiv- eller kontrollmärket för skada som denne lidit. Den som har rätt att använda ett kollektiv- eller kontrollmärke har rätt att ansluta sig till en talan om intrång som innehavaren av kollektiv- eller kontrollmärket väckt och kräva ersättning för skada som han eller hon lidit.

8 kap.

Internationella registreringar

86 § Godkännande och offentliggörande av internationell registrering

En internationell registrering registreras vid den internationella byrån enligt Madridprotokollet av den 27 juni 1989 som anknyter till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken av den 14 april 1891 (*Madrid-protokollet*). Patent- och registerstyrelsen sköter i Finland uppgifter i samband med internationell registrering och offentliggör internationella registreringar som gäller i Finland i varumärkesregistret.

På internationell registrering tillämpas bestämmelserna i denna lag och förordningar som utfärdats med stöd av den, om det inte föreskrivs något annat i detta kapitel.

Ansökan om internationell registrering som grundar sig på ett finländskt varumärke eller en finländsk varumärkesansökan

87 § Ansökan om internationell registrering

En internationell registrering som grundar sig på en finländsk varumärkesregistrering eller en anhängig varumärkesansökan kan sökas av den som är finsk medborgare eller som har hemvist i Finland eller en sammanslutning som kontinuerligt idkar näring i Finland. Ansökan om internationell registrering görs genom att en ansökan på engelska i den form som internationella byrån förutsätter inlämnas till Patent- och registerstyrelsen och genom att avgiften för ansökan betalas.

88 § Motsvarighet för internationell ansökan

Patent- och registerstyrelsen kontrollerar att den internationella ansökan motsvarar sökandens finländska varumärkesregistrering eller varumärkesansökan som är anhängig i Finland.

Om motsvarighet som avses i 1 mom. inte föreligger eller om ansökan inte uppfyller de villkor som anges i 87 §, uppmanar Patent- och registerstyrelsen sökanden att rätta till bristerna i den internationella ansökan vid äventyr av att ansökan förfaller.

Om motsvarighet enligt 1 mom. föreligger, skickar Patent- och registerstyrelsen med den internationella ansökan ett intyg om motsvarighet till den internationella byrån.

Internationell registrering som riktar sig till Finland

89 § Prövning av internationell registrering

När Patent- och registerstyrelsen från den internationella byrån får meddelande om en internationell registrering som ska gälla Finland, ska Patent- och registerstyrelsen pröva om det finns något hinder för registreringen.

Om ett varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen lämna den internationella byrån ett motiverat meddelande om vägran inom 18 månader från internationella byråns meddelande som avses i 1 mom.

Om innehavaren av den internationella registreringen inte i det yttrande som han eller hon avgett med anledning av Patent- och registerstyrelsens meddelande enligt 2 mom. har framfört några sådana omständigheter med stöd av vilka varumärket kan anses uppfylla registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller eller gäller endast delvis i Finland.

Om innehavaren av den internationella registreringen inom den utsatta tiden inte ger ett yttrande eller rättar till en brist som det anmärkts på i meddelandet om väg-

ran blir den internationella registreringen inte gällande i Finland till de delar som anmärkningarna gäller.

Patent- och registerstyrelsen offentliggör den internationella registreringen på sin webbplats eller på ett annat allmänt tillgängligt sätt, till den del som det inte finns hinder för registrering. När saken har avgjorts och vunnit laga kraft, underrättar Patent- och registerstyrelsen den internationella byrån om till vilka delar den internationella registreringen gäller i Finland eller om att den internationella registreringen inte alls gäller i Finland och gör motsvarande anteckningar i varumärkesregistret.

90 § Invändning mot internationell registrering

Om en invändning görs mot den internationella registreringen, skickar Patent- och registerstyrelsen ett meddelande om invändningen och dess motivering till den internationella byrån.

Om den internationella registreringen inte uppfyller registreringskraven enligt denna lag, ska Patent- och registerstyrelsen med anledning av invändningen fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte är i kraft i Finland, eller är i kraft endast delvis. Om det inte finns hinder för den internationella registreringen i Finland, avslås invändningen.

När invändningsärendet har avgjorts på ett lagakraftvunnet sätt, skickar Patent- och registerstyrelsen till den internationella byrån ett meddelande om avgörandet av invändningen mot den internationella registreringen och det därpå följande ikraftträdandet av den internationella registreringen i Finland och gör med anledning av avgörandet i invändningsärendet anteckning i varumärkesregistret.

91 § Giltighetstid och rättsverkan för internationell registrering

En internationell registrering som har godkänts att vara i kraft i Finland gäller från den registreringsdag som den internationella byrån gett eller från den dag då begäran om en till Finland riktad utvidgning av en internationell registrering antecknades, om inte något annat följer av prioritet som antecknats i den internationella byråns register. En internationell registrering som är i kraft i Finland har samma rättsverknningar som en nationell varumärkesregistrering.

En internationell registrering är i kraft 10 år från den registreringsdag som den internationella byrån gett. En internationell registrering kan förnyas vid den internationella byrån under de förutsättningar som nämns i Madridprotokollet. Patent- och registerstyrelsen gör en anteckning i varumärkesregistret om att en internationell registrering förnyats efter att ha fått ett meddelande om förnyelse från den internationella byrån.

92 § Förverkande eller ogiltigförklaring av internationell registrering

När ett ärende om förverkande eller ogiltigförklaring av en internationell registrering har avgjorts på ett lagakraftvunnet sätt, skickar Patent- och registerstyrelsen meddelande till den internationella byrån om förverkandet eller ogiltigförklaringen och dess motivering och gör anteckning om detta i varumärkesregistret.

93 § Ersättande av nationellt varumärke med internationell registrering

Om varumärkesinnehavaren har en i Finland ikraftvarande internationell registrering som gäller ett identiskt varumärke, ersätter den internationella registreringen den nationella registreringen, om alla de varor och tjänster som den nationella registreringen omfattar ingår i förteckningen över varor eller tjänster i den internationella registreringen och den internationella registreringen är senare än den nationella registreringen.

Patent- och registerstyrelsen antecknar på begäran i varumärkesregistret att den internationella registreringen ersätter den nationella registreringen och underrättar den internationella byrån om detta.

94 § Avförande av internationell registrering

Om en internationell registrering helt eller delvis avförs ur den internationella byråns register, avför Patent- och registerstyrelsen den till motsvarande delar ur varumärkesregistret.

95 § Upphörande av en internationell registrerings giltighet på grund av att giltigheten för det nationella varumärke som utgör grunden för registreringen upphör

Om giltigheten för en sådan nationell registrering eller anhängigheten för en sådan nationell ansökan som utgör grund för en internationell registrering har uppfört inom fem år från den registreringsdag som den internationella byrån gett, underrättar Patent- och registerstyrelsen den internationella byrån om detta och ber att den internationella registreringen till motsvarande delar upphävs i den internationella byråns register.

Om en internationell registrering har upphört att gälla i Finland på grund av att den registrering eller ansökan om registrering som utgör grunden för den internationella registreringen har upphört inom fem år från den registreringsdag som den internationella byrån gett och innehavaren av den internationella registreringen ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, ska denna ansökan anses gjord den dag som avses i 91 § 1 mom., under förutsättning att

- 1) ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,
- 2) de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella registreringen som gällde i Finland och
- 3) ansökan i övrigt uppfyller kraven för en registrering och sökanden betalar föreskrivna avgifter.

Patent- och registerstyrelsen antecknar i varumärkesregistret att den nationella ansökan enligt 2 mom. grundar sig på en internationell registrering.

96 § Upphörande av en internationell registrerings giltighet på grund av en avtalsparts uppsägning

Om en internationell registrering som gäller i Finland upphör på grund av att en till Madridprotokollet ansluten part har sagt upp sin anslutning till protokollet och varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, ska denna ansökan anses gjord den dag som avses i 91 § 1 mom., under förutsättning att

- 1) ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen trädde i kraft,
- 2) de varor eller tjänster som anges i den ansökan också omfattades av den internationella registreringen som gällde i Finland och
- 3) ansökan i övrigt uppfyller kraven för en registrering och sökanden betalar föreskrivna avgifter.

Patent- och registerstyrelsen antecknar i varumärkesregistret att en nationell ansökan har grundat sig på en internationell registrering.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

97 § Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ett ärende som gäller varumärke finns i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013).

Patent- och registerstyrelsen har rätt att genom besvär söka ändring i marknadsdomstolens beslut genom vilket marknadsdomstolen har upphävt eller ändrat Patent- och registerstyrelsens beslut.

98 § Omvandling av EU-varumärke

En begäran om omvandling av ett EU-varumärke, en ansökan om EU-varumärke eller en internationell registrering som designerar Europeiska unionen till en nationell varumärkesansökan, som EU:s varumärkesbyrå har tillställt Patent- och registerstyrelsen behandlas som en nationell ansökan om sökanden

- 1) betalar fastställda avgifter,
- 2) ger Patent- och registerstyrelsen en översättning av begäran om omvandling och dess bilaga som är skrivet på annat språk än finska, svenska eller engelska på ovannämnda språk och meddelar handläggningsspråket enligt 17 § 4 mom.,
- 3) meddelar den adress på vilken sökanden kan nå inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
- 4) lämnar en beskrivning av varumärket enligt 17 § 2 mom. 3 punkten.

När Patent- och registerstyrelsen har fått en begäran om omvandling enligt 1 mom. från EU:s varumärkesbyrå, ska Patent- och registerstyrelsen ge den som framställt begäran en två månaders tidsfrist för att lämna in de uppgifter som krävs i 1 mom.

En ansökan som grundar sig på omvandling av ett EU-varumärke eller en ansökan om EU-varumärke anses ha samma ansökningsdag, prioritet och företräde i Finland som EU-varumärket och ansökan om EU-varumärke. En ansökan som grundar sig på omvandling av en internationell registrering som designerar Europeiska unionen anses som ansökningsdag ha dagen för den internationella registreringen eller dagen för den påföljande designeringen av Europeiska unionen samt i tillämpliga delar den internationella registreringens prioriteter och företräden.

99 § Delgivning

Om en handling eller ett beslut inte har kunnat delges, kan Patent- och registerstyrelsen delge handlingen eller beslutet genom att publicera ett meddelande på sin webbplats eller på annat lämpligt sätt. Beslutet eller handlingen anses ha delgetts då meddelandet publiceras.

100 § Maskinell underskrift

Patent- och registerstyrelsens beslut eller andra handlingar som har upprättats genom automatisk informationsbehandling kan undertecknas maskinellt. Detta ska nämnas i handlingen.

101 § Avgifter

För Patent- och registerstyrelsens prestationer som anges i denna lag betalas avgift på det sätt som föreskrivs i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och författningar som utfärdats med stöd av den.

10 kap. Ikraftträdande

102 § Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna lag upphävs varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) och lagen av den 5 december 1980 om kollektivmärken (795/80).

103 § Övergångsbestämmelser

På förvaltningsärenden som var anhängiga när denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

På ansökningar om varumärken som var anhängiga när denna lag trädde i kraft tillämpas efter registreringen bestämmelserna i denna lag med undantag för 32 § 1 mom. om giltighetstiden och 33–37 § om invändningsförfarande.

Sådana ansökningar om varumärken eller registrerade varumärken som gällde ett svartvitt tecken och som var anhängiga när denna lag trädde i kraft anses omfatta alla färgvariationer av tecknet.

Denna lag tillämpas på varumärken som registrerats före ikraftträdandet av denna lag, med undantag för 3 mom. om tolkningen av svartvita tecken och 32 § 1 mom. om giltighetstiden för registrering.

Med avvikelse från 4 mom. tillämpas på tvistemål som blev anhängiga före ikraftträdandet av denna lag de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, i stället för denna lag.

På ersättande av en skada som orsakats av intrång i ensamrätt före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, även om skadan har framgått först efter att denna lag trätt i kraft.

De varumärkessökande och varumärkesinnehavare vars varumärkesansökan eller till Finland riktade internationella registrering har anhängiggjorts före den 1 oktober 2012 och vars varumärkesansökan eller varumärkesregistrering omfattar hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen i en viss varu- eller tjänsteklass, kan precisera sin varu- och tjänsteförteckning genom anmälan. Anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen ska lämnas till Patent- och registerstyrelsen senast den dag då varumärkets giltighet förnyas första gången efter att denna lag trätt i kraft. Om dock den sista möjliga dag då varumärkets giltighet kan förnyas infaller inom sex månader från det att lagen trädde i kraft, kan anmälan om precisering av varu- och tjänsteförteckningen lämnas senast den 1 juli 2019. I anmälan ska i enlighet med 18 § 2 mom. anges alla de varor eller tjänster med vilka varu- och tjänsteförteckningen preciseras. Om preciseringsanmälan inte uppfyller kraven i 18 § 2 mom., uppmanar Patent- och registerstyrelsen varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren att rätta till bristerna. Om bristerna inte rättas till, förblir varu- och tjänsteförteckningen i kraft i den form som den var innan anmälan om precisering gjordes. Patent- och registerstyrelsen antecknar sådana preciseringar av varu- och tjänsteförteckningen som uppfyller kraven i 18 § 2 mom. i varumärkesregistret. Patent- och registerstyrelsen underrättar varumärkessökande och varumärkesinnehavare om möjligheten att precisera förteckningen i samband med meddelandet om förnyelse av registreringens giltighetstid.

De varumärkessökande eller varumärkesinnehavare vars varumärkesansökan har blivit anhängig fr.o.m. den 1 oktober 2012 t.o.m. den 31 december 2013 och vars varu- och tjänsteförteckning utöver klassrubriken också innehåller en hänvisning till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen, kan sökanden precisera varu- och tjänsteförteckningen i enlighet med 7 mom. genom att anmäla de varor och tjänster som vid ansökningstidpunkten hörde till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen som sökanden eller innehavaren vill att varumärket ska omfatta. Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte anmäler en precisering, kompletterar Patent- och registerstyrelsen efter utgången av tidsfristen enligt 7 mom. varu- och tjänsteförteckningen med de varor och tjänster som vid ansökningstidpunkten hörde till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen och stryker hänvisningen till den alfabetiska förteckningen i Niceklassificeringen i varu- och tjänsteförteckningen.

Om varumärkessökanden eller varumärkesinnehavaren inte i enlighet med 7 mom. anmäler en precisering av varu- och tjänsteförteckningen, kompletterar Patent- och registerstyrelsen varu- och tjänsteförteckningen för sådana varumärkesansökningar eller varumärkesregistreringar vars varu- och tjänsteförteckningar innehåller en hänvisning till alla varor eller tjänster i en viss klass eller som sökts före den 1 april 1996 och innehåller enbart numret på en varu- och tjänsteklass. Varu- och tjänsteförteckningen kompletteras då med den klassrubrik enligt Niceklassificeringen för den berörda klassen som var i kraft vid tidpunkten för varumärkesansökan.

Efter att en förnyelse av varumärket anhängiggjorts eller en precisering anmäls i de situationer som anges i 7 mom. senast den 1 juli 2019, tolkas varu- och tjänsteförteckningen för varumärket enligt 18 § 3 mom.

Om det annanstans i lagstiftningen hänvisas till den varumärkeslag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas denna lag i stället för den lagen.

3. Lag om ändring av firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i firmalagen (128/1979) 18 § 3 och 4 mom., 20 §, och 21 §, av dem sådan 20 § lyder i lag 110/2013, samt

fogas till 18 § ett nytt 5 mom. och till 19 § nya 3 och 4 mom., som följer:

18 §

Förbudstalan får föras av var och en som lider förfång av firman eller dess användning. I de fall som avses i 1 mom. får talan även föras av en sammanslutning som bevakar de berörda näringsidkarnas intressen.

Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats.

Bestämmelser om förbud mot användning av en firma som gör intrång i ensamrätt till varumärken finns i 60–61 § och 65 § i varumärkeslagen (/).

19 §

Registrering av firma kan på den grund som avses ovan hävas helt eller till den del som det finns ett hinder för registrering.

När 2 mom. 3 punkten tillämpas beaktas dock inte sådan användning av en firma som har skett inom de tre månader som föregår kravet på hävande, om förberedelserna för användningen inleds först efter det att innehavaren har fått kännedom om att en ansökan om hävande kan göras.

20 §

Talan om hävande av en registrering av firma får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan får föras även av en sammanslutning som avses i 18 § 3 mom., om inte talan grundar sig på 10 § 2–4 punkten.

Den som lider förfång av registreringen kan ansöka om hävande av registreringen av firma hos registermyndigheten på en grund som avses i 19 § 2 mom. 3 punkten. En ansökan tas dock inte upp till prövning av registermyndigheten, om en talan om samma firma på samma grunder är anhängig. Handläggningen av ansökan förfaller hos registermyndigheten, om en talan om samma firma på samma grunder väcks medan ansökan är anhängig.

21 §

Sedan dom eller beslut om hävande av registrering av firma vunnit laga kraft, ska registermyndigheten avföra firman ur registret. Registermyndighet eller domstol kan dock förordna att firman får finnas i registret ända till utgången av en skälig tid.

Denna lag träder i kraft den 20 .

Denna lags 19 § 3 mom. och 20 § 2 mom. tillämpas för firma som registrerats före ikraftträdandet av lagen två år efter ikraftträdandet. En innehavare av en firma som registrerats före ikraftträdandet av lagen kan inom två år från ikraftträdandet elektroniskt meddela att en ny bransch registreras i handelsregistret.

4. Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 49 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 617/2016, som följer:

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

2 §

Brott mot industriell rättighet

Den som i strid med varumärkeslagen (/), patentlagen (550/1967), mönsterrättslagen (221/1971), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991), lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) eller lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i

- 1) ensamrätt till varumärke, kollektiv- eller kontrollmärke eller till internationell registrering som gäller i Finland i enlighet med 3–9 § i varumärkeslagen (/),
- 2) ensamrätt till EU-varumärke eller till internationell registrering som designerar Europeiska unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/100,
- 3) den ensamrätt som ett patent medför,
- 4) en mönsterrätt,
- 5) en rätt till en kretsmodell,
- 6) en nyttighetsmodellrätt eller
- 7) en växtförädlarrätt,

ska för *brott mot industriell rättighet* dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 20 .

5. Lag om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 6 § 1 mom. 5 punkten samt

fogas till 6 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

6 §

Ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), när genom beslutet har

5) avgjorts ett ärende som gäller varumärke, kollektivmärke, kontrollmärke eller internationell registrering,

.....

(7) avgjorts en ansökan om upphävande av registrering av firma.

Denna lag träder i kraft den 20 .

På ändringssökande i ett beslut som Patent- och registerstyrelsen fattat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

6. Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 4 § 1 mom. 8 punkten, samt

ändras 1 kap. 4 § 1 mom. 7 och 12 punkten samt 4 kap. 24 § 2 mom., som följer:

1 kap. Allmänna bestämmelser

4 §

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller *industriella rättigheter och upphovsrätt* de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt

7) varumärkeslagen (/),

8) ~~lagen om kollektivmärken (795/1980);~~

12) lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013),

4 kap.

Handläggning av mål och ärenden som gäller industriella
rättigheter och upphovsrätt

24 §

Bestämmelser om handläggningen av ett tvistemål eller ansökningsärende som gäller gemenskapsformgivning eller ett EU-varumärke och som hör till marknadsdomstolen finns i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/1001 om EU-varumär-

ken. På handläggningen av dessa mål och ärenden i marknadsdomstolen tillämpas dessutom i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2 mom.

Denna lag träder i kraft den 20 .

ERIÄVÄ MIELIPIIDE

Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevalle työryhmälle tehtävänä on ollut muun ohessa selvittää toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta valmistellessaan ehdotusta uudeksi tavaramerkkilainaksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Työryhmän työssä lähtökohtana on ollut, että tavaramerkkihakemuksen relatiivisten esteiden tutkinta säilytetään voimassa olevan lain mukaisesti siten, että Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tutkitaan viran puolesta olemassa olevat relatiiviset esteet.

Työryhmän työssä on tunnistettu selkeästi ongelma, joka osakeyhtiölain perusteluissa omaksuttu kanta mahdollisuudesta määritellä toiminimen toimialaksi ”yleistoimiala” on aiheuttanut kotimaisten tavaramerkkihakemusten käsittelyyn. Jos toiminimi on rekisteröity siten, että sen toiminta kattaa ”kaiken laillisen liiketoiminnan” eli ”yleistoimialan”, muodostaa kyseinen toiminimi relatiivisen esteen myöhemmin haetulle tavaramerkille kaikissa tavaramerkkiluokissa, jos vaarana on sekoitettavuus aiempaan toiminimeen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kampaamoliiketoimintaa harjoittava toiminimenhaltija on rekisteröinyt toiminimensä ”Seetta” yleistoimialalla, estää hänen toiminimensä myöhemmän tavaramerkkirekisteröinnin SEETTA-merkille, jota haetaan jalkineille.

Huomattava osa tällä hetkellä perustettavista uusista toiminimistä rekisteröidään käyttämällä yleistoimialaa. Tätä tilannetta on todennäköisesti vahvistanut se, että PRH:n sähköinen hakemusjärjestelmä ohjaa toiminimen hakijaa määrittelemään toimialaksi yleistoimialan, sillä ohjeiden alussa kerrotaan, että toimiala voidaan ilmoittaa niin sanottuna yleistoimialana, esimerkiksi muodossa ”yleistoimiala” tai ”kaikki laillinen liiketoiminta”. Työryhmän mietinnössä esitetään, että asia otetaan käsittelyyn osakeyhtiö- tai kaupparekisterilain uudistamisen yhteydessä.

Työryhmä ehdottaa osaratkaisuna toiminimen ja tavaramerkin välisen suhteen selvittämiseksi mahdollisuutta toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen sekä toiminimen osittaista kumoamista. Kumoaminen olisi kuitenkin mahdollista käyttämättömyyden perusteella vasta sitten, jos käyttöä ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä. Tämä viiden vuoden määräaika on vastaava kuin tavaramerkeillä.

Katson ottaen huomioon yleistoimialan käyttämisestä aiheutuneen ongelman, että ehdotus on riittämätön eikä toiminimen suojan tulisi olla työryhmän mietinnössä esitetyllä tavalla symmetrinen tavaramerkin kanssa. Mietinnössä ehdotettu viiden vuoden aika on nykymaailmassa todella pitkä. Kohtuullinen aika ottaa toiminimi käyttöön rekisteröinnissä määritellyllä toimialalla voisi olla yksi vuosi rekisteröinnistä.

Jotta toiminimi voisi olla tavaramerkkihakemuksen relatiivisena esteenä, tulisi edellyttää, että kyseistä toiminimeä käytetään tosiasialisesti liiketoiminnassa. Ruotsin tavaramerkkilain 2 luvun 9 §:ssä edellytetään, että toiminimi voi olla tavaramerkin relatiivinen este, kun sitä käytetään elinkeinotoiminnassa¹ (”en registrerad firma som används i näringsverksamhet”).

¹ Ruotsin tavaramerkkilain (2010:1877) 2 luvun 9 §:ssä säädetään tästä viitaten 8 §:n 1-3 kohtiin seuraavasti:

Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter

8 § Ett varumärke får inte registreras om det

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,
2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet,
3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäligen anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, eller

9 § De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1-3 gäller på motsvarande sätt i fråga om

1. en registrerad firma som används i näringsverksamhet, och

2. ett sådant namn eller ett sådant annat näringskännetecken än en registrerad firma som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Myös vakiintuneen tuomioistuinkäytännön mukaan toiminimioikeus antaa loukkaustapauksessa kielto-oikeuden ainoastaan sillä tosiasiallisella toimialalla, jolla toiminimi on käytössä.²

Jos yleistoimialalla rekisteröidyt toiminimet estävät uusien kotimaisten tavaramerkkien rekisteröimisen Suomessa, siirtyvät kotimaiset yritykset yhä enenevässä määrin hakemaan tavaramerkkejä PRH:n sijasta Euroopan yhteisön teollisoikeusvirastosta EUIPO:sta. Siellä tavaramerkkihakemuksen relatiivisia esteitä ei tutkita viran puolesta, vaan käytössä on väitemenettely. Menestyäkseen EUIPO:n väitemenettelyssä suomalaisen toiminnan aikaisemman oikeuden haltijan tulee olla ottanut tunnuksensa käyttöön ja hänen on kyettävä myös osoittamaan tämä.

Kun Suomi on markkina-alueena pieni, suomalaisten yritysten tulee osata hankkia ja kyetä käyttämään tavaramerkkiä tavaroidensa ja palveluidensa suojamuotona, sillä tavaramerkkisuoja muodostaa brändin suojaamisen ytimen. Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi toiminimen ja tavaramerkin välisen suhteen määrittelyssä ottaa huomioon se, että suomalaisten yritysten mahdollisuus kasvuun tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta ei tule valmistella ainoastaan niille yrityksille, jotka toimivat vain kotimarkkinoilla Suomessa, vaan näkökulman tulee olla laajempi. Toiminimen ja tavaramerkin välistä suhdetta mietittäessä tulisi huomioida yritysten mahdollisuus laajentaa sen tuotteiden ja palveluiden suojaus myös Suomen rajojen ulkopuolelle, sillä kasvun mahdollisuudet ovat ulkomailla.

Suomalaisten yritysten tulee tuotteidensa ja palveluidensa suojaa miettiessä pyrkiä hankkimaan suojaus siten, että liiketoiminta mahdollistuu niin EU:ssa kuin myös laajemmin kansainvälisesti. Jos kotimaisille yrityksille mahdollistetaan halvalla³ kattava toiminimen suoja Suomessa, antaa tämä yrityksille vääristyneen kuvan liiketoiminnan tarvitsemasta immateriaalioikeudellisesta suojasta. Erityisesti siksi, että toiminimen ja aputoiminnan tarjoama suoja on pelkästään kansallista oikeutta eikä sitä voi laajentaa kansainväliseksi suojaksi, toisin kuin tavaramerkkisuojan osalta on mahdollista.

Hyvä ja toimiva kansallinen tavaramerkkisuoja on erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tärkeää. Tuotteiden ja palveluiden suojaamisen mahdollistaminen kotimaassa on usein keskeinen perusta markkinoiden laajentamiseksi myöhemmin Suomen ulkopuolelle. Myös hyvin toimiva ja osaava kotimainen tavaramerkkiviranomainen on elintärkeää suomalaiselle elinkeinoelämälle. Jotta PRH:n osaaminen säilyy jatkossakin, tulisi pitää huolta siitä, että tavaramerkkien hakeminen kotimaassa olisi myös tulevaisuudessa mahdollista.

Toiminimen tosiasiallisen käytön huomioiminen puuttuu

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan, että 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa kiellettäisiin tavaramerkkien rekisteröiminen, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun

² Esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) arvioi tuomiossaan BUD (C-96/09) onko käyttäminen, joka on tapahtunut yksinomaan tai suurelta osin rekisteröintihakemuksen jättämisen ja sen julkaisemisen välillä, riittävää täyttämään käyttövaatimuksen. Yksi osapuolista oli väittänyt, että toiminimen käytöllä ennen hakemuksen jättämistä ei ollut merkitystä, vaan ainoastaan oikeuden hankinnan täytyi tapahtua ennen EU-tavaramerkin hakemuksen jättämistä. Tuomioistuin sovelsi samaa ajallista ehtoa kuin oikeuden hankkimisessa ja päätyi siihen tulokseen, että käytön täytyi olla tapahtunut ennen hakemuksen jättämistä. EUT katsoi, että hakemuksen jättämisen ja rekisteröimisen sekä julkaisemisen välillä saattaa kulu merkittävä aika. Näin ollen vaatimus tunnuksen käytöstä elinkeinotoiminnassa (sign used in the course of trade) ennen hakemuksen jättämistä takaa sen, että väitetty tunnuksen käyttäminen on todellista eikä vain toimintaa, jonka ainoana tavoitteena on estää uuden tavaramerkin rekisteröinti (kohdat 166-168) (Allieviäus tässä).

³ PRH:n hinnaston mukaan sähköistä hakemusjärjestelmää käyttäen osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröinti yleistoimialalla maksaa 330 euroa ja yksityisen elinkeinon harjoittajan toiminimi yleistoimialalla 75 euroa. Vastaavasti tavaramerkin hakeminen 45 luokassa maksaisi 4625 euroa, mikä summa muodostuu hakemusmaksusta, joka sisältää 1 luokan (225 euroa) ja 44 luokan lisäluokkamaksusta (44 x 100 euroa).

toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, jos ja siltä osin, kuin oikeudet rekisteröimättömään tavaramerkkiin *taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin* on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai josta myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

Jotta 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa asetettu käyttövaatimus täyttyy, tulisi laissa edellyttää toiminimen tosiasiallista käyttöä. Tästä syystä ehdotan tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 3 kohdaksi seuraavaa:

"3) se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen, toiminimen vieraskielisen käännökseen tai toissijaiseen tunnukseen siten, että niiden tosiasiallinen käyttö huomioiden sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla."

Helsingissä 19.3.2018

Minna Aalto-Setälä

Työryhmän mietintö uudeksi tavaramerkkilainlaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 22.6.2016 työryhmän valmistelemaan tavaramerkkilain kokonaisuudistusta, jonka yhteydessä työryhmän tuli valmistella myös tavaramerkkidiirektiivin (EU) 2015/2436 kansallinen täytäntöönpano sekä esitys Singaporen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansattamisesta.

Työryhmä luovutti mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle 19.3.2018. Mietintö sisälsi hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen tavaramerkkilainlaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Verkojulkaisu
ISSN 1797-3562
ISBN 978-952-327-307-8

Sähköinen versio: julkaisut.valtioneuvosto.fi
Julkaisumyynti: julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi